

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略 —— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

葉雪美*

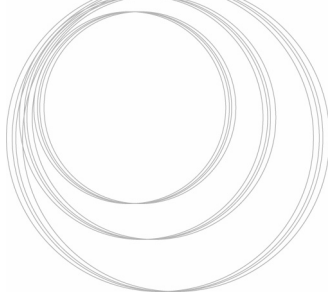
摘要

許多產品由於功能、機能的限制或是已進入產品發展的成熟期，例如：冰箱、洗衣機、鞋底、眼鏡鏡腳、免洗杯蓋等，相同功能的同類產品大都具有固定形態的外觀，這類產品設計申請外觀設計，很難獲准專利，如果申請人可就產品中的某些有特徵的部分設計提出申請，也獲准設計專利之保護，才能鼓勵產業繼續開發產品外觀設計創作；另一方面，在激烈的市場競爭下，許多受歡迎的設計創作包含多個設計特徵，例如：iPhone 與 iPad，如果只有其中一個設計特徵或一部分受到模仿，卻因仿造品並未模仿整體設計，而不構成設計專利侵害。因為現行專利制度無法周延產品設計之保護，產業沒有開發產品外觀設計創作的意願，因此，我國這次專利法修法明文將部分設計納入設計專利保護之範圍，開放部分設計強化設計專利權，藉以周延設計之保護。

Zahn 案例是美國開放部分設計保護的指標案例，CCPA 在判決中闡明設計專利保護之對象不是物品本身，而是應用於物品之設計。也說明：申請人必須決定所申請設計的保護範圍以及自己評估被侵權的可能性及優勢，而不是由法院判決來決定。還有，應如何在說明書與圖式中

收稿日：101 年 11 月 27 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

界定部分設計所主張之內容，如何解讀部分設計之權利範圍。本文想藉由 Zahn 案例、美國部分設計相關的審查基準、申請實務以及侵權訴訟，探討部分設計的權利範圍之解讀、解析整體設計與部分設計的申請策略，提供給國內廠商、業務相關單位與專利業界作為參考。

關鍵字：設計專利、部分設計、圖式、虛線、權利解讀、申請策略、設計分析、專利侵害、claim construction、Zahn、Apple、Samsung

壹、前言

隨著知識經濟的崛起，無形智慧財產權已取代傳統資產，成為企業永續經營與國家競爭力的重要資源，尤其是智慧財產權的專利權與企業發展及競爭力更是息息相關，近年來，已成為企業在國際市場競爭的首要利器¹。我國政府為了提升經濟的軟實力及產業競爭力，推動國內重要產業發展，鼓勵產業創新研發，另一方面因應全球智慧財產權環境之變遷與考量國際規範之調和，於 100 年 12 月 21 日公布專利法第 9 次的修正案，預計 102 年 1 月 1 日實施。

¹ 2011 年 04 月 15 日，Apple 向美國北加州聖荷西聯邦地區法院對 Samsung 提起〔11-cv-01846〕的侵權訴訟。2011 年 7 月 1 日，Apple 提出初步禁制令的請求，要求禁止 Samsung 的 Galaxy S 4G 與 Infuse 4G 智慧型手機、Galaxy Tab 10.1 平板電腦以及 4G LTE 手機在美境國內銷售，這些產品侵犯 Apple 的 1 項發明專利與 3 項外觀設計專利、商標與商品外裝。2012 年 8 月 24 日，北加州地區法院陪審團作出 Samsung 的 23 款手機及平板機侵犯了 Apple 的三項發明專利及三項設計專利的裁決以及 Samsung 必須支付 10.5 億美元的損害賠償金額。

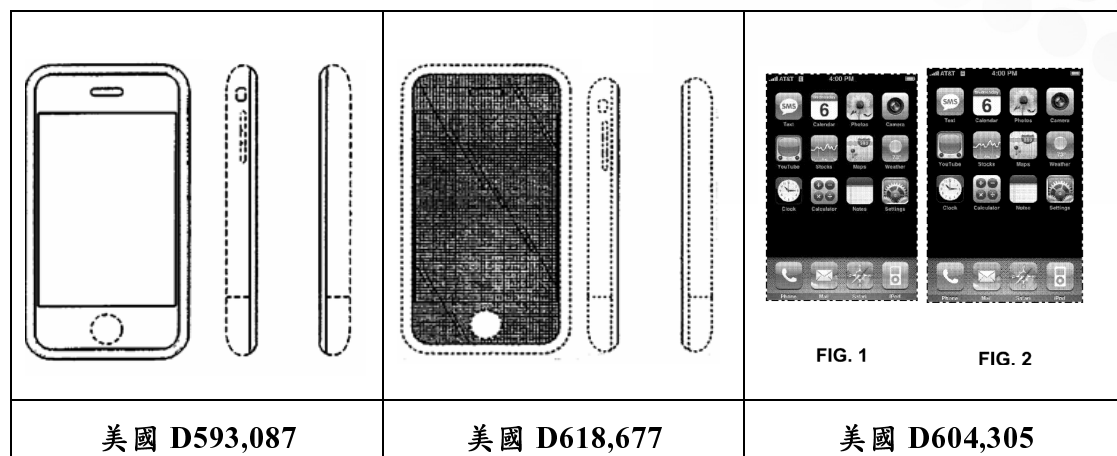
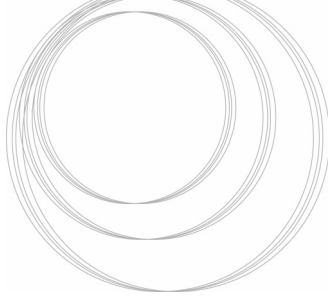


圖 1 Apple v. Samsung 的 11-cv-01846 訴訟 Apple 主張的設計專利

這次專利法修正案有優惠期適用範圍、導入復權規範、醫或農藥品專利期間延長、專利權不及事項、專屬授權與強制授權與設計專利制度修正等多項議題，其中以設計專利制度的修正幅度最大。新的設計專利制度規劃了整體的配套修正，除了符合國際間對於工業設計保護之通常概念，將現行「新式樣專利」修正為「設計專利」，也配合國際間工業設計之保護趨勢與國內產業之需求，開放部分設計、美術工藝品、電腦圖像及圖形化使用者介面之設計保護，同時也廢止聯合新式樣制度，新增成組物品設計與衍生設計之申請制度。此次，在專利法新修正條文第 121 條第 1 項明文將部分設計納入設計專利保護之範圍，然而，國內業界對於這項新增法定標的並不熟悉，專利法與施行細則對部分設計只有原則性的規定，審查基準雖已儘可能詳加說明，但也難以規範周全，將來，在申請實務以及侵權訴訟的操作可能還會遭遇很多問題。

這些年來，美國設計專利侵權訴訟中已有部分設計的相關案件，法院也解讀部分設計的保護範圍，甚至最近在世界多個國家中炒得沸沸騰



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

騰的 Apple 與 Samsung 的專利戰爭，其中 Apple 更是將戰火從技術專利延燒到外觀設計專利的部分設計。本文先介紹美國 Zahn 案例與部分設計相關之法律見解，分析與部分設計有關之法律規範與審查基準，說明虛線揭示與圖式說明對於部分設計專利權利範圍的影響，再藉由設計專利侵權之實務案例，解析部分設計權利範圍解讀之原則，探討美國法院解讀部分設計權利範圍之理論基礎，如何解釋圖式中虛線揭示的意涵，解析美國業界以整體設計與部分設計布局設計專利的申請策略，進一步分析我國有關部分設計之法律規範與審查基準，探討我國廠商如何以部分設計與整體設計布局設計專利保護，希望能提供給我國與專利業務有關單位、國內廠商與專利業界以資參考，除了能進一步認識部分設計之外，也能善加利用部分設計之申請制度。

貳、Zahn 案例與部分設計之保護範圍

一、Zahn 案例之事實背景與申請歷史過程

1976 年 9 月 Mr. Zahn 向 USPTO (United States Patent and Trademark Office, 美國專利商標局) 提出一個鑽頭上段鑽柄部分的設計專利的申請案，在圖式中，他將想要主張權利的鑽柄部分以實線繪製，將不想主張權利的鑽頭扭轉部分以虛線繪製（如圖 2 所示），Fig-1 是鑽頭的正視圖，Fig-2 是鑽頭的俯視圖，Fig-3 是 Fig-1 中 3-3 剖面線剖開之剖面圖，Fig-4 是 Fig-1 之部分放大圖。由圖式可得知，這是個石工行業所用的鑽頭設計，鑽柄部分以實線表示，而扭轉的鑽頭部分則以虛線表示。

Zahn 申請案的設計名稱及想要保護的是「應用在鑽頭的鑽柄」之設計，申請人依據美國專利法施行細則（37 CFR）第 1.153 條（a）項規定

之形式撰寫申請書，原始主張設計的範圍是「如圖所示及所述應用在鑽頭上段鑽柄之裝飾性設計」，而說明書中記載著「在圖式中所揭示被切斷的不存在的鑽頭部分，僅是用以說明鑽頭被切斷部分的形式，該部分並不構成所申請鑽頭設計之一部分」，這些說明文字與圖式說明一起解讀才能清楚說明所主張之設計。

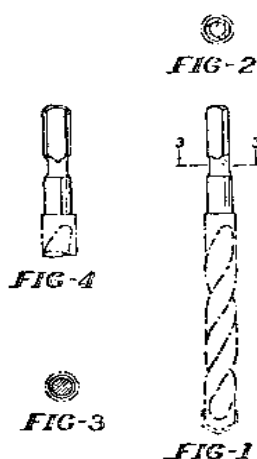
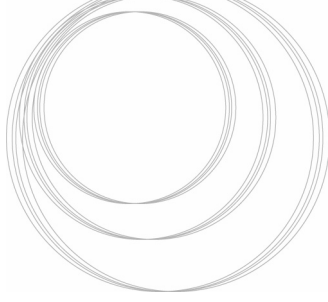


圖 2 美國 D 257,511 設計專利

審查委員引用美國專利法第 171 條²之規定予以核駁，其理由如下：「因為圖式中並未揭示可分離（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，本案所揭示的鑽柄是不可分離的元件，不合於美國專利法第 171 條之規定，應不予設計專利。Mr. Zahn 不服，向 BPAI

² 美國專利法第 171 條規定：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。



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

（Board of Patent Appeal & Interferences，專利及衝突訴願委員會）提起訴願。」

BPAI 支持審查委員的核駁理由，另增列有違美國專利法第 112 條及施行細則第 1.196 條（b）項的核駁理由，訴願決定理由說明：「審查委員及訴願委員會都知道這個設計專利所主張權利的部分只有鑽頭工具或類似工具的鑽柄部分。上訴人 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必須實施於整個鑽頭工具上，但上訴人在圖式中將切斷的部分以虛線表示，又說明切斷的部分並非權利範圍的主張，他似乎企圖創設一種關於工業產品中鑽柄部分的外觀設計的排他權。上訴人所主張權利的部分只有的鑽頭工具的鑽柄部分，打算將權利範圍涵蓋各種各樣尚未揭示的鑽頭工具外觀，不論鑽頭被切斷部分的直徑和長度與鑽柄的關係，也不管該部分對鑽頭工具的整體外觀的影響。顯然，這種權利主張與美國專利法第 112 條規定不符」。Mr. Zahn 不服，遂向 CCPA（the Court of Customs and Patent Appeals，美國關稅及專利訴願法院）提出上訴。

CCPA 不同意 BPAI 的意見，撤銷基於美國專利法第 112 條的核駁理由。CCPA 認為：「Zahn 申請案的申請書及圖式內容非常清楚，我們了解申請人想要的權利範圍以及不想主張權利的部分，上訴人已明確表達他的發明的實質內容。儘管，他被迫將請求設計範圍指向鑽頭工具，一個完整的工業產品，但他仍然主張部分設計的專利保護，為了說服審查委員，他儘量配合 USPTO 所謂的模糊法律概念的必要條件。由此可知，審查委員及 BPAI 都明白，上訴人已清楚指出他所認為的該發明實質內容以及他所主張的權利範圍，因此，本案並無違反美國專利法第 112 條第 2

項規定之情事。」

CCPA 也一併撤銷 BPAI 基於美國專利法第 171 條之核駁理由，CCPA 說明：「回歸於美國專利法第 171 條的規定，可獲准設計專利的是『設計』，而不是『工業產品』，設計專利保護之標的不是『物品的設計』（not “of” articles of manufactures），而是『應用於物品的設計』（applies to designs “for” articles of manufactures），包括：各種各樣物品表面及外觀構成的裝飾性設計。法條中並未限制「工業產品必須或至少是可分離的零件、單獨的零件」，審查委員及 BPAI 都說他們是受到 Blum 案例的限制，可是，在 Blum 案例中並未見到前述的見解，我們認為 USPTO 以及 BPAI 沒有理由在法規中增加這種限制條件。另外，在 *In re Hruby* 案件³中，CCPA 確認噴泉水流訴諸於視覺的形狀也是一個適格之設計標的，這項解釋顯示出美國專利法第 171 條之規定蘊含著寬廣的法律詮釋範圍。」

二、部分設計之保護範圍

在 Zahn 案例⁴中，BPAI 認為：「鑽柄部分外觀設計的權利範圍不同於整個鑽頭外觀設計（如圖 3 所示），因為被切斷部分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』應包含被切斷部分的長度、面積及形狀，這些與鑽柄部分的外觀設計息息相關。如果一個專利要被核准，設計專利名稱與主張設計之權利保護範圍要相稱，因此，申請人必須自己決定主張設計的權利範圍以及評估將來被侵權的可能性及優勢，而不是由法院的判決來決定。」

³ 照 *In re Hruby*, 54 CCPA 1196, 373 F.2d 997, 153 USPQ 61 (1967)。

⁴ *Id* at 992. *The Board Decisions*.

本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

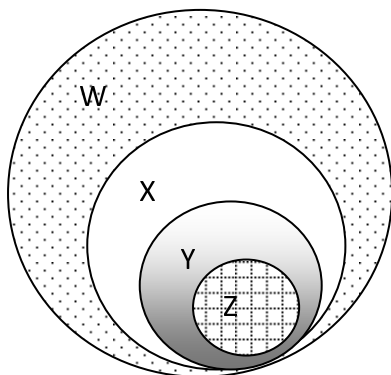


圖 3 整體設計與部分設計之專利權利範圍解讀

A：鑽柄，B：鑽頭形狀，C：鑽頭長度，D 鑽頭面積 附註：+是加號； $\cap$ 是交集符號；限制條件亦即新穎設計特徵的總成。	
W	部分設計之權利範圍（只有鑽柄的設計）
X	部分設計之權利範圍（包含鑽柄及鑽頭形狀的設計） （權利範圍的限制條件 A+B，權利範圍是 $A \cap B$ ）
Y	部分設計之權利範圍（包含鑽柄、鑽頭形狀及長度等的設計特徵） （權利範圍的限制條件 A+B+C，權利範圍是 $A \cap B \cap C$ ）
Z	整體設計之權利範圍（包含鑽柄、鑽頭形狀、長度及面積的整體設計） （權利範圍的限制條件 A+B+C+D，權利範圍是 $A \cap B \cap C \cap D$ ）

CCPA 也說明：「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」的見解，再次強調，我們卻找到一個明確的見解，『一個完整物品的某一部分可實施新設計與物品的某一部分不可實施新設計，兩者是有區別的』，可支持上訴人在本案的立場⁵。」

⁵ 照 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.)。

在 Zahn 案例後，USPTO 修訂 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure, 專利審查程序手冊) 的相關規定，在設計專利的申請案的圖式中，申請人可將想要主張設計的部分以實線 (solid lines) 表示，將不想主張設計的部分以點線或虛線 (dotted or broken lines) 表示，並在圖式說明中聲明圖式中虛線的部分不構成主張設計之一部分，虛線部分僅表現該設計所實施或所應用之工業產品而已。

三、虛線揭示之部分並不是無關緊要或不重要的

在 Blum 案例⁶中，申請人提出一個關於「扶手 (handrail)」的設計專利申請案，其中包含兩個實施例 (如圖 4 所示)，包括一個扶手、柱子以及一個連接托架，說明書中記載著：Fig.1 實線所揭示的柱子頂部所安裝的扶手或 Fig.2 實線所揭示的扶手的側部，扶手本身是主張設計的主要特徵。審查人員認為申請人的說明書與圖式揭露不符規定，且無法清楚交代這設計要保護是什麼，而予以核駁。

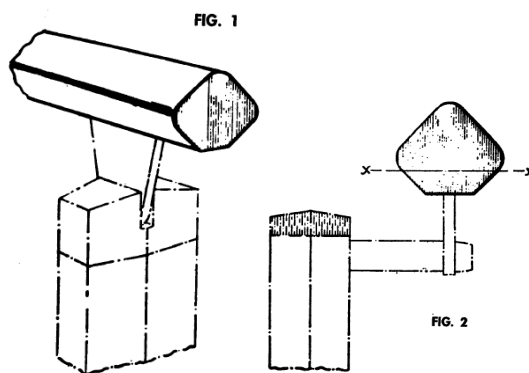
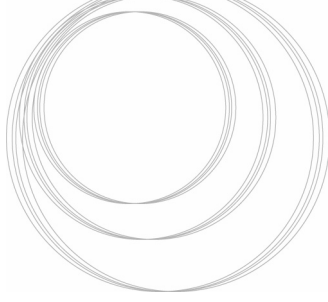


圖 4 美國 In re Blum 案例中主張之扶手設計

⁶ 參照 In re Blum, 54 C.C.P.A. 374 F.2d 904, 153 USPQ 177. (1967)。



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

當時的 MPEP 中關於設計專利圖式的規定：「原則上，所附的圖式是要揭露整體設計，其中最重要的是要清晰且完整的揭露關於主張設計保護的形狀、表面配置和表面裝飾。不得額外揭露結構的性質，圖解使用環境，或連接於其他非設計真正部分的裝置。」另外又規定：「點線或虛線同時也可表示所主張物品中不重要或無關緊要之部分。這種表示方式，要在說明書中聲明並解釋圖式中設計的主要特徵以實線揭示之部分。在任何情況下，虛線所揭示之部分會被註解為是主張設計中無關緊要的部分。」

不過，CCPA 認為：「設計就是將所有對外觀設計有助於或有貢獻的部分集合成一整體。在圖式中所揭示之物品組件，有些部分是新設計可實施的，而有些部分與新設計之實施與應用無關。事實上，圖式所揭示之物品有一部分可具體實施該設計專利，另一部分無法具體實施該設計專利，無法實施之後者應被稱為「環境」（environment）。虛線揭示的部分不構成主張設計之一部分，僅表示一個環境結構而已，也只是區別新設計與其所實施的環境而已，並不是物品中無關緊要的一部分。」最後，CCPA 說明：「MPEP 有關設計專利圖式之規定中『將圖式中虛線揭示之部分視為物品中無關緊要或不重要的部分』，這是致命的錯誤。Blum 案例之後，USPTO 修訂 MPEP 中關於圖式中使用虛線的規定。」

參、MPEP與部分設計申請案有關之規定

一、設計名稱（Title）

MPEP 第十五章設計專利篇，§1503.01 說明書（specification）中有關設計名稱的規定說明：雖然在設計專利申請案的圖式中以實線表

示所主張之設計僅是物品中某一部位（portion）的設計，仍應以實施主張設計的整體物品（the entire article）名稱作為設計名稱。無論如何，設計名稱不得以少於圖式中以實線所揭示物品之部分設計。

二、圖式說明（Description）

專利法施行細則（37 CFR）第 1.84 條中規定：「圖式說明（description）係指明圖式中視圖所代表的意涵，例如：前視圖、仰視圖、立體圖等」，圖式說明沒有特定的形式，但申請人未將圖式中的各個視圖清楚敘明，審查人員將以圖式說明不夠清楚也不夠明確的理由予以核駁，因此，建議在圖式說明中使用更清楚且明確的用語詳加說明⁷。

除了簡單的圖式說明外，亦允許於說明書記載下列之敘述：

- （一）緊鄰陰影區的點線或不規則鏈線是邊界線，並不構成主張設計之一部分。其他不規則虛線所揭示的手套其餘的部分僅供圖解說明之用，並不構成主張設計之一部分。
- （二）記載物品未揭露的部分，該部分並不構成主張設計之一部分。
- （三）記載並說明圖式中以點線（dotted line）、虛線（broken line）揭示之部分僅表示主張設計的使用環境結構，並不構成主張設計之一部分。
- （四）汽車後段部的底視不構成主張設計的一部分。照片中汽車相對淡色的灰階部分是用來說明使用環境，並不構成主張設計之一部分

⁷ 參照 *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 213 USPQ 347 (CCPA 1982); *In re Leslie*, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427 (CCPA 1977)。

本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

(如圖 5 所示)⁸。



圖 5 美國 D 622,192 設計專利 (汽車後段部分設計)

(五) 如果在前言中，沒有指明主張設計所使用的環境與本質，可在圖式說明中聲明主張設計所使用的環境及本質。

(六) 主張設計獨特之設計特徵 (characteristic features) 的描述，申請人認為該獨特之設計特徵可克服先前技藝的新穎性以及顯而易知性的核駁理由，得於圖式說明中聲明之。不過，這種聲明應以特定的形式記載，例如：主張設計的獨特特徵是在於〔1〕，或者結合圖式說明的描述，例如：主張設計的獨特特徵是在於〔2〕。值得注意的是，要解釋所主張之整體設計或整體外觀時，這種獨特特徵會形成一種限制條件限制主張設計之權利範圍⁹。

在 *In re Plastics Research Corp. Litigation* 的案例中¹⁰，原告 *Plastics Research Corp.* (簡稱 PRC 公司)，有一個 Des 402,381 的設計專利 (簡稱

⁸ 參照美國 D622,192 設計專利的圖式說明。

⁹ 參照 *Mc Grady v. Aspenglas Corp.*, 487 F. Supp. 859, 208 USPQ 242(S.D.N.Y. 1980)。

¹⁰ 參照 *In re Plastics Research Corp. Litigation*, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002。

D381 專利)，是個關於射出成形格狀圍籬的裝飾性設計（如圖 6 所示），被告 Weyerhaeuser USA 公司及 Brite Manufacturing 公司製造販賣多種格狀圍籬的產品，原告 PRC 公司認為被告的格狀圍籬產品已經侵害 D381 專利。

被告主張 D381 專利所附的圖 1、3 及 4 所揭示的外觀設計可得知，其專利範圍的新穎特徵在於兩組旁支交叉嵌合條板的組合，在外側條板的位置略高於（略微高起）內側旁支條板；原告 PRC 公司主張 D381 專利的新穎特徵僅包含兩組交叉旁支嵌合的條板組合、板條的木材紋路修飾的表面，但不包括組合中的一條板位置在旁支的另一條板之上（the position of one of the sets of slats on top of the others）。

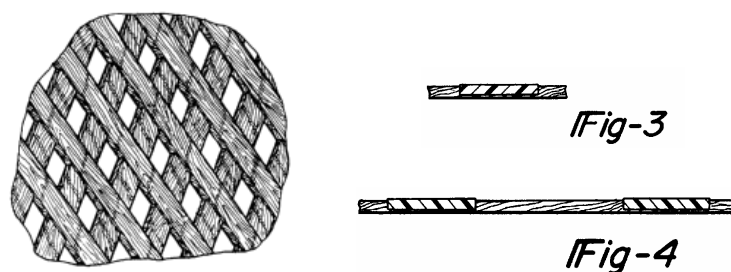
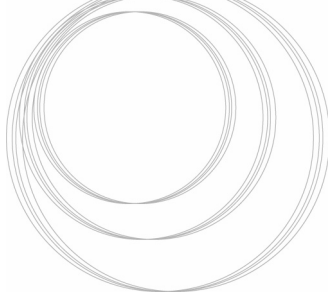


圖 6 美國 Des 402,381 設計專利（射出成形格狀圍籬）

地區法院檢視 D381 專利的申請過程歷史檔案，D381 專利最初的權利主張（initial patent claim）被審查人員核駁，之後，在圖式說明中增加獨特設計特徵之敘述語句，特別聲明主張設計之獨特設計特徵是「第二組對角線位置的條板被放置於第一組對角線位置條板之上，在外側的條板的位置略高於（略微高起）內側旁支條板，如圖 1、2、3、4 及 5 所示



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

之組合」¹¹，D381 專利的權利範圍已被「條板在條板之上嵌合方式的組合」的獨特設計特徵所限制了。然而，被告所有的產品都是由一組較厚的條板及另一組較薄的條板交叉組合而成，被告產品使用的是條板通過條板的組合形式，都不是「一組條板放置於另一組條板之上」的設計，被告產品沒有這項獨特之設計特徵，因此，未侵害 D381 專利。

三、圖式 (Drawing)

設計專利申請案應包含專利法施行細則 (37 CFR§1.84) 所要求之代表圖式，且應包含足夠且得以完整揭露主張設計的外觀之視圖。圖式中，可使用特有和適當的表面陰影 (surface shading) 來表示主張設計表面之特徵或外觀輪廓；除了用黑色來表示色彩的對比外，整體黑色表面陰影是不可接受的。虛線得用來表示看得見的環境構造，但不得用來表示無法看穿不透明材料之下被隱藏的平面及表面。在同一視圖上，不得以實線及虛線表示交錯重疊 (alternate) 的組件。

設計專利申請案不會過於強調完整圖式的必要性。不過，對於主張設計而言，圖式關係到主張設計視覺上的整體揭露，圖式的清晰與完整確實極為重要的。圖式的不足可能攸關於設計專利之有效性 (美國專利法第 112 條第 I 項之規定)。甚至，不足夠的圖式可能對於連續申請案之有效申請日造成負面的影響。

¹¹ 參照美國 D402,381 設計專利的圖式說明,“The design is characterized by the specific combination of features comprised of a first set of diagonal slats unitarily formed with a second set of oppositely running diagonal slats to form a lattice with a height offset between the first set of diagonal slats and the second set of diagonal slats to provide a unitarily formed lattice having the second set of diagonal slats positioned on top of the first set of diagonal slats, all as best illustrated in FIGS. 1, 2, 3, 4 and 5.”。

圖式或照片應具有足夠的視圖，得以完整揭露主張設計之外觀，可包括：前、後視圖，俯、仰視圖及左右兩側視圖。透視立體圖不是必要的視圖，但若屬物品形狀或外觀的立體空間設計，則建議提出透視立體圖，得以清楚揭示該主張設計。若提出的透視立體圖可清楚明確地揭示該主張設計的表面變化或外觀時，無需再以其他視圖來補充說明，則可省略掉其他視圖。

如果申請人是以照片提出申請，除了需將實施設計之物品外觀與部分設計明確完整的揭示之外，照片中主張之部分設計必須充分且明確，致使第三人能明瞭其內容。而不主張設計之部分，則在照片中以相對淺色且模糊的灰階方式揭示之。另外，申請人一定要在說明書中聲明：「照片中之汽車相對淡色的灰階部分是用來圖解說明所使用之環境，並不構成主張設計之一部分」。否則，將來，在專利侵權比對中，專利權人無法主張圖式中虛線表示之部分不構成主張設計之一部分，也無法將虛線之部分予以排除。

四、虛線（Broken lines）的使用¹²

圖式中虛線最普通的兩種用途是揭示主張設計有關的環境以及定義主張設計的權利範圍。雖然環境構造並非主張設計之一部分，當必需考量與主張設計所關聯的環境時，得以虛線將其表現在圖式中。這種虛線的表現方式也適用於主張設計所實施（embodied in）或應用（applied to）的工業產品中任何部位（如圖 7 與圖 8 所示），而其非主張設計之一部分

¹² 參照 MPEP Chapter 1500 Design Patent §1503.02 Drawing III Broken Lines。

本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

者，圖式中虛線所揭示之部分並不構成主張設計之一部分¹³，其用途僅作為圖解說明主張設計所實施物品之環境結構。



圖 7 美國 D 490,457 設計專利
(移動相機)

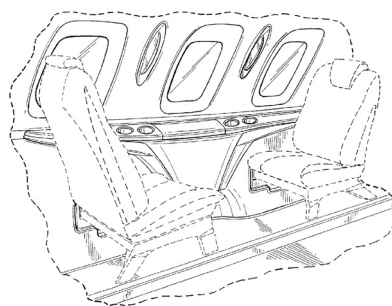


圖 8 美國 D 583,296 設計專利
(機艙內部設計)

倘若邊界線並不構成主張設計之一部分，得以虛線表示之（如圖 9 所示）。當主張設計之邊界線實際上不存在於所實施之物品時，申請人得選擇以虛線定義主張設計之邊界。這種作法被理解為主張設計會延伸至（extend）該邊界線，但不包括該邊界（如圖 10 所示），例如：鏈線內部的實線區域是主張保護的設計，其他以虛線表示的鞋底其餘部分是使用環境，並不構成主張設計之一部。當一申請案的圖式中可能包含不同使用目的之虛線，在說明書中必須對於不同目的之虛線加以說明，並作出視覺上的區分（如圖 8 與圖 9 所示作為邊界線之鏈線與作為使用環境所用之虛線），例如：緊靠陰影區域的虛線表示主張設計之邊界，而其他所有的虛線僅為了圖解說明之目的；該等虛線不構成主張設計之一部分。

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

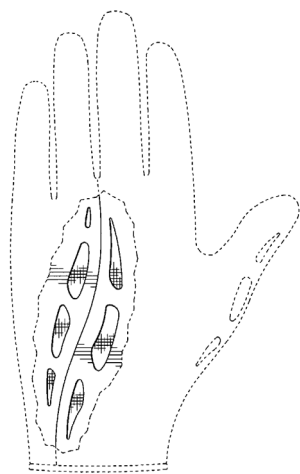


圖 9 美國 D513,828 設計專利圖
(手套背面的部分設計)

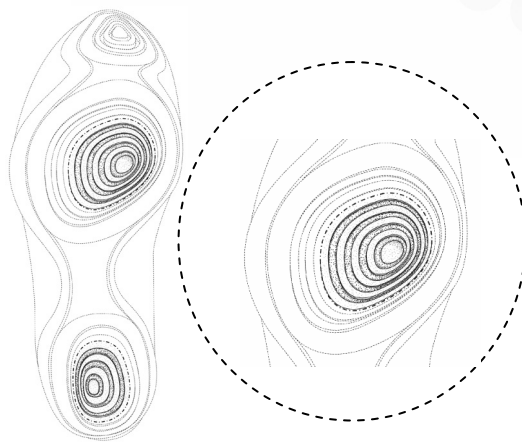
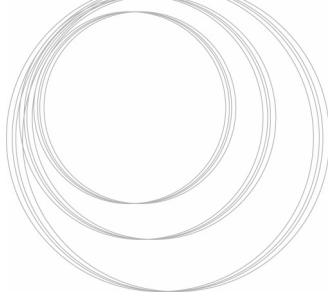


圖 10 美國 D 648,517 設計專利
(鞋底的部分設計)

如果設計專利申請案的原始申請文件中並未有邊界線之揭示，但從設計說明書中明確的顯示主張設計的邊界線是一條虛直線連接於既存實線的尾端，藉以限定主張設計時，申請人得修正圖式，增加一條直的虛線連接於既存實線的尾端，藉以限定主張設計。除了虛直線之外，其他任何虛線的邊界可能會構成美國專利法第 132 條以及施行細則第 1.121 條 (a) (6) 所禁止的新事項 (new matter)。

總而言之，虛線不得用來表示物品之設計不甚重要的部位¹⁴，虛線不得用來表現無法看穿的不透明材料中被隱藏的平面及表面。虛線是用來表示環境結構或是主張設計所實施之物品中不構成主張設計之任何部分，而不是用來表示主張設計中無關緊要或不重要的部分。

¹⁴ 參照 *In re Blum*, 374 F. 2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967)。



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

一般使用虛線的原則，係虛線部分不得干擾或越過所主張之設計，同時，虛線的線條應較細，而描繪所主張之設計所使用的線條較粗黑。當虛線橫越過主張設計時，應被定義為僅是揭示環境結構，虛線下方的實線所揭示之表面才是主張之設計。當虛線橫越過主張設計時，被定義為邊界線時，應解釋為虛線所形成之邊界線本身並不構成主張設計之一部分。因此，當圖式中所使用之虛線橫越實線所揭示之主張設計時，申請人必須在說明中清楚說明該虛線之性質，確認其目的，才得以明確解釋所主張設計之保護範圍。又當虛線表示之環境構造必須干擾或橫越圖式中的主張設計時，導致主張設計的清楚程度變得模糊而無法清楚了解時，應該增加一張只有所主張之設計的單獨圖式，或另外繪製其他能清楚明確揭露該主張設計之圖式，以資說明。還有，表面陰影不應被用在以虛線表示之不主張設計之部分，以避免混淆了主張設計之保護範圍。

肆、部分設計權利範圍之解讀

權利範圍（claim）是專利制度的核心，設計專利的靈魂與核心（heart and soul）是所附圖式中揭示之實質內容，這是設計專利與發明專利不同之處。施行細則規定，設計專利申請案必須提出充分且足夠的視圖，所附之圖式必須足以清楚且完整地揭示主張設計的整體外觀設計。然而，設計專利之保護範圍就像發明專利的請求項範圍一般，可依所主張設計是整體設計，抑或部分設計，而有寬廣及狹窄等不同範圍的解讀。

在 Elmer 案件¹⁵中，CAFC 說明：審判法院有責任解讀設計專利的權利範圍。在 Egyptian Goddess 案例中，CAFC 建議：審判法院的工作是提供陪審團適當的引導，不逾越且不過度干預陪審團事實認定的過程，設計專利不同於發明專利，在解讀權利範圍時，不應要求以詳細文字的描述去解讀設計專利，法院可告知陪審團其他與設計專利權利範圍有關之事項，例如：（1）虛線在設計專利的圖式中所象徵的意義；（2）申請歷史檔案對設計專利權利解讀的影響；（3）設計專利圖式所揭示的設計特徵，哪些特徵是功能性特徵，哪些特徵是裝飾性特徵¹⁶。

以下舉例說明（1）部分設計權利範圍解讀之基本原則（2）整體設計與部分設計之權利範圍解讀（3）虛線部分不構成主張設計之一部分以及（4）虛線部分構成主張設計之一部分等與設計專利範圍解讀相關的議題分別加以說明：

一、部分設計權利範圍解讀之基本原則

在 Ex parte Northup 案例¹⁷中，Northup 申請的是汽車車體前面擋風玻璃的設計，圖式所揭示之車體中只有擋風玻璃部分用實線表示，其餘部分都是以虛線表示（如圖 11 所示）。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，也不是可單獨製造及販賣的工業產品，汽車車體才是一個完整的產品。

¹⁵ 參照 Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F. 3d at 1571, 36 USPQ2d, 1417 (Fed. Cir. 1995)。

¹⁶ 同前註。

¹⁷ 參照 The Board decision in Ex parte Northup, 24 USPQ 63. (1932)。

本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

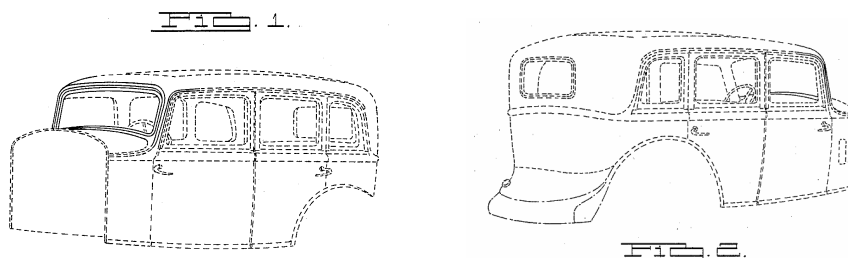


圖 11 美國 Des. 89,448 設計專利¹⁸

之後，Northup 修正設計名稱為「汽車車體（an automobile body）」，並在說明書中記載著主張保護之設計是「實質上如圖所示及所述應用於汽車車體設計（a design for an automobile body, substantially as shown and described）」，且註解說明：圖式中主張保護的設計只有以實線揭示的應用於車體的擋風玻璃設計，其餘以虛線揭示的車體部分僅是圖解說明一般汽車標準型式的車身。所以，在解讀設計專利之權利範圍時，必須將圖式與說明書一併解讀，才能知道申請人真正想申請設計專利保護的範圍只有擋風玻璃部分的設計而已。

在 Zahn 案例¹⁹中，CCPA 採納 Northup 案件的法律見解，在解讀部分設計之權利範圍時，必須將圖式與說明書一併解讀，才能得知專利權人真正想要主張的權利範圍。USPTO 開放部分設計的保護之後，申請人不必主張完整的工業產品設計，只需在圖式中使用實線表示想要主張之設計，將不主張的其餘部分以虛線揭示。不過，在 Contessa 案例中²⁰，CAFC 說明：如果在設計專利中有不主張保護之部分，專利權人應在圖式中將該部分以虛線表示，並在圖式說明中以文字敘述將該部分從主張

¹⁸ 1933 年 3 月 14 日核准公告之美國 Des.89,448 設計專利。

¹⁹ 參照 *In re Zahn*, 617 F. 2d 261, 268-69 (C.C.P.A.1980)。

²⁰ 參照 *Contessa Food Prods., Inc. v. Conagra, Inc.*, 282 F. 3d 1370, 1376 (Fed. Cir. 2002)。

設計中予以排除。如果專利權人並未如此作，將無法排除主張設計中的任何部分或設計特徵²¹。

二、整體設計與部分設計之權利範圍解讀

在 Trucook 案件²²中，原告 Trucook 擁有一項關於溫度指示器與肉類烹調用具的 D405,705 設計專利（簡稱 D705 專利）。D705 專利所附的圖式中 Fig.1-Fig.6 揭示的是以實線繪製的握柄上設置溫度指示器的肉叉（如圖 12 所示）；Fig.7-Fig.10 是揭示四個握柄部分上配置不同溫度指示器的實施例（如圖 13 所示），握柄部分前端以不規則弧線截斷；Fig.11-Fig.14 揭示任何握柄配置四個不同溫度指示器的實施例（如圖 14 所示），Trucook 將不主張的握柄部分以虛線揭示。

USPTO 審查人員註明：D705 專利包含 5 個實施例，1 個具備溫度指示器的肉叉與 4 個不同溫度指示器的實施例。Fig.1-Fig.6 明確指出，主張設計包含叉具、握柄及尾端套蓋。Fig.7-Fig.10 以虛線揭示的部分顯然是要擴大設計主張的權利範圍，可包括任何具有 Fig.7-Fig.10 所揭示的溫度指示器的烹調肉類器具。

不過，Fig.11-Fig.14 中只有實線揭示之溫度指示器，而以虛線表示握柄及尾端套蓋，Fig.11-Fig.14 的意涵為何？被告 Helman 認為，專利權人意圖將握柄及尾端套蓋的形狀都排除於請求設計之外。原告 TruCook 回答：圖式中 Fig.11-Fig.14 中以虛線揭示握柄及尾端套蓋的部分，實際上

²¹ 參照 Egyptian GoDess 案的廢止理由，亦可參見到專利審查程序手冊（MPEP）1503.02。

²² 參照 Trucook v. Bond/Helman, Inc., No. 00C4865, 2001 WL 826864, at *2 (N.D.Ill. July 18, 2001)。

本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

是要擴大請求設計的權利範圍，可包括任何具有 Fig.11-Fig.14 所揭示的溫度指示器的烹調肉類器具。

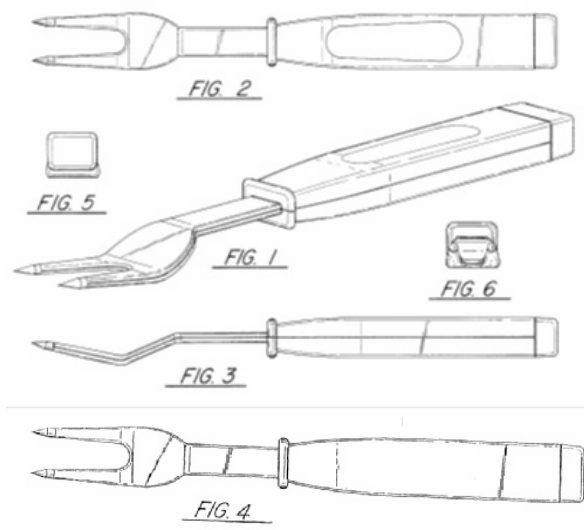


圖 12 D 405,705 設計專利的圖 1-圖 6（設置溫度指示裝置的肉叉）

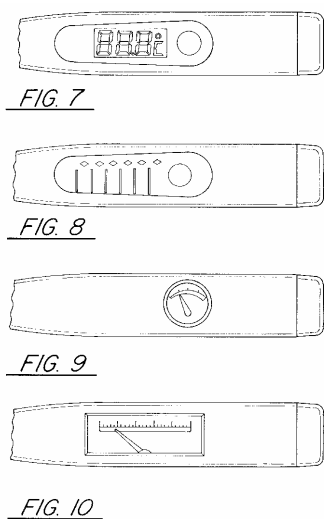


圖 13 D 405,705 專利的 Fig.7-Fig.10

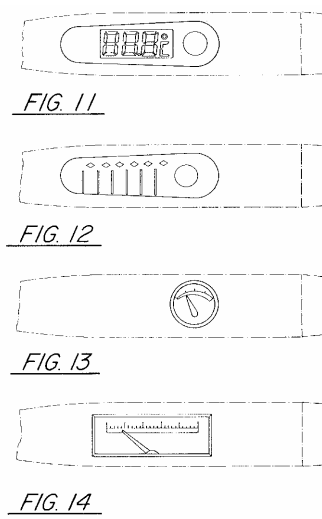
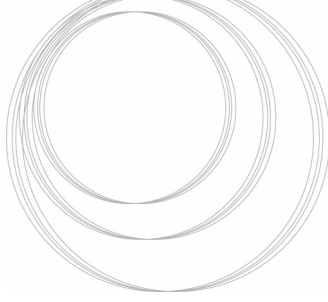


圖 14 D4058,705 專利的 Fig.11-Fig14

檢視 D705 專利的請過程歷史檔案後，地區法院說明：Fig.7- Fig.10 所揭示之溫度指示器是包含以實線揭示的溫度指示器、握柄以及尾端套蓋之部分，溫度指示器座落於握柄鄰近握把頂端的中央位置，而 Fig.11- Fig.14 揭示之溫度指示器只有以實線揭示的溫度指示器，以虛線揭示的握柄與尾端套蓋之部分，圖式中示範出四個不同變化的實施例，每一個設計配置不同的溫度指示器。顯然，TruCook 意圖用 Fig.11- Fig.14 的設計概念來擴大 D705 專利的保護範圍。不過，地區法院並不贊成原告 TruCook 的權利主張。

地區法院說明：在解讀設計專利的權利範圍時，法院的職責是要以圖式中所揭示主張設計的整體印象去限制設計專利的保護範圍，而不是以普通設計概念去擴大設計專利的保護範圍。最後，法院是以 Fig.1- Fig.6 中所揭示以實線繪製的握柄上設置溫度指示器肉叉的整體設計解讀 D705 專利的保護範圍。

由法院的分析可得知，顯然 D705 專利圖式中揭示出三組不同的權利範圍，Fig.1- Fig.6 中以實線繪製的握柄上有溫度指示器的肉叉整體設計所主張的權利範圍最狹窄。如果原告將 Fig.7- Fig.10 分割為另一個申請案，Fig.7- Fig.10 以實線揭示四個配置不同溫度指示器的握柄部分設計可主張的權利範圍較前述的整體設計寬廣。如果，原告將 Fig.11- Fig.14 分割為一個部分設計之申請案，該案的權利範圍最為寬廣，將包含所有形狀之握柄及套蓋與圖式中揭示溫度指示器任意組合的烹調肉類用具，無論其整體的視覺印象與原告所主張具有溫度指示器的肉叉是否明顯不同。



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 *Zahn* 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

三、虛線部分不構成主張設計之一部分

通常，在設計專利的圖式中使用虛線是揭示與主張設計有關的環境，用以定義專利權的範圍²³，或表示該設計專利所實施或應用之物品，或說明設計專利實施時並無實際界線。因此，使用虛線的目的僅是為了協助說明，虛線所表示的部分並不是主張設計之一部分，也不是特定的實施例，只有圖式中以實線繪製的部分，才是申請人想主張權利（claim）的部分²⁴。亦即，設計專利圖式中以實線繪製的部分相對應於發明專利中之主題標的（subject matter），才是將來專利權人得以主張權利之設計標的。

（一）*Calphalon* 公司 v. *Meyer* 美國公司案件²⁵

原告 *Calphalon* 公司有一個關於平底鍋的握把設計專利 D482,568（簡稱 D568 專利），是一個從鍋體邊緣向外蜿蜒（弧彎）延伸形成一個尾端拉長的 A 字形狀的握把（如圖 15 所示）。握把分為前後兩個區段，前段是從鍋身邊緣向上傾斜向弧彎大約為總長度的 3/8，後段是由總長度大約為 3/8 的位置向上以 S 型延伸的一橢圓形長筒狀握把。圖式中的品牌名稱「*Calphalon*」的字樣與握把前端的鉚釘孔是以虛線揭示，都不構成主張設計之一部分。

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

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

²⁵ 參照 F.Supp.2d, 2006 WL 2474286 (E.D.Cal.), 2006 Markman 2474286。

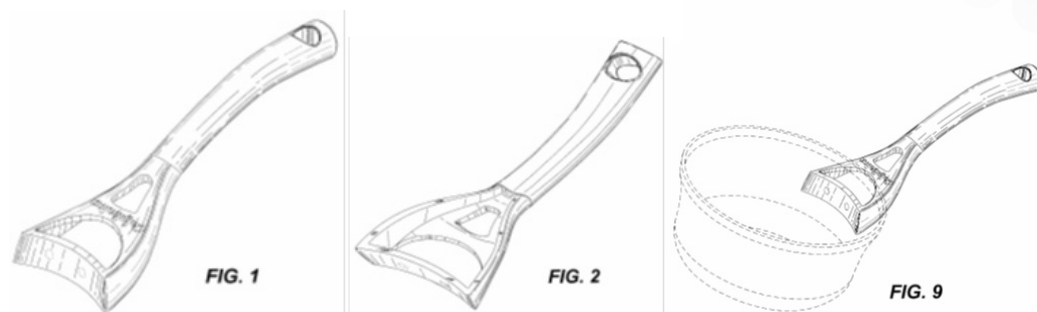
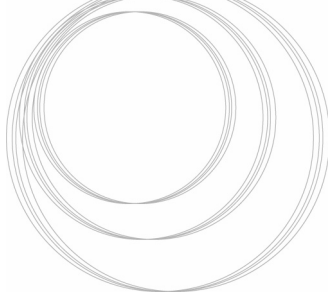


圖 15 美國 D 482,568 設計專利（平底鍋握柄）

握把的前段區段的形狀有如一個「A」字的形狀，近鍋體邊緣端是相對寬的像是「A」兩側向外伸展的腳柱形狀，再向上逐漸縮變得越來越窄，直到握把尾端以平面收尾而不是以「A」字的尖頂收尾。類似「A」字的前段中包含一個半月形狀的凹孔，在接近中央端有另一個更小的類似鐘形的孔洞，還有，前區段的底部被挖空。握柄後區段的形狀係為橢圓形長筒狀，到尾端部分變得略圓且略厚，近尾端處有一扁平的頂部與一個橢圓形孔洞。

被告 Meyer 美國公司認為，由於圖式中前後區段所使用的陰影線是相同的，前後兩區段的握柄應該是由相同的材料所製造。原告抗辯說明：D568 專利的圖式中都未揭示材質、大小或顏色，這些也不構成主張設計之任一部分，不應在 D568 專利中討論材料的問題，也不應作為設計專利侵權分析的一部分。

解讀 D568 專利的權利範圍時，地區法院說明：D568 專利圖式中包括握把的前後段兩個區段，兩個區段表面的線條只是輔助



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

說明握柄的外形輪廓與曲線²⁶，特別是在握柄後段橢圓筒狀的線條。還有，MPEP 規定：申請人可在圖式或說明中載明該設計所使用的特殊表面處理，不過，D568 專利的圖式或說明書中並沒有任何關於握柄上兩個區段使用任何特殊表面處理的記載或敘述。因此，D568 專利所主張之握把設計並未指定特定材料。

(二) *Colgate-Palmolive 公司 v. Ranir L.L.C.* 案件²⁷

原告 Colgate 公司有七項關於牙刷的設計專利，D513,882（簡稱 D882 專利）、D514,812（簡稱 D4812 專利）、D516,818（簡稱 D818 專利）、D516,819（簡稱 D819 專利）、D517,812（簡稱 D7812 專利）、D517,813（簡稱 D813 專利）、D520,753（簡稱 D753 專利），其中 D882 專利與 D7812 專利是關於整體牙刷的設計，其餘 5 個都是牙刷的部分設計。

地區法院解讀 5 個部分設計的權利範圍如下：D4812 專利是關於牙刷刷柄中段部分的設計（如圖 16 所示），中段部分的杏仁形狀區域沒有陰影線之揭示，相對應的背面也有個杏仁形狀區域沒有陰影線之揭示，這兩個區域並不構成主張設計之一部分，圖式中以虛線揭示的牙刷其餘部分也不構成主張設計之一部分。

²⁶ 參見 MPEP§608.02 (V)，(2005)（陰影線可用於表示物品的球形、圓柱形元素的表面或形狀）。

²⁷ 參照 *COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, v. RANIR, L.L.C.*, Defendant F.Supp.2d, 2007 WL 2225888 (D.Del.), 2007。

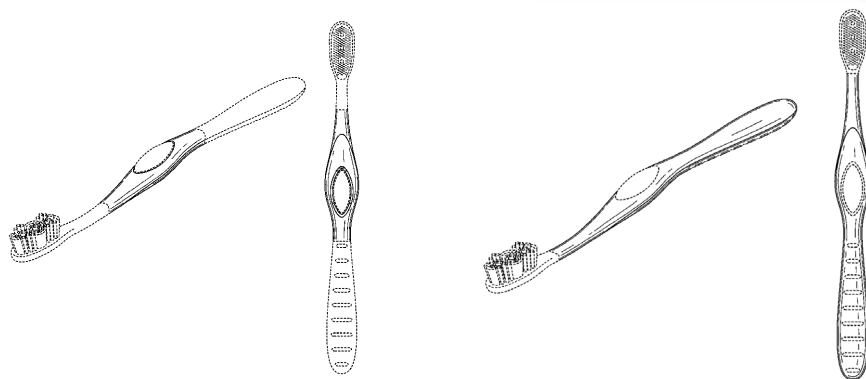


圖 16 美國 D 514,812 設計專利 圖 17 美國 D516,818 設計專利

D818 專利是關於牙刷握柄的設計（如圖 17 所示），設計主張的權利範圍包括圖式中以實線與陰影線所揭示的牙刷握柄設計，而圖式中以虛線揭示的牙刷頭部並不構成主張設計之一部分。還有，圖式中以虛線揭示的握柄正面與背面中央段相對應的兩側以虛線且未加陰影線揭示的杏仁形狀區域，以及握柄背面後段長型區域中以虛線且未加陰影線揭示的九個橫向細長帶狀區域，都不構成主張設計之一部分。

D819 專利是關於刷頭上的一組刷毛設計（如圖 18 所示），圖式中以實線揭示刷毛部分的設計，以虛線揭示的牙刷其餘部分不構成主張設計的一部分。D813 專利是牙刷握柄的設計（如圖 19 所示），圖式中以實線及陰影線揭示的握柄部分，以虛線揭示的牙刷頭部，還有，以虛線揭示的握柄正面與背面中央段相對應的兩側以虛線且未加陰影線揭示的杏仁形狀區域，都不構成主張設計之一部分。D753 專利是關於刷頭的刷毛設計（如圖 20 所示），其中 Fig.4-Fig.6 是申請時原始文件中所提出的圖式，而 Fig.1-ig.3 則

本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

是修正的圖式，其中以虛線揭示的牙刷其餘部分不構成主張設計之一部分。

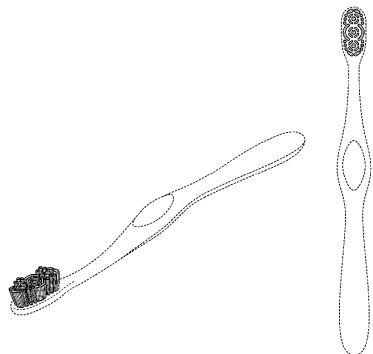


圖 18 美國 D 516,819 設計專利

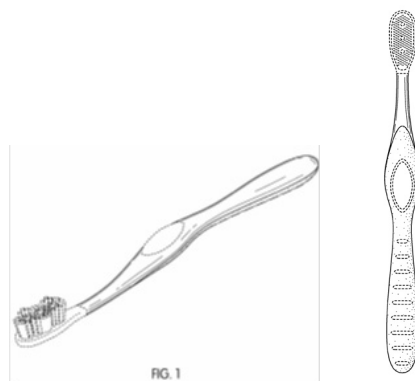


圖 19 美國 D517,813 設計專利

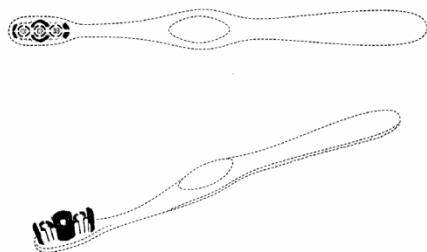


圖 20 美國 D 520,753 設計專利

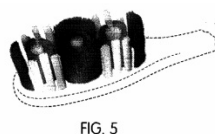


FIG. 5



FIG. 6

(三) 180s 公司 v. Gordini 美國公司案件²⁸

原告 180s 公司有一項 D545,001 (簡稱 D001 專利) 是關於耳罩的部分設計專利 (如圖 21 所示)，圖式中只有耳罩左側框架上

²⁸ 參照 180s, Inc. v. Gordini U.S.A., Inc., 699 F. Supp. 2d 714, 728-29 (D.Md.2010)。

一小部分以實線揭示，耳罩其餘部分以虛線揭示，圖式說明中記載：圖式中虛線的部分僅是圖解說明耳罩部分的新設計所使用的環境，並不構成主張設計之一部分。

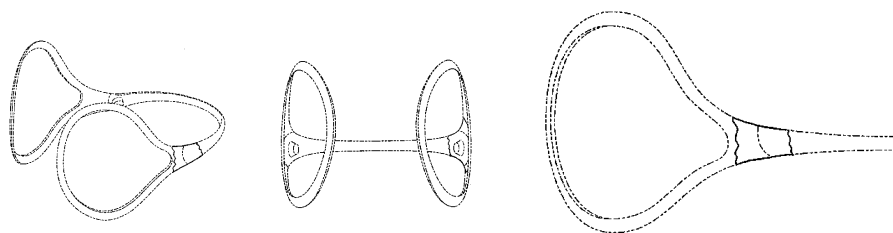
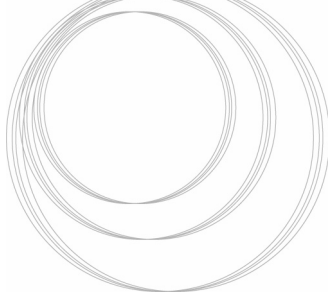


圖 21 美國 D 545,001 設計專利（耳罩外框）

被告 Gordini 要求以下列敘述來解讀 D001 的權利範圍：一個小的左側部分，具有如圖所示的形狀和比例，當從側面觀察時，在耳罩框架外側逐漸變細，該區段的前端與後端有鋸齒狀的前邊緣和後邊緣；以及頂部和底部之間兩側邊緣呈弧形邊緣，其特徵在於，所述左側小的部分基本上是不對稱繞著一水平軸線旋轉，由前側邊緣延伸至後側邊緣。不過，原告抗辯說明：被告 Gordini 建議的文字解讀是有缺陷的，因為主張設計不一定要具備鋸齒狀的邊緣，而鋸齒狀的邊緣只是在圖解說明主張設計與非主張設計之間的一個任意邊界而已，這個解讀與先前的權利主張完全不相符合。

藉由設計專利保護範圍的解讀，審判法院可以有效地引導事實發現者瞭解有爭議專利的權利範圍，可藉以解決一些問題。舉例來說，法院可說明：1.設計專利圖式中虛線所扮演的角色及虛線的作用，2.評估並描述任何在申請過程歷史檔案中可能具有禁止反



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

言或限縮專利權利範圍效果的陳述，3.區分主張設計中的裝飾性特徵與純功能性特徵。

地區法院也說明：為什麼 CAFC 建議不要以詳細的文字解讀設計專利的權利範圍，因為詳細的文字解讀會混淆事實發現者（陪審團員）的視覺印象，導致弊大於利。例如：「頂部和底部的弧形邊緣」和「基本上不對稱的繞水平軸旋轉」的敘述遠不如圖式來的清楚。至於兩造有所爭議的視覺設計特徵，例如：「鋸齒線」的描述究竟代表什麼，在訴訟稍後的階段中會正確的解決這個問題，或是在審判中由事實發現者來解決。

最終，法院是以 D001 專利所附的 7 個圖式來解讀其權利範圍，因為文字的解讀是不必要的，而這些圖式本身不言自明。法院說明：主張設計的權利範圍就是圖式中以實線揭示的部分。被告 GORDINI 主張「設計中間的虛線部分應被視為一個中間的弧形折疊邊緣」的說法是沒有說服力的，雖然原告同意，在某些情況下，虛線代表「彎折線」而構成主張設計的一部分，但是被告並未提供有說服力的理由，解釋為什麼這個特殊的虛線應該被看作是一個「折彎線」。相反地，原告的解釋「該虛線只是顯示耳罩的兩個部分是相鄰的」，這個說法更為合理。

（四）*Apple 公司 v. Samsung 公司*（11-CV-1846）案件²⁹

2011 年 04 月 15 日，Apple 向美國北加州聖荷西聯邦地區法院對 Samsung 提起侵權訴訟，指控 Samsung 的 Galaxy S 4G、Epic

²⁹ 參照 *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., Ltd.*, 2011 WL 7036077 (N.D.Cal.) (Dec. 2, 2011)。

4G、Nexus S 智慧型手機及 Galaxy Tab 平板電腦 4 項產品侵犯了 Apple 的發明專利、外觀設計專利³⁰以及商標與商品外裝 (trade dress)。2011 年 7 月 1 日，Apple 提出初步禁制令的請求，要求禁止 Samsung 最近發布的 4 個產品在美國銷售，指控 Samsung 的 Galaxy S 4G 和 Infuse 4G 智慧型手機侵害 D593,087 (簡稱 D087 專利) 與 D618,677 (簡稱 D677 專利) 外觀設計專利。請求禁止 Samsung 的 4G LTE 手機與前述 2 項產品在美國銷售，因為這些產品也涉嫌侵害 Apple 的 7469381 發明專利 (簡稱 381 專利)。另外，Apple 也指控 Samsung 的 Galaxy Tab 10.1 侵害 D504,889 專利 (簡稱 D889 專利)，請求禁止 Galaxy Tab 10.1 在美境國內銷售，如果沒有前述 4 項產品的禁制令可能會造成無法彌補的損害。

D677 專利 (如圖 22 所示) 只有一個實施例，圖式中只有手機正面的黑色透明前面板部分以實線表示，而手機其餘的部分，包含前面板周圍的溝緣、中間的按鈕、手機的側面、頂部與底部視圖都以虛線表示。不過，D677 專利並未說明圖式中所使用虛線的性質。因此，在理論上，D677 專利圖式中以虛線揭示的部分未必表示工業產品中不主張的部分³¹。

³⁰ Apple 的 US7844915; US7853891; US7863533; US6493002; US7469381; US7669134; US7812827 項發明專利；以及 USD602016; USD618677; USD627790 等 3 項設計專利。

³¹ 參照 *Unique Indus., Inc. v. 965207 Alberta Ltd.*, 722 F. Supp. 2d 1, 10 n. 2 (D.D.C.2009)。

本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

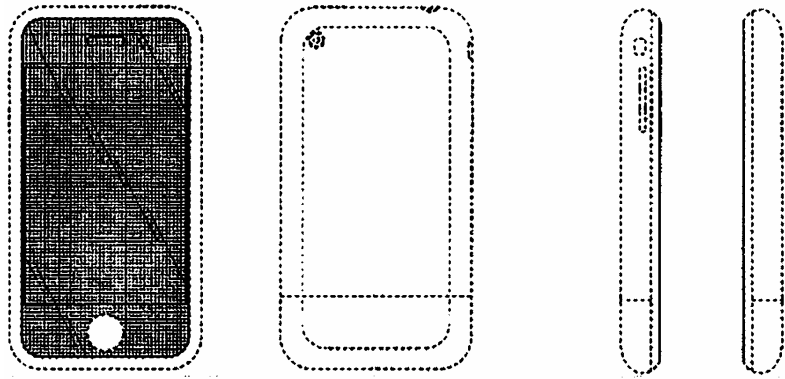


圖 22 Apple 的 D677 專利之圖 3、圖 4、圖 7 與圖 8

地區法院認為：雖然在 *Bernardo Footwear* 案件³²中，法院解釋虛線的使用是設計專利中的一部分。Apple 在 D677 專利有聲明不主張的部分，在 D087 專利中也以同樣的方式使用虛線，基於 D087 專利與 D677 專利之間的相似性，因此，在設計專利中虛線表示的部分，除了不構成主張設計的一部分之外，虛線部分就沒有一個更合理的解釋，在這種情況下，在 D677 專利所使用虛線表示的部分應該就是不主張的部分。事實上，Apple 和 Samsung 都同意，D677 專利只有主張正面黑色透明前面板部分的設計。

四、虛線部分也是主張設計權利範圍的一部分

在 *Elmer* 的案例中³³，原告 *Elmer* 公司擁有美國 Des 290,620 設計專利（簡稱 D620 專利）是關於汽車車頂招牌的設計（如圖 23 所示），是一個三角形體招牌，其下方有一個略大的三角形圓角修飾之底板，招牌縱

³² 參照 *Bernardo Footwear, L.L.C. v. Fortune Dynamics, Inc.*, No. 07-CV-0963, 2007 WL 4561476, at* 1 (S.D.Tex. Dec. 24, 2007)。

³³ 參照 *Elmer v. ICC Fabricating Inc.*, 67 F. 3d 1571, 36 USPQ2d, 1417 (Fed. Cir. 1995)。

向稜邊有細長三角形突肋，頂面中央有一小圓形凸出物。被告 ICC 公司的產品（如圖 25 所示），被告提出車頂招牌的先前技藝（如圖 26 所示）。原告主張 D620 專利的招牌縱向稜邊有細長三角形突肋及頂面中央有一小圓形凸出物的兩項特徵是功能性設計，並非裝飾性特徵，並舉出美國第 5,084,994 發明專利（如圖 24 所示）的說明書加以證明。但 CAFC 並未接受原告的辯解，CAFC 說明：如果原告認為設計專利圖式中所揭示的是功能性特徵而非裝飾性特徵，在申請時，應將這些功能性特徵自申請案圖式中刪除或省略，如未刪除或省略時，在設計專利侵害訴訟中，原告不得主張該等特徵是功能性設計並非裝飾性特徵，而予以忽略³⁴。



圖 23 美國 Des 290,620 設計專利

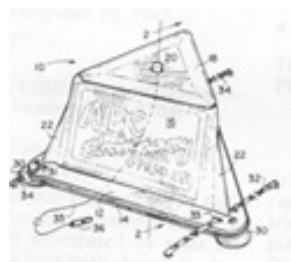


圖 24 美國 No. 5,084,994 發明專利

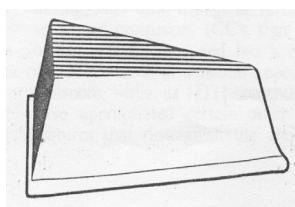


圖 25 汽車頂招牌的先前技藝

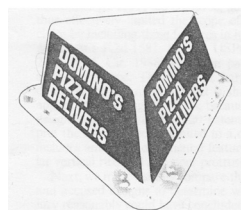
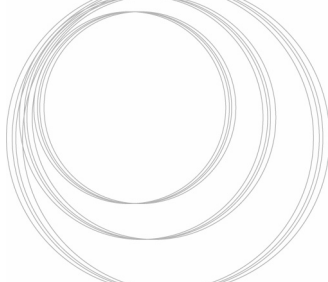


圖 26 被告 ICC 公司的產品

³⁴ 參照 *In re Mann*, 861 F.2d 1581, 1582, 8 USPQ2d 2030, 2031 (Fed. Cir.1988)。



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

設計專利的權利範圍是如圖所示的裝飾性設計，必須以圖式所揭示的整體設計內容來界定，原則上，任何揭示於圖式中的元素都為主張設計的重要元素（essential element）。在申請時，申請人應將想要主張權利的部分設計以實線繪製在圖式中，將不想主張權利的部分或特徵以虛線表示或予以刪除。不過，除了在圖式中虛線以揭示不主張的部分，還要在說明書中聲明虛線的部分並不構成主張設計之一部分，在解讀部分設計之權利範圍時，才能將該部分從所主張設計中予以排除。如果專利權人並未如此作，原則上，無法排除主張設計中的任何部分或設計特徵³⁵。

（一）*Bernardo Footwear L.L. C. v. Fortune Dynamics* 公司案件³⁶

原告 Bernardo 鞋業公司有一項關於涼鞋外觀設計的 D513,447 設計專利（簡稱 D447 專利），圖式中所揭示的涼鞋，焦點是在腳趾上方彎曲的環圈，這涼鞋還包含一個鞋跟、側綁帶與前方腳趾丁字帶，而側綁帶與前方腳趾丁字帶都與中央環圈銜接（如圖 27 所示）。兩造當事人之間最顯著的爭議就是 D447 專利圖式中涼鞋接近外側邊緣以虛線揭示的車縫線部分。被告認為：原告涼鞋上以虛線揭示的車縫線會產生明確的視覺印象，應視為主張設計之一部分。而原告則主張，以虛線表示的特徵部分並不是主張設計之一部分。

³⁵ 參照 Egyptian GoDess 案的廢止理由，亦可參見到專利審查程序手冊（MPEP）1503.02。

³⁶ 參照 *Bernardo Footwear, L. L. C. v. Fortune Dynamics, Inc.*, No.07-CV-0963, 2007 WL 4561476, at 1 (S.D. Tex. Dec. 24, 2007)。

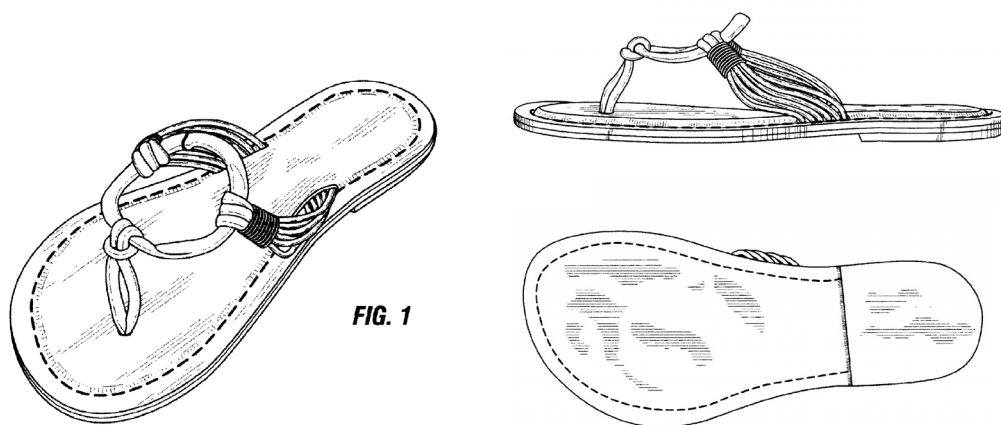


圖 27 美國 D 513,447 設計專利（涼鞋）

在 Contessa 案例中³⁷，CCPA 說明：如果設計專利有不想主張的部分或特徵，在提出申請時，申請人可在圖式中將不想主張的任何部分或設計特徵以虛線揭示，如此就可將那些特徵從主張設計中予以排除。施行細則與 MPEP 中也明確規定，申請人可用虛線來表示主張設計中可見的環境結構或不主張的部分。

D447 專利的圖式中涼鞋的車縫線是以虛線揭示，但是，原告 Bernardo 鞋業公司並未在專利說明書中清楚說明「虛線不是車縫線」，也未依 MPEP§1503.02 的規定，說明虛線部分並不構成主張設計之一部分。因此，在這種情況下，圖式中的虛線部分會創造出車縫線般的裝飾性視覺效果，因此，地區法院說明：因為 D447 專利圖式中的虛線部分會創造出車縫線般的裝飾性視覺效果，且專利權人未在說明書中敘明該虛線並不構成主張設計之一部分，該虛線是請求設計的一部分，無法將其排除。

³⁷ 參照 *Contessa Food Prods., Inc. v. Conagra, Inc.*, 282 F. 3d 1370, 1376 (Fed. Cir. 2002)。

本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

(二) *Apple* 公司 *v. Samsung* 公司 (11-CV-1846) 案件³⁸

Apple 於 2004 年 5 月 7 日提出平板電腦外觀設計專利申請案 (如圖 28 所示)，2005 年 5 月 10 日核准公告 D504,889 (簡稱 D889 專利)，有 1 個實施例 9 張圖式，圖式說明記載著：Fig.9 是使用電子裝置的示意圖，其中虛線所示的部分僅供參考，並未構成請求設計的一部分³⁹。

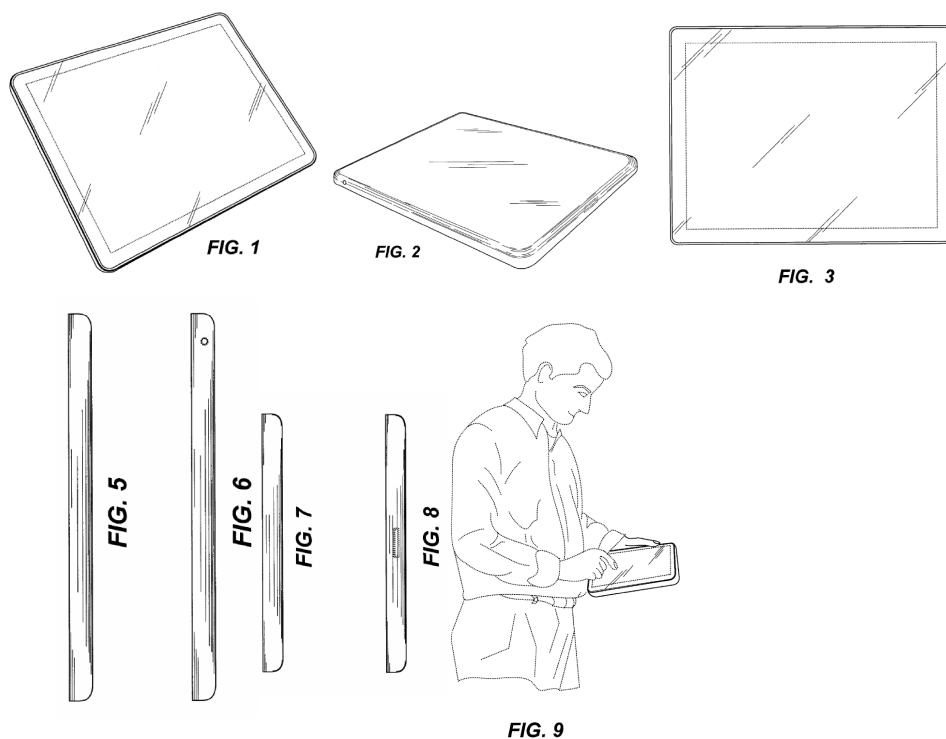


圖 28 *Apple* 公司的 D504,889 設計專利 (電子裝置)

³⁸ 參照 *Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.* Slip Copy, 2011 WL 7036077 (N.D.Cal.)。

³⁹ 參照美國 D504,889 設計專利之圖式說明，原文為「FIG. 9 is an exemplary diagram of the use of the electronic device thereof the broken lines being shown for illustrative purposes only and form no part of the claimed design.」。

在 D889 專利中有一些模糊的空間，FIG.3 在螢幕玻璃前蓋表面下方以虛線呈現的矩形螢幕，圖式說明明確指出「FIG.9 中以虛線表示的部分不構成主張設計之一部分」，卻未說明在其他視圖中所使用的虛線是否構成主張設計的一部分。前一章節討論的 D677 專利手機正面黑色玻璃般透明的拋光表面以外的部分（包含手機機殼的側面與背面）都以虛線表示，而 D889 專利的虛線部分則是在正面玻璃表面下方的長方形框邊。在 *Bernardo Footwear, L.L.C. v. Fortune Dynamics, Inc.* 案件⁴⁰中，地區法院說明：當製圖人員沒有解釋圖式中的虛線的意涵，在解釋設計專利的圖式中使用虛線的部分是否構成主張設計的一部分時，如果虛線部分真的不構成主張設計的一部分，再多的分析也無法改變事實。

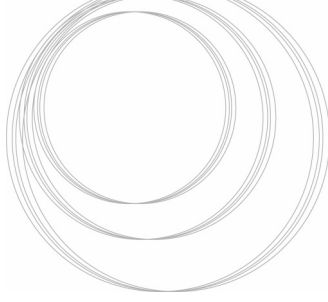
地區法院檢視 D889 專利的申請過程歷史檔案（prosecution history）與相關的先前案例，無法找到有助益的資料，也沒有關於製圖的證據，或來自對造的主張。地區法院說明：D889 專利 Fig.1 與 Fig.3 透明玻璃蓋下方的虛線最有可能表示螢幕玻璃前蓋板下方所嵌入之螢幕，該虛線也是主張設計之一部分，這才是合理的解釋。

伍、靈活的防禦性申請策略

一、靈活應用延續申請案擴大專利權利範圍

在美國多年來，發明專利權人都會保持一個專利申請案在烘烤狀態

⁴⁰ 參照 *Bernardo Footwear, L. L. C. v. Fortune Dynamics, Inc.*, No.07-CV-0963, 2007 WL 4561476, at 1 (S.D.Tex. Dec. 24, 2007)。



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

中 (in the oven)，亦即，專利申請案還在 USPTO 等待審查中，同時監控市場上潛在的侵權者，一經發現侵權產品，就修改申請案的權利範圍盡可能將侵權產品涵蓋在其中，這是一個標準且廣為接受的專利申請之勝絕招 (gamesmanship)。這是發明專利權人對付仿冒者的主要武器之一，在美國開放部分設計的保護之後，設計專利權利人也可採用與發明專利同樣的申請策略對付市場上的仿冒者。

通常，等待審查的專利申請案都是以延續方式提出必須是延續申請案 (Continuation Application, CA)，而不是部分延續申請案 (Continuation-in-part Application, C-I-P)，在母案核准公告之前，而延續申請的子案 (以下簡稱子案) 已提出申請者，又子案中的修正必須要能得到母案說明書的支持，才可符合美國專利法第 112 條第 1 項之規定，可享有母案的申請日利益。子案是否享有母案的申請日利益是至關緊要的，原因無它，如果請求之發明在子案的申請日一年之前，已公開使用或公開售，而子案無法享有母案的申請日利益，子案將被以缺乏新穎性之理由而被核駁，因此，美國專利法第 120 條之規定，子案主張的權利範圍必須在母案中充分揭露，才能享有母案的申請日利益。

如果沒有延續申請案，專利權人在一開始必須揣摩如何提出專利申請，且要猜測侵權人的產品將是什麼，也正如大家所想像的一樣，這種猜測的準確性往往是錯誤的機率大於正確的，因為仿冒者並不愚蠢，不會製作一模一樣或是完全不改變的仿冒產品。因此，原則上，文義侵害的侵權產品是罕見的，申請人提出延續案的申請是要獲得更廣泛的權利範圍，要能精準地將潛在的侵權人的產品與設計涵蓋在權利範圍內，這是與明專利申請策略可靈活且有效應用的關鍵。

二、設計專利制勝絕招的申請策略⁴¹

在設計專利的申請案中，申請人要精確的預測那些聰明的侵權者所生產仿冒品的樣貌，這是一個不可能完成的任務。如同發明專利一般，原則上，文義侵害的外觀設計是罕見的，因為市場上的仿冒者並不愚蠢，所以，設計專利的權利權人必須要採用多年來來發明專利權任所使用的可靈活且有效的申請策略。有一個美國設計專利的侵權案例足以說明這一種制勝絕招式的申請策略⁴²。

2001 年，Metrokane 公司有一件美國 D446,098 設計專利（簡稱 D098 專利）的申請操作非常成功，這是一個兔子形狀的木塞拔除器（cork extractor）的設計（如圖 29 所示），在 D098 專利被核准之前，市場上名出現一個被命名為「Le Rapide」仿冒產品，原告 Metrokane 公司發現被告 Wine Enthusiast 公司、Strums 公司及 Cisco 公司販售「Le Rapide」產品（如圖 30 所示），這個仿冒產品雖與 D098 專利並不構成實質相同，但很明確的竊用幾項主要的設計特徵（如圖 31 與圖 32 所示）。

⁴¹ 這一章節中的部分內容與被告「Le Rapide」仿冒產品的圖片是參考“The Crisis in the Law of Designs”, Authored by Perry Saidman, April 2007 89 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 301。

⁴² 參照 Metrokane, Inc. v. Wine Enthusiast, 185 F.Supp.2d 321 (S.D.N.Y. 2002)。

本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

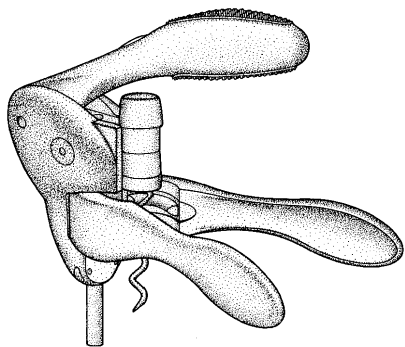


圖 29 美國 D446,098 設計專利



圖 30 被告的 Le Rapide 產品

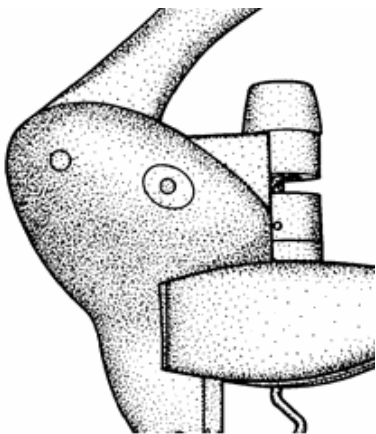


圖 31 美國 D 098 專利的頭部設計

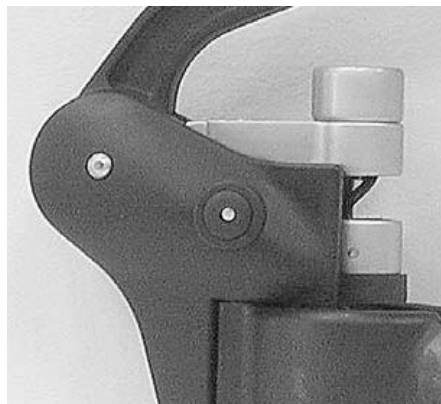


圖 32 Le Rapide 產品的頭部設計

當時，D098 專利尚在審查階段，2001 年 2 月 8 日，Metrokane 公司隨即提出一個關於「木塞拔除器」部分設計的延續申請案（如圖 33 所示），圖式中只該拔除器的兔子形狀的頭部是以實線揭示，其餘的部分是以虛線揭示，圖式說明中聲明：Fig.1-Fig.2 中虛線揭示的環境結部並不構成主張設計之一部分，Fig.1-Fig.2 中虛線揭示主張設計與不主張設計部

分的邊界線 (border)，也不構成主張設計之一部分。亦即，這是木塞拔除器兔子頭部的部分設計，由於 USPTO 快速處理這件申請案，2001 年 5 月 15 日就核準公告，專利序號 D442,045 (簡稱 D045 專利)。2001 年 6 月 6 日，Metrokane 公司又提出一個關於「木塞拔除器頭部」的部分設計的延續申請案 (如圖 34 所示)，圖式中只該拔除器兔形頭部的弧形鼻部是以實線揭示，其餘的部分是以虛線揭示，圖式說明中聲明：圖式中以虛線揭示的環境結部並不構成主張設計之一部分，圖式中以虛線揭示主張設計與不主張設計部分的邊界線，也不構成主張設計之一部分。這個申請案於 2001 年 8 月 21 日核準公告，專利序號 D446,702 (簡稱 D702 專利)。

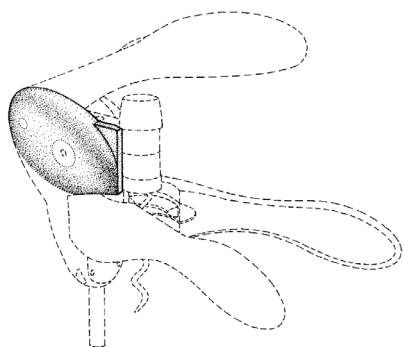


圖 33 美國 D442,045 設計專利

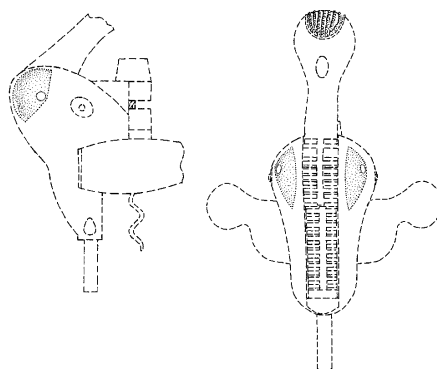
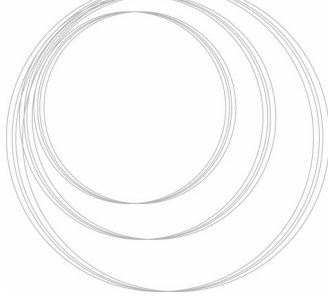


圖 34 美國 D446,702 設計專利

Metrokane 公司的兩個部分設計的延續申請案，其中都有主張設計與不主張設計的部分，申請人在圖式中以實線表示想要主張的部分設計，以虛線表示不想主張的其餘部分，在主張設計與不主張設計之間有以虛線表示之邊界線，這個部分是母案中不曾揭露的，不過申請人已經聲明該邊界線並不構成主張設計之一部分，因此，有不會構成「新事項 (new matter)」之情事。



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

USPTO 的審查人員沒有質疑子案主張母案的申請日利益，推測子案所主張的設計已於母案中揭露。子案中唯一的「新事項」就是以虛線表示之邊界線，該邊界線是要劃分出 Le Rapide 產品仿倣局部設計特徵的部位。由於虛線表示的邊界線是不構成主張設計之一部分，因此在 D045 專利中並沒有新事項的問題。在設專利侵權訴訟中 D045 專利是有效的，不但成功擴大設計專利的權利範圍，且有效的防禦被告抄襲部分的設計特徵，最終，被告產品還是無法倖免與原告設計專利構成實質相同的侵權認定。此後，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）。

陸、我國有關部分設計之法律規範與審查基準

我國新修正之專利法參酌日本意匠法第 2 條、韓國設計法第 2 條、歐盟設計法第 3 條等之部分設計之立法例，明文將部分設計納入設計專利保護之範圍，專利法第 121 條規定：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」

101 年 11 月 19 日發布之專利法施行細則第 53 條是有關設計專利申請案圖式揭露之規定，施行細則第 53 條第 1 項前段規定：「設計之圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀。」第 2 項規定：「前項所稱之視圖，得為立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖。」修正理由清楚說明：以「物品之部分設計」者，通常必須以立體圖並搭配其他多張視圖以充分揭露所主張設計之外觀，惟如部分視圖均未包含所主張設計之部分者，得省略該視圖。

有關部分設計申請案之圖式揭露方式規定於第 5 項，其內容為：「圖式中主張設計之部分與不主張設計之部分，應以可明確區隔之表示方式呈現。」另外，修正說明中詳細記載著：「明定圖式中主張設計之部分及不主張設計之部分之表示方式。以墨線圖繪製者，一般應以實線及虛線表示主張設計之部分及不主張設計之部分（如圖 35 所示）；如為具色階之電腦繪圖或照片者，則應以可明確區隔之方式表示，例如半透明填色、灰階填色（如圖 36 所示）或圈選方式（如圖 37 箭頭所示）。」又於第三篇設計專利實體審查第八章部分設計第 2.2.2 「圖式之揭露方式」中進一步解說：若該申請部分設計之圖式已利用實、虛線或其他上述方式區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」，但仍未能具體明確表現「主張設計之部分」的範圍時，申請人得以其他斷線方式（例如一點鎖鏈線）繪製其環境邊界範圍（如圖 38 所示）。

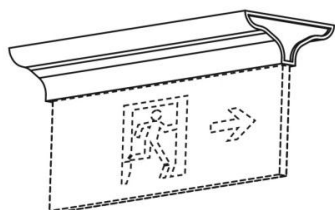
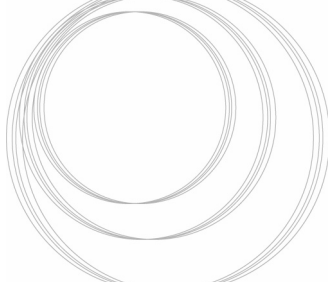


圖 35 我國設計專利審查基準之圖例



圖 36 我國設計專利審查基準之圖例



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

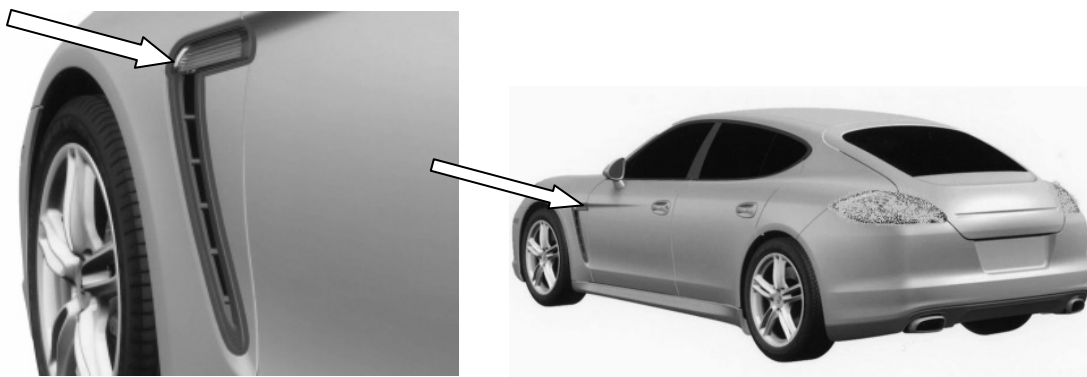


圖 37 日本第 1348092 意匠專利⁴³

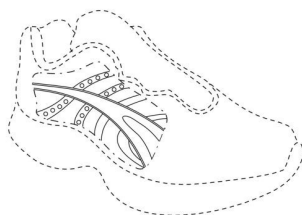


圖 38 我國設計專利審查基準之圖例

有關部分設計申請案之設計說明應記載之聲明事項則規定於施行細則第 51 條第 3 項第 1 款：「圖式揭露內容包含不主張設計之部分者，應在設計說明中敘明之。」修正說明前段理由清楚載明：不主張設計之內容，可包含申請人欲排除且在圖式中已虛線表示之局部特徵（如圖 39）、文字（如圖 40）、商標、記號或色彩等所示，亦可用於虛線所表示設計所

⁴³ 參照日本第 1348092 意匠專利之設計說明記載著：「被紅線包圍起來的部分是請求註冊之部分設計，紅線之框線部分只是用以表示請求註冊之部分設計與其他部分之境界線。」

應用之使用環境及界定主張設計範圍之邊界線。理由後段列舉聲明事項可被接受之記載方式：「圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分」；「圖式所揭露之半透明填色部分係表示汽車之局部，為本案不主張設計之部分」；或「圖式所揭露之一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線為本案不主張設計之部分」等。

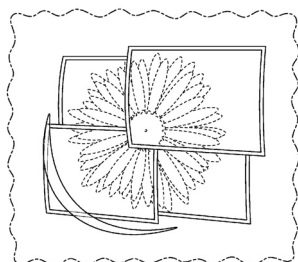


圖 39 美國 D614,199 設計專利
微軟的 Icon 設計

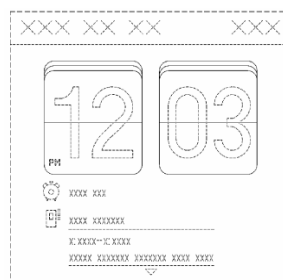
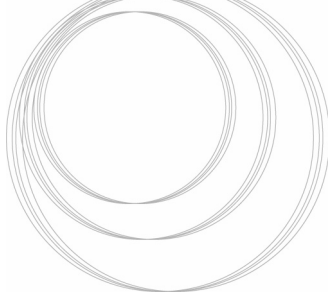


圖 40 美國 D630,7641 設計專利
HTC 的 GUI 設計

又專利法第 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。」第三篇設計專利實體審查第八章部分設計第 2.3 小節「申請專利之設計的解釋」中說明：解釋申請專利之設計時，界定部分設計的外觀係以圖式中「主張設計之部分」之全部內容為基礎，並得參酌設計說明之記載」。進一步於基準中詳細解釋：設計說明中所聲明的圖式中「不主張設計之部分」不得用於界定申請專利之設計的外觀，但其可用於表示設計所應用之物品、環境或所欲排除主張之部分；另外，圖式中以其他斷線方式所繪製之邊界線，亦得在設計說明中聲明為「不主張設計之部分」。原則上，解釋申請專利之部分設計時，圖式中「不主張設計之部分」可解釋為部分設計所應用之物品，或解釋為「主張設計之部分」與其所使用之環境結構。



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

綜上分析，我國參考美國、日本與歐盟設計等有關部分設計圖式與設計說明之規定與審查基準，在專利法施行細則對於部分設計的圖式揭露採取較寬鬆的規定，允許多樣化的揭露方式，例如：採用了美國將不想主張權利的部分以虛線或斷線揭露，並在設計說明中聲明圖式中虛線或斷線的部分不構成主張設計之一部分，也納入日本與歐盟設計的揭露方式，可在圖式中用明顯或清楚可分辨的圈選方式明確區隔申請人想主張設計之部分。至於部分設計權利範圍之解讀方面，基本上，與美國法院在部分設計專利侵權訴訟中發展出來的理論依據與解讀原則差異不大。

柒、結論

美國最高法院在 *Graver Tank* 案例⁴⁴所引用的文字值得我們銘記於心：「一個人企圖剽竊一個發明，就像是剽竊一本書或是一部戲劇，希望作最少的改變來閃躲及逃避剽竊行為，完全且直接的複製是一個愚笨且罕見的侵權行為。」進一步言：「如果允許他人稍作修改就可以剽竊發明或設計，那專利保護制度就會變成空洞無用，如果發明人必須完全受文字（verbalism）的支配，專利實質的保護就會變成次要的，發明人的利益得不到實質的保護，這將使發明人隱藏而不揭露他的發明，且無法達成專利制度鼓勵公開發明的目的」。

在美國開放部分設計的保護之後，多年來，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

⁴⁴ 參照 *GRAVER TANK & MFG. CO., Inc., et al. v. LINDE AIR PRODUCTS CO.* 339 U.S. 605, 70 S. Ct. 854, 94 L. Ed. 1097, 85 U.S.P.Q. 328 (1950)。

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。美國的 Apple 公司、RIM（Research In Motion）公司、Microsoft 等幾家大公司都靈活應用這種防禦性的申請策略保護自家產品的外觀設計，Apple 公司更是善用部分設計與延續申請策略的佼佼者，2011 年 4 月，Apple 在美國北加州聯邦地區法院控告 Samsung 編號 11-CV-1846 的侵權訴訟中，其中所主張的設計專利有三項是以延續案申請的部分設計，例如：美國 D593,087、D618,677 與 D604,305 設計專利（如圖 1 所示），2011 年 7 月 5 日，Apple 向 ITC（International Trade Commission, 美國國際貿易委員會）控告 Samsung 的侵權案件（編號 337-TA-796），2012 年 10 月 24 日，ALJ 法官 Thomas Pender 初步裁定，Samsung 侵犯 Apple 的觸控螢幕技術相關專利的 US7,479,949、USRE41,922 與 US7,912,501 等 3 項發明專利，以及 USD618,678 設計專利（如圖 41 所示），而其中的設計專利也是以延續方式申請的部分設計。

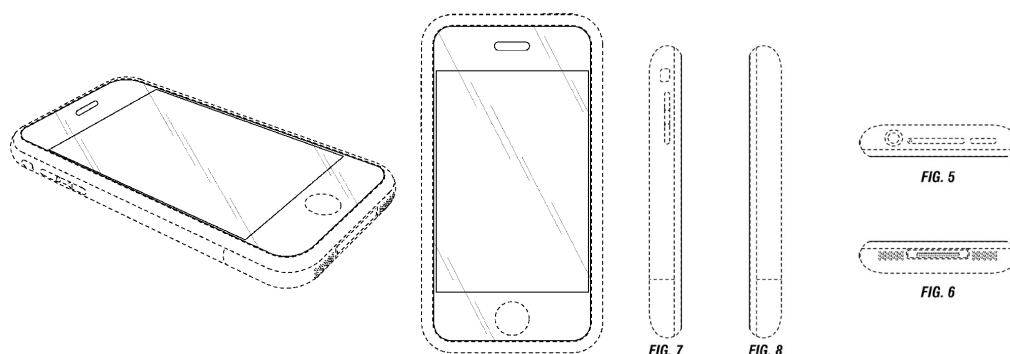
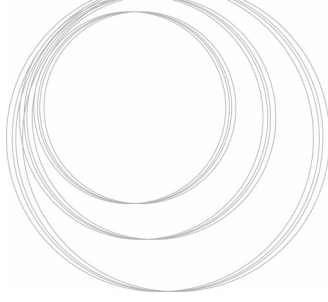


圖 41 美國 D618,678 設計專利（電子裝置）



本月專題

解析部分設計專利的權利解讀與申請策略

—— 從美國 Zahn 案例談到 *Apple v. Samsung* 案件

我國新的設計專利制度中開放部分設計，對於一些由於功能、機能的限制或是已進入產品發展成熟期的產品，申請人可就產品中新穎的設計特徵提出部分設計的申請案，依專利法施行細則的規定在圖式中將主張設計的部分或設計特徵以實線表示，其產品得其於部分以虛線表示，並在設計說明中聲明「虛線部分不構成主張設計之一部分」。如果有數個獨特的新穎設計特徵，申請人可能要考慮分案申請，才能周延設計的保護。

在設計專利的申請案中，申請人要精確的預測那些聰明的侵權者所生產仿冒品的樣貌，這是一個不可能完成的任務。因為市場上的仿冒者並不愚蠢，原則上，文義侵害的外觀設計是少見的。如果是新開發的全新的產品設計，申請人可能就要先做設計分析，將產品的全新設計與同類的先前技藝進行比對，將未揭露於先前技藝的獨特設計特徵分析出來。雖然，我國專利制度中沒有延續申請的制度，申請人無法採用美國專利業界所使用的「兔子策略」的延續申請，不過，也有權宜變通的作法，申請人先以部分設計的形式揭露先前分析的所有獨特設計特徵（如圖 42 所示），將全新設計的整體設計以及所有獨特設計特徵的部分設計全部都揭露於同一申請案之中，於產品上市前先提出設計專利之申請，而產品上市後，觀察市場上的競爭對手或其他廠商是否有竊用產品中某些獨特的設計特徵，如果有竊用獨特設計特徵而該特徵已揭露於申請案之部分設計中，則可將部分設計特徵提出分割申請。前述的作法及專利佈署，一方面，申請人可爭取一段時間來觀察市場上消費者對產品設計的反映與評價，也觀察市場上是否其他廠商仿做的產品出現，另一方面，部分設計的分割申請可延用原先提出的申請日，才不會有喪失新穎

性的問題，亦得以周全申請人產品的設計專利保護。

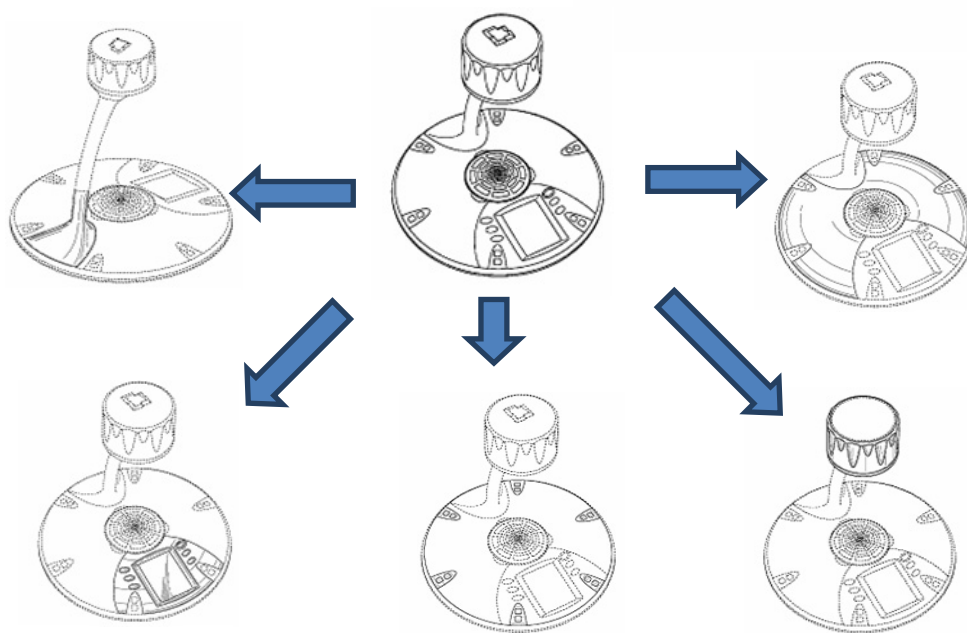


圖 42 美國 Microsoft 公司的視訊通訊裝置的整體設計與部分設計⁴⁵

⁴⁵ Microsoft 公司設計的視訊通訊裝置在美國提出一個整體設計 (D575,261) 以及五個部分設計的設計專利請案 (D566,0696、D566,679、D566,680、D566,681 以及 D568,864)，Microsoft 公司藉由整體設計與部分設計專利布局周全通訊裝置的設計保護。