

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 111年度上字第151號

03 上 訴 人 紐西蘭商費雪派克保健有限公司

04 代 表 人 哈伍德，喬納森·大衛

05 訴訟代理人 張東揚 律師

06 林怡州 律師

07 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

08 代 表 人 洪淑敏

09 上列當事人間設計專利申請事件，上訴人對於中華民國110年12
10 月22日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第51號行政判決，
11 提起上訴，本院判決如下：

12 主 文

13 上訴駁回。

14 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

15 理 由

16 一、上訴人前於民國109年7月24日以「增濕器」向被上訴人申請
17 設計專利，並聲明主張優先權（受理國家：美國，申請日：
18 西元2020年2月10日，案號：29/723,716），經被上訴人編
19 為第109304160號審查，並以110年1月28日（110）智專一
20 （三）03040字第11020093690號專利核准審定書（下稱原處
21 分）准予專利（下稱系爭專利申請案），嗣上訴人依專利法
22 施行細則第86條規定，於同年4月7日繳納證書費及第一年年
23 費後，向被上訴人申請延緩公告，並分別於同年月14日及23
24 日函請被上訴人撤回前揭原處分或明確答覆其參考圖是否屬
25 系爭專利申請案之專利權範圍。被上訴人則於同年4月19日

01 准予延緩至同年11月11日公告，並以同年4月20日及5月13日
02 函表示被上訴人礙難辦理及答覆在案。上訴人認被上訴人未
03 於核准審定前通知其就系爭專利申請案參考圖組1至11申請
04 刪除、分割或改請衍生設計，即逕為核准審定之處分，違法
05 不當並侵害上訴人權益，對原處分不服，循序提起行政訴
06 訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。經智慧財產及商業
07 法院（下稱原審）以110年度行專訴字第51號行政判決（下
08 稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

09 二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審之答辯，均引用原判決所
10 載。

11 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)系爭專利申
12 請案之設計說明書所載之設計名稱為「增濕器」，所列之設
13 計圖式包含立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視
14 圖、俯視圖及仰視圖，其區別僅在角度之不同，不論實虛
15 線、形狀、花紋、符號及色彩均為相同，是由外觀觀之，可
16 知系爭專利申請案所申請之設計專利僅為具有一特定外觀之
17 一物品即增濕器，並無違反一設計一申請原則，被上訴人自
18 無通知上訴人改請或申請分割之必要。(二)系爭專利申請案雖
19 另揭露多組參考圖，然其均係以前述立體圖及六面視圖所揭
20 示之申請專利之設計為基礎，據以表示不同範圍之設計內容
21 或表現該設計於施予色彩後之具體實施方式，皆難謂為與申
22 請專利之設計完全無關，依專利法第125條第1項、第126條
23 第2項及第136條第2項、專利法施行細則第53條第1項、第2
24 項、第6項及專利審查基準第3篇第1章第3.2.7節規定，被上
25 訴人自無通知上訴人刪除該等參考圖之必要。(三)上訴人如欲
26 主張分割、改請或刪除參考圖，自應依專利法第130條第2
27 項、第131條規定，於原申請案再審查審定前或核准審定書
28 送達前為之，然上訴人並未適時提出申請，自難據此認原處
29 分有何違法或不當之情事。是以，被上訴人審認本案申請文
30 件已齊備，且無專利法第134條所定不予專利之情事，依同

01 法第142條第1項準用第47條第1項規定，所為「應予專利」
02 之處分，於法尚無不合等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

03 四、本院查：

04 (一)按「申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及
05 圖式，向專利專責機關申請之。」「說明書及圖式之揭露方
06 式，於本法施行細則定之。」「設計專利權範圍，以圖式為
07 準，並得審酌說明書。」專利法第125條第1項、第126條第2
08 項及第136條第2項分別定有明文。次按「(第1項)設計之
09 圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀；
10 設計為立體者，應包含立體圖；設計為連續平面者，應包含
11 單元圖。(第2項)前項所稱之視圖，得為立體圖、前視
12 圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖、平面
13 圖、單元圖或其他輔助圖。……(第6項)標示為參考圖
14 者，不得作為設計專利權範圍，但得用於說明應用之物品或
15 使用環境。」專利法施行細則第53條第1項、第2項及第6項
16 亦有明定。因此，設計專利權之範圍係以圖式所揭露之內容
17 為準，圖示所包含之視圖應足以充分表現申請人所主張設計
18 的所有內容，以構成申請專利之設計的整體外觀，其得為立
19 體圖、六面視圖(前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、
20 俯視圖、仰視圖)、平面圖、單元圖或其他輔助圖等，至於
21 圖示中標示為參考圖者，不得作為設計專利權之範圍，其目
22 的僅提供審查人員審查時參考用，非為界定申請專利範圍之
23 一部分。

24 (二)再按「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或
25 其結合，透過視覺訴求之創作。」「申請設計專利，應就每
26 一設計提出申請。」專利法第121條第1項、第129條第1項分
27 別定有明文。是申請設計專利，應就每一設計提出申請。每
28 一設計專利申請案中說明書及圖式所揭露之單一外觀應用於
29 單一物品，即所謂一設計一申請。一設計一申請之審查，除
30 應就說明書之設計名稱及圖式所揭露物品之外觀為審查外，
31 尚應審查說明書之其他文字內容，是否包含與設計名稱不同

01 之物品或與圖式不同之外觀說明，若有違反一物品，或不視
02 為一物品，或違反一外觀，或不視為一外觀者，應通知申請
03 人修正說明書及圖式或申請分割。參考圖既僅供審查人員參
04 考而非設計專利權之範圍，自非一設計一申請之審查範圍。
05 設計專利申請案違反專利法第129條第1項規定者，依專利法
06 第134條規定應為不予專利之審定；經審查認無不予專利之
07 情事者，依同法第142條第1項準用第47條第1項之規定，專
08 利專責機關應予專利。

09 (三)上訴人於109年7月24日備具申請書、外文說明書及圖式，向
10 被上訴人申請「增溼器」之設計專利，經被上訴人以109年8
11 月6日(109)智專一(二)15071字第10941152880號函，限
12 期上訴人補正說明書及圖式等文件，並載明補正之圖式應標
13 示各圖名稱及指定一代表圖。嗣上訴人於109年11月23日補
14 正中文之設計說明書及圖式，其中圖式第1頁之指定代表圖
15 已標示其名稱為「立體圖」，第2至7頁之六面視圖分別標示
16 其名稱為「前視圖」、「後視圖」、「左側視圖」、「右側
17 視圖」、「俯視圖」、「仰視圖」，而第8至84頁之各視圖
18 則分別標示「參考圖1之○○圖」至「參考圖11之○○圖」
19 等文字等情，為原判決依法確定之事實，核與卷內證據資料
20 相符，原判決因而認系爭專利申請案之設計說明書所載之設
21 計名稱為「增濕器」，所列之設計圖式包含立體圖、前視
22 圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖及仰視圖，其區
23 別僅在角度之不同，不論實虛線、形狀、花紋、符號及色彩
24 均為相同，是由外觀觀之，可知系爭專利申請案所申請之設
25 計專利僅為具有一特定外觀之一物品即增濕器，並無違反一
26 設計一申請原則。參考圖組1、2係變更實、虛線以表現與前
27 述立體圖及六面視圖不同範圍之設計內容，參考圖組4至6、
28 8至10則係新增不同之物品表面符號之實施方式，參考圖組
29 3、7、11則係揭露上述相關設計於施予色彩後之實施方式，
30 雖非用於應用之物品或使用環境之說明，然其均係以前述立
31 體圖及六面視圖所揭示之申請專利之設計為基礎，據以表示

01 不同範圍之設計內容或表現該設計於施予色彩後之具體實施
02 方式，皆難謂為與申請專利之設計完全無關，被上訴人自無
03 通知上訴人刪除該等參考圖之必要，系爭專利申請案並無專
04 利法第134條所定不予專利之情事，從而原處分所為核准審
05 定之處分，依法自無不合等情，已詳予論述其事實認定之依
06 據及得心證之理由，核無判決不適用法規或適用不當、不備
07 理由等違背法令情事。

08 (四)上訴意旨雖以：系爭專利申請案參考圖多達11組共77圖，數
09 量比例已不尋常，各組參考圖本皆可用單獨1件設計專利申
10 請案尋求保護，然系爭申請案卻對該11件設計無明確請求，
11 實不合常理，亦與上訴人在優先權母案中之意思表示不相符
12 合，上訴人在臺灣設計專利申請數量相當大，其他申請案無
13 一採用如系爭專利申請案之異常方式，是系爭專利申請案形
14 式上對上訴人顯有不利，此為被上訴人於審查程序中所可得
15 知悉，然被上訴人未探知上訴人申請真意，逕行下發核准審
16 定書，使上訴人喪失就系爭專利申請案參考圖所揭露之11件
17 設計提出分割申請取得專利權保護之機會，顯然違反行政程
18 序法第9條有利不利應一律注意之規定，原判決未予究明，
19 亦有違反該規定云云。然查，設計經由申請、審查程序，授
20 予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其設計。另一方
21 面，在授予專利權時，亦確認該設計專利之保護範圍，使公
22 眾能經由說明書及圖式之揭露得知該設計內容，進而利用該
23 設計開創新的設計，促進產業之發展。申請人就其設計欲申
24 請何範圍之保護，端以申請人之申請為準，專利專責機關僅
25 審查其申請是否有不予專利情事，無法代申請人判斷其欲尋
26 求保護之範圍為何。又優先權證明文件及其外文本僅作為主
27 張優先權之文件，與審查專利要件無關，被上訴人亦無由外
28 文本探究申請人本案申請真意可言。再者，「申請專利之設
29 計，實質上為二個以上之設計時，經專利專責機關通知，或
30 據申請人申請，得為分割之申請。」「分割申請，應於原申
31 請案再審查審定前為之。」專利法第130條第1項、第2項定

01 有明文，是申請人於原申請案再審查審定前，得依上開規定
02 為分割之申請。所謂申請專利之設計實質上為二個以上之設
03 計，包含分割前原申請案雖已符合一設計一申請，然其申請
04 時圖式之「參考圖」明確揭露另一設計時，亦得申請分割。
05 此情形申請人是否為分割之申請，有其專利佈署、商業策略
06 等等之考量，蓋分割後雖使申請人之設計專利保護更加周
07 全，然亦增加專利年費之負擔，是在原申請案已符合一設計
08 一申請之情形下，亦非所有申請人均會申請專利分割，故尚
09 難逕謂進行分割即屬有利申請人。準此，縱使參考圖明確揭
10 露另一設計，仍應由申請人自行決定是否為分割申請，專利
11 專責機關無從得知其真意，亦無積極探詢之義務。查上訴人
12 於109年7月24日備具申請書、外文說明書及84頁圖式向被上
13 訴人提出申請，被上訴人於109年8月6日函請上訴人補正說
14 明書及圖式等文件，並載明補正之圖式應標示各圖名稱及指
15 定一代表圖後，上訴人即於109年11月23日補正中文之設計
16 說明書及圖式，除將第1至7頁分別標示為「立體圖」、「前
17 視圖」、「後視圖」、「左側視圖」、「右側視圖」、「俯
18 視圖」、「仰視圖」外，其餘均明確標示為「參考圖」，而
19 上訴人既自承在我國申請設計專利數量相當大，則對於圖式
20 標示「參考圖」之效果應知之甚詳，上訴人若認該等參考圖
21 明確揭露另一設計，則於提出申請後，或被上訴人通知其補
22 正相關資料時，即可進行分割之申請，甚至於補正後至原處
23 分審定前，亦可隨時提出，然上訴人自申請日至原處分審定
24 前之長達6個月時間均未提出分割申請，亦未具狀向被上訴
25 人為任何表示，被上訴人自無從知悉上訴人是否有欲申請分
26 割之意，是被上訴人依法審查後核准專利，當無違反有利不
27 利一體注意原則可言，縱本件確有上訴人所稱其有無法就參
28 考圖所揭露之11件設計提出分割申請之不利益，亦係上訴人
29 未依專利法第130條規定遵期提出分割申請所致，該等不利
30 益自應由上訴人自行承擔，與被上訴人無涉，是上訴意旨主
31 張原判決違反行政程序法第9條規定云云，自非可採。

01 (五)綜上所述，上訴人主張均無可採。原判決將訴願決定及原處
02 分均予維持，而駁回上訴人在原審之訴，尚無違誤。上訴論
03 旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理
04 由，應予駁回。

05 五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
06 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
07 主文。

08 中 華 民 國 111 年 10 月 20 日

09 最高行政法院第四庭

10 審判長法官 陳 國 成

11 法官 王 碧 芳

12 法官 簡 慧 娟

13 法官 蔡 紹 良

14 法官 蔡 如 琪

15 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

16 中 華 民 國 111 年 10 月 20 日

17 書記官 林 郁 芳