

經濟部訴願決定書

中華民國110年8月3日

經訴字第11006306150號

訴願人：紐西蘭商費雪派克保健有限公司

代表人：HARWOOD, Jonathan David 君

代理人：蔡清福君、蔡馭理君、蔡律灃君

訴願人因第109304160號設計專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局110年1月28日(110)智專一(三)03040字第11020093690號專利核准審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於109年7月24日以「增溼器」向原處分機關智慧財產局申請設計專利，並聲明主張優先權（受理國家：美國，申請日：西元2020年2月10日，案號：29/723,716），經該局編為第109304160號審查，以110年1月28日(110)智專一(三)03040字第11020093690號專利核准審定書准予專利。嗣訴願人於110年4月7日繳納證書費及第一年年費後，向原處分機關申請延緩公告，並分別於110年4月14日及4月23日函請原處分機關撤回前揭核准審定書或明確答覆其參考圖是否屬本案之專利權範圍。原處分機關則於110年4月19日准予延緩至110年11月11日公

告，並以 110 年 4 月 20 日及 5 月 13 日函表示該局礙難辦理及答覆在案。訴願人不服前揭核准審定書所為「應予專利」之處分，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

- 一、按「申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關申請之。」、「說明書及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」及「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。」分別為專利法第 125 條第 1 項、第 126 條第 2 項及第 136 條第 2 項所規定。復按「（第 1 項）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；設計為立體者，應包含立體圖；設計為連續平面者，應包含單元圖。（第 2 項）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。…（第 6 項）標示為參考圖者，不得作為設計專利權範圍，但得用於說明應用之物品或使用環境。」為同法施行細則第 53 條第 1 項、第 2 項及第 6 項所明定。又設計專利申請案如有違反專利法第 134 條所定情事者，專利專責機關應為不予專利之審定；經審查認無不予專利之情事者，依同法第 142 條第 1 項準用第 47 條第 1 項之規定，專利專責機關應予專利，並將圖式公告之。
- 二、本件第 109304160 號「增溼器」設計專利申請事件，原處分機關係依訴願人 109 年 11 月 23 日補正之中文說明

書及圖式審查，並為應予專利之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本案雖經原處分機關准予延緩至 110 年 11 月 11 日公告，然其救濟程序或未能於該日前確定終結，考量原處分之合法性顯有疑義，且本案一旦經公告而正式授予專利後，其專利權之保護範圍可能未能及於訴願人申請之所有不同設計，致訴願人權益或公共利益發生難以回復之損害，並具有急迫性，訴願人自得依訴願法第 93 條第 2 項規定，申請於行政救濟程序終局確定前停止原處分之效力，俾暫時中止領證公告程序。

(二) 「參考圖」僅能用於說明所申請專利之設計應用之物品或使用之環境，而不包括與申請專利之設計實質不同的設計，且圖式中須具備申請專利之設計整體始可稱為「有關」或「並非完全無關」之合法參考圖。本案參考圖組 1 至 11 未符合專利法及專利審查基準所定「參考圖」之定義，且大部分為保護範圍大於或不同於本案之設計，原處分機關自不得因訴願人加標「參考」二字，即認定該等視圖僅為本案之實施態樣：

- 1、參考圖組 1、2 實際上為本案之部分設計，參考圖組 3 則為本案之色彩設計，該等視圖皆明顯未包含本案之設計整體，亦非該設計外之其他物品或使用環境，不符合「參考圖」之揭露方式而應屬獨立之設計。
- 2、參考圖組 4、8 之控制面板之形狀、花紋明顯與本案之設計不同，參考圖組 5 至 7、9 至 11 實際上則分別為

參考圖組 4、8 之部分設計或色彩設計，該等視圖皆明顯未包含本案之設計整體，亦非該設計外之其他物品或使用環境，且其與本案設計專利範圍必產生實質差異，不符合「參考圖」之揭露方式而可能屬獨立之設計。

3、參考圖組 1 至 11 並不包括完整本案之設計，可能涵蓋或引入其他與本案之設計無關的事物，應認定為「完全無關」之不合法參考圖。

(三) 原處分機關未能及時通知訴願人刪除本案參考圖組 1 至 3 至少其中之一、參考圖組 4 至 7 至少其中之一、參考圖組 8 至 11 至少其中之一，或並申請分割或改請衍生設計，即逕為核准審定之處分，不僅違反實務審查方式，並將紊亂公眾對於本案保護範圍之認知，衍生不必要之糾紛，顯不利於訴願人權益及公共利益，爰請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 按專利法第 136 條第 2 項規定，設計專利權之範圍係以圖式為準，而有關圖式之揭露原則、應備具之視圖及其揭露方式，依同法第 126 條第 2 項規定，係規範於同法施行細則。而同法施行細則第 53 條明定，圖式所包含之視圖應足以充分表現申請人所主張設計的所有內容，以構成申請專利之設計的整體外觀，其得為立體圖、六面視圖（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

輔助圖等，然並未包含參考圖在內，故圖式中若標示為參考圖者，不得作為設計專利權之範圍。且按「若圖式所揭露之視圖有標示為『參考圖』、『使用狀態參考圖』或『○○參考圖』者，該圖之目的僅作為提供審查人員審查時之參考，其所呈現之內容則無須侷限於實線或虛線等上述所規定之揭露方式，亦無須審究該視圖是否包含與申請專利之設計無關之其他物品或使用環境；惟若參考圖所揭露之內容完全與申請專利之設計無關時，應通知申請人刪除該視圖。」及「解釋申請專利之設計時，認定設計所主張之外觀係以圖式所揭露之內容為基礎，…。惟應注意者，圖式中若標示為參考圖者，則不得作為申請專利之設計的範圍，但得用於說明應用之物品或使用環境。」復分別為專利審查基準第3篇第1章第3.2.7節及第4節所揭示。準此，圖式所揭露之視圖中如有標示為「參考圖」者，其目的係作為提供審查人員審查時之參考，並非用以解釋或確定設計專利權範圍之依據，僅於該參考圖所揭露之內容完全與申請專利之設計無關時，始應通知申請人刪除該視圖。合先敘明。

- (二) 經查，訴願人係於109年7月24日備具申請書、外文說明書及圖式，向原處分機關申請本件「增溼器」專利。經原處分機關以109年8月6日(109)智專一(二)15071字第10941152880號函，限期訴願人補正說明書及圖式等文件，並載明補正之圖式應標示各

圖名稱及指定一代表圖。嗣訴願人於 109 年 11 月 23 日補正中文之設計說明書及設計圖式，其中圖式第 1 頁之指定代表圖已標示其名稱為「立體圖」，第 2 至 7 頁之六面視圖分別標示其名稱為「前視圖」、「後視圖」、「左側視圖」、「右側視圖」、「俯視圖」、「仰視圖」，而第 8 至 84 頁之各視圖則分別標示「參考圖 1 之○○圖」至「參考圖 11 之○○圖」等文字。凡此，有訴願人 109 年 7 月 24 日設計專利申請書及其附件、同年 11 月 23 日專利補正文件申請書及其附件，及原處分機關前揭 109 年 8 月 6 日函等相關資料附卷可稽。是以，原處分機關審認本案申請文件已齊備，且無專利法第 134 條所定不予專利之情事，依同法第 142 條第 1 項準用第 47 條第 1 項規定，所為「應予專利」之處分，於法尚無不合。

(三) 訴願人雖訴稱參考圖組 1 至 11 或為本案之部分設計、色彩設計，或為與本案完全不同之設計，皆不符合「參考圖」之揭露方式而可能屬獨立之設計，原處分機關未於核准審定前通知訴願人就該等參考圖為刪除、分割或改請衍生設計，其處分自有違誤且已損及訴願人權益與公共利益云云。惟查：

- 1、依訴願人 109 年 11 月 23 日補正資料所示，本案之圖式除立體圖及六面視圖外，另有參考圖組 1 至 11 等多組視圖，且係由訴願人自行標示名稱為「參考圖」已如前述，則依前揭專利法、施行細則及專利審查基準

規定，參考圖組 1 至 11 所呈現之內容即無須侷限於實線或虛線等揭露方式，亦無須審究該等視圖是否包含與本案設計無關之其他物品或使用環境，而僅係作為審查人員審查參考之用。又觀諸各該參考圖組內容及原處分機關訴願答辯書可知，參考圖組 1、2 係變更實、虛線以表現與前述立體圖及六面視圖不同範圍的設計內容，參考圖組 4 至 6、8 至 10 係新增不同之物品表面符號之實施方式，參考圖組 3、7、11 則係揭露上述相關設計於施予色彩後的實施方式，是該等參考圖所揭露之內容皆係以前述立體圖及六面視圖所揭示本案設計為基礎，據以表示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方式，難謂與本案設計完全無關，依首揭專利審查基準規定，原處分機關於核准審定前自無須通知訴願人刪除該等視圖。

- 2、復按「申請設計專利，應就每一設計提出申請」為專利法第 129 條第 1 項所規定。而「審查一設計一申請時，除應審查說明書之設計名稱與圖式所揭露之申請專利之設計是否違反一物品或一外觀之規定外，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之物品或與圖式不同之外觀說明，若違反一設計一申請致有申請專利之設計不明確的情形時，應視情況以審查意見通知函敘明理由通知申請人限期申請分割或修正說明書或圖式」復為專利審查基準第 3 篇第 4 章第 2 節所揭示。查本案立體圖及六面視圖所揭露之

物品及外觀，並無違反一物品或一外觀之情事，且參考圖組 1 至 11 已明確標示為「參考圖」而非屬設計專利權之範圍已如前述，說明書記載內容中亦未包含與設計名稱不同之物品或與圖式不同之外觀說明等相關文字，是本案已符合「一設計一申請」之規定而無設計範圍不明確之情形，原處分機關於核准審定前亦無通知訴願人限期申請分割或修正說明書、圖式之必要。

- 3、又專利審查基準第 3 篇第 7 章第 1.2.2 節揭示「若分割前原申請案之說明書或圖式所揭露之內容實質上得為二個以上設計時，雖已符合一設計一申請，申請人得將申請時在說明書或圖式有揭露之設計，例如圖式之『參考圖』所明確揭露之另一設計……，就其中一個或多個設計分割，而為另一件或多件申請案」，可知於專利審查實務上，亦不乏有「參考圖」所揭露之內容實質上為不同之另一設計的情形，此時即可由申請人就其中一個或多個設計主動申請分割，而非如訴願人所言「參考圖」不會包括與申請專利之設計實質不同之設計。本案既係訴願人自行標示參考圖組 1 至 11 為「參考圖」，該等視圖依法即不得作為申請專利之設計的範圍。是本件專利申請案已符合一設計一申請之規定，原處分機關本無主動通知訴願人申請分割或修正之必要已如前述。倘訴願人仍認其圖式所揭露之內容實質上為二個以上之設計時，理應依專利法第

130 條或第 131 條規定，於原處分機關審定前或核准審定書送達前自行提出分割或改請之申請，然訴願人並未適時為之，逾法定期間始有所主張，自難謂原處分有何違法不當或侵害其權益之情事。

(四) 綜上所述，本案無專利法第 134 條所定不予專利之情事，且原處分機關並無於核准審定前通知訴願人就參考圖組 1 至 11 申請刪除、分割或改請衍生設計之必要。從而，原處分機關所為「應予專利」之處分，洵無違誤，應予維持。

(五) 至訴願人申請停止本件原處分之執行一節。查原處分並無違誤，已詳如前述，且訴願人亦未提出有關原處分之執行將發生難以回復之損害，或有急迫情事，為維護重大公益而有停止執行必要之相關事證，所請尚不符合訴願法第 93 條第 2 項規定，自難照准，併予敘明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員	胡箕文
委員	王文智
委員	王孟菊
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫
委員	郭茂坤
委員	詹鎮榮

委員 蔡宏營
委員 蕭述三

中 華 民 國 1 1 0 年 8 月 3 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起2個月內向智慧財產及商業法院(新北市板橋區縣民大道2段7號3-5樓)提起行政訴訟。

裝

訂

線