

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 110年度行專訴字第51號

03 民國110年12月1日辯論終結

04 原 告 紐西蘭商費雪派克保健有限公司

05 代 表 人 哈伍德，喬納森·大衛

06 訴訟代理人 蔡清福律師

07 蔡律灃律師

08 蔡馭理專利師

09 被 告 經濟部智慧財產局

10 代 表 人 洪淑敏

11 訴訟代理人 徐銘峯

12 上列當事人間因設計專利申請事件，原告不服經濟部中華民國11
13 0年8月3日經訴字第11006306150號訴願決定，提起行政訴訟，本
14 院判決如下：

15 主 文

16 原告之訴駁回。

17 訴訟費用由原告負擔。

18 事實及理由

19 一、事實概要

20 原告前於民國109年7月24日以「增濕器」向被告申請設計專
21 利，並聲明主張優先權（受理國家：美國，申請日：西元20
22 20年2月10日，案號：29/723,716），經被告編為第1093041
23 60號審查，並以110年1月28日（110）智專一（三）03040字
24 第11020093690號專利核准審定書（下稱原處分）准予專利
25 （下稱系爭專利申請案），嗣原告依專利法施行細則第86條
26 規定，於同年4月7日繳納證書費及第一年年費後，向被告申

01 請延緩公告，並分別於同年月14日及23日函請被告撤回前揭
02 原處分或明確答覆其參考圖是否屬系爭專利申請案之專利權
03 範圍。被告則於同年4月19日准予延緩至同年11月11日公
04 告，並以同年4月20日及5月13日函表示被告礙難辦理及答覆
05 在案。原告不服，提起訴願，經經濟部以110年8月3日經訴
06 字第11006306150號決定訴願駁回（下稱訴願決定）後，向
07 本院提起訴訟。

08 二、原告起訴主張及聲明：

09 (一)主張要旨：

10 1.系爭專利申請案之設計重點係在於增溼器前視圖中控制面板
11 不同形狀、花紋及色彩之結合，此有參考圖組1至2、5至7、
12 8至10等部分設計皆在強調其前視圖之控制面板部分即可無
13 歧異得知；亦即，控制面板不同的形狀、花紋及色彩之結合
14 會給消費在視覺上的感受有所差異。因此，針對不同消費者的
15 喜好提供不同形狀、花紋及色彩結合的控制面板，足以產生
16 差異化而具有經濟上的利用價值。又參考圖組1及2係系爭
17 專利申請案之部分設計，由於虛線為不主張設計之部分，該
18 等參考圖之範圍可涵蓋具有其他機殼外型的增溼器；而參考
19 圖組3係系爭專利申請案之色彩設計，該參考圖之範圍相較
20 於系爭專利申請案之設計更著重於色彩施予之方式，是參考
21 圖組1至3顯然皆屬於與系爭專利申請案不同範圍之設計。再
22 由系爭專利申請案前視圖之局部控制面板圖樣可知，系爭專
23 利申請案之設計僅有簡單的火力圖樣，而參考圖組4至11不
24 僅將最大火力的設計圖樣做了生動的改變，還包括在中央圖
25 形燈號下增加遞增數字1、2、3、4排列的特殊配置之整體設
26 計，參考圖組8至11尚另有在左側按鈕下增加Mode文字以及
27 在右側圓形燈號下增加警示文字等形狀及花紋特殊配置之整
28 體設計；是參考圖4至11之設計整體感覺明顯不同於系爭專
29 利申請案之設計，而屬不同之設計。綜上，參考圖組1至11
30 相較於系爭專利申請案之設計具有不同形狀、花紋及色彩結

01 合的控制面板設計方式，其設計專利權範圍亦必產生實質差
02 異，而應屬不同範圍之設計。

03 2.再者，系爭專利申請案之參考圖組1至11並非專利法所規定
04 「說明應用之物品或使用環境」之圖式，且並未包含系爭專
05 利申請案之設計整體，保護範圍明顯不同於系爭專利申請案
06 之設計，並不符合專利法所規定之參考圖定義。若容任系爭
07 專利申請案之參考圖組1至11繼續存於系爭專利申請案說明
08 書中，等於認可參考圖組1至11為系爭專利申請案之設計實
09 際實施時之變化形態，無異於使系爭專利申請案之設計專利
10 權範圍實質改變而實質違反專利法第129條「一設計一申
11 請」及專利法第126條第2項規定暨專利法施行細則第53條第
12 6項之規定。是以，被告應通知分割、改請或刪除系爭專利
13 申請案之參考圖組1至11，以免造成設計專利權範圍不明確
14 之問題或甚至有心人士恣意透過此漏洞以同一申請案來擴展
15 專利權範圍，被告卻未通知原告分割、改請或刪除參考圖即
16 作成原處分，顯有違誤，應予撤銷。

17 (二)聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

18 三、被告答辯要旨及聲明：

19 (一)主張要旨：

20 1.系爭專利申請案於設計名稱欄位記載「增濕器」（即指定
21 「一物品」），而圖式中「立體圖」、「前視圖」、「後視
22 圖」、「左側視圖」、「右側視圖」、「俯視圖」及「仰視
23 圖」亦僅揭露一個「增濕器」外觀（即揭露「一外觀」），
24 以上用來界定「申請專利之設計」的範圍均未有揭露「二個
25 以上外觀」，或指定「二個以上物品」之情事。是在系爭專
26 利申請案完全符合一設計一申請之前提下，原告僅憑不屬於
27 系爭專利申請案之參考圖包含多個設計為由，要求被告應通
28 知其分割、改請，即屬無據。

29 2.系爭專利申請案參考圖和申請專利之設計圖式中的內容雖有
30 實線或虛線之差異，然參考圖所呈現內容向來並無拘泥在
31 實、虛線必須與「申請專利之設計」完全相同之限制。況系

01 爭專利申請案雖另揭露有多組參考圖(包含參考圖組1至1
02 1)，其中參考圖組1、2係變更實、虛線，而表現與前述立體
03 圖及六面視圖不同範圍的設計內容，參考圖4至6、8至10則
04 係新增不同之物品表面符號之實施方式，參考圖3、7、11則
05 揭露上述相關設計於施予色彩後的實施方式。然其皆係以前
06 述立體圖及六面視圖所揭示的申請專利之設計為基礎，據以
07 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
08 使用或實施方式，顯見該參考圖與申請專利之設計並非「完
09 全無關」，自無刪除之必要。

10 3.系爭專利申請案經審查並未發現有專利法第134條所規定不
11 予設計專利之情事，故被告依法予以核准專利，原處分並無
12 違法或不當。又原告於申請時逕將複數個增濕器外觀置於不
13 在一設計一申請審究範圍之參考圖在先，於系爭專利申請案
14 核准審定前具有得提出分割申請之時機及權利，然其並未適
15 時提出申請，然系爭專利申請案既已符合專利法第129條第1
16 項(一設計一申請)之規定，且參考圖組與申請專利之設計並
17 非完全無關之情況，原處分洵屬有據，自難謂被告所依法核
18 准專利之原處分有造成申請人之權利或利益損害之情事。

19 (二)聲明：原告之訴駁回。

20 四、爭點：(本院卷第110頁)

21 被告做成原處分前，未通知原告申請分割、改請，或刪除相
22 關參考圖，即認系爭專利申請案並無前揭專利法第134條所
23 定不予專利之情事而依同法第142條第1項準用第47條第1項
24 之規定，所為「應予專利」之原處分，有無違誤？

25 五、本院之判斷：

26 (一)是否違反一設計一申請部分：

27 1.按申請設計專利，應就每一設計提出申請；申請專利之設
28 計，實質上為二個以上之設計時，經專利專責機關通知，或
29 據申請人申請，得為分割之申請，專利法第129條第1項、第
30 130條第1項分別定有明文。亦即，每一設計專利申請案中說
31 明書及圖式所揭露之單一外觀應用於單一物品。又審查一設

01 計一申請時，除應就說明書之設計名稱及圖式所揭露物品之
02 外觀為審查外，尚應審查說明書之其他文字內容，是否包含
03 與設計名稱不同之物品或與圖式不同之外觀說明，若有違反
04 一物品，或不視為一物品，或違反一外觀，或不視為一外觀
05 者，應通知申請人修正說明書及圖式或申請分割。

06 2.系爭專利申請案之設計說明書所載之設計名稱為「增濕
07 器」，所列之設計圖式（如附圖一所示）包含立體圖、前視
08 圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖及仰視圖（原處
09 分卷第139至142頁），其區別僅在角度之不同，不論實虛
10 線、形狀、花紋、符號及色彩均為相同，是由外觀觀之，可
11 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
12 一物品即增濕器，並無違反一設計一申請原則，被告自無通
13 知原告改請或申請分割之必要。至原告所稱不同實虛線、形
14 狀、花紋、符號及色彩之不同設計部分，並非系爭專利申請
15 案所列之設計圖式，而是經原告於申請文件中之明確標示為
16 「參考圖」（原處分卷第100至138頁），並非系爭專利申請
17 案之設計專利範圍，自非是否違反一設計一申請原則所應審
18 酌之範圍，而係該等參考圖是否與申請專利之設計完全無
19 關，應予刪除之問題（詳後述）。

20 (二)是否應刪除參考圖部分：

21 1.按申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖
22 式，向專利專責機關申請之；說明書及圖式之揭露方式，於
23 本法施行細則定之；又設計專利權範圍，以圖式為準，並得
24 審酌說明書，為專利法第125條第1項、第126條第2項及第1
25 36條第2項分別定有明文。次按設計之圖式，應備具足夠之
26 視圖，以充分揭露所主張設計之外觀；設計為立體者，應包
27 含立體圖；設計為連續平面者，應包含單元圖。前項所稱之
28 視圖，得為立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視
29 圖、俯視圖、仰視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖；而標
30 示為參考圖者，不得作為設計專利權範圍，但得用於說明應
31 用之物品或使用環境，專利法施行細則第53條第1項、第2項

01 及第6項亦有明定。準此，設計專利權之範圍係以圖式所揭
02 露之內容為準，而有關圖式之揭露原則、應備具之視圖及其
03 揭露方式，則應足以充分表現申請人所主張設計的所有內
04 容，以構成申請專利之設計的整體外觀，其得為立體圖、六
05 面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、
06 仰視圖）、平面圖、單元圖或其他輔助圖等，然並未包含參
07 考圖在內，故圖式中若標示為參考圖者，自不得作為設計專
08 利權之範圍，但得用於說明應用之物品或使用環境。則專利
09 審查基準第3篇第1章第3.2.7節所揭示：「若圖式所揭露之
10 視圖有標示為『參考圖』、『使用狀態參考圖』或『○○參
11 考圖』者，該圖之目的僅作為提供審查人員審查時之參考，
12 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
13 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
14 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
15 請專利之設計無關時，應通知申請人刪除該視圖。」，其內
16 容自符合上開專利法或專利法施行細則之規定，並無不當。
17 是以，參考圖係「得」用於應用之物品或使用環境之說明，
18 並非「應」或「僅得」用於應用之物品或使用環境之說明，
19 則縱參考圖實際上並非用於應用之物品或使用環境之說明，
20 然其既不得作為用以解釋或確定設計專利權範圍之依據，僅
21 係提供審查人員審查時之參考，自僅於該參考圖所揭露之內
22 容完全與申請專利之設計無關時，始應通知申請人刪除該參
23 考圖。

24 2. 系爭專利申請案除揭露有立體圖及六面視圖外，雖另揭露有
25 多組參考圖（如附圖二所示，包含參考圖組1至11），其中
26 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
27 圖不同範圍之設計內容，參考圖4至6、8至10則係新增不同
28 之物品表面符號之實施方式，參考圖3、7、11則係揭露上述
29 相關設計於施予色彩後之實施方式，雖非用於應用之物品或
30 使用環境之說明，然其均係以前述立體圖及六面視圖所揭示
31 之申請專利之設計為基礎，據以表示不同範圍之設計內容或

01 表現該設計於施予色彩後之具體實施方式，其皆難謂為與申
02 請專利之設計完全無關，被告自無通知原告刪除該等參考圖
03 之必要。

04 (三)原告係於109年7月24日備具申請書、外文說明書及圖式，向
05 被告申請「增溼器」之設計專利，經被告以109年8月6日（1
06 09）智專一（二）15071 字第10941152880號函，限期原告
07 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
08 稱及指定一代表圖。嗣原告於109年11月23日補正中文之設
09 計說明書及圖式，其中圖式第1頁之指定代表圖已標示其名
10 稱為「立體圖」，第2至7頁之六面視圖分別標示其名稱為
11 「前視圖」、「後視圖」、「左側視圖」、「右側視圖」、
12 「俯視圖」、「仰視圖」，而第8至84頁之各視圖則分別標
13 示「參考圖1之○○圖」至「參考圖11之○○圖」等文字，
14 有原告109年7月24日設計專利申請書及附件、同年11月23日
15 專利補正文件申請書其附件，及被告於109年8月6日函等相
16 關資料附卷可稽（原處分卷第1至144頁）。而系爭專利申請
17 案並無違反一設計一申請原則，亦無參考圖所揭露之內容完
18 全與申請專利之設計無關而予刪除之情事，已如前述，則原
19 告如欲主張分割、改請或刪除參考圖，自應依專利法第130
20 條第2項、第131條規定，於原申請案再審查審定前或核准審
21 定書送達前為之，然原告並未適時提出申請，自難據此認原
22 處分有何違法或不當之情事。是以，被告審認本案申請文件
23 已齊備，且無專利法第134條所定不予專利之情事，依同法
24 第142條第1項準用第47條第1項規定，所為「應予專利」之
25 處分，於法尚無不合。

26 六、綜上，系爭專利申請案並無專利法第134條所定不予專利之
27 情事，自依同法第142條第1項準用第47條第1項之規定，為
28 「應予專利」之處分。從而，原處分所為核准審定之處分，
29 依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前
30 詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

01 七、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料
02 經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論述之必
03 要，併此敘明。

04 據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
05 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

06 中 華 民 國 110 年 12 月 22 日

07 智慧財產第三庭

08 審判長法 官 蔡惠如

09 法 官 林惠君

10 法 官 林怡伸

11 以上正本係照原本作成。

12 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
13 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補
14 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決
15 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴
16 時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241
17 條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴
18 訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。

01

高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

- 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。
- 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
- 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

02

中 華 民 國 110 年 12 月 27 日

03

書記官 鄭楚君

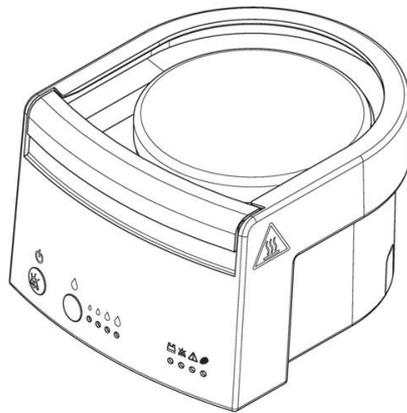
04

※附圖

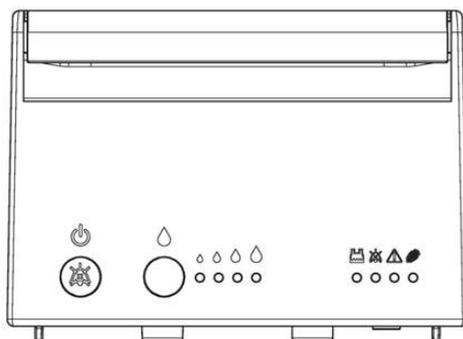
05

附圖一：系爭申請專利案所主張權利範圍之圖式

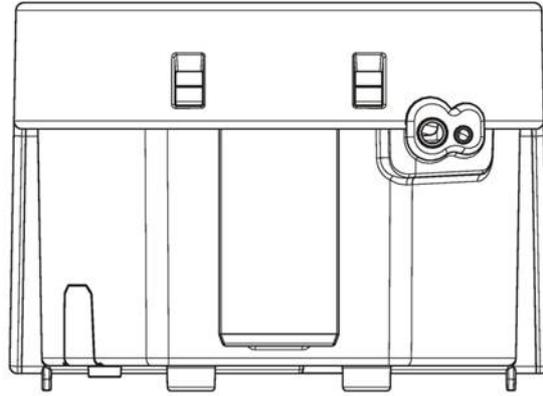
立體圖



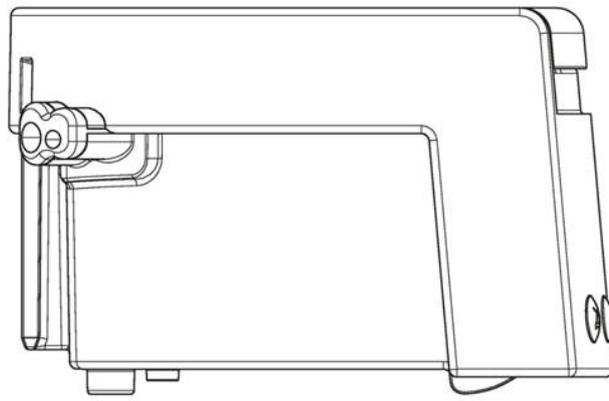
前視圖



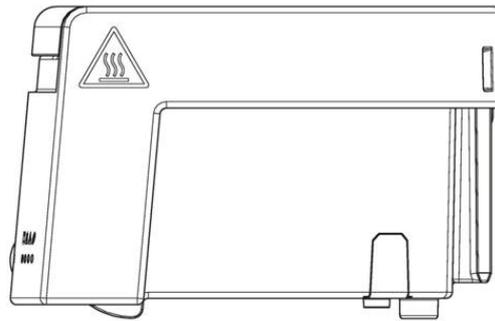
後視圖



左側視圖

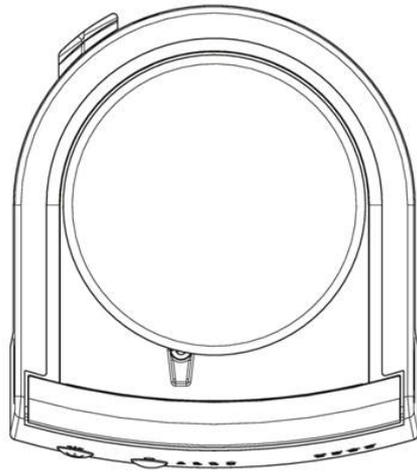


右側視圖

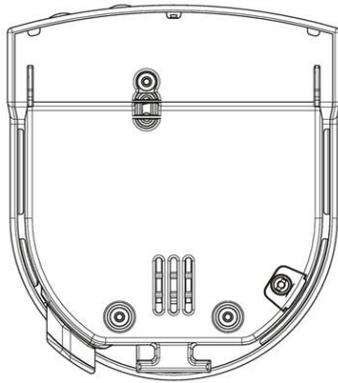


俯視圖

01



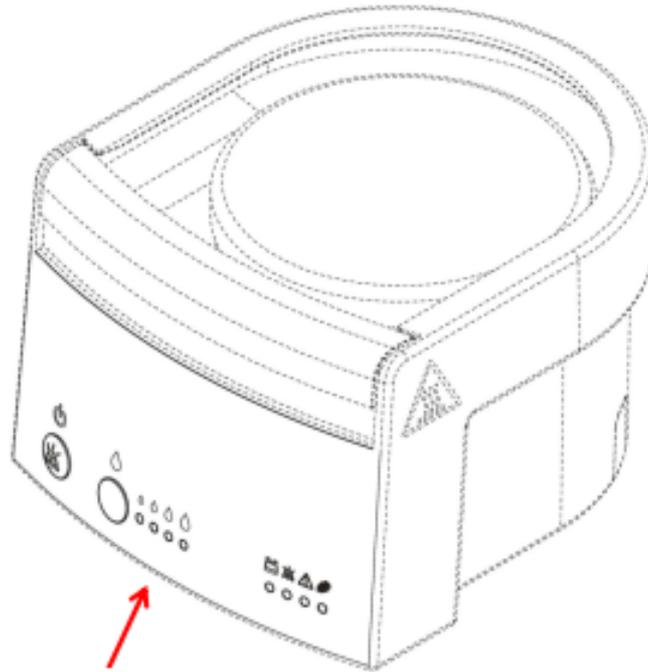
仰視圖



02

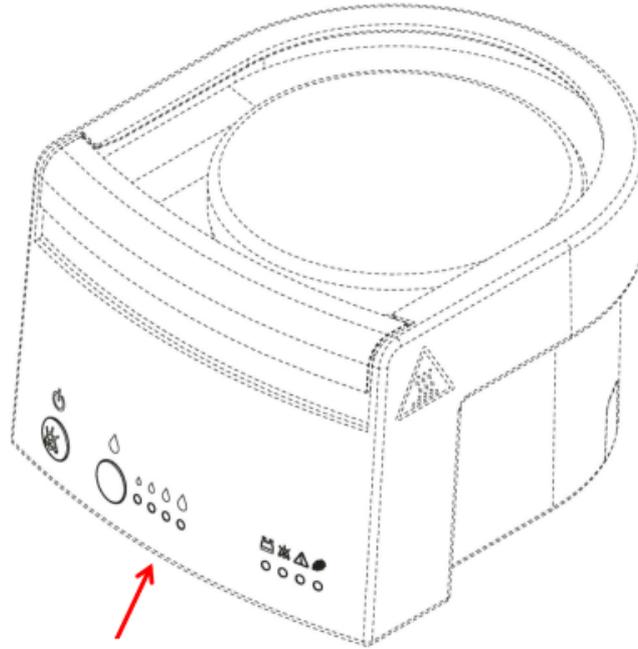
附圖二：系爭申請專利案列為「參考圖」之主要圖式

參考圖1(立體圖)



前面板及按鈕圖樣以實線繪製

參考圖2 (立體圖)



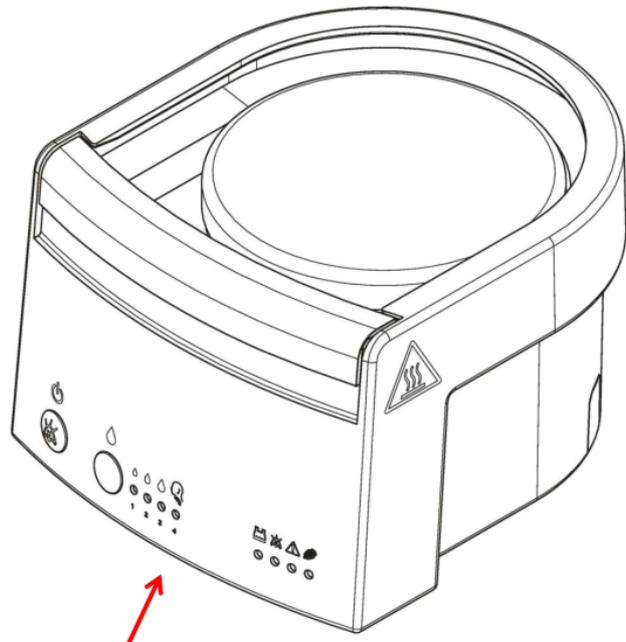
僅按鈕圖樣以實線繪製

參考圖3(立體圖)



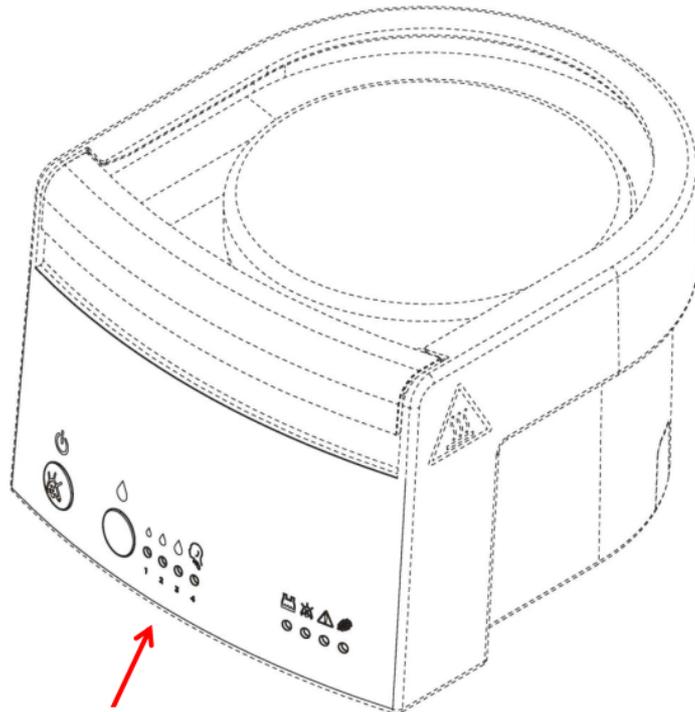
整體均以實線繪製，並加色彩、商標等圖樣

參考圖4(立體圖)



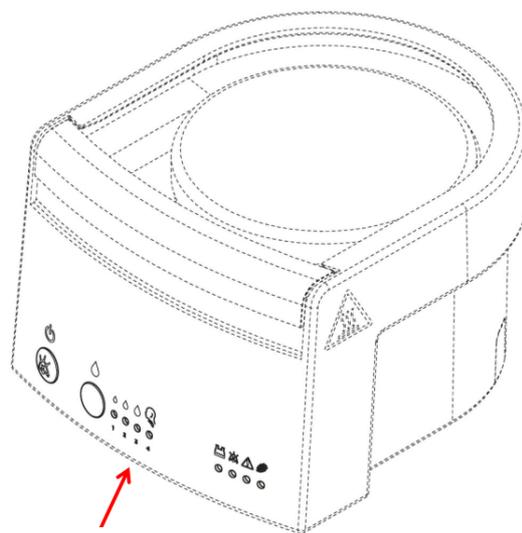
整體均以實線繪製

參考圖5(立體圖)



前面板及按鈕圖樣以實線繪製

參考圖6(立體圖)



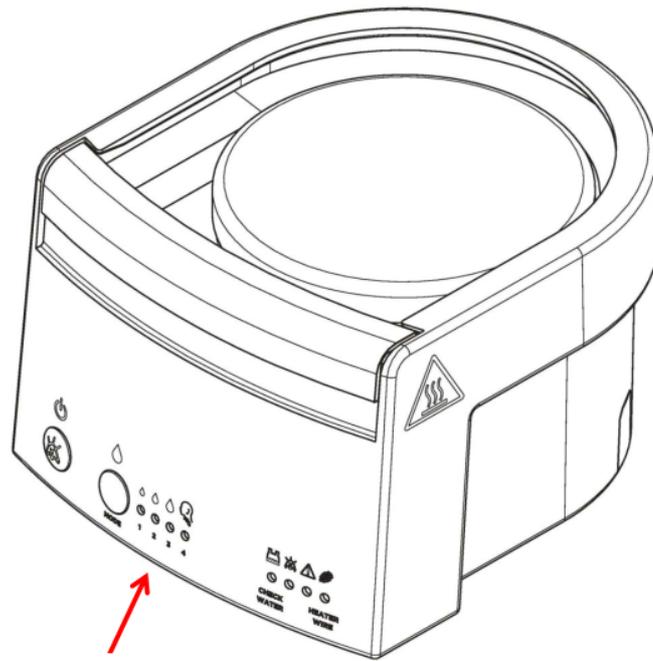
僅按鈕圖樣以實線繪製

參考圖7(立體圖)



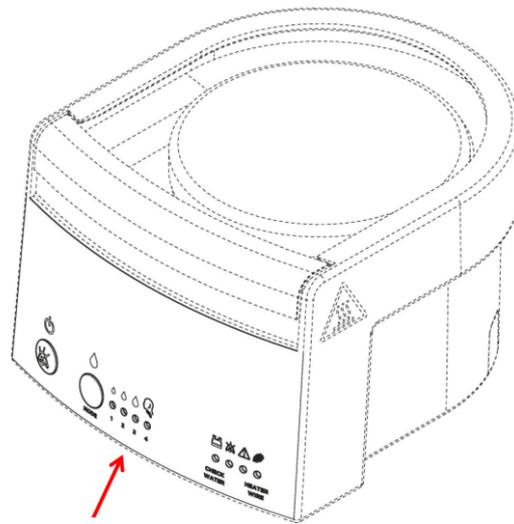
整體均以實線繪製，並加色彩、商標等圖樣

參考圖8(立體圖)



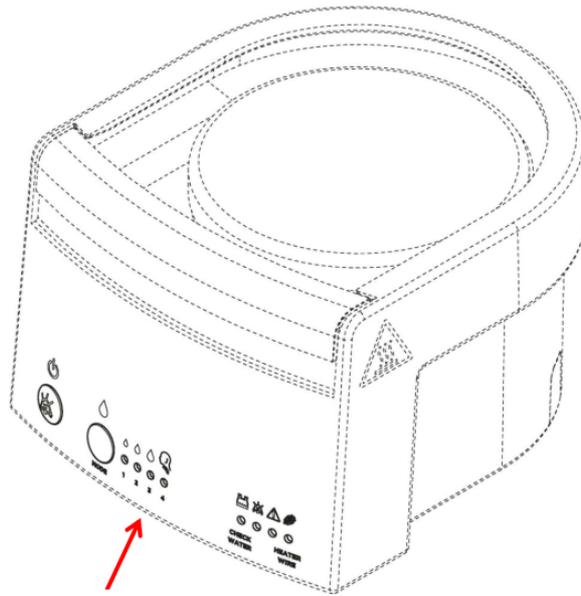
整體均以實線繪製

參考圖9(立體圖)



前面板及按鈕圖樣以實線繪製

參考圖10(立體圖)



僅按鈕圖樣以實線繪製

參考圖11(立體圖)



整體均以實線繪製，並加色彩、商標等圖樣