

專利審查基準第三篇修正重點（第五至七章）

第三篇設計專利審查 修正前後架構及章名 對照表

現行章次	修正後章次
第一章 圖說	第一章 說明書及圖式
第二章 何謂新式樣	第二章 何謂設計
第三章 專利要件	第三章 專利要件
	第四章 一設計一申請
第四章 優先權	第五章 優先權
第五章 圖說之補充、修正及更正	第六章 修正、更正及誤譯之訂正
第六章 特殊申請	第七章 分割及改請
	第八章 部分設計
	第九章 圖像設計
	第十章 成組設計
	第十一章 衍生設計

「第五章 優先權」修正重點說明

章節	修正內容及重點說明
第五章 優先權	
1. 前言	1) 刪除「互惠國國民主張之優先權…不得早於 91 年 1 月 1 日」整段文字，因目前已無該等案件。【劃線本第 3-5-1 頁】
2. 形式要件	2) 將「形式要件」原章節內容刪除，並說明有關「申請人」、「國際優先權之基礎案」、「主張國際優先權之法定期間」、「主張國際優先權之聲明事項」、「國際優先權之證明文件及檢送文件之法定期間」、「主張國際優先權聲明事項誤記之更正」、「國際優先權之復權」、「國際優先權之撤回」等形式要件之審查，參照第一篇「程序審查及專利權管理」第 7 章「優先權、優惠期」之規定。【劃線本第 3-5-1 至 3-5-2 頁】
3. 實體要件	3) 將「實體要件」原章節內容區分為「3.1 相同設計之判斷」及「第一次申請之判斷」二小節。【劃線本第 3-5-5 至 3-5-7 頁】
3.1「相同設計」之判斷	4) 刪除「不得以優先權基礎案所載之參考圖或其他已聲明排除之內容為判斷的基礎」之文字：由於「相同設計」的判斷係以後申請案圖式所揭露申請專利之設計是否已揭露於優先權基礎案說明書或圖式之全部內容為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準；亦即在優先權基礎案已充分揭露之前提下，將所揭露原不主張設計之內容，於本國申請時改為主張設計之內容，亦得認可其優先權，爰刪除該敘述。【劃線本第 3-5-5 頁】 5) 有關設計專利於認定「相同設計」之原則，應就個案圖式所呈現之視覺效果予以判斷，而難僅依數值即可認定，爰修正案例之說明文字： 【劃線本第 3-5-5 頁】 「相同設計」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖式所揭露設計之外觀及文字記載事項在形式上完全一致，若設計之外觀細部稍加變化，例如角隅 R3 之圓角的略微修飾改為 R5，或併排散熱格柵 9 條改為 10 條，而對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同設計」之範圍；該範圍並不同於新穎性判斷基準中的近似範圍。
3.2「第一次申請」之判斷	6) 有關美國部分連續案（Continuation-in-part）之說明，由於原說明文字易使人誤解為設計專利得主張部分優先權，爰修正相關敘述： 【劃線本第 3-5-6 頁】 …後申請案主張優先權時，其申請專利之新式樣已揭露於該母案者，必須以該母案為基礎案；而其他僅揭露於部分連續申請案者，則必須以該部分連續申請案為基礎案。由於部分連續申請案所揭露之設

	計雖已揭露於母案之部分而非「第一次申請」，但部分連續申請案有新增而未揭露於母案之部分，仍應將部分連續申請案之整體視為「第一次申請」之設計，因此，仍必須以部分連續申請案為優先權基礎案。
3.3 優先權與喪失新穎性或創作性之例外	7) 將原 2.6 節移列至此，並酌作文字修正。【劃線本第 3-5-7 至 3-5-8 頁】
6. 案例說明	8) 新增案例說明。【劃線本第 3-5-11 至 3-5-17 頁】

「第六章 修正、更正及誤譯之訂正」修正重點說明

章節	修正內容及重點說明
第六章 修正、更正及誤譯之訂正	9) 配合專利法修正，將「補充、修正」用語改為「修正」。 10) 新增「3. 誤譯之訂正」一節【參考劃線本第 3-6-I 目錄頁】
1. 修正 1.3 超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷	11) 修正原基準有關「仍不得新增實質內容」之用語，改為「修正之結果不得導入新事項 (new matter)」。 12) 本篇全面修正現行申請專利之設計的實質內容之認定原則。 【劃線本第 3-6-2 頁】 設計專利係指應用於「物品」之形狀、花紋、色彩（本章以下稱「外觀」）或其結合的創作，其實質內容是以圖式所揭露物品之外觀為準，並得參酌說明書所記載有關物品及外觀之說明。 13) 參考發明基準草案之敘述架構，修正有關「超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」之說明：1. 先就「申請時說明書或圖式所揭露之範圍」予以定義；2. 說明「說明書或圖式之實質內容」的界定方式；3. 說明「超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」的認定原則。 【劃線本第 3-6-2 至 3-6-3 頁】 申請時說明書或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確揭露於申請時說明書或圖式（不包括優先權證明文件）中之全部內容，包含形式上所揭露之內容以及形式上未揭露而實質上有揭露之內容，並不侷限於形式上所揭露之各視圖或文字範圍。 申請時說明書或圖式所揭露之內容，指綜合說明書之「設計名稱」、「物品用途」、「設計說明」三欄中之文字記載事項及圖式所揭露之內容所界定的實質內容。 修正後之內容超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍者，係指修正後該設計所產生的視覺效果，係該設計所屬技藝領域中具有通常知識者不能自申請時說明書或圖式所揭露之內容能直接得知者，即可判

	斷導入新事項而為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。
1.4 修正之項目 1.4.1 說明書	14) 配合本篇第一章說明書及圖式之文字修正，修正「1.4.1.1 設計名稱」中有關「修正後仍為相同物品」之示例。【劃線本第3-6-3頁】 15) 本篇基準有關「設計所應用之物品」的認定原則，已由現行依新式樣物品名稱即予認定，改為「以圖式所揭露之內容為準，並得參酌說明書之文字」；爰配合該認定原則，新增設計名稱有關「修正以符合圖式所揭露之申請標的」一節，並刪除「補正、修正為明確物品」及「完成品與其構成元件之間的補充、修正」二節。 【劃線本第3-6-3至3-6-4頁】 1.4.1.1.2 修正以符合圖式所揭露之申請標的 設計專利權範圍，以圖式所揭露之內容為準，並得審酌說明書之文字記載。當設計名稱與圖式所揭露之設計的內容不相符時，修正名稱使其與圖式所揭露之內容實質相符而明確者，該修正應認定未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。例如：申請時圖式所揭露之實質內容為無扶手之「椅子」，而將原設計名稱「扶手椅」修正為「椅子」；或申請時圖式所揭露之實質內容為「椅子之扶手」的部分設計，而將設計名稱「椅子」修正為「椅子之扶手」，應判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 16) 配合專利法修正，將原「創作說明」及「圖面說明」二節，合併為「物品用途及設計說明」一節，並新增相關範例及其他酌作文字修正。
1.4.2 圖式	17) 新增有關部分設計變更圖式中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之認定原則。 【劃線本第3-6-7頁】 變更部分設計中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」，而為申請時說明書或圖式已揭露之內容者，由於其皆為申請人原先已完成之創作，原則上應判斷為未導入新事項，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。惟若判斷是否超出申請時所揭露之範圍，不應僅就說明書或圖式形式上所揭露之線條或文字，而應就實質上有揭露之設計據以判斷其是否為申請時所能直接得知的內容，例如，修正後雖係將既有之實線改為虛線，惟修正後所呈現之視覺效果仍為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容者，應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。 18) 新增有關「所揭露之外觀不明確或不充分」之舉例說明。 【劃線本第3-6-7至3-6-8頁】

	(1)圖式中各視圖所揭露的外觀不明確或不充分，亦未輔以其他輔助圖者；例如：<u>申請時該六面視圖及立體圖已揭露之表面特徵，但無法明確得知其究係為凹面或凸面特徵，修正後於說明書輔以文字說明或新增剖視圖以確定其為凹面特徵者，原則上應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</u> (2)圖式僅揭露形狀或僅揭露花紋單元圖，而未附花紋應用於物品的使用狀態圖者；例如：<u>申請時說明書已記載該花紋為四方連續之圖形，修正後新增一四方連續之圖形應用於物品之使用狀態圖，原則上應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</u> (3)申請時主張設計包含色彩，但圖式各視圖所揭露之色彩有不一致或不明確，而修正圖式色彩之清晰程度者；例如：<u>圖式立體圖與前視圖因照片拍攝光線而致部分色彩揭露有不一致者，修正前視圖而使其色彩與立體圖一致或於設計說明補充色票編號者，應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</u> (4)說明書所載之設計與圖式所揭露之設計不一致者；例如：<u>圖式所揭露之設計為「汽車之頭燈」之部分設計，設計名稱記載為「汽車之前檔板」，修正設計名稱使其與圖式一致者，應判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。</u>
1.6 審查注意事項	19) 刪除有關「經審查認為補充、修正後會超出原圖說所揭露之範圍時，得逕以發出核駁理由先行通知書」之說明，因現行已無區分函修與核駁先行通知，不論是否認定修正後會超出，均必須以審查意見通知通知申請人申復或修正。【劃線本第 3-6-11 頁】
1.7 案例	20) 增修相關案例說明。【劃線本第 3-6-12 至 3-6-17 頁】
2. 更正 2.2 更正之時機	21) 配合專利法刪除依職權撤銷及舉發中依職權通知更正之態樣。【劃線本第 3-6-18 頁】
2.3 更正之事項	22) 配合專利法之修正，將更正事項修正為「誤記或誤譯之訂正、不明瞭記載之釋明」；並新增「誤譯」之解釋。 【劃線本第 3-6-18 頁】 所謂誤譯，係指申請人先提出外文本再於之後補正中文本時，而有中文語詞或語句翻譯錯誤之情事者，即屬誤譯事項（有關誤譯之訂正之詳細說明，見本章「3.誤譯之訂正」）。
2.4 實質擴大或變更圖式	23) 配合專利法修正，本節新增。 【劃線本第 3-6-19 頁】 2.4 實質擴大或變更圖式 實質擴大或變更公告時之圖式的判斷係以公告時之圖式所揭露申請專利之設計的內容範圍為判斷基準。實質擴大或變更公告時之圖

	式包括兩種情況，即更正圖式，而導致實質擴大或變更公告時之圖式內容範圍；以及圖式未作任何更正，僅更正設計說明書之記載，而導致實質擴大或變更公告時之圖式內容範圍。 更正圖式而導致實質擴大或變更圖式。例如，就圖式之「使用狀態圖」，主張其為誤記而更正為「參考圖」，由於「參考圖」之作用僅作為申請設計之專利的參考而不得用於解釋設計專利權範圍，因此將原屬設計利權範圍中之「使用狀態圖」更正為「參考圖」，為實質擴大圖式。反之，就圖式之「參考圖」，主張其為誤記而更正為「使用狀態圖」，雖為限縮其設計專利權範圍，惟其將原非屬設計利權範圍中之「參考圖」更正為「使用狀態圖」，仍屬實質變更圖式。 更正說明書而導致實質擴大或變更圖式。例如，將申請時設計名稱所載之「汽車」更正為「玩具車」，雖該圖式未作任何更正，但已實質變更設計所應用之物品，仍屬實質變更圖式。
3. 誤譯之訂正	24) 參考發明基準草案，新增本節內容。
3.3.2.1 超出外文本所揭露範圍的判斷	25) 新增本節內容，並列舉範例。 【劃線本第 3-6-21 頁】 訂正本未超出外文本所揭露之範圍，係指訂正本記載之事項為外文本已明確記載者，或該設計所屬技藝領域中具有通常知識者自外文本所記載事項能直接得知者。例如：中文本之設計名稱記載為「機車」，在外文本中設計名稱記載為「cycle」，經誤譯訂正後改為與申請專利之設計一致之「自行車」；中文本之設計說明記載該燈罩之表面特徵為「不透明」，在外文本中記載為「semiopaque」，經誤譯訂正後改為「半透明」；或中文本圖式中圖式名稱記載為「前視圖」，在外文本中記載為「top view」，經誤譯訂正後改為「俯視圖」，應判斷為未超出外文本所揭露之範圍。

「第七章 分割及改請」修正重點說明

章節	修正內容及重點說明
第七章 分割及改請	26) 將原基準有關「聯合新式樣」一節刪除，至於「衍生設計」之內容則規定於第十一章。
1. 分割	27) 新增有關「以二個以上物品申請成組設計，但不符其定義者，亦應予以分割」之說明。 【基準草案第 3-7-1 頁】 1.1 前言 申請設計專利，應就每一設計提出申請，此即一設計一申請；另

	<u>對於二個以上之物品，如屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，其二個以上物品所構成之整體亦得視為一設計，而於一設計申請案中提出申請（本章以下稱「成組設計」）。對於實質上為二個以上之設計（包括不符合一設計一申請或不符合成組設計之定義）者，得為分割之申請。此外，對於說明書或圖式中有揭露但並非申請專利之設計，申請人亦得主動申請分割。</u> 1.2.2 實體要件 (1)申請專利之設計有不符一設計一申請者，申請人得申請分割以克服不准專利事由，例如以下情況： a.申請專利之設計實質上為二個以上之設計，不符合一設計一申請時； b.<u>以二個以上之物品申請成組設計，該構成物品不屬於同一類別，或習慣上非屬成組物品販賣或使用時；</u>
2. 改請	28) 本節約作文字修正。