

研析虛線對解釋申請專利之設計的影響—— 以美國 iPhone 設計專利單方再審查案為中心

葉哲維*、徐銘鋒**

摘要

2011 年間，美商蘋果電腦公司以其著名的智慧型手機之相關專利向韓國三星電子公司發動侵權訴訟，雖然三星公司在民事判決中被認定侵權，但其同時透過行政救濟程序，向美國專利商標局提出單方再審查，2015 年 8 月美國專利商標局首先針對一件設計專利單方再審查案作出專利無效之決定。本文就該案進行探討，分析內容包括部分設計「解釋申請專利範圍」以及「判斷是否導入新事項」等兩項議題，最末筆者提出個人淺見，認為部分設計中之虛線不論係作為界定內部邊界或外部邊界，亦或係用於表示環境，其所呈現的外觀不應屬於申請專利之設計的內容；而有關導入新事項的判斷，應係判斷後申請案的設計是否已揭露於先申請案所揭露的內容中，而非以後申請案所主張的範圍是否與先申請案的範圍相同為判斷準則，否則將失去了「先申請原則」下鼓勵申請人就其已完成之創作儘早提出申請之意義。

關鍵字：設計專利、虛線、邊界線、解釋申請專利範圍、新事項

* 作者曾為經濟部智慧財產局專利審查官。

** 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

2011 年間，美商蘋果電腦公司（下稱「蘋果公司」）以其著名的智慧型手機（下稱「iPhone」）之相關專利向韓國三星電子公司（下稱「三星公司」）發動侵權訴訟，經地方法院一審判決後，認定三星公司侵害蘋果公司所持有的發明專利權、設計專利權及營業包裝，並判賠超過 9.3 億美金，也引起外界對於設計專利之關注。2015 年 5 月美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱「CAFC」）再作出二審判決，維持一審對於發明專利與設計專利侵權的判斷，三星公司仍應分別就侵害發明專利與設計專利賠償約 1.5 億美金及 4 億美金，三星公司仍未甘服，續向最高法院上訴，該案於 2016 年 12 月作出判決，最高法院雖廢棄了前審判決，惟其係不同意該案之損害賠償金的計算方式而發回重審。

雖然三星公司在民事判決中被認定侵權，但其同時又將戰線擴及至行政救濟程序，向美國專利商標局（下稱「USPTO」）提出單方再審查（Ex Parte Reexamination），2015 年 8 月 USPTO 作出其中一件有關 iPhone 設計專利之單方再審查¹（下稱「iPhone 設計再審案」）審定結果，認定該設計專利無效，而其他的設計專利則尚在審查中，但若依 USPTO 對該案之見解，未來情勢恐對蘋果公司不利。本文即是藉分析該 iPhone 設計再審案之審定理由，探討部分設計中虛線（broken lines）之用途及其對解釋申請專利範圍之影響。

本文以下首先就美國單方再審查及部分設計專利制度進行介紹，續就 iPhone 設計再審查案例進行案情說明及討論；最終筆者提出個人之淺見與結論。

貳、美國單方再審查制度簡介

按美國專利法第 302 條規定，專利一經公告，在該專利權可行使期間內（during the period of enforceability），任何人皆得檢附相關資料，利用單方再審程序（Ex Parte Reexamination）或多方再審程序（Inter Partes Reexamination）請求 USPTO 再次考慮該專利是否具可專利性。只要 USPTO 認定其可能產生可專利性之實質新問

¹ 再審查案號：90/012,884。

題 (Substantial New Question of Patentability, SNQ)，即可成案，並就該專利的可專利性再次進行實體審查²。

這個制度頗類似我國的舉發制度，若第三人對已核准公告之美國專利的有效性有質疑者，可向 USPTO 提出，並由 USPTO 內的中央再審單位 (Central Reexamination Unit, CRU) 進行審查，惟其仍屬於行政單位之審查，而非屬裁判性質，若不服該再審結果，則可上訴至「專利上訴及衝突委員會」(Board of Patent Appeals and Interferences, 下稱「BPAI」) 尋求救濟³。而三星公司即是利用單方再審程序，就蘋果公司的 iPhone 設計專利向 USPTO 提出無效主張。

參、美國設計專利有關部分設計之規定

在討論蘋果公司之 iPhone 設計再審案之前，本文以下先就部分設計的開放歷史及美國專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, 下稱「MPEP」) 有關虛線之規定予以說明；此外，由於該案亦涉及了部分設計有關「新事項 (new matter)」的判斷，故本文也會針對 MPEP 有關「新事項」之規定進行介紹。

一、美國開放部分設計專利之起源—*In re Zahn* 案

美國專利法並未對「部分設計」做出明文規定，按美國專利法第 171 條有關設計專利之定義「任何人凡對工業製品創作出具新穎、原創及裝飾性的設計，合於本法之規定及要件者，得取得專利」。其僅指出設計專利係保護「實施於或應用於工業製品上之設計 (design embodied in or applied to an article of manufacture)⁴」。

在過去，USPTO 認為物品之部分特徵並不符合設計的定義而不予專利，但在 1980 年之 *In re Zahn* 案⁵ 後，美國開放了部分設計之申請。在 *In re Zahn* 案中，申

² 黃蘭閔，淺談美國 Ex Parte Reexamination 程序，北美智權報，2013 年 9 月。

³ 自美國發明法案 (AIA) 通過後，除了上述的再審查機制外，當事人尚可利用「多方複審 (Inter Partes Review, IPR)」、「核准後複審 (Post-Grant Review, PGR)」等領證後程序，向 USPTO 所新創設的「專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)」提出，而擁有更多元、更快速的方式攻擊已核准公告的專利。參考資料：朱浩筠，美國專利舉發制度及其相關問題簡介—以多方複審 (IPR) 案件為中心，智慧財產權月刊第 213 期第 6 至 7 頁，105 年 9 月。

⁴ MPEP § 1502, 1500-1 頁。

⁵ *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980).

論述

研析虛線對解釋申請專利之設計的影響—
以美國 iPhone 設計專利單方再審查案為中心

請人提出一件「應用於鑽頭之鑽柄」設計專利申請案，如圖 3-1 之二個實施圖例，該案的設計圖式係以實線（full lines）繪製鑽柄，但鑽頭則以虛線繪製，申請人並在設計說明（Description）記載：「圖式中鑽頭被切斷之虛線部分僅用來表示鑽柄的使用環境，虛線並非主張設計的部分。」USPTO 之初審審查人員及 BPAI 皆認為設計專利必須是一個完整的物品或是可拆解的物品，才可以符合工業製品的定義，而本案的鑽頭是一體成形，該所要主張設計的鑽柄並無法與鑽頭分拆，基於物品的部分特徵不符美國專利法第 171 條對於設計的定義，該案遭到 USPTO 核駁。



(第一實施例)



(第二實施例)

圖 3-1 美國設計專利 D257,511 號

申請人續向美國關稅暨專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals，下稱 CCPA）提起上訴，CCPA 最後認同申請人的上訴理由，並指出設計專利保護的客體是「應用於工業製品之設計」，而非「工業製品之設計」。也就是說專利法僅指出設計必須施予於或應用於工業製品上，但並未限定設計必須是一個完整的物品或必須是一個可拆解的物品。綜上，CCPA 撤銷 BPAI 的決定，該案也在申請人修正設計說明後於 1980 年 11 月 11 日被授予專利，自此開啟了美國設計專利保護部分設計的里程碑，美國的部分設計制度也成為世界各國接續開放部分設計的重要指標。

二、美國 MPEP 有關「虛線」之說明

美國設計專利有關「虛線」之規定，主要係規定在美國專利法施行細則第 1.152 條第 3 段：「虛線可用於表示可視的環境構造 (environmental structure)，但不可用於表示不可視之不透明材質下所隱藏的平面或表面。」而依 MPEP 之解釋，虛線最常使用的二種態樣為「表示申請專利之設計 (claimed design⁶) 的環境」以及「界定主張設計的邊界」。「表示申請專利之設計的環境」態樣是指，若其為不主張設計的構造 (structure)，但為了表示與該設計相關的環境而認有揭露之必要者，圖式上可透過虛線來表現；此包括表現該設計所施予或所應用之物品而屬於不主張設計之部分者。「界定主張設計的邊界」態樣是指，申請人得利用虛線作為邊界線 (boundary line) 以界定主張設計的邊界，此時，代表了該邊界線並不存在於設計所施予之物品上，且應理解該申請專利之設計的範圍係延伸至該邊界線，但不包含邊界線本身。若設計之圖式以虛線表示不主張設計之部分者，該說明書中之設計說明應就不主張設計之部分為簡要說明⁷。

而在某些情況下，虛線也可用來表示主張設計之部分，例如車縫線 (stitching lines) 或折線 (fold lines)。但虛線不能用來表現與申請專利之設計無關或不重要之部分⁸，亦不得用來表現不透明材質之後的隱藏線 (hidden lines)。下面就美國設計專利有關虛線之用途列表說明：

⁶ 有關「claimed design」用語，相當於我國審查基準所稱之「申請專利之設計」或「申請專利範圍」，而我國審查基準則更進一步將圖式上所揭示之實線或照片中所要主張的設計內容，稱為「主張設計之部分」。簡言之，「申請專利之設計」或「申請專利範圍」的實質內容係以圖式中所揭示之「主張設計之部分」為準，並得審酌說明書之文字或圖式中其他部分（如虛線所表示之「不主張設計之部分」），據以具體解釋該設計的申請專利範圍。

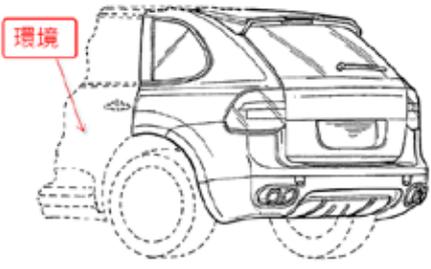
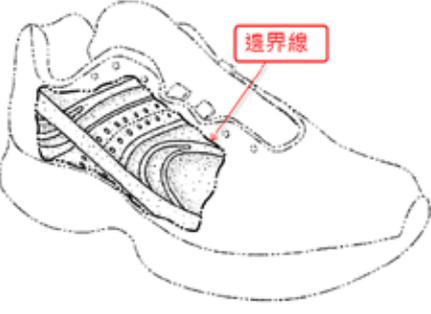
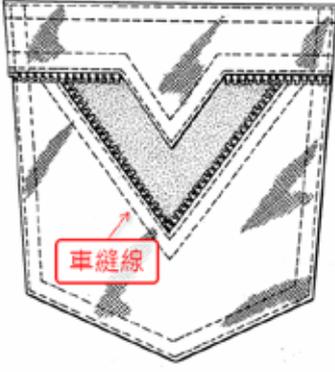
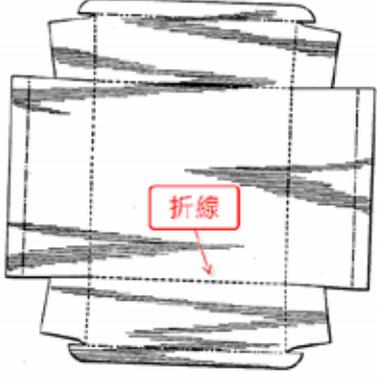
⁷ MPEP § 1503.2, 1500-9 頁。

⁸ MPEP § 1503.01, 1500-6 頁。

論述

研析虛線對解釋申請專利之設計的影響—
以美國 iPhone 設計專利單方再審查案為中心

表 3-1 MPEP 對於虛線之用途說明

態樣	A. 一般情況下，虛線係用於表示「不主張設計之部分」	
虛線用途	(1) 表示申請專利之設計的環境 (包括設計所施予或所應用之物品)	(2) 界定主張設計的邊界
範例	<p>【設計名稱】汽車之後半部分⁹ 【圖式】</p> 	<p>【設計名稱】鞋面之部分¹⁰ 【圖式】</p> 
態樣	B. 某些情況下，虛線亦可用來表現「主張設計之部分」	
虛線用途	(1) 物品表面上的車縫線	(2) 物品表面上的折線
範例	<p>【設計名稱】牛仔褲之口袋¹¹ 【圖式】</p> 	<p>【設計名稱】空盤¹² 【圖式】</p> 

⁹ US D556,662, Rear portion of a vehicle, Date of Patent: Dec. 4, 2007.

¹⁰ US D561,454, Portion of a shoe upper, Date of Patent: Feb. 12, 2008.

¹¹ US D257,072, Pocket for jeans or the like, Date of Patent: Sep. 30, 1980.

¹² US D256,437 Tray blank, Date of Patent: Aug. 19, 1980.

三、美國 MPEP 有關部分設計之「新事項」之規定

美國設計專利有關「新事項」之規定與發明專利相同，皆是依據美國專利法第 132 條及其施行細則 1.121 第 (f) 項之規定，指專利申請人於收到 USPTO 之核駁理由 (rejection)、異議 (objection)、要求 (requirement) 等內容之通知時，得就專利申請案原所揭露之內容進行修正 (amendment)，惟其修正後之內容不得導入新事項。

此外，美國專利法第 120 條有關「於美國早先申請日之利益」規定，申請人得以早先申請案為基礎申請相關的後申請案，該後申請案得享有早先申請案之申請日的效力，所稱之後申請案如連續申請案 (continuation application，下稱 CA 案¹³) 或分割申請案 (divisional application，下稱分割案) 等。惟該後申請案之申請專利範圍必須已揭露於原申請案中¹⁴，亦即該 CA 案或分割案之內容亦不得導入新事項。

依 MPEP 之解釋，上開所稱之「新事項」，是指修正後或後申請案加入了無法為原申請時說明書、圖式或申請專利範圍既有之先前基礎的部分。基於上述美國專利法第 132 條及其施行細則第 1.121 條第 (f) 項之規定，申請專利範圍的修正必須是在原所揭露者為先前基礎始得為之¹⁵。對於未在原申請時說明書或圖式的先前基礎所做的修正將被視為導入新事項，這樣的請求將以不符美國專利法第 112 條第 1 項「說明書之記載要件」規定核駁¹⁶。

由於設計的專利權範圍係以申請案中圖式所揭露之實線為準，在原始申請案揭露之內容基礎下，係可以透過修正來擴張或限縮其專利權範圍¹⁷。若是變更專

¹³ CA 案指的是在原申請案放棄或授予專利權之前所提的另一件申請案，CA 案的申請人必須相同或少於原申請案的申請人，CA 案所揭露的內容必須與原申請案相同而僅有請求項 (claim) 不同，且不得導入新事項。CA 案可享有原申請案有效申請日的利益，亦即 CA 案得主張以先申請案的申請日作為專利要件 (如新穎性及非顯而易知性) 判斷的基準日。

¹⁴ MPEP Chapter 1500 Design Patents, 1504.20 Benefit Under 35 U.S.C. 120, p.1500-68.

¹⁵ MPEP Chapter 1500 Design Patents, 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112, B. *New Matter*, p.1500-46~1500-47.

¹⁶ 有關「新事項 (new matter)」之規定，其雖係規範於美國專利法第 132 條及其施行細則第 1.121 條第 (f) 項，然若經審查認定新的請求內容有導入新事項者，按 Rasmussen 判例 (In re Rasmussen, 650 F.2d 1212,211 USPQ323 [CCPA])，應依美國專利法第 112 條第 (a) 項或 AIA 法案前之第 112 條第 1 項之規定予以核駁。

¹⁷ MPEP Chapter 1500 Design Patents, *supra* note 15, at 1500-47.

利權範圍的修正，例如將原已揭露之部分實線改繪為虛線或是將虛線改繪為實線而未改變設計的形狀輪廓者，一般情況是可被允許的，允許之理由是因申請人在申請時圖式所揭露的所有內容中，將部分實線改繪為虛線，或是將虛線改繪為實線，並未超出原始揭露之內容。惟審查人員應注意，若修正的內容是將虛線改繪為實線者，該設計之形狀及輪廓必須充分揭露並且在提出申請時可據以實現¹⁸。

肆、iPhone 設計再審案

本件 iPhone 設計再審案為蘋果公司所申請並經核准公告之第 D618,677 號設計專利（下稱「系爭專利」），本文將分別從審查基礎、爭點整理及 USPTO 審定意見分項說明案情。

一、審查基礎

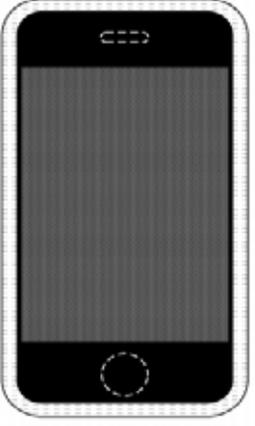
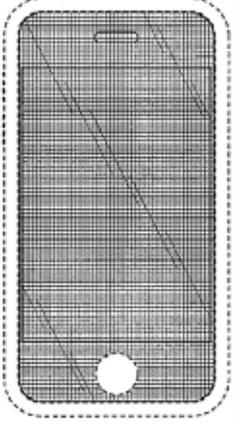
系爭專利為一件分割暨 CA 案，請參考表 4-1 所示，蘋果公司於 2008 年 11 月 18 日提出申請時，係依美國專利法第 120 條主張其可享有於美國早先申請之利益，亦即系爭專利主張其得享有以下二案之任一案的申請日利益，分別是（1）申請案號 29/282,834¹⁹（系爭專利為其分割案），申請日 2007 年 7 月 30 日；（2）申請案號 29/270,888²⁰（第 29/282,834 案為其 CA 案），申請日 2007 年 1 月 5 日。

¹⁸ *id.*

¹⁹ 申請案號：29/282,834，後獲准為 D581,922 號。

²⁰ 申請案號：29/270,888，後獲准為 D558,758 號。

表 4-1 系爭專利與原申請案申請時之設計圖式對照表

早先申請案（原申請案）申請時之圖式		系爭專利公告時之圖式 （申請日 2008/11/18）
29/270,888 （申請日 2007/1/5）	29/282,834 （申請日 2007/7/30）	
		

二、爭點整理

- （一）系爭專利是否享有於美國早先申請之優惠
- （二）申請專利之設計的解釋
- （三）系爭專利是否不具新穎性或構成顯而易知

三、UTPTO 審定意見

- （一）系爭專利不能享有於美國早先申請之優惠

本件單方再審查之審定結果指出，基於美國專利法第 120 條之規定，系爭專利所享有於美國早先申請之利益必須取消。USPTO 認定系爭專利不得享有第 29/282,834 案（公告號為 D581,922）或第 29/270,888 案（公告號為 D558,758）之申請日的利益。

審查人員指出系爭專利之設計並未揭露於 29/282,834 案或第 29/270,888 案此二件早先申請案中，系爭專利之設計與上開二早先申請案之差異在於，系爭專利所主張的內容包含前方覆以整個半透明黑色的拋光

表面但無色彩對比，且其不主張面板上之圓形起始鍵（home button），但主張膠囊形狀之聽筒開口（第 29/282,834 號及第 29/270,888 號之螢幕與其周圍面板係具有黑灰之色彩對比，且面板上之圓形起始鍵與膠囊形狀之聽筒開口皆屬不主張設計的部分）。

審查人員同時指出，相較於原設計，系爭專利經修改後已成為一新穎且不同的之設計，因此，判斷系爭專利並不符合美國專利法第 112 條第 1 項「說明書之記載要件」，而無法享有美國專利法第 120 條於美國早先申請的利益。故在判斷系爭專利之有效性時，僅能以系爭專利申請日為判斷可專利性之基準日。

（二）申請專利之設計的解釋

1、申請專利之設計中的設計特徵描述

系爭專利之外觀是由一電子裝置之前方平坦表面所構成，其包含一具有圓角之矩形邊框的平坦面板，前方表面為連續平坦之平面，在外部邊緣內具有一個四邊直角之矩形的顯示面板，在接近上方處設有一膠囊形狀的聽筒孔，此外，下方設有一圓形按鍵，整個前方覆以黑色拋光表面。

2、虛線的意義

請參考圖 4-1 所示，本案審定理由指出虛線常見的用途可分為以下三種，分別是：

- （1）在其所實施的裝置環境內，界定主張設計的外在邊界；
- （2）在主張設計的外周範圍內，界定主張設計的內部邊界；
- （3）表現環境。

而本案系爭專利是以實線來表示主張設計的外在邊界，審查人員理解主張設計之部分以外的虛線是用以顯示環境，因此不會影響到申請專利範圍。然而，該圓形按鍵的虛線則是用以界定主張設計的內部邊界，審查人員認為這種虛線就會影響到申請專利範圍的解釋，並且在主張設計之部分中界定出一個圓形按鍵的特徵。

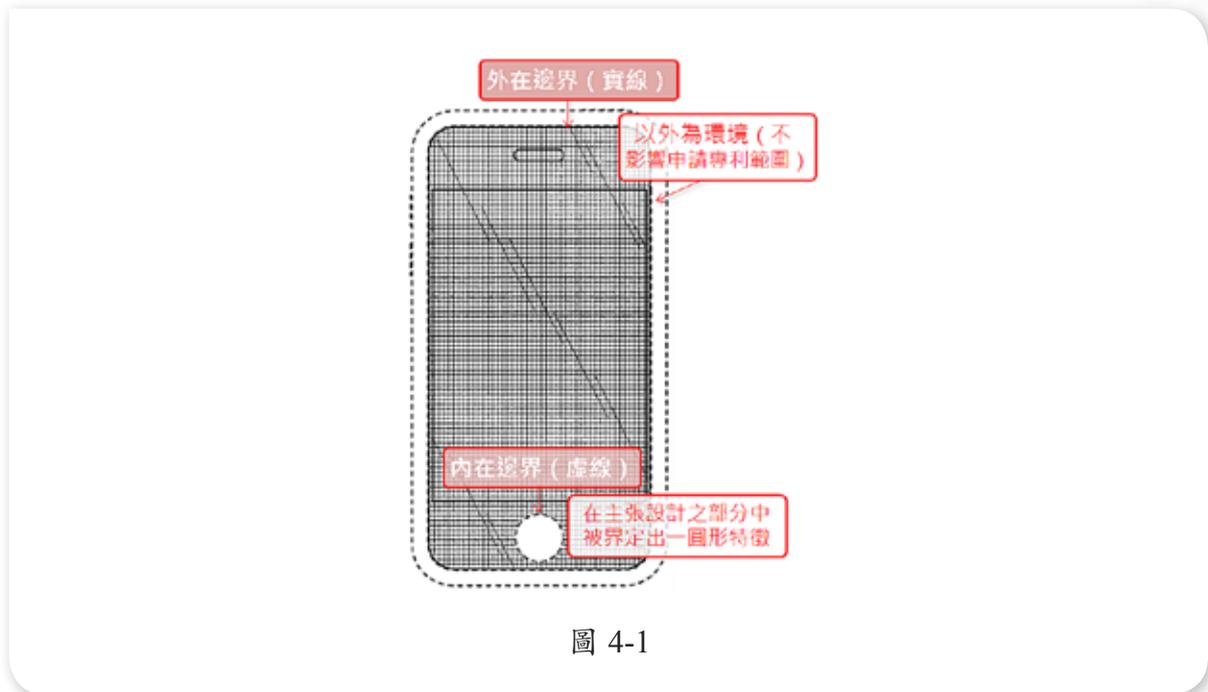


圖 4-1

3、顏色的認定

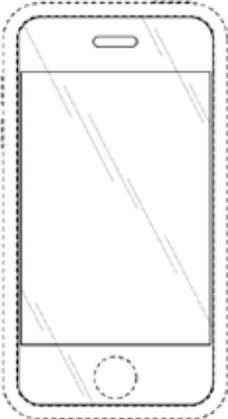
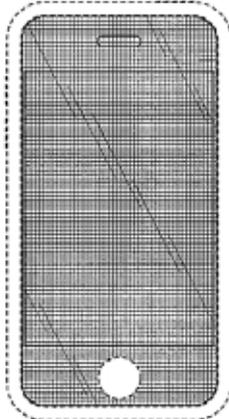
請參考表 4-2 所示，系爭專利與蘋果公司早先申請的 29/332683 號案²¹相較，其差異僅在於系爭專利的前方表面覆以單一黑色。然而，USPTO 認為僅僅只是單一顏色的差異並無法使其達到「可專利性 (patentability)」的要求²²，系爭專利已和 29/332683 號案構成顯而易知性重複專利 (obviousness double patenting)²³。因此，單一顏色的運用並無法使系爭專利的整體外觀產生足以區別的可專利性。

²¹ 第 29/332,683 號之申請日為 2009 年 2 月 23 日，該案其亦有主張早先申請之利益，其所主張之原申請案分別為 29/282,831 (申請日為 2007 年 7 月 30 日) 及 29/270,887 (申請日為 2007 年 1 月 5 日)，本案經核准為美國設計專利 D618,678 號。

²² *In re Iknayan*, 274 F.2d 943, 124 USPQ 507 (CCPA 1960).

²³ 顯而易知性重複專利係指前後案的申請專利範圍雖然不同，但相對於前案申請專利之設計，後案申請專利之設計是構成顯而易知的。

表 4-2 第 29/332,683 號案與系爭專利設計圖式對照表

基本資料	第 29/332,683 號 (申請日 2009/2/23, 主張早先申請案利益之日期分別為 2007/7/30 及 2007/1/5)	系爭專利 (申請日 2008/11/18)
圖式		

(三) 系爭專利不具新穎性且構成顯而易知

1. 系爭專利不具新穎性

審查人員指出美國 pre-AIA 第 102 條第 (e) 項對於新穎性的審查原則，必須透過普通觀察者進行單一測試²⁴。依據美國最高法院在 *Gorham Co. v. White*²⁵ 中，判決：以普通觀察者之觀點，對於系爭物品及系爭專利之設計施予購買時之一般注意力，若兩者之近似欺騙了觀察者，而誘使其購買誤認之產品，則認為兩者實質相同。另外，當系爭物品之及系爭專利僅存在細微差異時，仍不能避免構成侵權²⁶。

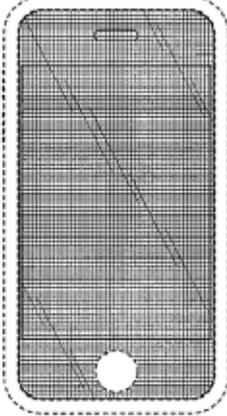
請參考表 4-3 所示，審查人員認為美國設計專利 D618,204 號案（下稱 '204 引證）與系爭專利的前方面板已實質相同，構成近似，因不具新穎性而違反美國 pre-AIA 第 102 條第 (e) 項之規定。

²⁴ *Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233 (Fed. Cir. 2009).

²⁵ *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511, 528 (1871).

²⁶ *Int'l Seaway* supra (citing *Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp.*, 728 F.2d 1423, 1444 [Fed. Cir. 1984]).

表 4-3 '204 引證與系爭專利設計圖式對照表

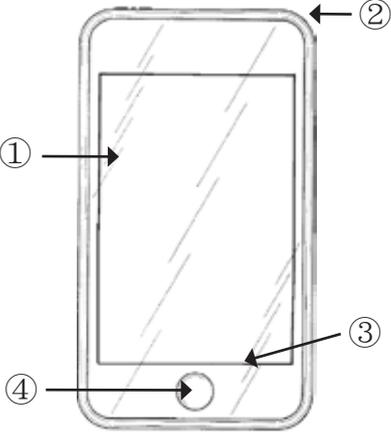
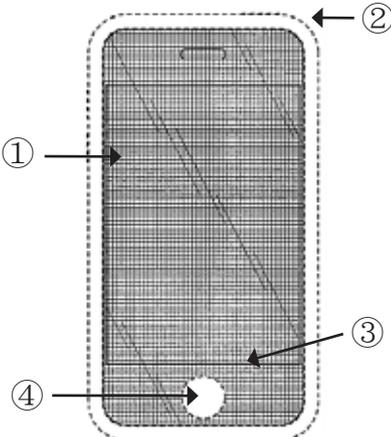
基本資料	'204 引證 (申請日 2007/6/27)	系爭專利 (申請日 2008/11/18)
圖式		

2. 系爭專利不具新穎性且構成顯而易知

審查人員指出由於美國設計專利 D602,014 號案（下稱 '014 引證）與系爭專利構成近似，故不具新穎性而違反美國 pre-AIA 第 102 條第（e）項之規定。

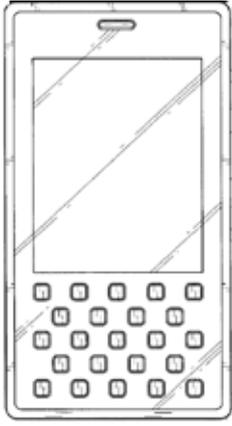
接下來審查人員又以前揭 '014 引證作為直接引證，與系爭專利進行相同點分析，相關圖式及分析內容整理如表 4-4 所示。

表 4-4 '014 引證與系爭專利設計圖式對照表

基本資料	'014 引證 (直接引證) (申請日 2007/8/31)	系爭專利 (申請日 2008/11/18)
圖式		
相同點分析	<p>①皆具有比例實質相同的矩形外緣 ②皆具有實質相同的四個倒角 ③前表面為連續平面，而且從外表面可看到矩形切直的顯示幕 ④顯示幕下方具有圓形輪廓</p>	

在相異點分析上，請參考表 4-5 所示，'014 引證中央顯示幕上方並未設有切口的聽筒。然而，審查人員指出對於技藝領域的普通設計師而言，透過間接引證已足以教示顯示幕上方具有一膠囊狀切口聽筒。藉由直接引證及間接引證組合後之外觀與系爭專利並沒有產生足以區別的可專利性。綜上，系爭專利因構成顯而易知亦違反美國 pre-AIA 第 103 條第 (a) 項規定。

表 4-5 直接引證與間接引證設計圖式一覽表

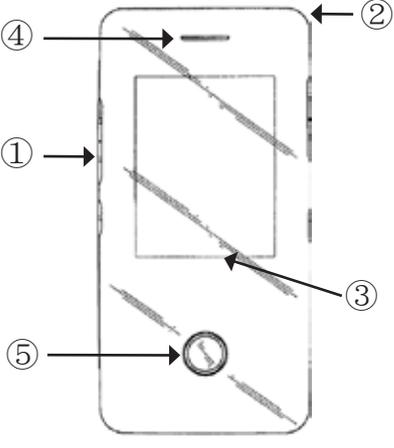
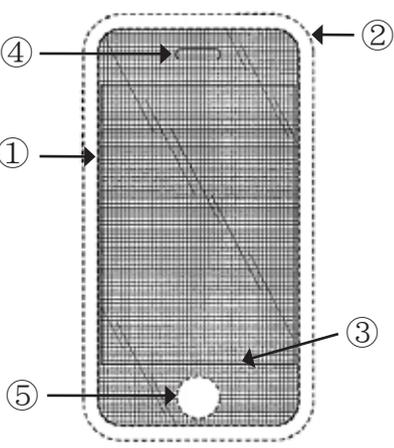
基本資料	直接引證	間接引證	
	'014 引證 (申請日 2007/8/31)	D543,183 (申請日 2006/2/27)	D562,285 (申請日 2007/1/16)
圖式			

3. 系爭專利構成顯而易知

(1) 核駁理由 1：違反美國專利法第 103 條第 (a) 項之規定 (AIA 法案修定前)

審查人員首先以美國設計專利 D546,313 號 (下稱 '313 引證) 作為直接引證，並進行相同點分析，相關圖式及分析內容整理如表 4-6 所示。

表 4-6 '313 引證與系爭專利設計圖式對照表

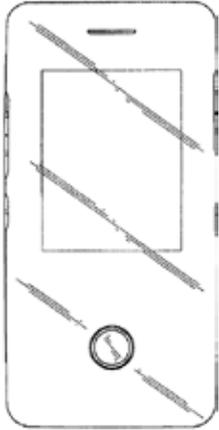
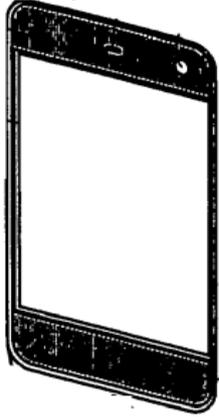
基本資料	'313 引證 (直接引證) (申請日 2006/3/9)	系爭專利 (申請日 2008/11/18)
圖式		
相同點分析	<p>①皆具有比例實質相同的矩形外緣 ②皆具有實質相同的四個倒角 ③前表面為連續平面，而且從外表面可看到矩形切直的顯示幕 ④中央顯示幕上方較接近前表面上端處設有切口的聽筒 ⑤顯示幕下方較接近前表面下端處設有一圓形</p>	

在相異點分析上，系爭專利的顯示幕顯得較大，以致於顯示幕距離兩側的間隙極窄，而下方的間隙則比上方的間隙要來得稍大。審查人員列舉了兩件先前技藝作為間接引證（如表 4-7 所示），並指出對於技藝領域的普通設計師而言，透過間接引證已足以教示其擴大顯示幕，並導出兩側間隙較窄、下方間隙比上方間隙要寬的設計。此外，由於直接引證及間接引證間的外觀特徵具有高度關聯性，因此參考間接引證以修飾直接引證是恰當的²⁷。最後，在先判決已指出技藝領域的普通設計師應用相關知識組合舊元素，應屬通常知識的範疇²⁸。綜上，系爭專利因構成顯而易知從而違反美國 pre-AIA 第 103 條第 (a) 項規定。

²⁷ *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA 1982)、*In re Carter*, 673 F.2d 1378, 213 USPQ 625 (CCPA 1982)、*In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956).

²⁸ *In re Antle*, 444 F.2d 1168, 170 USPQ 285 (CCPA 1971)、*In re Nalbandian*, 661 F.2d 1214, 1215-1217 (Cust. & Pat. App. 1981).

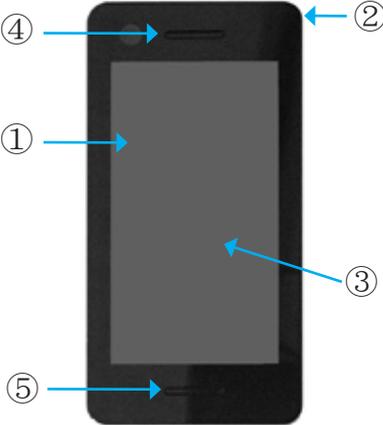
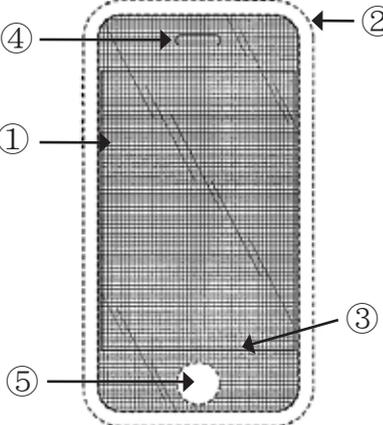
表 4-7 直接引證與間接引證設計圖式一覽表

基本資料	直接引證	間接引證	
	'313 引證 (申請日 2006/3/9)	WO 2006/038499 (公告日 2006/4/13)	日本意匠 D1235888 (公告日 2005/4/11)
圖式			

(2) 核駁理由 2：違反美國專利法第 103 條第 (a) 項之規定 (AIA 法案修定前)

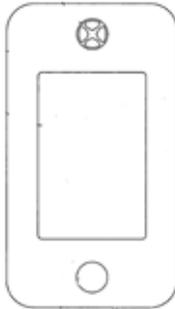
除了前述的核駁理由外，審查人員再以一件日本意匠 D1204221 號案 (下稱 '221 引證) 作為直接引證，並進行相同點分析，相關圖式及分析內容整理如表 4-8 所示。

表 4-8 '221 引證與系爭專利設計圖式對照表

基本資料	'221 引證 (直接引證) (公告日 2004/5/10)	系爭專利 (申請日 2008/11/18)
圖式		
相同點分析	<p>①皆具有比例實質相同的矩形外緣 ②皆具有實質相同的四個倒角 ③前表面為連續平面，而且從外表面可看到矩形切直的顯示幕 ④中央顯示幕上方較接近前表面上端處設有切口的聽筒 ⑤顯示幕下方具有特徵</p>	

在相異點分析上，請參考表4-9所示，'221 引證的顯示幕較窄，而且顯示幕下方並未設有圓形輪廓。然而，審查人員卻指出對於技藝領域的普通設計師而言，透過間接引證 1 已足以教示其擴大顯示幕，並導出兩側間隙較窄、下方間隙比上方間隙要寬的設計。另外，透過間接引證 2 也足以教示顯示幕下方的一個圓形輪廓。審查人員認為直接引證及間接引證組合後之外觀與系爭專利並沒有可專利性區別。綜上，系爭專利因構成顯而易知從而違反美國 pre-AIA 第 103 條第 (a) 項規定。

表 4-9 '221 引證結合間接引證設計圖式對照推移一覽表

	直接引證	間接引證 1	間接引證 2	組合引證後之外觀
		教示其擴大顯示幕	教示圓形輪廓	
圖式		 日本意匠 D1235888 +  美國設計專利 D577,703	 '313 引證 +  美國發明專利 2004/0223004 =	

由於蘋果未能在 iPhone 設計再審案提出對自己有利的證據，USPTO 遂以系爭專利違反美國 pre-AIA 第 103 條第 (a) 項及第 102 條第 (e) 項之規定，最終作出專利無效的審定。

伍、分析與討論

一、虛線（不主張設計之部分）的作用以及其對解釋申請專利之設計的影響

（一）美國 MPEP 與 iPhone 設計再審案

依前述有關美國 MPEP 的說明，在一般情況下，虛線可被用於二種用途：（1）表示申請專利之設計的環境；（2）界定主張設計的邊界。然而，USPTO 在 iPhone 設計再審案卻指出虛線可被用於以下三種用途：（1）在其所實施的裝置環境內，界定主張設計的外在邊界；（2）在主張設計的外周範圍內，界定主張設計的內部邊界；（3）表示環境；其似將 MPEP 中所指「界定主張設計的邊界」再進一步區分為外部邊界及內部邊界。綜上，本文將美國 MPEP 與 iPhone 設計再審案對於虛線解釋整理如表 5-1 所示：

表 5-1 美國 MPEP 與 iPhone 設計再審案對於虛線解釋一覽表

美國 MPEP	iPhone 設計再審案
申請專利之設計的環境	申請專利之設計的環境
界定主張設計的邊界	界定主張設計的外部邊界
	界定主張設計的內部邊界

以虛線表示申請專利之設計的環境時，通常係指利用虛線繪製該設計所施予物品或該設計與周圍環境的關係，該虛線係表示該物品或環境上實際存在的形狀或花紋，但為申請人不主張設計之部分，如圖 5-1²⁹ 所揭示虛線之車體後半部及輪胎，其係表示該設計之環境。而以虛線表示邊界線，則係為了幫助界定所要主張設計的邊界範圍，而得繪製一實際上並不存在的虛擬線段，以明確地區別主張設計的內容及不主張設計的內容，如圖 5-2³⁰ 係以虛線圈出一個區域以界定主張設計的內容。而在許多情況下則未必須另外繪製該虛擬線段，藉由既有的形狀或花紋的外周輪廓即可作為邊

²⁹ US D703,590, Front portion of a vehicle, toy, and/or replicas thereof, Date of Patent: Apr. 29, 2014.

³⁰ US D403,578, Bottle handle, Date of Patent: Jan. 5, 1999.

界線來達成區隔主張設計之部分與不主張設計之部分的目的，若該輪廓被繪為實線者，其係屬於所要主張設計的形狀或花紋之一部分（如圖 5-1 及 iPhone 設計之外在邊界線），若該輪廓被繪為虛線者，則屬於不主張設計之環境的一部分（如圖 5-3³¹ 及 iPhone 設計之內在邊界線）。故不論該邊界線是否為實際存在的輪廓線條或僅為界定範圍而為不存在的虛擬線段，按 MPEP 之解釋，只要係以虛線作為邊界線時，該專利權範圍係延伸至該邊界線，但不包含邊界線本身。

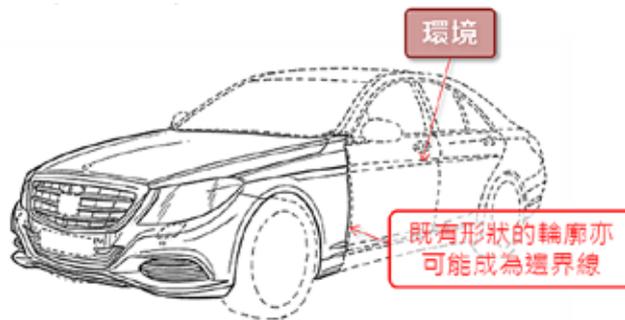


圖 5-1



圖 5-2



圖 5-3

³¹ US D570,693, Portion of a bottle, Date of Patent: Jun. 10, 2008.

論述

研析虛線對解釋申請專利之設計的影響—
以美國 iPhone 設計專利單方再審查案為中心

在圖 5-4 的左圖的例子中，不難理解，該專利權範圍係指自瓶口下方之邊界線向下延伸至瓶身中間之邊界線所構成的區域，但不包含該邊界線本身（如圖 5-4 右圖之填色部分，其餘部分屬於不主張設計之環境）。而在圖 5-5³² 左圖的例子中，若依相同方式解釋，該專利權範圍將係由物品的外周輪廓向內延伸至該內部邊界線所構成的區域；亦即，設計所主張的內容將會被認定為該物品的整體形狀再扣除內部虛線所繪之軸孔及鎖孔後的區域（如圖 5-5 右圖之填色部分）。然而，經扣除該軸孔及鎖孔之虛線後，主張設計的內容仍會形成數個鏤空之圓形軸孔及鎖孔特徵，此時不論該圓形軸孔及鎖孔的外周輪廓係以實線或虛線繪製，該圓形特徵似都被解釋至專利權範圍中。而在本件 iPhone 設計再審查中，USPTO 似乎即是以此種方式進行解釋，以致於該 iPhone 下方所繪製虛線的圓形按鍵，亦被解釋至專利權範圍中

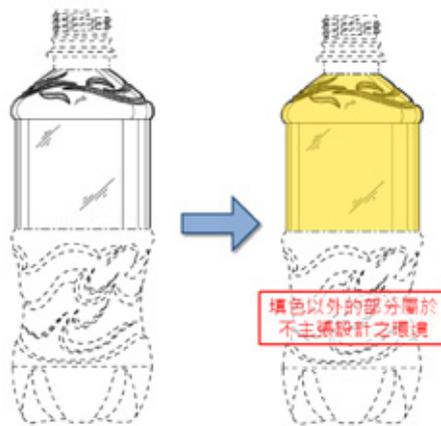


圖 5-4

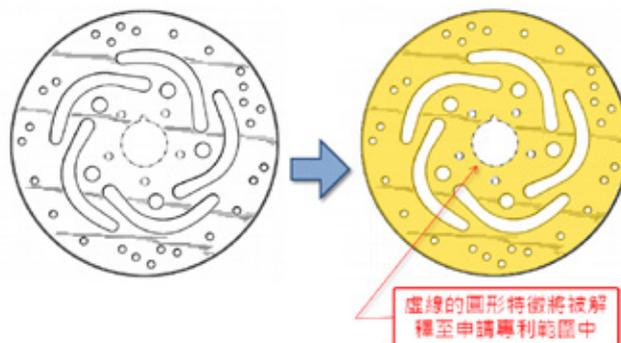


圖 5-5

³² US D413093, Disk brake rotor, Date of Patent: Aug. 24, 1999.

依筆者的觀點，解釋設計的專利權範圍，應以實線所揭露的內容為準，其相當於發明專利中請求項所界定的申請專利範圍；而虛線的意義，則相當於發明專利中說明書或圖式所揭示的實施方式，其雖得用於幫助理解並確定該設計的具體範圍，但其本身所揭示的外觀並不屬於設計之專利權範圍的內容，不論係用於表示外在邊界、內在邊界或是環境，原則上皆不得成為解釋專利權範圍的限制，以上述圖 5-5 之例，較合理的認知及解釋方式，應將該專利權範圍認定為「主張該物品的整體形狀（實線），其得於該盤體中央配置軸孔及鎖孔（虛線表示該設計之實施方式），但該軸孔及鎖孔之外觀（虛線所揭示者不論其為何形狀或何分布）並非專利權範圍」。同理，有關 iPhone 設計表面之虛線圓形按鈕，筆者認為該專利權範圍應認定為「主張該物品的整體形狀（實線），其得於該物品下方配置按鈕（虛線表示該設計之實施方式），但該按鈕之外觀（虛線所揭示者不論其是圓形或方形）並非專利權範圍」，而不宜採 USPTO 將該設計之解釋為「由物品的外周輪廓向內延伸至該邊界線所構成的區域」，此將造成內部虛線的圓形按鈕特徵被不當地解釋入專利權範圍中。

總而言之，專利權範圍應以實線所揭露的內容為準，虛線的作用係用於表現該設計的具體實施方式，其僅係用於幫助理解並確定該部分設計的具體專利權範圍。因此，藉由虛線所揭示的內容，可幫助理解該設計與其環境間之關係，包括主張設計之部分與外周環境間的位置、大小等關係，或主張設計之部分與其內部排除主張的元件或特徵間的分布、配置等關係，但應注意者，虛線本身所呈現的外觀則不應成為解釋專利權範圍的限制，以避免產生不合宜的解釋結果。

（二）我國專利審查基準規範

我國專利審查基準（下稱審查基準）指出「不主張設計之部分」可用於表示設計所應用之物品、所欲排除主張之部分或解釋其環境，另外也可以其他斷線方式所繪製之邊界線來表示「不主張設計之部分」³³。當申請人用其他斷線方式（例如一點鏈線）繪製邊界線，以明確區隔其邊界範圍，

³³ 2016 年版專利審查基準「第三篇設計專利實體審查」第八章部分設計，第 3-8-6 頁。

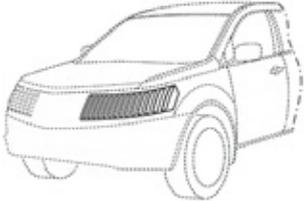
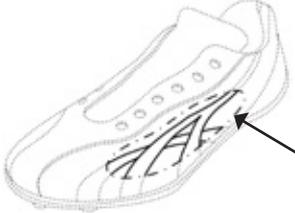
論述

研析虛線對解釋申請專利之設計的影響—
以美國 iPhone 設計專利單方再審查案為中心

該邊界線是一條虛擬的假想線，僅做為區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」，而該邊界線本身亦屬「不主張設計之部分」³⁴。

綜上，本文將我國審查基準對於「不主張設計之部分」之用途歸整如表 5-2 所示。

表 5-2 我國專利審查基準對於「不主張設計之部分」之用途一覽表

「不主張設計之部分」 的用途	圖例	圖例說明
表示設計所應用 之物品	 【手帕之部分】	以虛線表示「手帕」
所欲排除主張之部分	 【檯燈之部分】	以虛線表示檯燈「支架」，作為排除主張之部分
解釋設計所應用 之環境	 【汽車之頭燈】	以虛線表示「車燈」所應用之環境
區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」	 【球鞋之部分】	以一點鏈線區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」

³⁴ 同前註，第 3-8-5 頁。

除了上述「不主張設計之部分」的用途外，我國審查基準還指出在解釋申請專利之設計時，「不主張設計之部分」並得審酌之，據以解釋設計所應用之物品，或解釋與「主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係，或解釋環境³⁵。其中，對於「不主張設計之部分」係用於解釋與「主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係者，判斷外觀的相同或近似，以及創作性時仍應予以審酌。綜上，對於絕大多數的部分設計專利申請案而言，我國除了會比對「主張設計之部分」所構成的整體外觀外，「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係，也是審酌的因素之一。

（三）美國與我國對於虛線（不主張設計之部分）用途及對解釋申請專利之設計的影響差異

若將美國 MPEP 與我國審查基準規定進行對照，可發現兩國間對虛線（不主張設計之部分）之用途頗有雷同之處，例如 MPEP 指出可透過虛線「表示申請專利之設計的環境」，其中包括了與該設計相關的環境，以及該設計所施予或所應用之物品，我國審查基準也有類似規範。另外美國可透過虛線以界定主張設計的邊界，其相當於我國以其他斷線方式（例如一點鏈線）以區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」。最後，美國部分設計的虛線並「不構成申請專利之設計的一部分（form no part of the claimed design）」，其相當於我國審查基準的「所欲排除主張之部分」。

雖然美國與我國在虛線（不主張設計之部分）之用途近乎相同，不過美國 MPEP 並未明文指出在進行新穎性及非顯而易知性之判斷時，虛線與「主張設計之部分」的關係是否納入考量，相較之下，我國則是參考日本意匠審查基準的作法，將「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之間的位置、大小、分布³⁶關係，也是考量外觀相同或近似的因素之一。因此即使「主張設計之部分」的外觀相同，若與「不主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係略為不同，則應認定為外觀近似（表 5-3）³⁷。

³⁵ 同註 33。

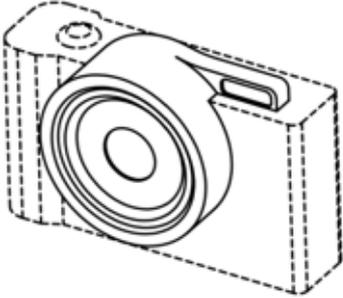
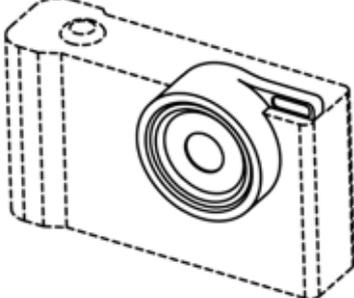
³⁶ 我國審查基準所稱的「分布」，在日本意匠審查基準則稱「範圍」。

³⁷ 同註 33，第 3-8-10 頁。

論述

研析虛線對解釋申請專利之設計的影響—
以美國 iPhone 設計專利單方再審查案為中心

表 5-3

	先前技藝	設計專利申請案
設計名稱	照像機之鏡頭	照像機之鏡頭
圖式		

綜上，本文將美國 MPEP、iPhone 設計再審查案以及我國審查基準對於虛線（不主張設計之部分）的作用以及其對解釋申請專利之設計的影響，統整如表 5-4 所示。

表 5-4 美國 MPEP、iPhone 設計再審查案及我國審查基準對於虛線（不主張設計之部分）的作用及解釋一覽表

虛線（不主張設計之部分）	美國		我國
	MPEP	iPhone 設計再審查案	審查基準
作用	環境	環境	環境 物品
	界定主張設計的邊界	界定主張設計的外部邊界 界定主張設計的內部邊界	區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」
	不構成申請專利之設計的一部分		所欲排除主張之部分
解釋			比對時，應予以審酌「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係

二、部分設計「增加新事項」之判斷

請參考表 5-4 所示，在本件 iPhone 設計再審查審定理由中，審查人員認為系爭專利相較第 29/282,834 案或第 29/270,888 案已導入新事項，不得主張早先申請日之利益，其理由主要有二：早先申請案皆未揭露系爭專利「前方覆以整個半透明黑色的拋光表面（但無色彩對比）」以及「排除面板上之圓形起始鍵，但包含膠囊形狀之聽筒開口」。

就前者之理由，經比對系爭專利與早先申請案於申請時所檢附之圖式，該二案於申請時皆係揭露一「純黑色之面板及灰色之顯示幕」，但並未揭露系爭專利「前方覆以整個半透明黑色的拋光表面」，故 USPTO 所認定第 29/282,834 案或第 29/270,888 案皆未揭露系爭專利「前方覆以整個半透明黑色的拋光表面（但無色彩對比）」，應屬合理。然而就後者之理由，筆者認為第 29/282,834 案或第 29/270,888 案之「圓形起始鍵」及「膠囊形狀之聽筒開口」雖皆為虛線，但其已明確揭露該「起始鍵」及「聽筒開口」之具體形狀，而系爭專利僅係將原不主張之「膠囊形狀之聽筒開口」改為主張設計之部分，其似無導入新事項之情事。

表 5-5 系爭專利與原申請案申請時之設計圖式對照表

早先申請案（原申請案）申請時之圖式		系爭專利公告時之圖式 （申請日 2008/11/18）
29/270,888 （申請日 2007/1/5）	29/282,834 （申請日 2007/7/30）	
<p>膠囊形狀之聽筒開口由「虛線」改為「實線」</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 半透明黑色的拋光表面 • 無色彩對比

論述

研析虛線對解釋申請專利之設計的影響—
以美國 iPhone 設計專利單方再審查案為中心

若依 MPEP 有關新增事項之說明，「申請人在申請時圖式所揭露的所有內容中，將部分實線改繪為虛線，或是將虛線改繪為實線，並未超出原始揭露之內容」，若其已為先申請案已明確揭露的內容，而僅係將原不主張之虛線改為實線，一般原則應判斷為未導入新事項。畢竟，導入新事項的判斷，係判斷後申請案的設計是否已揭露於先申請案所揭露的內容中，而非如本案理由係判斷後申請案所主張的範圍是否與先申請案的範圍相同。筆者認為，USPTO 以其變更了主張設計之部分即認定其為導入新事項之判斷，已逸脫了 MPEP 所指「是否為原所揭露之既有先前基礎」的判斷原則，且這樣的判斷結果恐失去了「先申請原則」下鼓勵申請人就其已完成之創作儘早提出申請之意義，亦失去了申請人早先申請得「享有早先申請日優惠」之利益。

近年來，USPTO 對於部分設計有關新事項的判斷一直存有議論。例如，在 2013 年之 *In re Owens* 案³⁸ 中，該案因「新增邊界線並變更了主張的範圍」而被認為導入新事項，其判斷結果即頗受外界討論；而在這幾年 USPTO 所舉辦的設計日 (Design Day) 研討活動中，USPTO 即拋出了諸多案例供外界進行討論，如圖 5-6³⁹，其指出若為隨機選取所要主張或取消主張的變更，將可能造成導入新事項的結果。然而這樣的論點，至今仍受外界質疑，因為該判斷原則並不明確，且亦不符 MPEP 之判斷原則，故至今為止，該議題仍懸而未決⁴⁰。

³⁸ 參照 *In re Owens* (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。

³⁹ 摘錄自 Joel Sincavage 於 2013 Design Day 簡報 “More About the Written Description Requirement of 35 USC 112 (a)”，第 8 頁。

⁴⁰ USPTO 於 2016 年 4 月 15 日對外發布了有關設計專利「說明書之記載要件」的意見徵求書，希望就設計專利有關「新事項」問題徵求外界意見並請提供建議方案，惟此方案仍在進行中，USPTO 尚未發布進一步之結論。

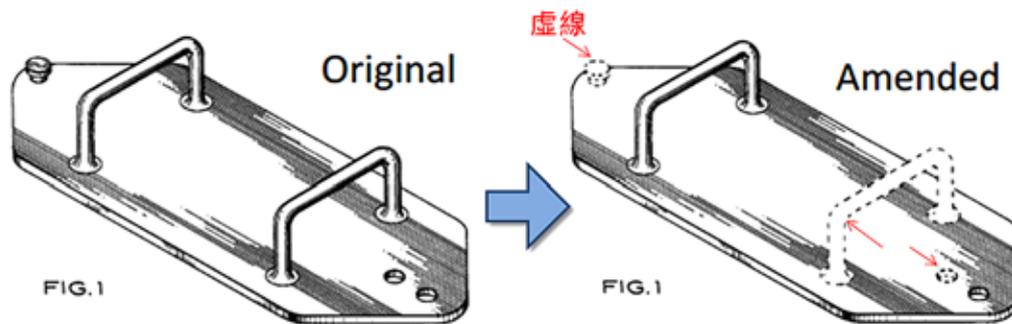


圖 5-6 2013 Design Day 簡報

陸、結論

自美國於 1980 年 *In re Zahn* 案開放了部分設計之保護制度後，世界各國亦陸續開放了部分設計制度，而我國也於 102 年 1 月 1 日專利法修法開放了部分設計之設計專利的申請。然而，在解釋部分設計之專利權範圍時，該虛線該如何認定以及其對解釋專利權範圍的有何影響，始終是個爭議之議題。

以創新之產品設計舉世聞名之美商蘋果公司，即廣泛地運用部分設計申請而編織出全面且具侵略性的設計專利布局，也因其於近年的諸多訴訟案例，使得設計專利再次成為外界討論的議題。而本件蘋果公司 iPhone 設計之再審查即涉及了部分設計的「解釋專利權範圍」問題，以及美國近年廣受討論的部分設計有關「判斷是否導入新事項」議題。該案之審定理由產生了虛線得用於界定「內部邊界」的新類型，並作出了系爭專利之「界定內部邊界之虛線所揭露的特徵會成為專利權範圍的限制」解釋；此外，將原所揭露之部分虛線變更為實線而改變了所要主張的內容，USPTO 則認定其為導入新事項而無法享有在先申請案申請日之利益，這樣的判斷也造成了該案不符新穎性及構成顯而易知的專利無效結果。



論述

研析虛線對解釋申請專利之設計的影響—
以美國 iPhone 設計專利單方再審查案為中心

然而，分析 USPTO 之審定理由，筆者認為，不論虛線係作為界定內部邊界或外部邊界，亦或係用於表示環境，虛線所呈現的外觀不應屬於專利權範圍的內容。亦即，解釋部分設計的專利權範圍，應以實線所揭露的內容為準，虛線的作用是用於表示該設計於物品或環境中的具體實施方式，解釋時僅需考量虛線對主張設計之部分於物品或環境間之位置、大小、分布等關係所造成之影響，但虛線本身所揭露的外觀不應成為解釋專利權範圍的限制。

此外，有關導入新事項的判斷，應係判斷後申請案的設計是否已揭露於先申請案所揭露的內容中，而非以後申請案所主張的範圍是否與先申請案的範圍相同為判斷準則，故筆者認為，若該變更的實、虛線內容為原申請時實質上已具體、明確揭露者，仍應判斷為未導入新事項而准予修正，否則將失去了專利制度之「先申請原則」下鼓勵申請人就其已完成之創作儘早提出申請之意義。