

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查 ——以美國、韓國及日本為例（上）

葉雪美*

摘要

在歐盟、韓國、美國與日本簽屬日內瓦法案的海牙協定後，大幅提升國際註冊的經濟效益。海牙體系的國際註冊簡化申請程序，有利於產品創新、增加商業交易機會，是智慧財產權布局不可忽視的利器。然而，有些成員國的設計保護制度要實體審查，且要求圖式揭露需符合明確性要件，才能取得設計保護。本文簡介海牙體系國際註冊申請（以下簡稱國際申請）的發展趨勢，再以指定美國、韓國及日本（韓國、日本將在下一期作介紹）的國際申請為例，說明國際申請的實體審查實務，提供給國內企業智慧財產權布局參考之用。

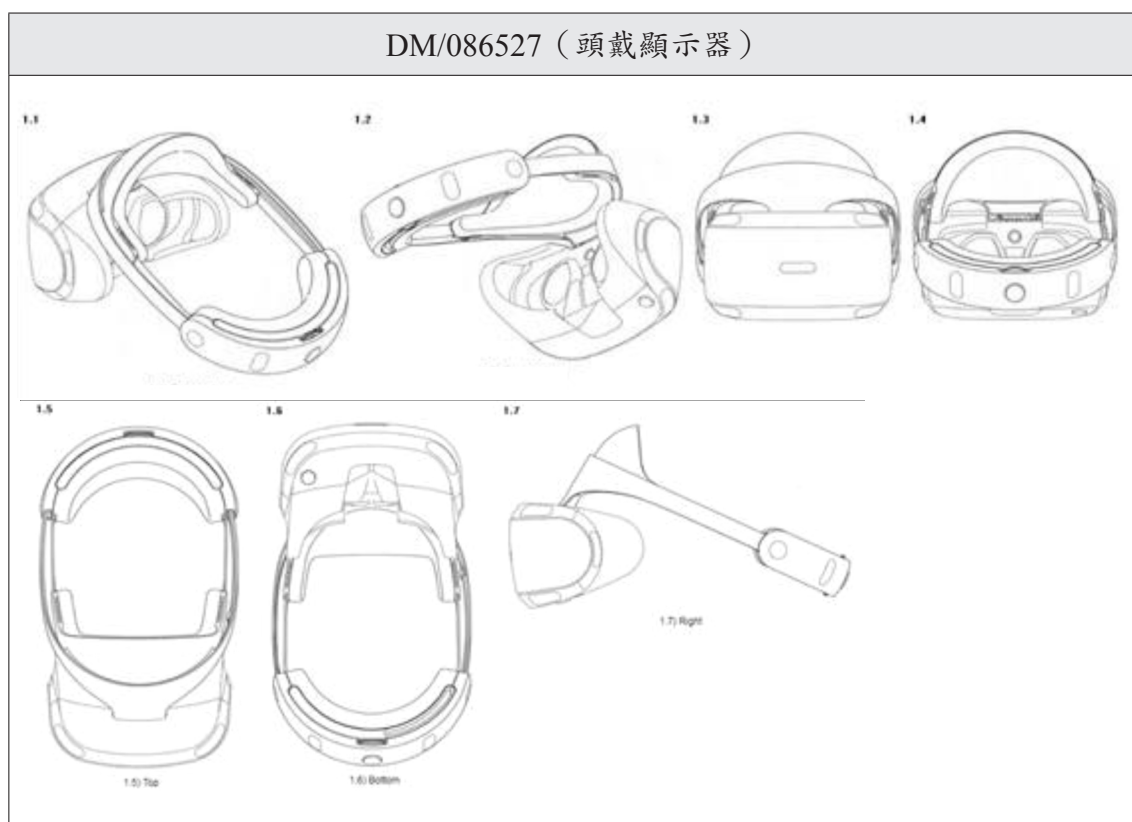
關鍵詞：海牙協定、國際註冊、拒絕通知、設計標的、單一性、圖式揭露、充分揭露、明確性、新穎性、創作性、非顯而易知。

* 作者曾為經濟部智慧財產局專利高級審查官，現已退休。
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

傳統智慧財產權保護只在提出申請且得到保護之國家或地區領域中有效，然而世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, 以下簡稱 WIPO）經由國際條約的機制將專利、商標及工業設計的申請與保護導向國際化。長久以來，WIPO 海牙協定（the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs）的工業設計國際註冊體系並不為各國企業所重視。2007 年，歐盟（European Union）加入日內瓦法案的海牙協定之後，非洲智慧財產權組織（OAPI）、丹麥、芬蘭、波蘭、立陶宛、挪威、韓國也相繼加入，2015 年美國與日本同時簽屬日內瓦法案，2016 年土庫曼斯坦與柬埔寨也加入海牙協定，到目前共有 66 個會員，保護的區域可涵蓋 84 個國家¹，大幅提升海牙國際註冊的經濟效益。海牙體系的國際註冊申請不僅簡化申請程序，也刺激國際貿易與產品創新，增加新市場與商業交易機會，例如日本 Sony 公司經 JPO 提出國際海牙註冊申請（如圖 1），已是各國企業參與國際市場競爭與智慧財產權布局不可忽視的有效工具。

¹ 其中 Benelux (BX) designation includes Belgium, Luxembourg and the Netherlands, European Union designation includes its 28 Member states, African Intellectual Property Organization (OAPI) designation includes its 17 Member states。

圖 1 Sony 公司的國際註冊設計²

海牙體系對於國際註冊申請的圖式（reproductions）並無特別規定³，提交的圖式品質只要確保申請設計的所有細節均可清晰辨認，可以公告即可。這幾年，由於韓國、日本及美國的加入，而其設計保護制度除了要經過實體要件的審查外，對於圖式也有一定程度的要求，為了避免國際申請案在指定國審查因圖式揭露不足而被駁回的情形，2016 年 8 月，WIPO 提出的一份關於「圖式準備及製作指南」提供給海牙體系的使用者作為參考⁴。本文首先說明海牙工業設計國際註冊申請

² 資料來源：2015/11/2, 3D MGAME, 日本 Sony 公司的 DM/086527 的 PSVR 設計，是日本加入海牙協定後，日本公司透過海牙\體系國際申請取得註冊設計的第 1 個設計，指定歐盟、挪威、非洲智慧財產權組織、瑞士等 8 個成員國。

³ 1999 年日內瓦法案的施行細則第 9 條規定，申請寄存或註冊的設計如果是二維的平面設計，包括產品的圖案、線條或顏色，任何締約國不得要求超過一張以上的視圖，如果是三維的立體設計，包括產品的形狀與表面裝飾，任何締約國不得要求超過六張以上的視圖。另海牙系統的國際申請可一次申請多個設計，第 1 個設計稱設計 1，設計 1 中第 1 張視圖為 1.1。

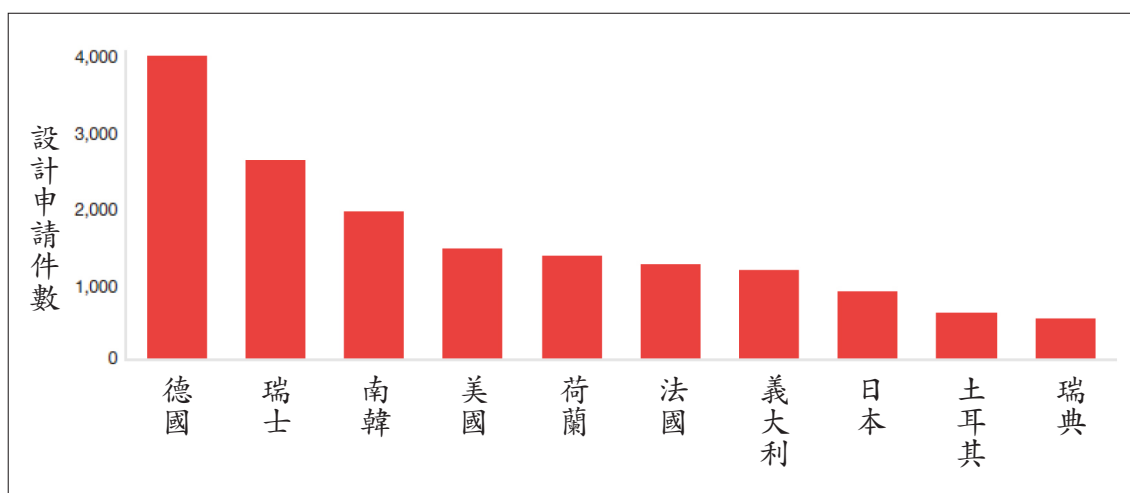
⁴ 參見 WIPPA from August 10, 2016, a new document entitled Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices is available for users of the Hague System。

近幾年的發展情況，簡單介紹圖式製作指南，整理及分析美國、韓國及日本對於國際申請案件的審查情況，因為各國的設計保護制度及法律不同，對於圖式揭露、保護標的及實體要件的審查基準也不一樣，同一申請案件在各國的審查結果可能也不同，希望這些整理及分析的結果，能提供國內企業提出海牙體系國際申請時之參考。

貳、海牙工業設計國際申請的近況

由 WIPO 的 2017 年海牙年度回顧（Hague Yearly Review）⁵ 可得知，2016 年海牙國際註冊體系的工業設計國際申請成長了 35.3%，這些國際申請的設計數量成長了 13.9%，2016 年提交的 5,562 件國際申請共包含 18,716 個設計（如表 1）。綜觀 2016 年的國際申請，德國是海牙體系的最大客戶，總共有 3,917 個設計，其次是瑞士有 2,555 個設計，韓國有 1,882 個設計，美國排名第 4 擁有 1,410 個設計和荷蘭則有 1,317 個設計。在前 10 排名之國家（如表 2）每年都有較大幅度的成長，日本（排名第 8 名）的國際申請從 2015 年的 411 個設計增加到 860 個設計，成長 109.2%；而土耳其從 244 個設計增加到 577 個設計，成長 136.5%。從 2014 年起，中國大陸的廠商也開始利用海牙體系在海外市場（歐盟、美國及日本等）保護其產品的外觀設計，由於中國大陸尚未加入海牙協定，廠商只能透過第三國提出國際申請，申請案件也逐年成長。

⁵ 參見 Hague Yearly Review - International Registrations of Industrial Designs-2017。參見 WIPO 網頁：
<http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4200&plang=EN>（最後瀏覽日：2018/4/18）。

表 1 2005-2016 年海牙國際申請案件的成長趨勢⁶表 2 2016 年海牙國際申請設計數量排名前 10 的國家⁷

2016 年，海牙體系最大的客戶是荷蘭的 Fonkel Meubelmarketing 公司⁸，提出 32 件國際申請共有 953 個設計，申請的大都是 06-01、06-03、06-04 及 06-06 家具類的設計（如圖 2），所指定的成員國大都是歐盟。其次是韓國 Samsung 電子公司，提出 351 件國際申請共有 862 個設計，LG 電子公司提出 674 件國際申請共有 728 個設計，排名第 4 是瑞士 Swatch 公司提出 119 件國際申請總計 383 個設

⁶ 圖表 1-6 資料來源是 WIPO 的 2017 年海牙體系工業設計國際註冊年報回顧的內容，P.15, Figure A1, 參見 WIPO 網頁：http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_930_2017.pdf（最後瀏覽日：2018/4/18）。

⁷ 同註 5, p.8, Figure 2。

⁸ 網路上找不到該公司的網頁，也無相關資料。

計和美國寶潔企業（Procter & Gamble）提出 72 件國際申請有 348 個設計，排名第 6、7 及第 11 的是德國汽車廠商——福斯汽車（VOLKSWAGEN, VW）、雷諾汽車（Renault S.A.S）及戴姆勒汽車（Daimler AG），分別有 337 個設計、289 個設計及 166 個設計。日本三菱電子（Mitsubishi Electric）公司排名第 15 有 44 件國際申請包含 129 個設計；而中國大陸聯想集團（Lenovo）排名第 39，在 19 件國際申請中包含 59 個設計⁹。由前述資料可得知，Samsung 及 LG 公司的智慧財產權策略相當靈活，已會利用海牙體系一案多設計的申請優勢，取得成員國設計專利的保護。



圖 2 荷蘭 Fonkel Meubelmarketing 公司的國際申請案¹⁰

2016 年的國際申請案件以羅卡諾國際工業設計分類（以下簡稱國際分類）來分析占有率，第 6 類家具類占總設計額的最大比率（12.6%），其次是第 14 類的錄音和通訊設備類占有 11.3%，其中大部分是韓國、美國、日本及德國的廠商所申請，排名第 3 的是第 12 類交通工具類占 8.2% 和第 10 類的鐘錶類占 7.1%，第 9 類的包裝及容器類占 6.2%，排名第 6 是第 23 類的供熱及冷卻設備類占 6.1%，第 7 是第 11 類的裝飾品類占 5.8%¹¹。

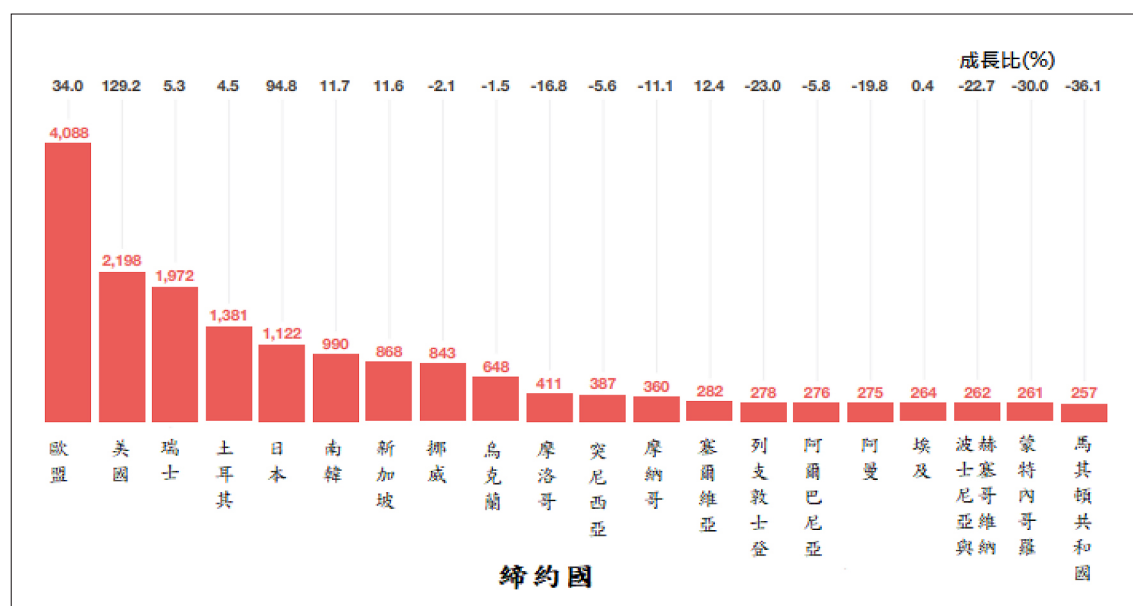
⁹ 同註 5, p.16, Table A4。

¹⁰ 荷蘭的 Fonkel Meubelmarketing 公司在海牙體系設計專利國際申請案的圖式中大都以多個立體圖的形式呈現所請求的家具設計。

¹¹ 同註 5, p.33, Table A5。

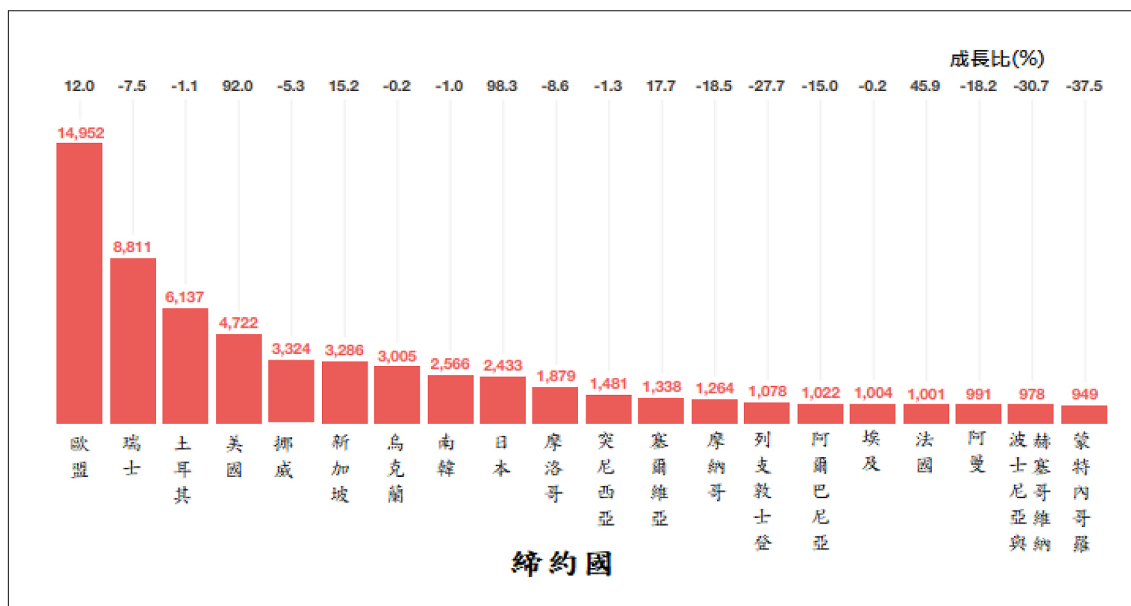
如表 3 及 4，歐盟是海牙國際申請最多的指定國，一共有 4,088 件申請，包含 14,952 個設計，其次是美國的 2,198 件申請包含 4,722 個設計，排名第 3 是瑞士 1,972 件申請包含 8,811 個設計，土耳其 1,381 件申請包含 6,137 個設計，日本的 1,122 件申請包含 2,433 個設計，韓國 990 件申請包含 2,566 個設計，新加坡 968 件申請包含 3,296 個設計以及挪威 843 件申請包含 3,324 個設計。

表 3 2016 年海牙國際申請指定國前 20 排名的申請數量¹²



¹² 同註 5, p.26, Figure A18。

表 4 2016 年海牙國際申請指定國前 20 排名的設計數量¹³



參、海牙體系的圖式準備及製作指南

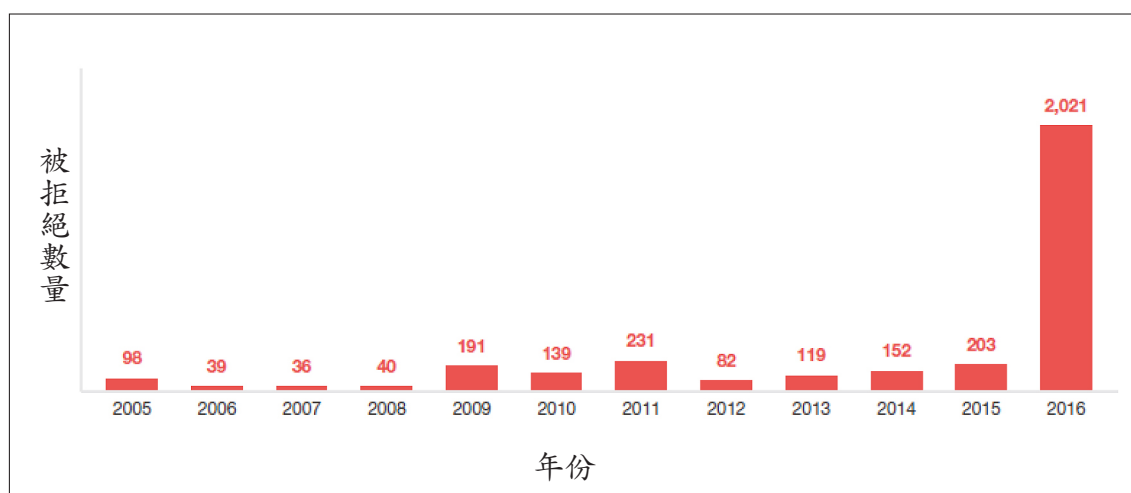
1999 年以前，海牙體系原為工業設計國際寄存制度（International Deposit of Industrial Designs），對於設計的圖式並沒有特別的規定。1999 年日內瓦法案將國際寄存制度改為國際註冊制度，海牙法案的共同施行細則（Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement, 簡稱共同施行細則）第 9 條（3）項規定，如果申請註冊的設計是 2D 的平面設計包括產品的圖案、線條或顏色，任何成員國不得要求超過一張以上的視圖，如果是 3D 的立體設計包括產品的形狀與表面裝飾，任何成員國不得要求超過 6 張以上的視圖。提交的圖式品質要確保申請設計的所有細節均可清晰辨認，並可予以公告。

這幾年陸續有一些新成員國加入海牙協定，有些成員國的設計保護制度除了要進行實體審查之外，對於申請時所附之圖式揭露，也必須符合充分且清楚揭露請求設計的明確性要件。例如：日本、韓國、美國、羅馬尼亞及敘利亞，原則上，都須以六面視圖揭露 3D（立體）產品之設計，以前、後視圖揭露 2D（平面）產品之設計。必要時，也得以完整揭露的多個立體圖取代六面視圖，只有日本除外，

¹³ 同註 5, p.27, Figure A19。

尚須六面視圖的大小比例應一致；省略之視圖應予以說明；如果在視圖中揭露產品不主張設計之部分，應聲明之。另外，如果必須揭露產品的內部配置（internal configuration）或外觀表面，才能充分且明確的揭露請求設計時，在申請時應提出其他特定的輔助視圖，例如：剖面圖、放大圖等。共同施行細則第9條（4）項後段亦規定，成員國得以所附圖式無法充分揭露所請設計之理由拒絕該國際申請。因此，國際申請被拒絕的設計數量在過去3年急遽成長，由2014年的152件攀升到2016年的2,021件。

表5 2005-2016年海牙國際申請被拒絕的設計數量¹⁴



為了避免國際申請案在指定國審查時，因圖式揭露不足而被駁回或拒絕的情形，2016年8月，WIPO提出的一份關於「圖式製作與準備指南（Guidance on Preparing and Providing Reproductions 以下簡稱圖式指南）」¹⁵，提供給成員國的使用者參考，該指南係與海牙體系有審查機制的成員國磋商後編輯而成，非全面性的指導原則，僅以案例詳細說明各種可能被拒絕的樣態，協助申請人儘量避免因圖式無法充分揭露遭拒絕。圖式指南內容分為4大部分：（1）因視圖不足而未充分揭露；（2）視圖無法明確揭露請求之設計；（3）視圖無法明確揭露3D

¹⁴ 同註5, p.39, Figure A33。

¹⁵ As from August 10, 2016, a new document entitled Guidance on Preparing and Providing Reproductions in Order to Forestall Possible Refusals on the Ground of Insufficient Disclosure of an Industrial Design by Examining Offices is available for users of the Hague System, 參見 WIPO 網頁 http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf（最後瀏覽日：2018/4/27）。

產品的外形輪廓及表面凹凸變化；（4）視圖之間所揭露的請求設計在造型或色彩的不一致。每一部分都有圖解的指導範例及詳細的文字說明¹⁶可供參考。

圖式指南最後一頁清楚表列匈牙利）、日本、韓國、摩爾多瓦、羅馬尼亞、敘利亞及美國等成員國相關圖式揭露規則。簡單整理一下，美國對圖式及說明書的要求：（1）立體產品必須提供六面視圖或足以充分揭露的多個立體圖；（2）要適當的說明每一視圖的方向及視角；（3）圖式中不主張設計之部分的呈現方式應在說明書清楚說明；（4）應在圖式中以明暗變化、陰影或細線呈現產品的表面變化或外形輪廓；（5）所有視圖應採用相同的形式表達，且嚴禁彩色與黑白視圖混合使用。日本則嚴格要求：（1）立體產品必須提供六面視圖，且視圖的大小比例要一致；（2）要適當的說明每一視圖的方向及視角；（3）省略視圖之說明；（4）應提供剖視圖或立體圖來表示產品表面輪廓，無需在視圖中增加陰影線。

肆、指定國的實體審查及保護效力

1999 年日內瓦法案第 14 條（1）款規定，從國際註冊日起，國際註冊在每一個被指定成員國至少要享有依該成員國法律正常提交申請之工業設計給予保護的同等效力。如果任何成員國對於已在國內或地區公告的設計提供臨時保護，那就必須對於已公告的國際註冊提供同一性質的臨時保護。海牙體系中有些成員國不進行實體審查，有些成員國僅審查是否符合設計定義，有些成員國則進行實體審查。原則上，拒絕通知的時限是從國際註冊公告之日起 6 個月，有些成員國則將拒絕通知的期限延長至 12 個月。

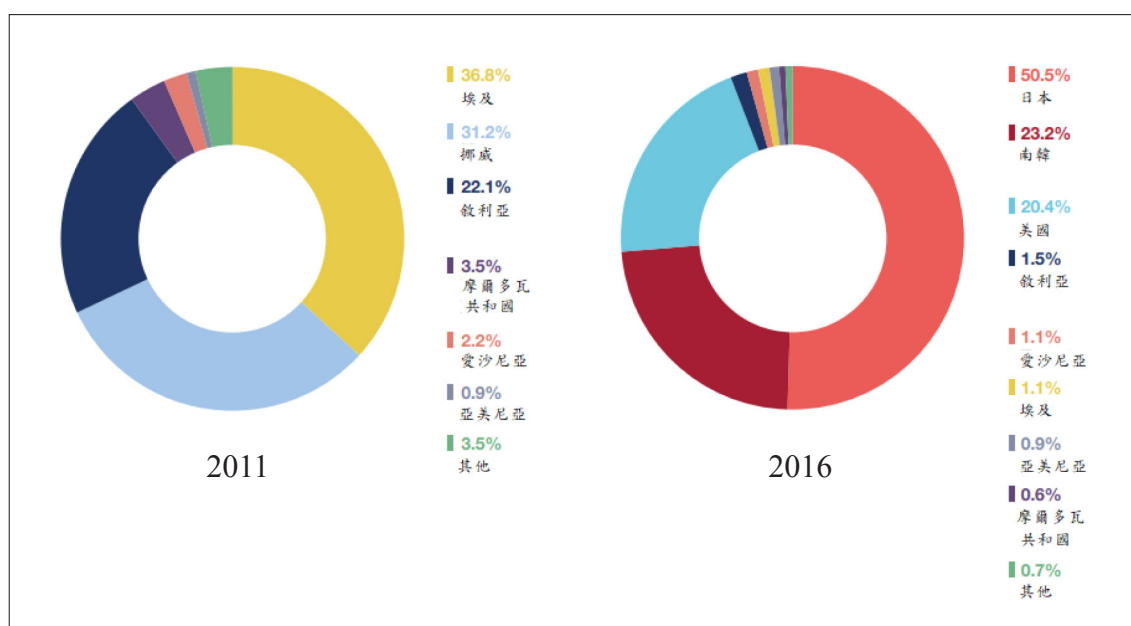
海牙體系不進行實體審查的成員國有：非洲智慧財產權組織、貝里斯、蒙古、納米比亞、希臘、列支敦斯登、黑山、摩納哥、馬其頓與阿爾巴尼亞，通常國際註冊給予保護的效力，自國際註冊日起。有些成員國只審查國際申請是否符合設計定義，是否為設計保護之標的，例如：歐盟、法國、瑞士、塞爾維亞、摩爾多瓦、

¹⁶ 可參考 TIPO 於 106 年 4 月 26 日發布中文本的 WIPO 的「設計專利製圖指南」，參見 TIPO 網頁 <https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/74261151870.pdf>（最後瀏覽日：2018/4/27）。

烏克蘭、保加利亞與突尼西亞，原則上，國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起，如果拒絕通知（全部或部分）已發出隨後被撤回，國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起。

其他的成員國包含：亞美尼亞、德國、義大利、斯洛維尼亞、丹麥、阿曼、汶萊、冰島、吉爾吉斯、波蘭、拉脫維亞、波札那、喬治亞、埃及、摩洛哥、亞塞拜然、敘利亞共和國、匈牙利、羅馬尼亞、立陶宛、挪威與聖多美普林西比等，則審查單一性（unity of design）、新穎性（區域新穎性或絕對新穎性）、原創性等專利要件。其中挪威與聖多美普林西比特別註明，如有優先權主張，自優先權日起。原則上，拒絕通知的時限是從國際註冊公告之日起 6 個月，有些成員國則將拒絕通知的期限延長至 12 個月。

表 6 2011 及 2016 年指定國拒絕國際申請的比例圖¹⁷



¹⁷ 同註 5, p.40, Figure A34。

2016 年海牙國際申請的拒絕通知共有 2,021 件，其中有 50.5% 是日本特許廳（JPO）所為，23.2% 是由韓國智慧財產局（KIPO）發出的，20.4% 則是美國專利商標局（USPTO）所拒絕的，這 3 個國家的拒絕通知占了海牙體系的 9 成以上。本文檢索國際申請的拒絕通知內容加以整理分析，核駁理由大致上可分為：（1）非設計保護之標的，（2）設計的單一性，（3）說明書及圖式無法充分揭露，請求保護之設計不明確，（4）不具新穎性以及（5）不具創作性（非顯而易知性）等事由。其中又以第（2）項的「單一性」及第（3）項的「說明書及圖式無法充分揭露，以致設計標的不明確」的核駁比例最高，以下章節就 3 個國家以前述 5 項核駁事由的拒絕通知分別舉例說明之。

伍、美國的國際申請之實體審查

美國在 WIPO 締約時聲明，國際申請指定美國為指定國時，USPTO 對於國際申請的實體審查包含：新穎性、非顯而易知性、圖式是否充分揭露、請求設計的明確性、單一專利請求項及設計標的必須是可應用於工業產品的裝飾性設計等專利要件。

一、非設計保護之標的

美國專利法（本章節中簡稱專利法）第 171 條規定：凡對於工業產品之任何新穎、原創的及裝飾的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件，取得設計專利。設計專利請求保護之標的是具體實施或應用於工業產品（或其一部分）的設計，不是產品本身¹⁸，也不是產品設計，而是應用於產品之設計，是由產品的視覺特所構成。設計必須實施於物品的外觀上，設計專利之標的應是關於物品的表面配置（configuration）或形狀，或應用在物品的表面裝飾，或表面配置與表面裝飾之結合。因此，設計不能脫離其所應用之物品而單獨存在，也不能僅為表面裝飾之方案，設計必須是明確的、事先預期且能重製的，不能是方法的偶然結果¹⁹。

¹⁸ 參見 Ex parte Cady, 1916 C.D. 62, 232 O.G. 621 (Comm'r Pat. 1916)。

¹⁹ 參見 Blisscraft of Hollywood v. United Plastics Co., 189 F. Supp. 333, 127 USPQ 452 (S. D. N. Y. 1960) 294 F.2d 694, 131 USPQ 55 (2d Cir. 1961)。

（一）房間內的布置及安排（Get-up）

2015 年 6 月 16 日，德國 HERBACIN 化妝品公司提出 DM/088865 國際分類第 32 類的「Get-up」國際註冊，包含兩個設計（如圖 3），指定國包含美國、日本、韓國及瑞士。在美國的申請序號為 35/500,495，2016 年 6 月，USPTO 發出非最終的核駁通知，其中說明：上訴法院認為，可授與專利之設計必須是「為裝飾所實施物品之目的而創作之設計」²⁰。本案的「Get-up」是房間內部的布置（擺設），其中涵蓋桌子、櫃檯、長方形隔板及隔牆等，不是特定的工業產品設計，這些初步證據足以證明本案設計缺乏裝飾性，並不是專利法第 171 條所規定之法定標的。

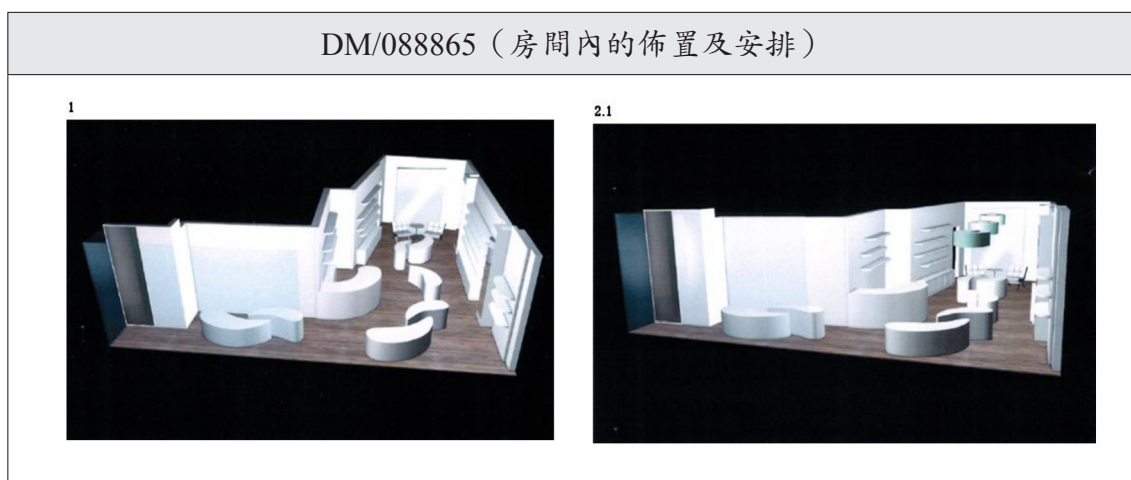


圖 3 Get-up 設計

2016 年 5 月 30 日，AOSSIA 公司提出 DM/091532 的「Get-up」，是一種球體內部護理服務空間安排的設計（如圖 4），指定國有美國、歐盟及瑞士。2017 年 6 月，USPTO 的核駁通知說明：專利法第 171 條規定「對於工業產品之任何新穎、原創的及裝飾性的設計」，其中至少包括三種樣態之設計標的：（1）應用或實施於工業產品的裝飾、壓印記、印刷或照片的設計（表面處理）；（2）用於工業產品形狀表面之設計；以及（3）

²⁰ 參見 *In re Carletti*, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964)。

以上兩者的結合²¹。申請人所主張之設計被認為僅是在一個房間內對於許多物品的布置或安排，不是應用在工業產品的裝飾性設計，而且佈置本身並不是工業產品，不符專利法第 171 條之規定。

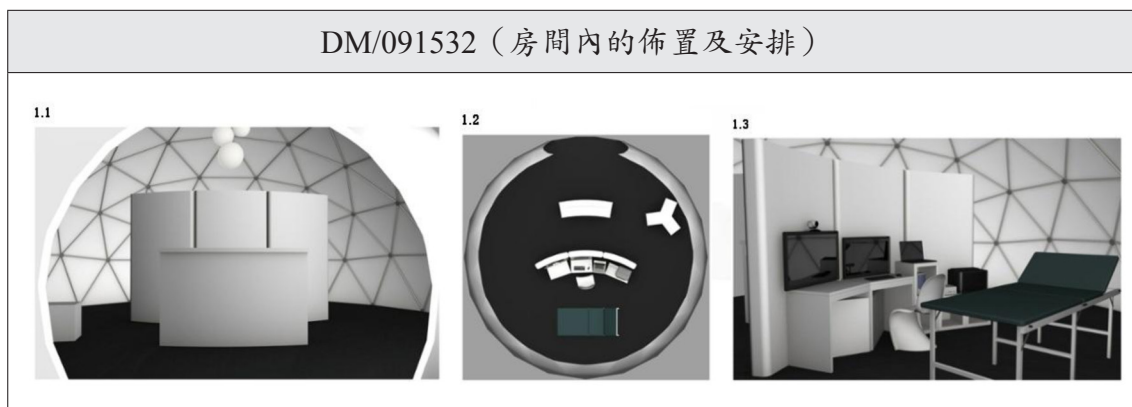


圖 4 Get-up 設計

（二）圖形符號、標誌等未揭露物品之平面設計

2015 年 10 月 6 日，BRAND 貿易公司提出 DM/088147 的「標誌（Logo）」設計之國際申請，只揭露一張視圖（如圖 5 右側），指定國包含美國及歐盟，在美國的申請序號為 35/500,288。2015 年 11 月 9 日，Felinfilms 公司提出 DM/088241 的「圖像符號（Graphic symbol）」設計之國際申請，只揭露一張視圖（如圖 5 左側），指定國包含美國、日本及歐盟，在美國的申請序號為 35/500,926。這兩個國際申請都屬於是國際分類第 32 類，USPTO 以不符專利法第 171 條之規定發出核駁通知，DM/088147 的核駁理由說明：本案圖式並未揭露其所應用之工業產品，且其設計名稱為「Logo」，這是一種符號或圖形設計，係為任何組織、企業所用來識別其產品、制服或車輛等。標誌是一種表面裝飾，其本身不是工業產品，又視圖中並未以任何有意義的方式揭露其所應用的工業產品。DM/088241 的核駁理由說明：其設計標的為「Graphic symbol」，

²¹ 參見 In re Schnell, 46 F.2d 203, 8 USPQ 19 (CCPA 1931)；Ex parte Donaldson, 26 USPQ 2d 1250 (Bd. Pat. App. & Int.1992)。

並未揭露其所實施或應用之工業產品。而且，依據本案圖式及說明之揭露，在修正時如不導入新事項是不可能完成修正的，故本案的整體揭露有致命的缺陷。

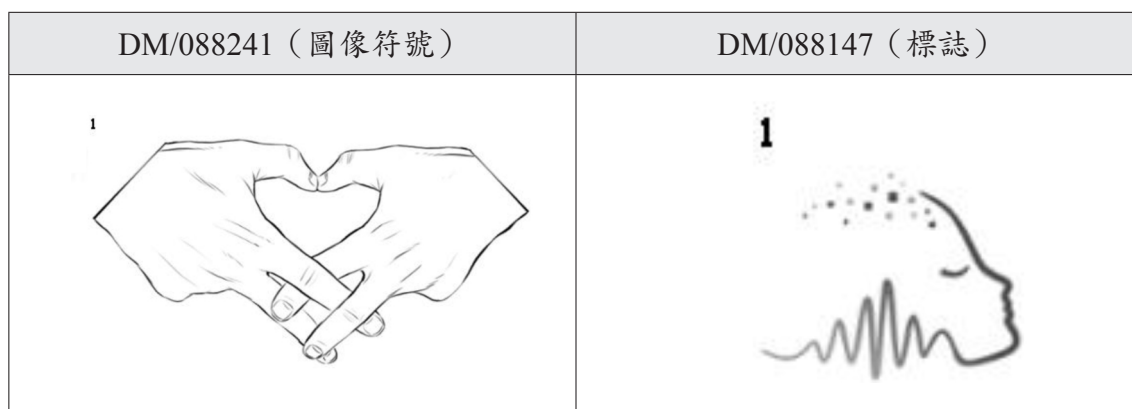


圖 5 圖形符號及標誌之設計

2016 年 5 月 20 日，MURAVEINYK 等提出 DM/090868 的國際申請是一種教學器材「等長運動手冊（Manual for isometric exercises）」設計（如圖 6），指定美國及歐盟。在美國的申請序號為 35/501,066，2017 年 5 月，USPTO 的核駁理由中說明：圖式中並未揭露設計所應用之工業產品，不符專利法第 171 條之規定。而且，設計不能脫離其所應用之物品而單獨存在，也不能僅為表面裝飾之方案，設計必須是明確的、事先預期且能重製的，不能是方法的偶然結果。本案之說明書及圖式都未曾揭露所實施之物品，為了克服這個缺點，本案必須清楚指明其所實施之物品，不過，任何企圖確認本案設計所實施之物品都可能會導入新事項。

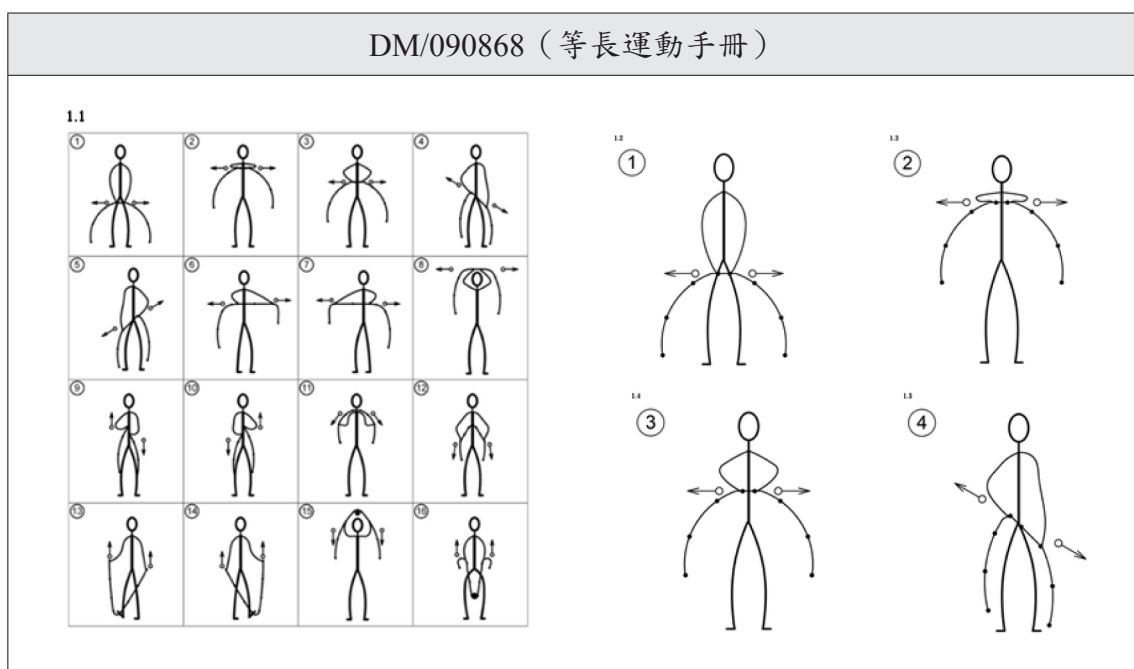


圖 6 國際分類第 19-07 類教學器材之手冊設計²²

二、設計的單一性

（一）不符單一性之多設計

2015 年 8 月 17 日，Reinhart Macharis 提出 DM/088277 的國際申請包含 3 個旗子設計（如圖 7），指定美國及歐盟。美國的申請序號為 35/500,319，2016 年 5 月，USPTO 核駁通知理由說明：圖²³ 1、2 及 3 分別揭露 3 個實施例，單一發明概念的多個實施例，僅在其可專利性無法區別之情況下，方得合併在同一申請案中²⁴。在彼此可專利性可以區別之情況，這些實施例並不構成單一發明概念，不得併入同一申請案中²⁵。本案 3 個實施例的背景圖案的水平或對角條紋或多條對角條紋，以及一條垂直條紋的差異，結合不同的淺、中間及深色調和不同的標記，創造出可專

²² DM/090 868 國際申請中共包含 17 張視圖，由於篇幅的限制只呈現其中 5 張視圖。

²³ 視圖美國標示用法為 Fig，相關案件參見 In re Platner, 155 USPQ 222 (Comm'r Pat. 1967)。

²⁴ 參見 In re Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)。

²⁵ 參見 In re Platner, 155 USPQ 222 (Comm'r Pat. 1967)。

利性不同的設計，整體外觀基本上既不相同，差異明顯，依專利法第 121 條²⁶之規定，這些實施例應被分割為 3 個群組或申請案。



圖 7 國際分類 11-5 的 3 個旗子設計

2015 年 9 月 24 日，FONDACIA 提出註冊號為 DM/088402 的國際申請，其中包含 5 個掛勾（peg）設計（如圖 8），指定美國。美國的申請序號為 35/500,352，2016 年 5 月，USPTO 核駁通知理由說明：圖 1.1-1.7 是第 1 實施例、圖 2.1-2.7、3.1-3.7、4.1-4.7 及 5.1-5.7 分別是第 2-5 實施例，單一發明概念的多個實施例，僅在其可專利性無法區別之情況下，方合併在同一申請案中²⁷。在可專利性彼此可以區別之情況下，其實施例並不構成單一發明概念，不得併入同一申請案中²⁸。本案 5 個實施例的整體外觀形狀基本上不相同，彼此之間的差異並非細微差異，彼此的專利性是可區別的，因此，不符專利法第 121 條的規定，這些實施例被分為 5 個群組，應分割申請。2016 年 8 月，申請人保留第 1 實施例，2017 年 2 月核准公告，公告號 USD779,928（如圖 9）。

²⁶ 若同時載有兩個或以上獨立或可區隔的發明，則會被要求分割處理。

²⁷ 參見 *In re Rubinfeld*, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)。

²⁸ 參見 *In re Platner*, 155 USPQ 222 (Comm'r Pat. 1967)。



論述

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查——
以美國、韓國及日本為例（上）

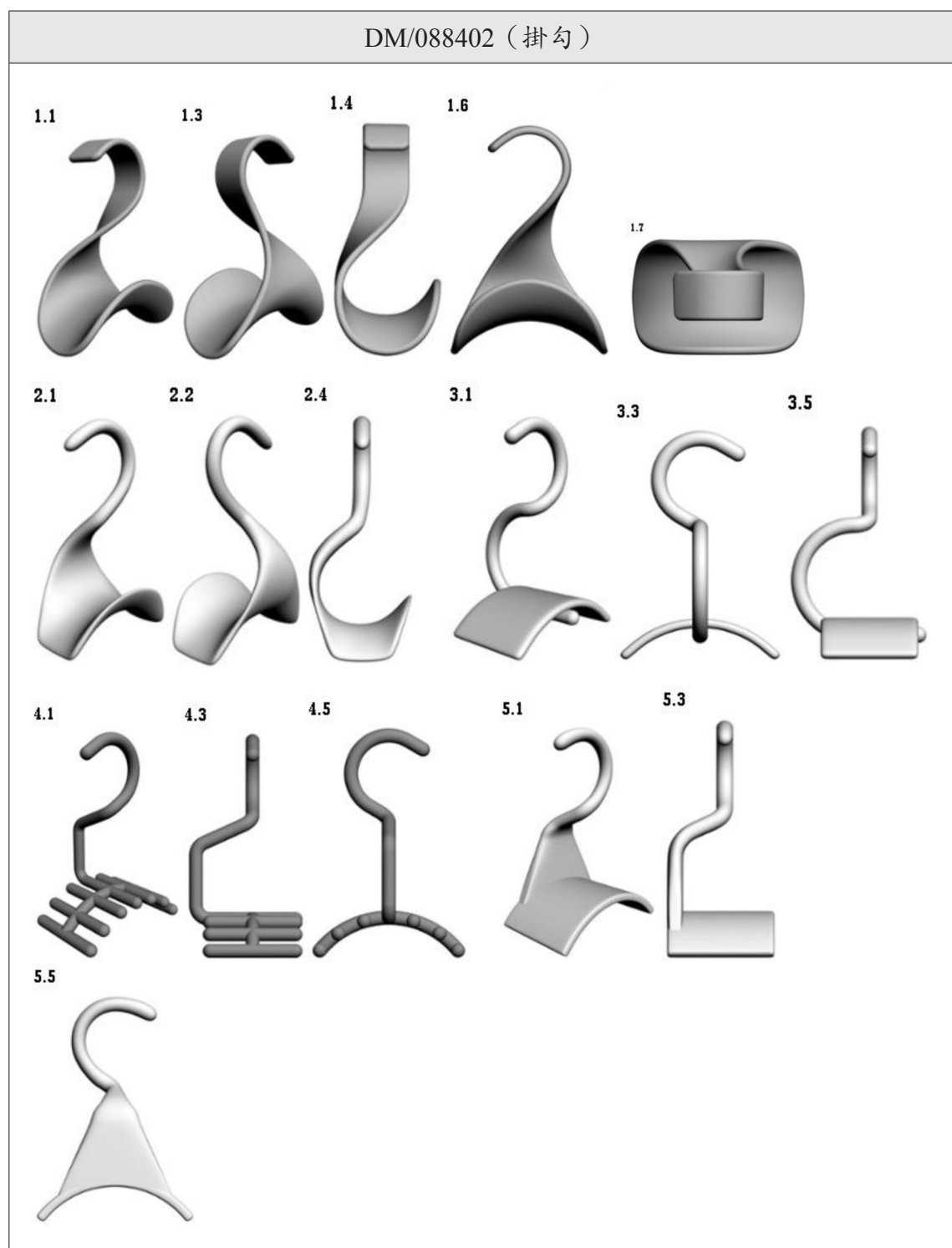


圖 8 5 個掛勾設計

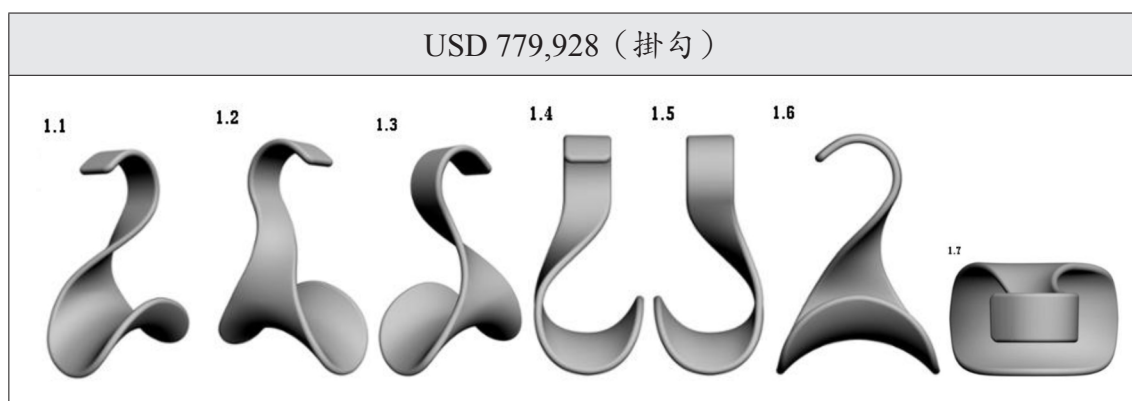


圖 9 DM/088 402 國際申請最後保留的 1 個掛勾設計

（二）符合單一性之多設計

2015 年 9 月 24 日，CINNA 提出 DM/087157 國際申請包含 1 個把手椅及 1 個沙發設計，指定美國。美國申請序號為 35/500,099，2016 年 5 月，USPTO 核准通知說明：圖 1.1-1.5 是第 1 實施例、圖 2.1-2.5 是第 2 實施例，單一發明概念的多個實施例，僅在其可專利性無法區別之情況下，方得合併在同一申請案中²⁹。本案 2 個實施例的整體外觀形狀基本不相同，且彼此之間的差異非常細微，彼此的專利性是無法區別的。不過，設計名稱應修正為「座椅」，圖名義應修正「1.1 是第 1 實施例的透視圖」、「2.1 是第 2 實施例的透視圖」。2017 年 5 月核准公告，公告號 USD785,955（如圖 10）。

²⁹ 參見 In re Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)。



論述

淺談海牙工業設計國際申請趨勢及實體審查——
以美國、韓國及日本為例（上）



圖 10 USD785,955 核准公告的 2 個實施例

三、說明書及圖式無法充分揭露，請求保護之設計不明確

（一）無法充分揭露之圖式

2015 年 10 月 26 日，Dsquared2 公司提出 DM/088415 衣夾（Clip for clothes）設計的國際申請，只有 1 張視圖（如圖 11 左側），指定美國。在美國申請序號為 35/500,356，2016 年 9 月，USPTO 核駁通知說明：本案只有單一照片，且其對比及明亮度不足，無法充分揭露請求設計，所屬技藝領域中具有通常知識者無法了解請求設計整體外觀之視覺特，尤其是中央螺旋形區域的整體外形輪廓、相鄰部分的表面及深度變化。因為說明書及圖式無法清楚揭露請求設計整體外觀之視覺特，須經由推測才能了解該設計的整體視覺外觀，故專利權範圍不明確且無法據以實施，不符專利法第 112 條³⁰之規定。

2015 年 9 月 13 日，Jan Sieveking 提出 DM/088617 影音架設計國際申請，只揭露 1 張視圖（如圖 11 右側），指定美國。在美國的申請序號為 35/500,356，2016 年 9 月，USPTO 核駁通知說明：本案照片所揭露的資訊無法了解請求設計之整體外觀、表面構成，尤其是後面、兩側及底部任何表面的凹凸起伏變化。只有單一視圖是無法充分揭露請求設計，而且照片的品質不佳，所屬技藝領域中具有通常知識者必須經由推測才能了解請求設計整體外觀。因此，專利權範圍不明確，無法據以實施，不符專利法第 112 條（a）項及（b）項之規定。

³⁰（a）專利說明書應包含發明的書面描述，以及製造和使用發明的方式和過程，以清楚、簡潔和正確的術語，使本領域技術人員能夠理解，並可據以實施，並且應闡述由實施發明人或聯合發明人所設想的最佳模式。

（b）專利說明書應包含並清楚地指出發明人或聯合發明人所欲請求之一個或多個專利請求項。

（c）專利請求項可為獨立請求項、附屬請求項或多重附屬請求項等形式表示。

（d）附屬請求項應參考其所依附之獨立請求項，然後進一步闡述專利標的之限制。附屬請求項應被解釋為包含所依附之獨立請求項的所有限制。

（e）多重附屬請求項不應作為任何其他多重附屬請求項的基礎。

（f）專利請求項的元件可以功能手段用語表示，若以功能手段用語來表示請求項的元件，在說明書必須要有對應的結構、材料或動作及其等同物，以避免請求項得不到說明書的支持。

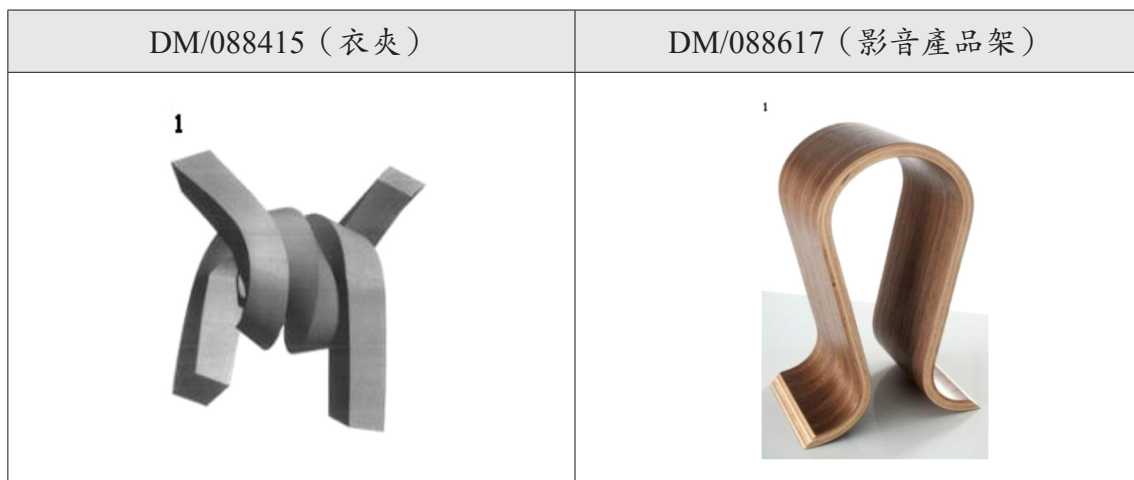


圖 11 單一視圖揭露設計

2015 年 5 月 14 日，R.T. 鑽石貿易公司提出 DM/088171 珠寶設計的國際申請（如圖 12），只有兩張透視圖，指定美國及瑞士。在美國的申請序號為 35/500,295，2016 年 4 月，USPTO 核駁通知說明：請求設計是不明確的且無法據以實現，因為由其圖式無法清楚了解該設計，圖 1.1 的前視圖不經由推測無法得知該珠寶的圖案，審查人員無法得知該設計的另一側面的不同部位有多少個小圓形元件，它們可能是突出的、下沉的、或是對應的。還有設計下方兩側的長方形元件，是黑色的與其他部分色彩的對比，到底是表示凹陷的，還是有個孔洞可通到珠寶的內部。說明書及圖式揭露不明確，所屬技藝領域中具通常知識者無法了解請求設計的整體外觀形狀及相關配置，無法據以實施，不符專利法第 112 條（a）項及（b）項規定。

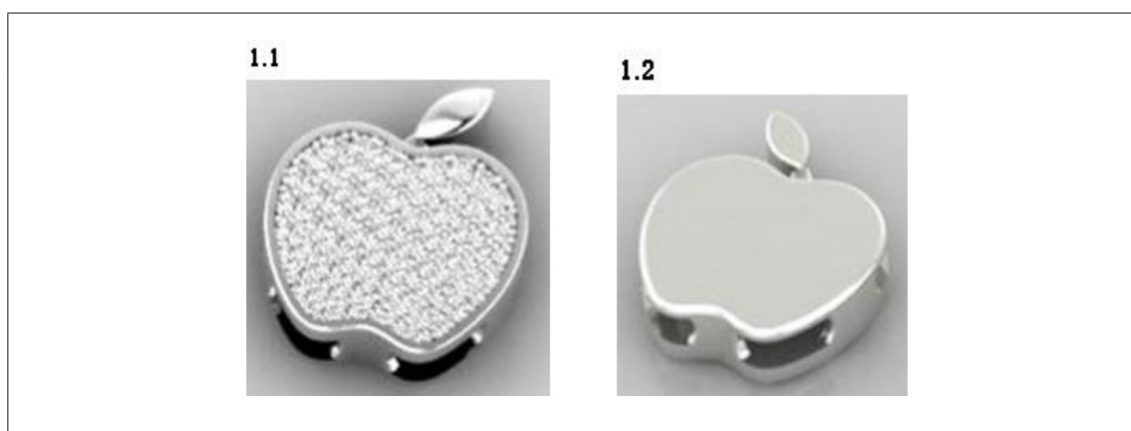


圖 12 DM/088171 的珠寶設計

（二）圖式揭露不明確

2015 年 10 月 1 日，MAPED 公司提出 MD/088108 的羅盤頭（Compass head）設計國際申請（如圖 13），指定國有美國、瑞士及歐盟等 8 個成員國。在美國申請序號為 35/500,273，2017 年 4 月，USPTO 核駁通知說明：圖 1.1、1.2 及 1.8 中模糊化的部分是本案不主張設計之部分，但在圖 1.1、1.2、1.6 及 1.7 中呈現出羅盤頭中央部分在兩把手之間，這些視圖模糊化的部分並不一樣，無法清楚區分究竟哪一部分是主張設計之部分，哪些部分是不主張設計的部分，因此，專利權範圍不明確，無法據以實施，不符專利法第 112 條（a）項及（b）項規定。申請人來回多次修正圖式，2017 年 7 月 18 日核准公告（如圖 13）。

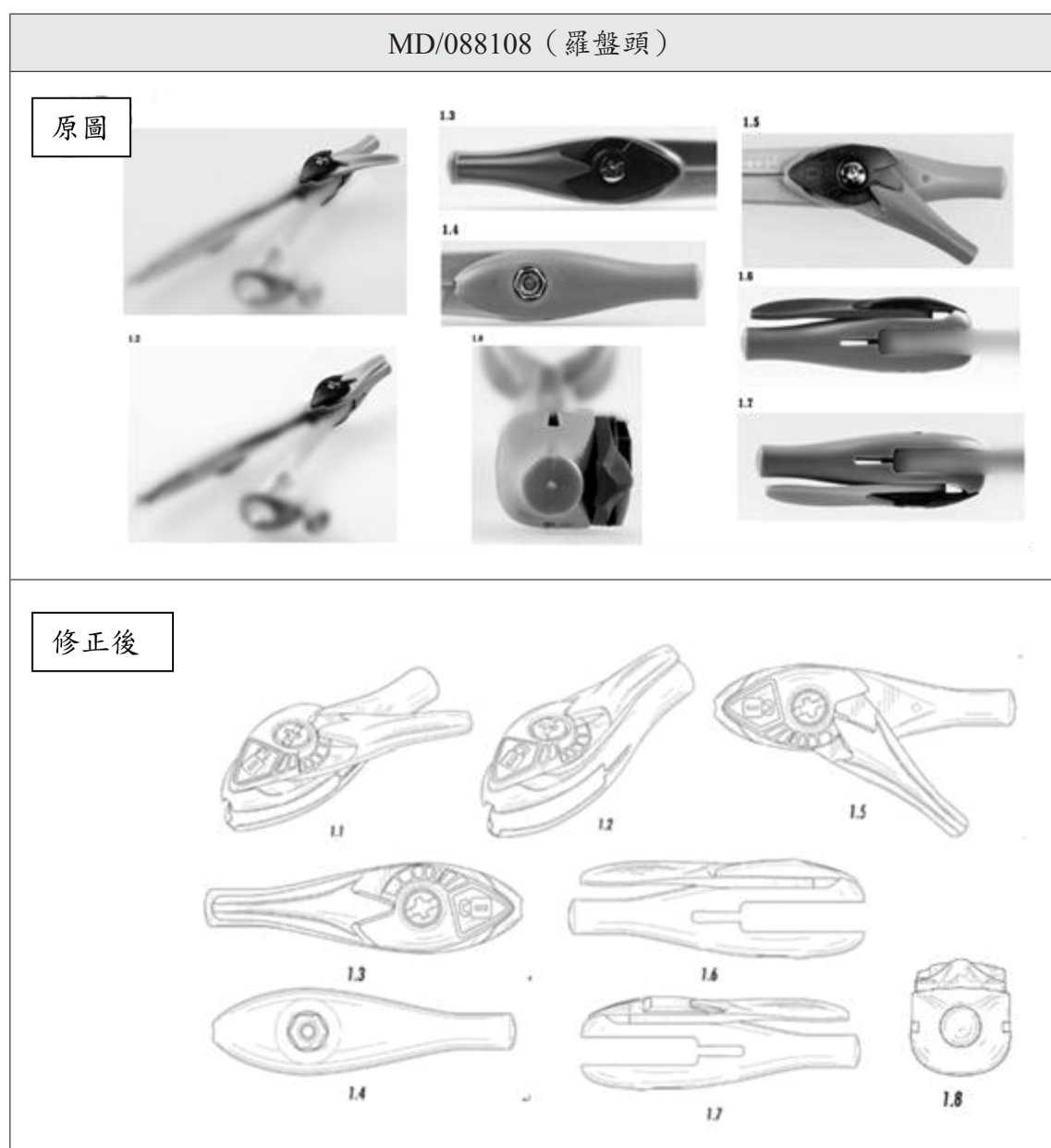


圖 13 原始圖式與 USPTO 公告之圖式

（三）圖式揭露不一致

2016 年 7 月 1 日，Aerosleep 公司提出 DM/091435 之旅行嬰兒床（Infant travel cot）設計國際申請，指定美國及歐盟。在美國的申請序號為 35/501,222，2017 年 6 月，USPTO 核駁通知中以圖解方式說明視圖中不一致之處：圖 1.1-1.7 是電腦繪製的黑色及灰色線條及灰色色階變化之陰影所構成的圖式，圖 1.8-1.9 則是照片，然而，圖 1.1-1.7 中許多的特徵與圖 1.8-1.9 不一致，例如：靠近前部中心支柱下面的形狀，沿著前側上部的水平頂框的特徵以及圍繞側面的面板的後部配置。圖 1.1 的前方中央部分是灰色，而圖 1.2 則呈現該部分是透明的（如圖 14 上方所示），還有圖 1.3 及 1.4 所揭露的頂面的形狀及大小都比圖 1.7 的頂面狹窄（如圖 14 下方），因為視圖中許多特徵都不一致，因此，專利權範圍不明確，無法據以實施，不符專利法第 112 條（a）項及（b）項規定。

DM/091435（旅行用嬰兒床）

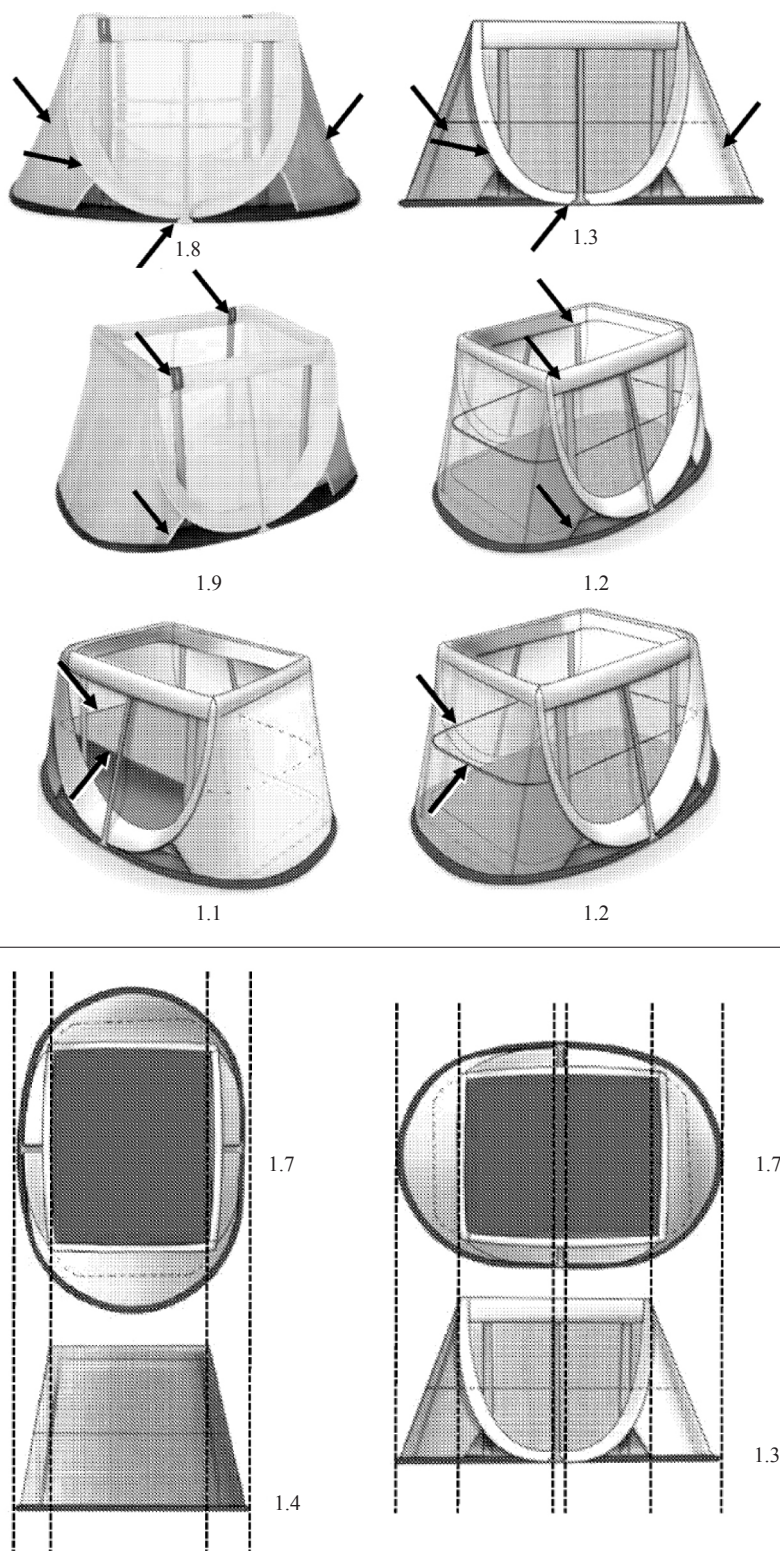


圖 14 圖解說明視圖間的不一致之處

（四）圖名之修正

2015 年 7 月 7 日，Roset 公司提出 DM/086948 之扶手椅（Armchair）設計國際申請（如圖 15），指定美國。在美國申請序號為 35/500,065，2016 年 6 月，USPTO 核准通知說明：說明書應提供視圖之說明，應修正為「圖 1.1 是前側方之透視圖；1.2 是前方透視圖；1.3 是側面透視圖；1.4 是前後透視圖；1.5 俯視圖」。2016 年 11 月核准公告。



圖 15 USD770,191 核准公告之圖式

四、新穎性

2015 年 9 月 13 日，Baltag Radu 提出 DM/088657 牙齒矯正器設計的國際申請（如圖 16 左側），只揭露 1 張視圖，指定美國、日本、韓國及瑞士等 7 個成員國。美國申請序號為 35/500,431，2016 年 10 月，USPTO 提出先前技藝（2014 年 6 月 22 日在 Comfort Dental Guards 公開揭露的牙齒矯正器產品）作為引證案，說明本案設計的整體外觀形狀已見於引證案（如圖 16 右側）之中，兩個設計是實體上相同，本案不具新穎性，不符專利法第 102 條（a）項³¹之規定。

³¹ 美國專利法第 102 條是有關新穎性之規定，第 102 條（a）（1）規定：任何人應有權獲授專利，除非 所請發明有效申請日前，所請發明已獲准授予專利、載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可為公眾取得。（a）（2）規定任何人應有權獲授專利，除非所請發明已記載於依專利法第 151 條規定公告之專利或（視為）依專利法第 122 條（b）公開之專利申請案，而該專利或申請案所列發明人另有其人，且於所請發明有效申請日前即有效申請。

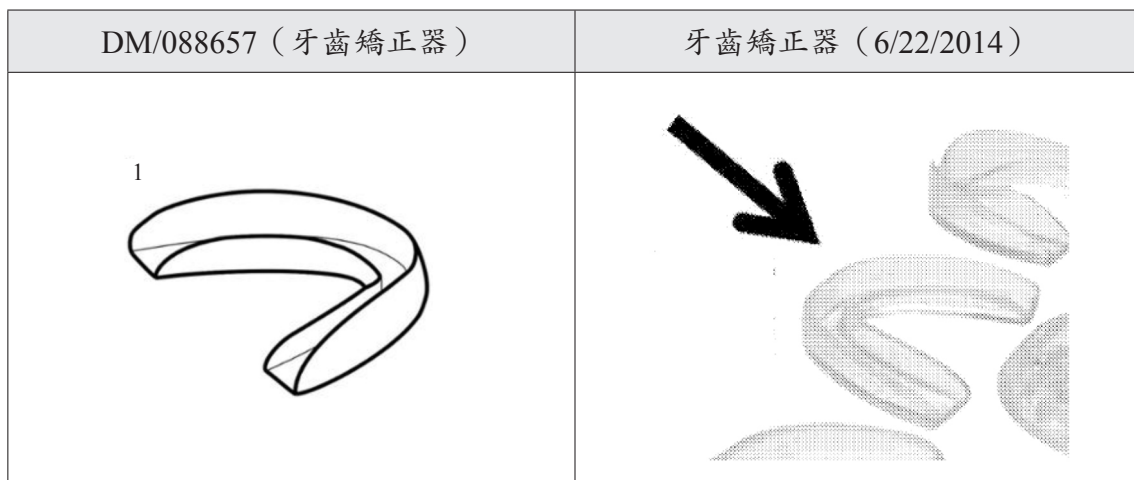


圖 16 國際申請案與先前技藝比對圖式

五、非顯而易知性

2016 年 4 月 20 日，Jacquet Brossard 食品供應商提出 DM/088269 糕點（Pastries）設計的國際申請（如圖 17 左側），指定美國。美國申請序號為 35/501,022，2017 年 5 月，USPTO 審查人員提出相關類似技藝的先前技藝：（1）2012 年公開揭露的 Prince's Raspberry Loaf Cake（樹莓磅蛋糕）產品作為主要引證（如圖 17 中間）；（2）2014 年公開揭露的 Who Spiked That Cake Mini Loaf Cake 迷你蛋糕（如圖 17 右側）作為次要引證，並將本案設計與主要引證及次要引證並列比較。

核駁理由說明：雖然請求設計與主要引證案並不是完全相同的，主要引證之整體外觀基本上與請求設計相同，兩個設計都是長方形體的蛋糕形狀，頂端表面略為弧凸，呈現出良好烘焙質感及金棕色表面。兩個設計在頂面表面中央有多個圓形果凍填充點排成一行。請求設計不同於主要引證之處，在於它在頂表面上具有較少的填充點，且其表面呈現出質感較佳的外觀。然而，次要引證的迷你蛋糕表面表現出較少紋理呈現出較有質感的外觀。請求設計與主要引證的差異已在次要引證中顯現，這些差異對所屬技藝領域中具有通常知識者是顯而易知。亦即，對於烘焙業領域具通常水平的烘焙師（one skilled in the art of pastry）而言，在蛋

糕頂面移除一個圓形果凍填充點是顯而易知的簡易修飾。因此，請求設計是顯而易知的，不具可專利性，依據專利法第 103 條³² 規定予以核駁。

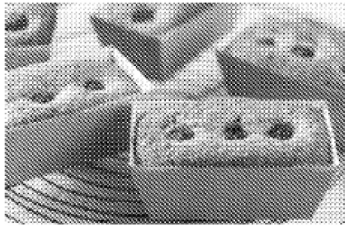
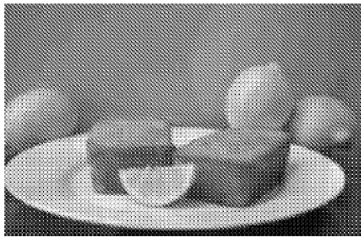
DM/088269	樹莓磅蛋糕	迷你蛋糕
1.1 		

圖 17 國際申請案與主要引證及次要引證對比圖式

（待續）

³² 所請發明並無美國專利法第 102 條所述的事項，但若所求保護的發明與現有技術之間的差異，以整體視之，在所求保護的发明的有效申請日期之前，為所請發明之所屬技術領域之人顯而易見，則仍不能准予專利。