

設計專利圖式明確且充分揭露之判斷

劉信邦*

壹、前言

貳、設計專利可據以實現要件

參、我國設計專利充分揭露之規定

一、我國相關規定

二、我國審查實務

肆、美、日相關規定及案例

一、美國據以實現要件及相關規定

二、日本充分揭露相關規定

伍、結語

一、實質地充分揭露該設計內容，比形式上具備足夠的視圖更為重要

二、不論有無標示不主張設計之部分，未揭露之部分即不主張設計之部分

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

關於申請設計專利，我國專利法第 126 條第 1 項規定：「說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能了解其內容，並可據以實現。」即專利說明書及圖式應符合「可據以實現」要件，否則無法取得設計專利，並且可能構成舉發事由。

然而，對於設計專利之說明書及圖式應揭露至何等程度始符合可據以實現要件，我國在申請實務上與其他國家（例如美、日）具有部分差異，造成國外設計專利申請案在我國申請設計專利時的困擾。本文針對申請設計專利所送圖式是否視圖不足及應提交的視圖，就我國及國外設計專利之審查基準及案例，討論關於「說明書及圖式明確且充分揭露」之規定。

關鍵字：設計專利、充分揭露、據以實現

Design Patent、Disclosure、Enablement Requirements

壹、前言

我國專利法規定，圖式是申請設計專利欲取得申請日之必要文件¹，且規定設計專利權範圍以圖式為準²，因此圖式所揭露的內容就是確定專利權範圍之主要內容。另外，我國施行細則亦規定，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³。

依據審查基準之解釋，「足夠之視圖」係指圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計的各個視面，以構成申請專利之設計的整體外觀⁴，如果申請設計專利未具備足夠之視圖，無法清楚且明確得知設計專利所請求的保護範圍為何，在我國審查實務上，會以「圖式未明確揭露申請標的之形狀，以致部分造形難以確認，不符合專利法第 126 條第 1 項之規定。」為由發出審查意見通知。

國外也有關於申請設計專利必須具備足夠視圖之相關規定，如美國關於圖式標準之規定⁵，設計專利申請必須包含能充分且完整揭露請求設計外觀的足夠視圖（views），日本申請意匠也有相關規定，以提供足夠數量之視圖充分揭露該申請之意匠。

由於各國對於申請設計專利所需具備的「足夠之視圖」要求是有差異的，以致國外設計專利申請案在我國申請設計專利時，得到不同於國外制度的審查意見通知。

貳、設計專利可據以實現要件

我國設計專利可據以實現之要件，係申請專利之設計的揭露必須使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能了解其內容，並可據以實現⁶。我國審查基準所述之可據以實現要件，與美國、日本之相關規定大致一致。

¹ 專利法第 125 條第 2 項。

² 專利法第 136 條第 2 項。

³ 專利法施行細則第 53 條第 1 項。

⁴ 設計專利審查基準 3-1-9。

⁵ 37 CFR 1.84 Standards for drawings, USPTO, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s608.html> (last visited Dec. 12, 2019).

⁶ 設計專利審查基準 3-3-2。

表 1 設計專利之可據以實現要件

	我國	美國	日本
可據以實現要件	PHOSITA 能了解其內容，並可據以實現 ⁷ 。	PHOSITA 能製造具有該形狀之物品 ⁸ 。	是否據以實現係基於[設計所屬領域普通知識]之綜合判斷 ⁹ 。

美國專利法及專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）規定，申請專利之設計所揭露的內容，必須使該領域所屬技術人員能夠理解並可據以實現。

在日本申請意匠，「未充分揭露」屬「產業利用性」之範圍，圖式之揭露是否能據以實現，係基於設計所屬領域普通知識之綜合判斷。

我國設計專利審查基準對於產業利用性與可據以實現要件做出差異說明，認為圖式「未充分揭露」屬專利法所規範有關說明書及圖式「可據以實現」要件之範圍，無不符合產業利用性，而應以違反可據以實現要件為理由核駁。

可據以實現要件在我國、美國、日本幾乎都是以「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者（PHOSITA）能了解其內容，並可據以實現」為標準，因此設計專利之圖式如何「充分揭露」才算「可據以實現」，也應以此為基準。

參、我國設計專利充分揭露之規定

一、我國相關規定

專利法第 126 條第 1 項規定之「明確且充分揭露」的標準，是指能使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能了解其內容，並可據以實現¹⁰。

⁷ 設計專利審查基準 3-1-1，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者（person having ordinary skill in the art，PHOSITA，<https://www1.tipo.gov.tw/public/Attachment/911115301879.pdf>〔最後瀏覽日：2019/12/23〕）。

⁸ MPEP 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112，USPTO，“a designer of ordinary skill in the art”，<https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e156290.html> (last visited Dec. 12, 2019).

⁹ 日本特許庁，意匠審查基準の改訂について，第 2 部 意匠登録の要件，頁 11。

¹⁰ 設計專利審查基準 3-3-2。

若申請專利之設計能被製造或使用，尚應審究說明書及圖式是否明確且充分揭露申請專利之設計對於先前技藝之貢獻，使設計之揭露內容達到該設計所屬技藝領域中具有通常知識者可據以實現之程度，始得准予專利¹¹。

我國專利法施行細則第 53 條規定：「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¹²。」

因此，對於具三度空間之立體設計，通常必須備具立體圖及多張其他視圖（例如另一立體圖，或前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖等視圖）以充分揭露申請專利之設計的各個視面，惟對於各圖間因相同、對稱或其他事由者，得省略部分視圖，並於設計說明簡要說明之¹³。

審查基準所列圖例，無論是以立體圖及六面視圖（如圖 1 之「mp3 耳機」設計）、立體圖搭配部分六面視圖（如圖 2 之「硬碟外接盒」設計）、或以二個以上之立體圖（如圖 3 之「耳機理線器」設計）等方式，只要其能明確且充分揭露該立體設計之空間立體形狀及其各個視面，均符合專利法施行細則之規定¹⁴。

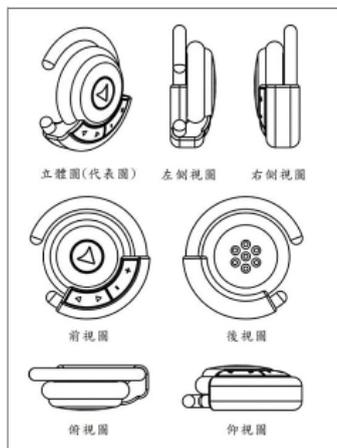


圖 1 立體圖及六面視圖

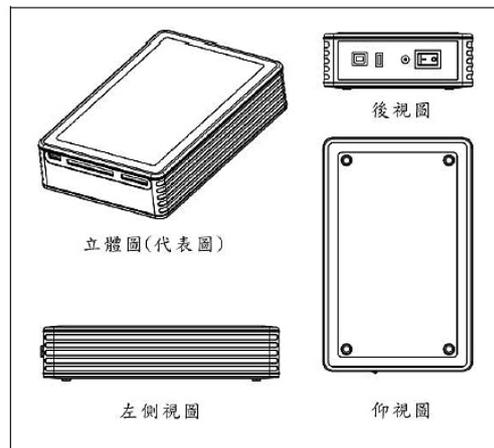


圖 2 立體圖搭配部分六面視圖

¹¹ 同前註。

¹² 同註 3。

¹³ 設計專利審查基準 3-1-5。

¹⁴ 設計專利審查基準 3-1-7。

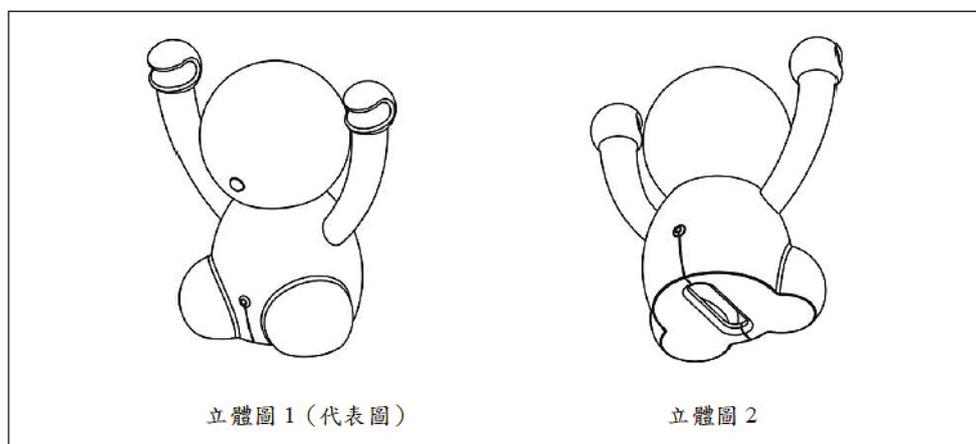


圖 3 二個以上之立體圖

由前述審查基準所列圖例（即圖 1 至圖 3）可得知，我國不一定要完整的六面視圖也能符合現行專利法施行細則之規定，即申請設計專利之圖式只要明確且充分揭露該立體設計之空間立體形狀及各個視面，形式上，圖式應包括立體圖及揭露各個視面。

在不具合理理由的情況下，缺少立體圖或未揭露各個視面均屬不符合專利法第 126 條之規定。

二、我國審查實務

我國審查基準對於具三度空間之立體設計，通常必須備具立體圖及多張其他視圖以充分揭露申請專利之設計之各個視面，如審查基準所舉設計專利申請態樣之圖例（上述圖 1 至圖 3），只要其能明確且充分揭露該立體設計之空間立體形狀及其各個視面，均符合專利法施行細則之規定。

上述具三度空間之立體設計形式上圖式應包括立體圖及揭露各個視面，立體圖為必要視圖，各個視面若缺少部分角度之視圖，在符合得省略視圖的情況下，仍然是符合規定的，依據審查基準，得省略部分視圖之理由如表 2 所示。

表 2 我國立體設計省略視圖之理由

省略視圖之理由	須於「設計說明」 欄位說明之	實質未揭露該視圖
因相同或對稱 ¹⁵	✓	
選購時或使用時不會注意 ¹⁶	✓	✓
不具設計特徵 ¹⁷	✓	✓
厚度極薄 ¹⁸	✓	✓
未包含「主張設計之部分」 ¹⁹		✓

(一) 「使用時不會注意及不具設計特徵」之認定標準不明確

在我國三度空間之立體設計若缺少立體圖，或未揭露申請專利之設計的各個視面，也不具備上述得省略視圖之合理理由，審查人員會以違反專利法第 126 條第 1 項為由（未明確且充分揭露），發出審查意見通知，請申請人修正。上述未充分揭露申請專利之設計，被認為屬該設計所屬技藝領域中具有通常知識者未能據以實現之設計，且缺少視圖被認為違反第 126 條第 1 項，這是一項不准專利的核駁理由，若沒有修正，則會得到核駁審定，但設計若具備上述得省略視圖之理由（如：使用時不會注意、不具設計特徵等），同樣實質上亦缺少部分視角之視圖卻不會被認為未能據以實現，還可能核准專利，也就是具備省略視圖的理由就算缺少部分視圖仍被認為能據以實現，無具備省略視圖理由而缺視圖的設計卻被認為無法據以實現，同樣未揭露整體外觀，卻存在不合理的差異。

在 2013 年版的審查基準有一個可省略視圖的例子是一個「掛鐘」，該「掛鐘」的後視圖當時被認為可省略，因此有申請人認為若某些視面非為選購時之重點視面、不具設計特徵之視面，只要申請人敘明理由，即可省略這些視圖。

¹⁵ 設計專利審查基準 3-1-6。

¹⁶ 同前註。

¹⁷ 同前註。

¹⁸ 設計專利審查基準 3-1-7。

¹⁹ 設計專利審查基準 3-1-8。

但在其他物品的申請案裡，有的設計得以「不具設計特徵」為由而省略部分視圖，有的設計卻不得以「不具設計特徵」作為省略部分視圖的理由。然而，該如何認定是否為消費者選購時或使用時不會注意的視圖而得省略者，審查實務上並無明確標準，申請人更無所依據。

因此，為避免申請人逕以「不具設計特徵」為由而任意省略視圖，2016年版的審查基準刪除該「掛鐘」得以省略視圖的例子，改以汽車此種大型機械的例子，似欲限定僅大型機械物品方得省略視圖，但以機械物品的大小為其判斷標準，不僅無法解決上述問題，反而產生更多的爭議。

（二）補充視圖後將產生「超出原申請範圍」之風險

美國設計專利之圖式中未揭露各個視面之核准公告案，並不罕見，圖4所示係一「風扇玩具」²⁰之設計專利，揭露立體圖、前視圖、後視圖及一側視圖，設計說明未有其他關於省略視圖或不主張設計之敘述內容。

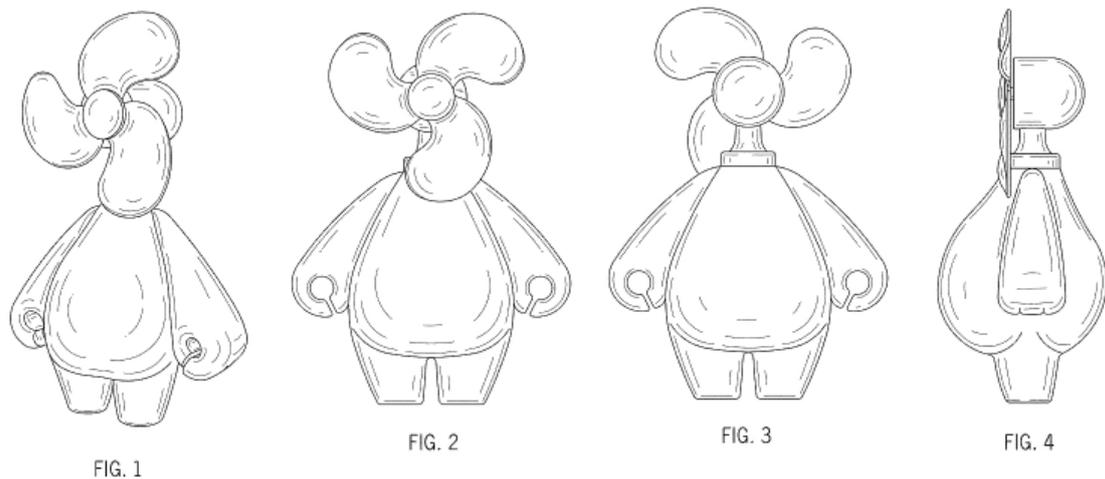


圖4 美國 D826345 設計專利（公告日 2018/08/21）

²⁰ USD826345, Fan toy.

圖 5 所示係一「瓶」之美國設計專利，揭露一立體圖、俯視圖、前視圖及一側視圖，設計說明未有其他關於省略視圖或不主張設計之敘述內容²¹。

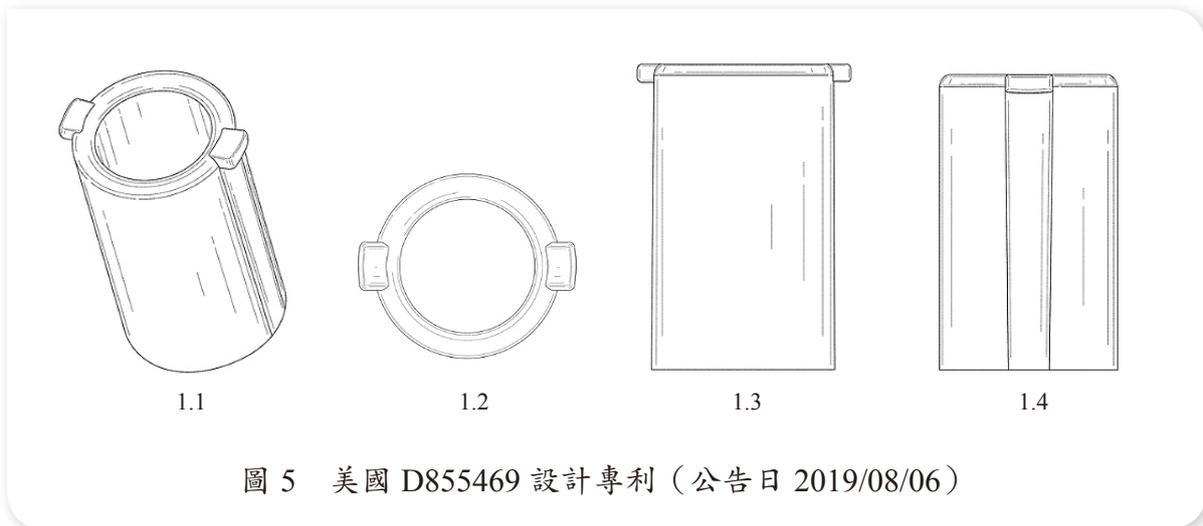


圖 5 美國 D855469 設計專利 (公告日 2019/08/06)

圖 6 所示係一「滅火球」之設計專利，僅揭露一張立體圖，設計說明敘明唯一的視圖是火焰滅火球的前側立體圖，未顯示之所有視面均不構成所主張設計之部分²²。

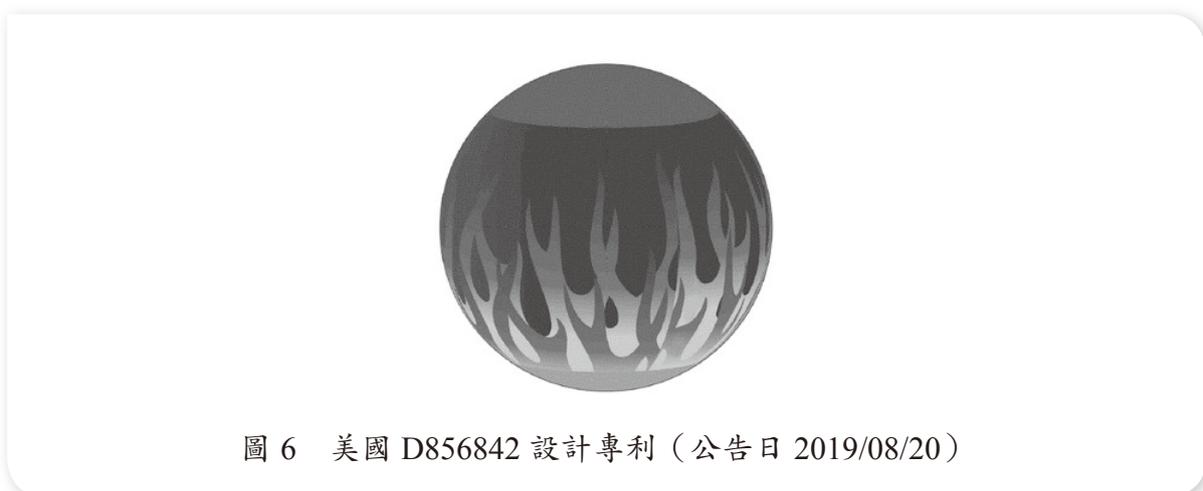


圖 6 美國 D856842 設計專利 (公告日 2019/08/20)

²¹ USD855469, Bottle neck.

²² USD856842, Flame fire suppressant ball.

圖 7 所示係一「玩具車底盤」之美國設計專利²³，揭露立體圖、俯視圖及左側視圖，設計說明未有其他關於省略視圖或不主張設計之敘述內容。

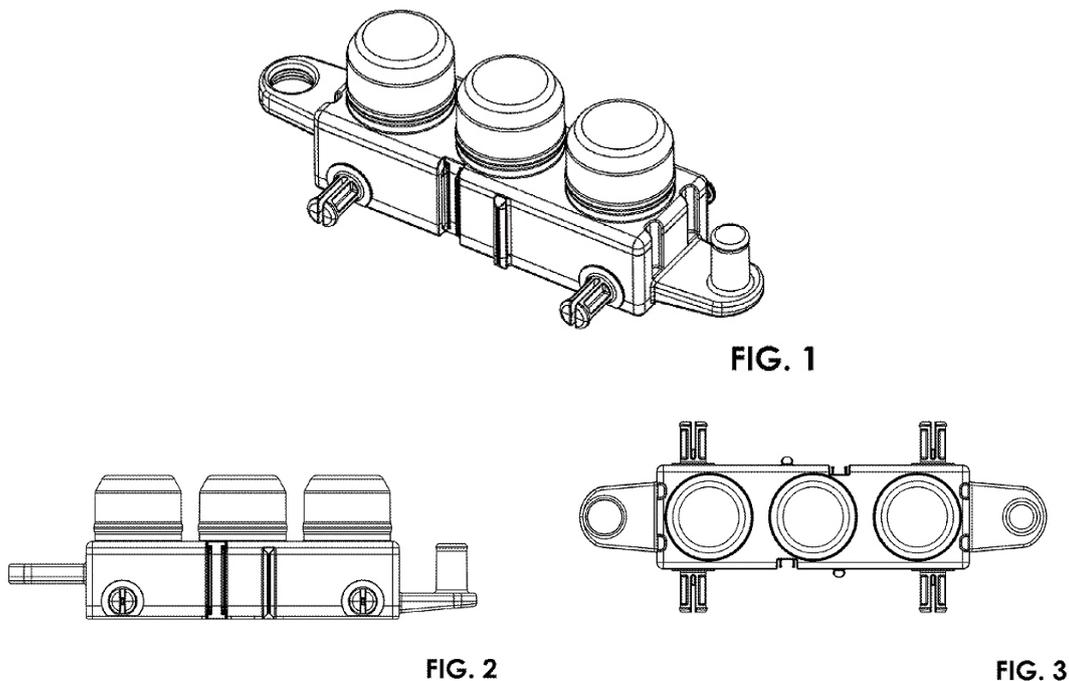


圖 7 美國 D758500 設計專利（公告日 2016/06/07）

上述所列幾個美國設計專利案例並非罕見的特殊案例，若在申請日起六個月內於我國申請設計專利，上述幾個案例均缺少數個角度的視面，由於圖 4、圖 5、圖 6、圖 7 之案例未揭露虛線或使用填色遮蔽等區分不主張設計之範圍，我國審查人員將直接判定這些案子為整體設計，以整體設計之方式審查，亦即原則上必須揭露該物品的所有視面，若未揭露部分視面，審查人員會以違反專利法第 126 條第 1 項為由（未充分揭露），發出審查意見通知，請申請人申復或修正，但是審查人員及代理人（申請人委任代理人）都知道，即使補充缺少之視圖，極有可能因其超出申請時所揭露之範圍，外形簡單者如圖 5「瓶」之設計，審查人員也許可以接受補充之仰視圖底部是簡單之圓形平面，而不視為超出，不過，對此有不同看法者，認為所補充之「圓形平面底部」雖然簡單，卻非由原來所揭露之視圖無歧

²³ USD854253, Water toy set.

異得知之內容，仍有超出之疑慮。有關圖 4、圖 5、圖 6、圖 7 之案例，也許申請人會改為部分設計的方式予以補救，但這些修正，除了繪圖的處理不容易以外，為了勉強配合我國部分設計的申請格式，申請人卻要改變原來主張設計的原意和主張的範圍。

原則上，立體物在我國申請設計專利，必須提交立體圖及六面視圖（或立體圖未揭露之其他視面），但在審查實務上，常見說明書敘明「選購時或使用時不會注意」、「不具設計特徵」而省略且未提交部分視圖，導致圖式具有未揭露之視面，然而，該省略之視圖究竟可不可省略，往往非常難定論，審查人員究竟該冒著超出的可能，請申請人補充該省略之視圖（最後核駁理由可能是超出），或以「選購時或使用時不會注意」、「不具設計特徵」作為放寬規定的理由而准予省略視圖，著實困擾申請人，也讓審查人員非常為難。

肆、美、日相關規定及案例

一、美國據以實現要件及相關規定

美國專利法 35 U.S.C. 112(a) 規定²⁴，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、簡潔和正確的用語，使該領域所屬技術人員能夠理解，並可據以實現，並且應說明由實施發明人所設計的最佳模式。專利法 35 U.S.C. 112(b) 規定²⁵，說明書應以一個或多個請求項，特別指明並清楚描述申請人所要求保護之標的。

美國專利法及 MPEP 規定，申請專利之設計所揭露之內容，必須使該領域所屬技術人員能夠理解並可據以實現，該領域所屬技術人員能製造具有該形狀之物品²⁶。

²⁴ Three Separate Requirements for Specification Under 35 U.S.C. 112(a),USPTO <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2161.html> (last visited Dec. 12, 2019).

²⁵ 35 U.S.C. 112 Specification,USPTO, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-1.html#a1_d1d85b_2ae65_215 (last visited Dec. 12, 2019).

²⁶ MPEP 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112,USPTO, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e156290.html> (last visited Dec. 12, 2019).

美國 MPEP 規定，在決定申請專利之揭露是否符合專利法 35 U.S.C. 112(a) 規定之充分揭露前，必須先判斷申請專利想要保護的範圍（scope of protection）以確認可據以實現²⁷。設計圖式代表專利保護之範圍，如專利法 35 U.S.C. 112(a) 規定圖式要能據以實現（專利法 35 U.S.C. 112(a) 具體說明了說明書應該包括以下三個要件：書面描述、可據以實現及最佳實施方式），專利法 35 U.S.C. 112(b) 則要求圖式外觀必須充分揭露，以界定申請專利範圍。關於申請人合理之申請專利範圍大小為何，所屬技藝領域之技術人員所能據以實現之範圍應與申請人尋求保護的範圍相當²⁸。

設計專利之圖式必須包含能充分顯示該設計多面視圖所構成的完整揭露²⁹，即設計專利申請必須包含能充分且完整揭露請求設計外觀的足夠視圖。

美國設計專利申請指南³⁰指出：不管繪圖或照片應該包含足夠數量的視圖，以完全揭露所要保護的設計之外觀，說明書已清楚明確說明設計中視圖重複或平面而沒有裝飾性之視圖可省略。若權利要求針對整個物品，但是物品使用時某些面是隱藏的，則沒有必要揭露該些隱藏部分。

（一）美國實務做法

美國沒有嚴格地規定視圖必須具六個面向之要求（也沒有規定必須具備立體圖）。關於視圖是否足夠是基於該設計是否充分揭露而定，而非基於視圖之數量。各設計可依需要以不同數量之視圖來達到充分揭露該些設計。若某個視圖之內容並非主張設計之部分，則可不提交該視圖。在美國提交六面視圖或二個視角之立體圖並不能保證一定被認為是充分揭露，充分揭露乃基於這些視圖揭露之內容，而非基於視圖之數量。一般而言，正投影視圖和立體圖的搭配通常可充分揭露該設計³¹。

²⁷ MPEP 1504.04 35 U.S.C. 112, FIRST AND SECOND PARAGRAPHS Enablement and Scope of Protection,USPTO, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e156290.html> (last visited Dec.12,2019).

²⁸ MPEP In re Moore, 439 F.2d 1232, 1236, 169 USPQ 236, 239 (CCPA 1971),USPTO, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e216700.html> (last visited Dec.12,2019).

²⁹ 37 CFR 1.84 Standards for drawings.

³⁰ *Design Patent Application Guide*,USPTO, <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/design-patent-application-guide#views> (last visited Dec.12,2019).

³¹ WIPO 設計專利圖式指南 August 2016。

在美國申請設計專利時，圖式中未揭露且未以文字特別說明之部分，被認為屬於不主張設計之部分。例如，要求保護的設計為書櫃，但書櫃之背面並沒有揭露或其他描述，則該背面被認為是從主張範圍中被排除。不需要用虛線顯示整個背面之視圖³²。

產品銷售中或使用者使用中為「隱藏」之產品表面，這些隱藏（未揭露）之產品表面缺乏圖式揭露，並無違反專利法 35 U.S.C. 112(a)(b) 之規定，因為設計僅與其揭露內容中可看見之外觀有關³³。

（二）美國實務案例

1、D 722,748 設計專利申請歷程

2006 年 6 月 14 日，Dynasty 鞋業公司向 USPTO 提交「Shoe sole bottom Pattern」的第 29 / 247,378 號設計專利申請案（如圖 8 所示），這是一個經過將近 9 年的審查過程，最終獲准的設計專利。該申請案圖式只有 1 張視圖，2008 年 5 月，審查人員的先行核駁：「由於缺乏視圖，審查人員無法了解圖式中所揭露之設計的造形細節，例如：X 形、心形、橢圓形及交叉形之高度、深度或厚度等，無法得知物品完整表面配置的構成與整體細部，無法了解所請求之設計」³⁴。



圖 8 29/247,378 設計專利申請案

³² 同前註。

³³ MPEP In re Harvey, 12 F.3d 1061, 1064, 29 USPQ2d 1206, 1208 (Fed. Cir. 1993),USPTO, <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e156290.html> (last visited Dec.12,2019).

³⁴ 葉雪美，解析設計專利圖式不明確對於權利範圍之影響，USPTO 審查實務篇，北美智權報 193 期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/IPNC_170906_1202.htm（最後瀏覽日：2019/12/12）。

申請人申復：引用 MPEP § 1504.04 中的敘述說明，當該設計之物品的可見部分並沒有顯示在圖式中，是因為沒有顯示的部分不構成要保護的權利要求的一部分。因此，本申請案中請求設計僅揭露鞋底俯視圖，已足以揭露請求設計想要保護的範圍。

審查人員認為所屬技藝領域中具有通常知識者若需經過猜測才能重現該設計即不屬於可據以實現的揭露。本案經過申復，仍未獲准專利。

2010 年 11 月 2 日，申請人向專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提起訴願，最後 PTAB 的訴願決定理由說明：雖然審查人員認為申請人所揭露的鞋底設計包含邊緣輪廓及各種造形紋會有多種解釋，例如其中的各種造形紋是否在同一平面上。但申請人所請求設計的申請專利範圍是寬廣的可包含任何從上往下看鞋底具有相同的裝飾性設計。如 MPEP § 1504.04 所述，沒有顯示在圖式中，是因為沒有顯示的部分不構成要保護的權利要求的一部分。PTAB 認為審查人員並未恰當推定申請人所請求的申請專利範圍，這寬廣的申請專利範圍解釋並不會使得請求設計的保護範圍大到沒有邊界。PTAB 撤銷原處分，本案終於在 2015 年 2 月 24 日核准公告（如圖 9 所示）。

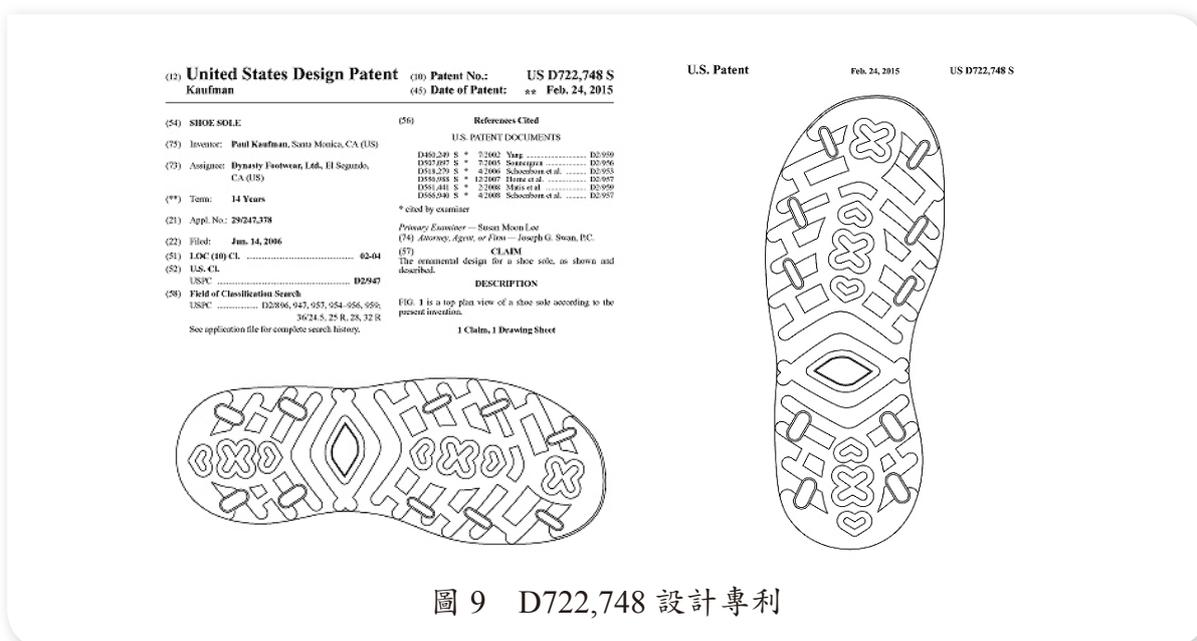


圖 9 D722,748 設計專利

2、第 29 / 404,677 號設計專利申請案

2011 年 10 月 24 日，申請人 Ron Maatita 向 USPTO 提交第 29/404,677 號設計專利申請案，是一項運動鞋底的设计。這是一個 USPTO、PTAB 均遭核駁的设计專利申請案（如圖 10 所示）。

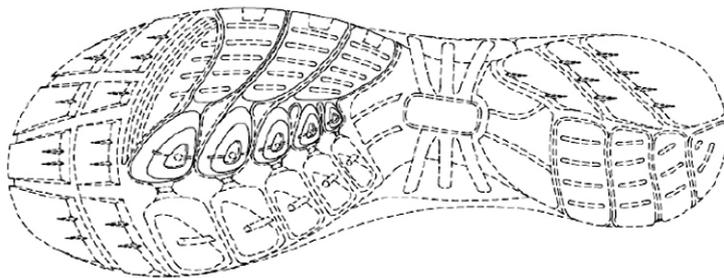


圖 10 29 / 404,677 設計專利申請案

審查人員根據專利法 35 U.S.C. 112 以申請專利範圍不明確核駁該申請案，認為平面圖無法整體呈現設計中所要保護的设计特徵，所揭露視圖會造成對设计特徵深度和輪廓的多種解釋。審查人員甚至根據所提對請求保護的设计特徵繪製了四種可能的立體狀態實施例（如圖 11 所示）。

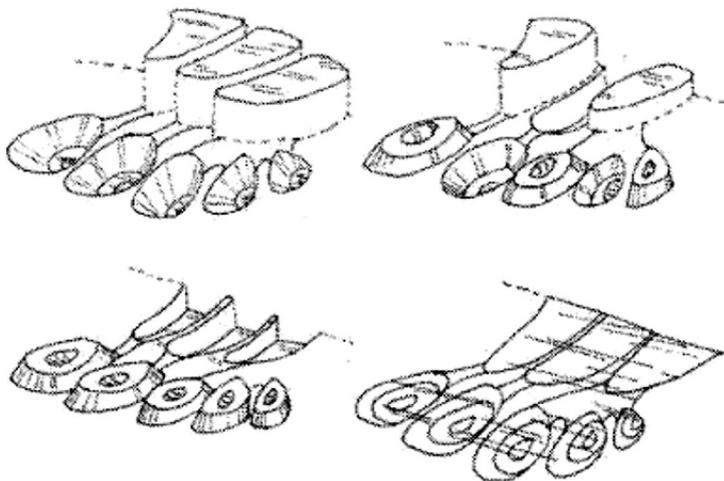


圖 11 29 / 404,677 設計專利申請案之審查意見

申請人不服 USPTO 的核駁理由，認為所屬技藝領域中具通常知識者可選擇適當的深度與輪廓實現此設計，向 PTAB 提起上訴，PTAB 仍以該設計案內容未明確揭示所請求之申請專利範圍，違反專利法 35 U.S.C. 112 予以核駁。申請人不服，再向美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱 CAFC）提起上訴。

CAFC 認為若能由平面圖清楚定義保護範圍即屬符合明確性及可實現之要件，物品是否侵權由觀察的視角決定，而平面圖由一個視角觀察可能侵權，從另一角度觀察可能不構成侵權。上述設計申請案之鞋底為立體設計物，其所揭露之平面圖已清楚揭露鞋底的視角，這樣的圖式也不會造成侵權判斷的困擾，因此，CAFC 判定，如所屬技藝領域中具通常知識者可以根據所揭露之平面圖進行侵權比對，則該設計申請案所請專利範圍符合專利法 35 U.S.C. 112 規定明確性及可據以實現之要件，CAFC 撤銷原處分。本案於 2019 年 10 月 1 日核准公告。

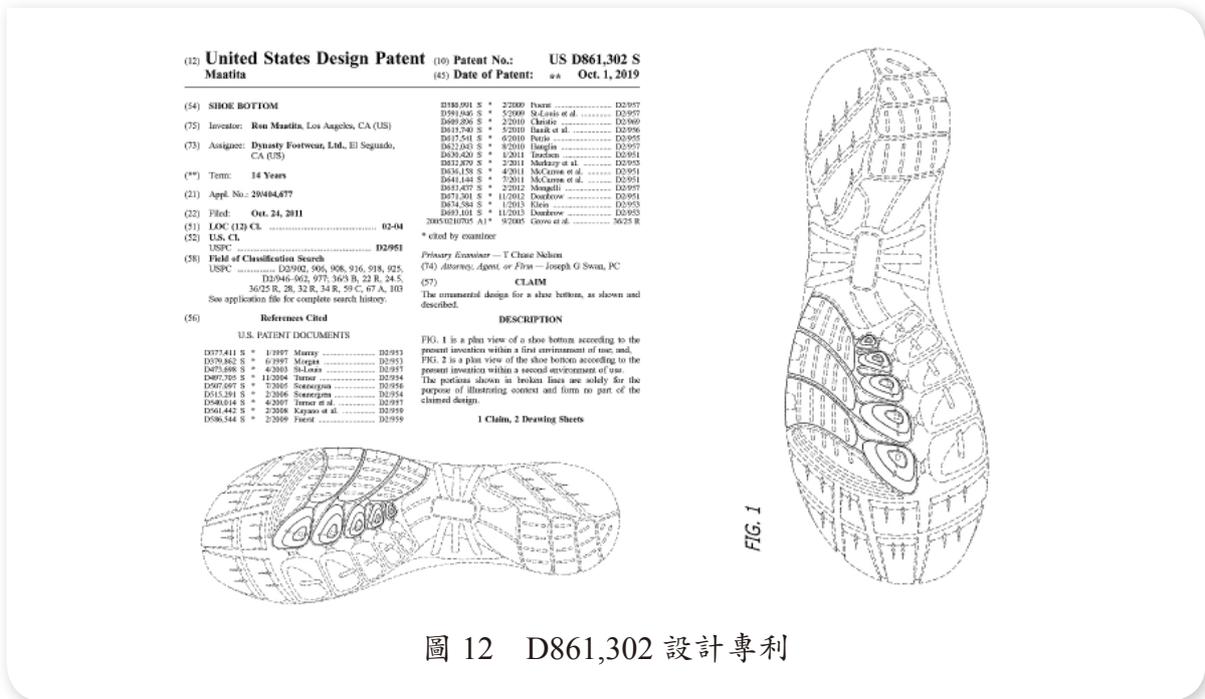


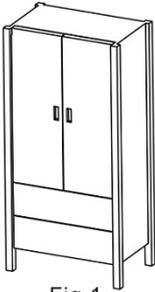
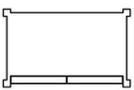
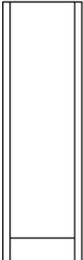
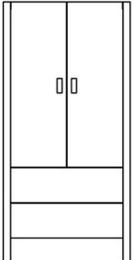
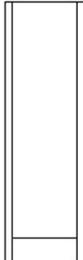
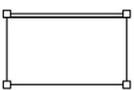
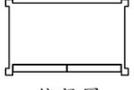
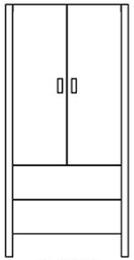
圖 12 D861,302 設計專利

（三）與我國之差異

美國審查基準並沒有必須揭露各個視面或揭露多少視圖之要求，也沒有規定必須具備立體圖，但其中關於圖式未揭露之部分（即圖式整體未揭露之外觀與隱藏之外觀），認為並無違反專利法 35 U.S.C. 112 之規定，而認為設計所請求的範圍僅僅與其已經揭露之外觀有關。

在世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）設計專利圖式指南中所舉衣櫃設計案，在美國圖式中未揭露且未以文字特別說明之部分被認為屬於不主張設計之部分，則該背面被認為是從主張範圍中被排除，不需要用虛線顯示整個背面之視圖，美國這項看法與我國不同，若某申請案之圖式均不含不主張設計部分（例如所有視圖均為主張設計之實線，全無不主張設計之虛線），在我國視為整體設計，而未揭露之視圖會被認為是未充分揭露，並不會被認為該設計是部分設計，這就是我國與美國設計專利實務上最具差異之處（如表 3 所示）。

表3 我國與美國有關立體設計物之差異

美國申請案	我國設計專利審查實務
 <p>Fig.1</p>  <p>Fig.5</p>  <p>Fig.3</p>  <p>Fig.2</p>  <p>Fig.4</p>  <p>Fig.6</p>	 <p>立體圖</p>  <p>俯視圖</p>  <p>左側視圖</p>  <p>前視圖</p>  <p>右側視圖</p>  <p>仰視圖</p>
<p>未揭露衣櫃之背面視為部分設計，未揭露之部分即不主張設計之部分。</p>	<p>所有視圖均為實線則視為整體設計，本案應補充後視圖。</p>

由上述兩個「鞋底」案例看來，美國不僅未規定申請設計專利必須提交立體圖或限制提交視圖的數量，對於立體設計物，僅有一個角度，甚至以平面顯示之視圖也有可能取得設計專利之保護。美國的審查基準沒有用太多的限制條件，是否充分揭露完全以個案判斷，審查人員認為所請求保護的設計有多種可能的實施態樣而不具明確性及可據以實現之要件，而 CAFC 卻認為已清楚揭露鞋底的視角，並不會造成侵權判斷的困擾，不論審查人員或 CAFC 的理論何者合理，可以確定的是，兩者都

是以每個案子所揭露的內容判斷該案是否符合充分揭露，並非以一個申請案僅揭露一個視圖或認為揭露的視圖數量太少，就認為違反美國專利法 35 U.S.C. 112 之規定。

上述兩個美國「鞋底」案例，如果在我國申請設計專利，同樣的，首先審查人員必定以違反專利法第 126 條第 1 項為由（未充分揭露），發出審查意見通知，請申請人修正，附帶說明欠缺立體圖及（所送前視圖以外之）其他後視圖、左側視圖、右側試圖、俯視圖及仰視圖。推斷可能會有兩種結果，一種是申請人堅持主張除所送前視圖外，其他未揭露部分並非請求設計想要保護的範圍，而未補充上述至少六個視圖，得到核駁審定；另一種是在代理人的引導下改成部分設計，並且除前視圖外，很技巧的將所送前視圖改繪成具有一點厚度的鞋底作為立體圖，以符合我國設計專利之規定，始可能核准專利，但即使為了符合我國規定而勉強得到設計專利，這個結果與申請人開始申請時所想要的申請專利範圍是有差異的，這個案子如果在我國提出設計專利，最不可能的結果就是以原來所提的一個視圖獲准專利。

二、日本充分揭露相關規定

在日本申請意匠，「未充分揭露」屬「產業利用性」之範圍，若圖式揭露不足，被認為申請案所主張之設計不具體或不明確，而不能為產業上利用時，將導致該設計無法據以實現，日本特許廳將會依據意匠審查基準之規定，以不符合「產業利用性」（日本意匠法第 3 條第 1 項）為由發出拒絕通知³⁵。而圖式之揭露是否能據以實現，係基於設計所屬領域普通知識之綜合判斷。

（一）日本圖式相關規定之改變

2019 年以前，日本對於申請之意匠有一組圖面的規定，即設計具有立體形狀，應提交符合正投影之六面視圖³⁶，以提供足夠數量之視圖，充分揭露該申請之意匠，然而，WIPO 在 2019 年 4 月 18 日收到日本政府

³⁵ 日本特許庁，意匠審査基準の改訂について，第 2 部 意匠登録の要件，頁 7-21。

³⁶ 依照日本意匠法施行規則様式 6 備考 8。

撤回根據海牙協定 1999 年法案和 1960 年法案共同實施細則第 9 (3) (a) 條之聲明³⁷ (即要求提供正投影六面視圖之聲明)。日本放棄該聲明意味著只要提交能充分揭露設計標的物之明確性的圖式即可，日本特許廳不強制要求提出之圖式數量。該撤回聲明已於 2019 年 5 月 1 日起生效，但並不影響生效日前所提出的海牙國際申請案。

日本在 2019 年 4 月公告一份意匠審查基準修訂綱要³⁸，其中對於未揭露六面視圖的意匠申請案作了以下說明：意匠申請案圖式中僅揭露部分視圖，對於省略之視圖並未描述省略視圖之理由，若所申請意匠的用途功能明確，所揭露之視圖「主張設計之部分」及「其他部分」，若其位置大小關係及輪廓邊界明確時，則接受該意匠申請的揭露形式。未來即將開放許可的意匠申請案如圖 13 之「框架」申請案例。

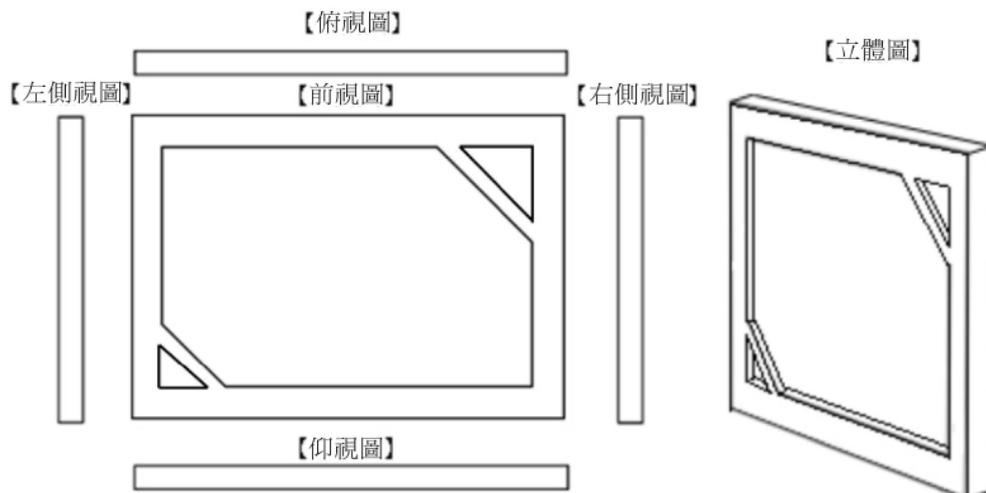


圖 13 意匠將許可之視圖揭露形式

³⁷ *Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs*, WIPO, https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2019/hague_2019_1.pdf?utm_source=WI (last visited Dec. 12, 2019).

³⁸ 日本特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室，意匠審査基準改訂の概要，2019 年 4 月。

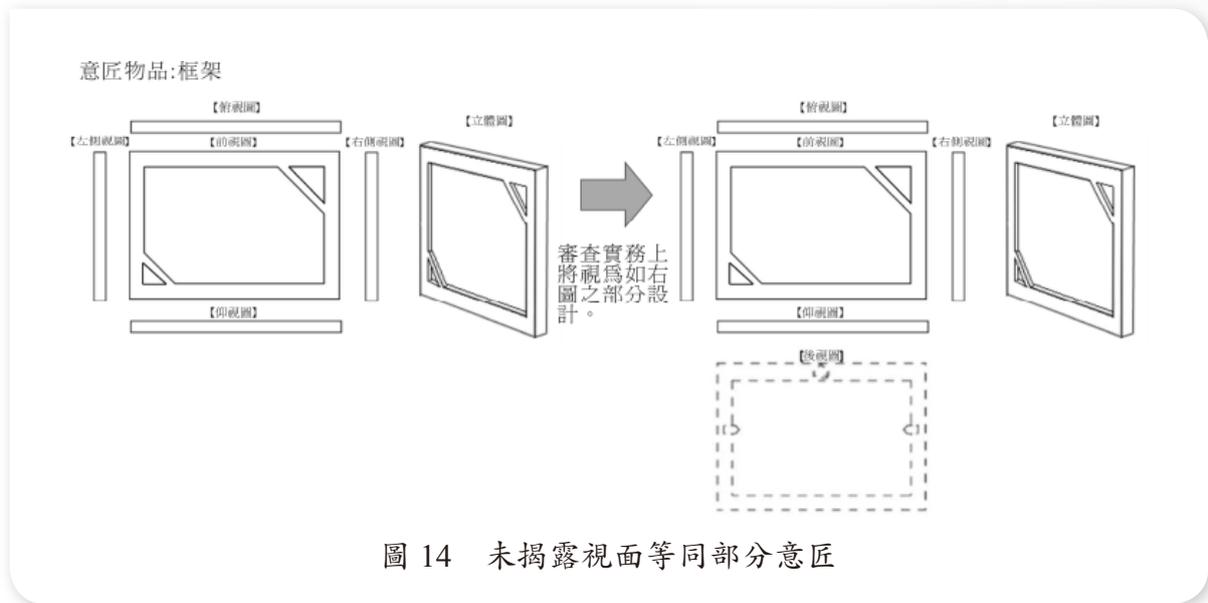


圖 14 未揭露視面等同部分意匠

日本將開放圖式未揭露之部分即視為不主張設計之部分，如圖 14 左側之框架意匠，揭露一個立體圖及六面視圖的其中五個視面，缺少後視圖，審查時，在沒有其他省略視圖說明的情況下，視為如圖 14 右側的部分設計一樣，其未揭露部分視為不主張設計之部分，實質上以等同後視圖全以虛線繪製之狀況來處理，若下列各點明確，則部分意匠判斷為具體之意匠：1、欲取得意匠登錄之部分的形態；2、欲取得意匠登錄之部分的用途、機能；3、欲取得意匠登錄之部分相對於物品整體之位置、大小、範圍；4、欲取得意匠登錄之部分與其他之部分的邊界。

根據日本審查基準所述，意匠法第 3 條第 1 項規定之「產業利用性」包括設計必須具體表達所呈現之外觀³⁹，也就是圖式必須明確、清楚、充分揭露。以往在日本申請意匠，若設計具有立體形狀，應提交符合正投影之六面視圖⁴⁰，以提供足夠數量之視圖充分揭露該申請之意匠，但目前日本已經放寬對於意匠申請案圖式數量之規定。

³⁹ 日本特許庁，意匠審査基準の改訂について，第 2 部 意匠登録の要件，頁 11-20。

⁴⁰ 同註 38。

(二) 與我國之差異

日本關於立體設計的意匠申請案，原本要求必須提供正投影六面視圖，包括部分設計不主張設計的內容也必須提供該些視圖，但在 2019 年 4 月日本公告的意匠審查基準修訂綱要改變了這項規定，如圖 14 之圖例，未揭露部分視面等同部分意匠，也就是圖 14 左側的申請案等同右側的部分意匠；而我國則規定具三度空間之立體設計，若為整體設計，則必須提交立體圖及各個視面之視圖（雖無強制提交六面視圖，但視圖必須六個視面均揭露）。部分設計方面，若整個均為不主張設計之部分的視圖，則可不提交，以圖 14 的圖例來看，左側的申請案若要以部分設計來看，所揭露的視圖全為主張設計之實線，其「後視圖」並不會整個都呈現虛線，而是至少會有最外圍矩形框線為實線，依據我國現行基準的規定，這個申請案不管視為整體設計或部分設計，「後視圖」都是不能省略的，因此審查人員也許可以接受補充之後視圖為簡單之平面矩形而不視為超出，不過，對此有不同看法者，認為所補充之「平面矩形背部」，並非由原來所揭露之視圖無歧異得知之內容，仍具超出之疑慮。

伍、結語

美、日及我國設計專利之法規及審查實務，申請設計專利圖式之要求大致可歸納整理如下：

表 4 各國設計專利圖式要求比較

	我國	美國	日本
清楚、明確及充分揭露	○	○	○
立體圖	○	×	×
六面視圖或各個視面	○	×	×

○：強制規定 ×：未強制規定

從我國審查基準有關「可據以實現」之規定，申請專利之設計的揭露必須使「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者」能了解其內容，並可據以實現，也就是「PHOSITA 能據以實現」就算「充分揭露」，如圖 5「瓶」之案例，然而缺少部分視圖就不能為 PHOSITA 能了解其內容並可據以實現嗎？本文以為應該仍然能從所揭露的視圖實現所揭露的範圍，缺少一個或部分視圖就說無法據以實現，似乎略嫌嚴格。

申請設計專利之圖式應揭露至何等程度始符合可據以實現要件，是不是以「PHOSITA 能據以實現」為標準較為恰當呢？只是「據以實現」的標準也很難具有一致定論，有人認為保護範圍不能有多個不同的解釋，有人則認為寬廣的專利權範圍解釋並不會使得請求設計的保護範圍不明確，而實務上，各國審查基準之規定均有差異，但看得出來各國在做法上傾向於一步步減少形式上的限制，並調整原有規定，以更能保護申請人，並使申請人更容易在各國申請專利，我國將來若有調整審查基準的可能，本文提出以下建議：

一、實質地充分揭露該設計內容，比形式上具備足夠的視圖更為重要

專利法施行細則或審查基準所謂「充分揭露」，應該確實以「PHOSITA 能了解其內容，並可據以實現」為標準，減少以形式上的規定細節（例如：圖式應包含立體圖、應揭露各個視面、省略視圖之理由等），避免影響審查時應考量是否「PHOSITA 可據以實現」的基本精神。如果圖式之內容已經能代表申請人想要的申請專利範圍，審查基準在沒有更多合理理由的情況下，不應給予太多的形式限制。

二、不論有無標示不主張設計之部分，未揭露之部分即不主張設計之部分

可據以實現只看所揭露的外觀，讓設計所保護的範圍只與申請設計專利所揭露的外觀有關，而不討論未揭露之內容是否具有多種實現態樣。含有虛線或其他標示為不主張設計部分之申請案屬於部分設計，而圖 12 之日本修訂綱要「框架」這種不含虛線（沒有標示不主張設計處）的案例，究竟屬於整體設計或部分設計，

則非本文所欲探討之問題，設計（不論整體設計或部分設計）是否能據以實現，只看圖式所揭露之範圍，就如同部分設計一樣，是否能據以實現，只看主張設計之範圍，若所揭露之範圍明確，被認為「可據以實現」，則不討論未揭露之內容，未揭露之部分即不主張設計之部分，此作法亦無違反現行專利法施行細則第 53 條之規定。

上述兩項建議，期待能使我國審查基準之規定與美、日各國更趨一致，減輕外國申請人向我國提出設計專利申請或本國人向國外申請設計專利時準備圖式的負擔，甚至將來設計專利若有專利審查高速公路（PPH）制度，能順利與國際潮流接軌互相配合，而近期日本制度之開放及美國的案例，也許能作為我國未來修正設計專利審查基準之參考。