



美國設計專利類型的揭露要件 與權利保護範圍

葉雪美*

前言

美國設計專利申請有許多獨特且細微的差異，而設計專利的權利範圍是圖面（drawings）所揭示的設計，設計專利申請類型與圖面揭露深深地影響到設計專利權利保護的範圍，尤其是多實施例併案的特殊申請，對於單一設計概念發展出來多個設計的特別保護。本文將介紹美國設計專利申請的類型及權利範圍，與多實施例的特殊申請。

壹、美國設計專利法案的歷史沿革

美國憲法授權國會制定有關專利的法令，憲法第一條第八款¹明定：「國會有權保障著作人及發明人於特定期限內就其著作及發明享有排他權，以此促進科學與實用技藝的發展。」基於此授權，國會可制定與專利制度有關的法律規定。

1842 年 8 月 29 日，美國國會經由憲法第一章第八條授權制定

收稿日：96 年 4 月 3 日

* 智慧財產局專利審查官

¹ 美國憲法第一章第八條, Section 8. The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States; * * * To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries; (etc.) * * *



第一部設計專利法案²，亦即，對於「任何應用於產品、或織物上的印刷圖案的新穎及原創的設計」授予專利權，這是美國第一個以專利保護設計的成文法案，但是，設計專利的授權對象僅限於美國公民或想要成為美國公民的居留者。該法案第三條主要的部分內容如下³：

「任何公民 ---他以自己的勤勉、天賦、努力、經費及方法，發明或生產出（1）任何程度新穎的、原創的工業產品的設計，不論該產品是金屬還是其他材料的設計；或是（2）羊毛，絲綢，棉花或者其他織品的打印的新穎的及原創的設計；或是（3）半身像、雕塑、浮雕或是由深淺浮雕組合的雕刻，或是可裝飾於大理石或者其他材料上；或是（4）任何新穎的、原創的可應用在工業產品上的裝飾性設計；或者（5）任何程度新穎的、有用的圖案，或者打印，或者圖片，其中一項可以應用在、或者打印或者油漆或者是澆鑄、或是其他方式固定於工業產品上；或者（6）任何程度新穎的、原創的、非公知的、也不是他人已使用的工業產品的形狀、外觀配置（shape or configuration of any article of manufacture），以上所稱的發明可以提出專利申請的，而專利委員會及委員可以授予一項專利。設計專利保護期限為七年。」

² 請參照 Stat. II, August 29, 1842, Ch. CCLXIII, 5 Stat. L. 543.

³ 原文為” SEC. 3. *** Any citizen *** who by his *** own industry, genius, efforts, and expense, way have invented or produced any new and [*815] original [1] design for a manufacture, whether of metal or other material or materials, or any new and original [2] design for the printing of woolen, silk, cotton, or other fabrics, or any new and original [3] design for a bust, statute, or bas relief or composition in alto or basso relievo, or any new and original [4] impression or ornament, [**7] or to be placed on any article of manufacture, the same being formed in marble or other material, or any new and useful [5] pattern, or print, or picture, to be either worked into or worked on, or printed or painted or cast or otherwise fixed on, any article of manufacture, or any new and original [6] shape or configuration of any article of manufacture not known or used by others before his *** invention *** may make application *** to the Commissioner of Patents *** and the commissioner *** may grant a patent therefor ***”



1861 年的法案將設計專利的保護期限稍作變動⁴，該法案記載著，設計專利有三種不同的保護期限：三年六個月、七年、十四年，申請人可繳交不同的費用，選擇不同的專利權期限。1870 年的修正法案⁵，只是在文字部分稍作變動。

1874 年 6 月 18 日所通過的設計專利修正法案的第 4929 條⁶，其相關內容如下：「第 4929 條，任何人以他自己的勤勉、天賦、努力、經費及方法，去發明及製造任何新穎的、原創的（1）產品設計，半身像，雕像，深或淺浮雕；任何新穎的、原創的（2）羊毛，絲綢，棉花或者其他織品的印製設計；任何新穎的、原創的（3）工業產品上的視覺印象、裝飾、印刷、或者照片印刷的設計；或者任何新穎的、原創的及有用的（4）工業產品的形狀、外觀配置，在他發明之前，在本國內不為他人所知悉或使用，且未記載於本國或他國的公開刊物上，-----等等，可獲准專利。」

1887 年 3 月 5 日，美國也成為巴黎公約的會員國。另外，1887 年 2 月 4 日所修訂的專利法案中，有關專利設計專利侵權的部分法規目前還在實施，其部分內容⁷如下：「在授與設計專利的權利期限，除了上述獲准專利的專利權人以外的其他任何人，如果沒有經過專利權人的許可，逕自使用已核准專利的設計，或是模仿該設計於任何工業產品上，這些行為都是不合法的行為。」

⁴ 請參照 TWENTY-SEVENTH CONGRESS. Sess. II. CH.263.1842, Chapter 88, 12 Statutes at Large 248.

⁵ 請參照 FORTY- FIRST CONGRESS. Sess. II. Ch.230.1870, Chapter 71, 16 Statutes at Large 209-230.

⁶ 請參照 SEC. 4929. Any person who, by his own industry, genius, efforts, and expense, has invented and produced any new and original [1] design for a manufacture, bust, statue, alto-relievo, or bas-relief; any new and original [2] design for the printing of woolen, silk, cotton, or other fabrics; any new and original [3] *impression, ornament, patent, print, or picture to be printed, painted, cast, or otherwise placed on or worked into any article of manufacture; or any new new, useful, and original* [4] shape or configuration of any article of manufacture [etc.]. (Italics and numbers ours.)

⁷ FIFTY-SEVENTH CONGRESS. Sess. I CHS.781-784.1902, R.S., sec.4929, p. 954 amended.



1902 年修改法案時，美國的工業發展有相當的基礎及規模，工業設計已被應用於許多不同產業及不同種類的工業產品上，國會認為 1874 年的設計專利法案中，所列舉的特定之設計標的，已不足以涵蓋產業應用工業設計的所有產品。國會要擴大設計專利保護的對象，認為列舉式設計標的不夠完整，在提議的法案中將這些具體標的之陳述刪除，由於國會對於已列舉的設計標的，以及尚未保護的其他可應用於工業產品上新穎的、原創的且具有視覺效果的樣式、印刷、圖案或是可被印製、繪製、鑄造或以其他方式應用的任何一項設計，都不打算予以忽略，因此，而改用概括式（general）及啟發性（instructive）的文字「工業產品」（an article of manufacture），另外以「裝飾性」（ornamental）的要件取代「有用的」（useful）的要件。

1902 年 5 月 9 日，國會修訂的設計專利⁸法案，其主要內容如下：「任何人發明（Any person who has invented）任何可應用於工業產品（design for an article of manufacture）上之新穎的、原創的、裝飾性（ornamental）的設計，在他發明之前，在本國內不為他人所知悉或使用，且未記載於本國或他國的公開刊物上，或在他申請之前兩年，並未公開使用或販賣，-----等等，可獲准專利。」

1952 年 7 月 19 日所修訂的專利法案就是現行的專利法，奠定了美國現代專利法的基本架構。其中有兩個主要的變化，第一個是在成文法中第一次規定授與發明專利的法律要件不僅有新穎性和實用性，還有非顯而易見性。其中關於設計專利的法律條文第 171 條⁹，係將設計專利的定義文字簡化，以及將專利法中相關適用的法律規定編入第二項，其主要內容如下：「凡任何應用於工業產品（for an

⁸ 請參照 FIFTY-SEVENTH CONGRESS. Sess. I CHS.781-784.1902, R.S., sec.4929, p. 954 amended.

⁹ 請參照 35 U.S.C. 171. *Patents for designs*. Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.



article of manufacture) 之新穎 (new)、原創的 (original)、及裝飾性的 (ornamental) 設計，合於本法之規定及要件，可取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的規定適用於設計專利。」

1982 年，成立了聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)；將所有的外觀設計專利的保護期限固定為從授權之日起 14 年 (35 USC 173)。1984 年，將專利申請的上訴委員會和衝突委員會，合併為一個專利上訴和衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences)。

貳、設計專利的法定專利要件

美國設計專利第 171 條、172 條、173 條是關於設計專利的特別規定，尤其是第 171 條的定義及法律適用規定：「任何應用於工業產品之新穎的 (new)、原創的 (original)、及裝飾性的 (ornamental) 設計，合於本法之規定及要件者，取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於新式樣專利。」這法條說明除了特別規定外，專利法中其他有關發明的條款規定都可適用於設計。

第 171 條第 1 項規定訂出設計專利可專利性的四個專利要件：新穎性，原創性，裝飾性以及法定標的必須能應用於工業產品。然第 171 條第 2 項隱含著其他與發明專利有關的要件亦可適用於設計專利，尤其是第 102 條所規定的「非顯而易知性」的法律要件。這一章節分別討論這五項實體要件。

一、設計標的 (Subject Matter)

依據專利法第 171 條的規定，可取得專利的設計必須「可應用於工業產品」，工業產品必須是人造的有形體的物件 (a tangible object made by man)。換句話說，可取得專利權的設計一定要可以被實施、或者應用於人造的有形物體上。

依專利法第 171 條之規定、以及 USPTO 的實務和判例法的解釋，設計必須以「應用或實施於工業產品上的形式」呈現，設計必須在工業產品上具體實施，因此，可取得專利權的設計不能僅是一種設計或圖



像，例如：「照片本身」(a picture standing alone)，即不得授予專利，此規定係將設計專利之法定標的與單純之照片和裝飾本身（亦即抽象設計）予以區分。而應用於工業產品上的圖片（picture）、印刷（prints）、壓印記（impressions）、工業產品的形狀及外觀的表面配置（configuration）都必需符合專利法第 171 條所規定的「可應用於工業產品」要件，才可能取得設計專利權。

由於設計須表現在物品的外觀上，所以，設計專利至少包括三種樣態的設計標的¹⁰：

- （1）物品外觀表面配置或形狀；
- （2）應用於物品的表面裝飾；
- （3）物品之形狀、外觀表面配置及其表面裝飾之結合¹¹。

但是，美國法院對專利法第 171 條所規定的「可應用於工業產品」要件的解釋相當寬廣，認定也相當寬鬆，以下介紹一些設計標的相關的有趣案例。在 *In re Hruby*¹² 的案例中，上訴法院認為噴泉的噴水花樣（a pattern of water）設計是一種可應用於工業產品的設計。在 *Zahn* 案例中，CCPA 基於專利法第 171 條的規定，說明「可申請專利之標的是應用在工業產品的設計，而不是工業產品本身」，因此導致 USPTO 開放部分設計的專利申請，並修訂相關規則¹³。

另一種較有趣的設計標的，就是電腦形成圖像（Computer-Generated Icons），其中包含：單一的圖像（Icon）及圖形化使用者介面（Graphical User Interface，以下簡稱 GUI），在 *Ex part Stijland* 案例之後，1996 年，

¹⁰ 參照 *In re Schnell*, 46 F.2d 203, 8 USPQ 19 (CCPA 1931)；*Ex parte Donaldson*, 26 USPQ 2d 1250 (Bd. Pat. App. & Int. 1992)。

¹¹ 請參閱 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) Chapter 1500 Design Patent, § 1504.01(a)。

¹² 參照 *In re Hruby*, 373 F.2d 997, 1001, 153 USPQ 61, 66 (CCPA 1967)。

¹³ 詳細規定請參閱, MPEP Chapter 1500 Design Patent, §1503.02 Drawing, III Broken Lines。



USPTO 公布電腦形成圖像的審查基準，其中載明：「電腦圖像無論是顯示在整個螢幕上的圖形化使用者介面，或是其中單獨的各個圖像（icon），都是具有二維空間的形象（image）¹⁴，也是一種表面裝飾。由於電腦圖像是實施於工業產品上，而為法定之設計標的，為設計專利保護之適格標的」。

二、原創性（original）

在第 171 條的規定下，一個可取得專利權的設計一定要是「原創的」。原創性要件就是要排除「任何仿效（simulation）知名的事物或人物、或自然所產生的造形（naturally occurring forms）」之設計取得設計專利，明確的說，模仿自然造形、既存的物體或他人之設計，即不符合法律所定的「原創性」要件。

Chisum 教授解釋「原創性」的要件：「原創性要件是要保護真實的發明者及社會公義的利益；如果允許一個人去收成他人播種的成果，這是一種道德上的冒犯。縱使這真正的發明人不知道、或無法控訴這事實，但是，這項要件會阻礙申請人取得專利，例如：一個人首次在國外發現一種裝置，這種裝置在國外是一種習用的裝置¹⁵，在美國是前所未見的，而這個人將該裝置進口到美國，且將這裝置在美國提出專利申請，由於這裝置並非申請人原創的，因此，無法取得專利。

在 Gorham 案例¹⁶中，最高法院說明：「設計是因被創作或生產的事物，而授予專利」「任意的選取眾所周知和著名建築物的造形，應用在玩具、墨水座、紙鎮等，依我們的意見，這些行為並未顯示出微不足道

¹⁴ 參照 Ex parte Strijland, 26 USPQ 2d 1259 (Be. Pat. App. & Int. 1992)（電腦形成的圖像不只是單純的表面裝飾）。

¹⁵ 請參閱 Chisum on Patents, Vol. 1, Section 2.01 (December 1999)。

¹⁶ 參照 Gorham Manufacturing Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall) 511 (1871)。



的發明活動…」¹⁷。另外，CCPA 在 *In re Smith*¹⁸ 案例中，更加強調這邏輯概念，USPTO 對於上訴人申請之洋娃娃設計的核駁理由如下：「選用自然的造形，自然的姿態…這些都不能構成創作」。

雖然，有些設計是「習知造形特徵或裝飾特徵的重新組合或重新排列」，但也可能是一個原創的設計¹⁹。另一方面，在某種程度上，原創性的要件與新穎性及非顯而易知性的要件有關，因為，仿效的設計是建立在習知的事物的基礎上，這種設計也不具新穎性。

三、新穎性（Novelty）

在專利法第 171 條規定下，一個可取得專利權的設計一定要是「新的」，另外，專利法第 171 條第 2 項規定，也要求設計專利必須符合第 102 條所要求的「新穎性」法定要件。1962 年，上訴法院（CCPA）在 *In re Bartlett* 案例²⁰中，創設出決定設計專利符合第 102 條「新穎性要件」的檢測基準，並說明：「設計與先前技藝之差異程度是建立新穎性的要件，換言之，一般觀察者（average observer）因為這是個新穎且不同的設計，而選取這個新設計，不是選取一個將既有設計略做修飾的設計」²¹，這就是通稱的「一般觀察者檢測」，是以「一般觀察者的觀點」，來觀看這設計的整體外觀，是否能區分這設計與任何單一先前技藝的差異。

在決定所請之設計是否已為「先前可致」（anticipation）之事實調查中，必須參考資料在「所有重要部分必須同一」（must be identical in all material respects）²²。在評估新穎性的「一般觀察者」檢測中，觀察者

¹⁷ 參照 *Bennage v. Phillippi*, 1876 C.D. 135, 9 O.G. 1159 (Comm'r Pat. 1876)。

¹⁸ 參照 *In re Smith*¹⁸, 25 USPQ 359, 360, 1935 C.D. 565, 566 (CCPA 1935)。

¹⁹ 參照 *American Fabrics Co. v. Richmond Lace Works*, 24 F.2d 365 (2nd Cir. 1928)。

²⁰ 參照 *In re Bartlett*, 300 F.2d 942, 133 USPQ 204 (CCPA 1962)。

²¹ 同前註。

²² 參照 *Hupp v. Siroflex of America Inc.*, 122 F.3d 1456, 43 USPQ2d 1887 (Fed. Cir. 1997)。



事前無需對於所請求之設計及相關先前技藝領域有所認知²³。一般觀察者無須備具任何技藝的知識，或是對申請標的有關的先前技藝有所認識。然而，這也是第 102 條與第 103 條 (a) 款之間的區別，後者係決定所申請之設計對於「所屬技藝領域中具有通常技藝之人士 (a person of ordinary skill in the art)」是否為顯而易知的。

四、非顯而易知性 (Non-Obviousness)

根據第 171 條第 2 項之規定，除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利，因此，可取得專利權的設計必須符合第 103 條的「非顯而易知」的法定要件。專利審查程序手冊 (Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP) 第 1504.03 章節中清楚說明，美國最高法院在 *Graham v. John Deere Co.*，案例²⁴中所概述的，用以引導顯而易知性評估的基礎事實調查，亦可適用於設計專利：

決定先前技藝的內容及範圍；

確定請求的標的與先前技藝間的差異；

決定通常技藝的基準；以及

評估任何非顯而易知性的客觀證據（例如：次要考慮因素）。

依據 *Graham v. John Deere Co.* 案例²⁵的規則所作成事實調查，決定該調查結果是否得為支持「該發明為顯而易知的表面推定」的證據，建立「顯而易知性」的表面推定基礎，就是「申請案之專利範圍的所有限制條件，必須可經由先前技藝所教導或建議 (taught or suggest) 而得知」。另者，決定顯而易知性表面推定的適當標準，就是該設計對於所申請物品所屬技藝之通常水準設計者。還有應將設計標的之整體設計與既存物品 (something in existence) 作比較，而非與「既存物品結合引證

²³ 參照 *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956).

²⁴ 參照 *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1,148 USPQ 459 (1966) .

²⁵ 參照 *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1,148 USPQ 459 (1966) .



文件中先前技藝之個別設計特徵」的結果作比較²⁶。

另外，CCPA 在 Rosen 案例²⁷中，說明「主要的引證文件有不同的整體外觀及美學訴求，所予人之視覺印象不同於所申請之設計」，清楚地指明「設計特徵」係指「整體視覺外觀」。在 Yardley 的判決，其中說明「決定設計的可專利性，應考量其與先前技藝之整體外觀的近似性」。因此，為了支持顯而易知性的認定，基本引證文件不能只揭示設計概念而已；其外觀應實質相同於所申請之設計²⁸。如果欠缺這樣的引證文件，無論是基於單一引證文件或依據次要的先前技藝所建議的修飾，均無法認定該設計是屬於第 103 條（a）款所稱的「顯而易知的」。

五、裝飾性（Ornamentality）

基於專利法第 171 條之規定，可授予專利的設計必須符合「裝飾性」的要件。在 Wallams Calk Co. 的案例²⁹中，上訴法院認為「設計是在物品的形狀及外觀（表面）配置上施作藝術美學的處理，增加藝術美學的價值³⁰」；在 In re Carletti 的案例中，CCPA 認為，為了符合第 171 條所規定的「裝飾性」要件，設計標的應是「為裝飾性目的而創作」的³¹；因此，裝飾性特徵或設計的唯一定義是「為裝飾目的而創作」，不得是為了功能或技術考量的結果，或僅是該結果下的副產品（by-product）³²，產品的裝飾性必須是創作者有意識行為的結果，這個解釋非常明確。

²⁶ 參照 In re Jennings, 182 F.2d 207, 86 USPQ 68 (CCPA 1950)。

²⁷ 參照 In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA 1982)。

²⁸ 參照 In re Harvey, 12 F.3d 1061, 29 USPQ2d 1206 (Fed. Cir. 1993)。

²⁹ 參照 Wallams Calk Co v. Kemmerer, C.C.P.A.3 (Pa.) 1906, 145 F. 928, 76 C.C.P. A. 466.

³⁰ 同前註。

³¹ 參照 In re Carletti, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964)。

³² 參照 In re Carletti, 328 F.2d 1020, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964)；Blisscraft of Hollywood v. United Plastic Co., 189 F. Supp. 333, 337, 127 USPQ 452, 454 (S.D.N.Y. 1960)，aff'd, 294 F.2d 694, 131 USPQ 55 (2d Cir. 1961)。



參、設計專利的權利保護類型與揭露要件

一、設計的定義（Definition of Design）

美國專利法及施行細則，都未對「設計」作出定義，而由一些前導判例（leading case）中法院對於專利法第 171 條規定中「對於工業產品之任何新穎的、原創的、及裝飾性的設計」的解釋，可得知「設計」是實施或應用在物品外觀上的設計，係由物品所呈現的外觀樣態或是視覺特徵（visual characteristics）所構成。

在 Ex parte Cady 的案例中載明，設計係由訴諸於視覺訴求具體實施或應用於產品上的裝飾性特徵所構成，設計專利之設計標的係實施（embodied in）或應用在（applied to）工業產品上（或其中一部分）的設計，並非物品本身（not the article），也不是設計本身（not the design per se）³³；在 In re Zahn 的案例中³⁴，上訴法院清楚說明：美國專利法第 171 條所指之標的並非物品本身的設計（not to the design of an article），而係應用於物品的設計（but to the design for an article），包括產品所有表面裝飾及表面構成的裝飾性設計。

由判例法的解釋，以及設計專利法案的歷史沿革，可得知設計乃實施（manifest）於物品的外觀上，設計專利之標的應為有關物品的外觀（表面）構成（configuration）或形狀（shape），或物品外觀的表面裝飾（surface ornamentation）。因此，設計的定義是（1）必須要訴諸於視覺訴求，視覺效果（the effect upon the eye）係指物品所呈現的外觀經由視覺在觀察者的心中所產生印象（impression）³⁵；（2）必須具體實施或應用於工業產品的形狀、外觀配置、表面裝飾特徵所構成；（3）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計劃方案，設計必

³³ 參照 Ex parte Cady, 1916, C.D. 57, 232 O. G. 619（Comm'r Pat. 1916）。

³⁴ 參照 In re Zahn, 617 F.2d 261,204 USPQ 988（CCPA 1980）。

³⁵ 參照 MPEP（Manual of Patent Examining Procedure）Chapter 1500 Design Patent, 1502 Definition of Design。



須為明確的、事先預期的及能重製的創作，而不是方法偶成的結果³⁶。

現行的專利法第 171 條記載著：「一個可應用於工業產品的新穎的、原創的及裝飾性的設計」，1902 年的設計專利法案亦如此記載著，其中意味著設計專利的保護範圍較法律修正前寬廣。因此，CCPA 認為發明人至少可創作出三種不同類型應用於工業產品的設計³⁷：（1）應用在物品的表面裝飾（以下簡稱第一類設計）；（2）應用在物品的形狀、或表面配置（以下簡稱第二類設計）；（3）前者與後兩者的結合（以下簡稱第三類設計）。

1931 年，CCPA 在 *In re William Schnell* 案例的判決中，詳細說明這三種不同類型的設計的權利範圍及圖面揭露的要件，下一段落將詳細介紹案例以及 CCPA 判決的理論基礎及法律解釋。

二、*In re William Schnell* 案例

（一）事實背景³⁸

William Schnell 申請的是一個「可應用於汽車車身內部配件或其他近似物品的裝飾性設計」，另在說明書中敘明「如圖所示之設計，可應用於把手，也可應用於汽車其他配件上」。申請人所附之圖面中的側視圖及前視圖揭示該汽車門把由兩個部分組合而成，一為固定在車門內側之門板，以及類似一般裝置於門上敲門用的可活動的手把、門把。圖面所揭示之門把大約 4 英尺長，最寬的部分 1 英尺寬，漸縮到較低的尾端為不到半英尺寬，手握持部分的內環及外環大概呈現出 1/4 圓弧狀，門把上僅有些微的裝飾性設計，門把是以垂直方位放置於門上。

審查人員認可該設計是新穎的設計，但是，認為該申請案所記載的

³⁶ 參照 *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).

³⁷ 參照 *In re William Schnell*, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA.

³⁸ 同前註。



「設計可應用的物品名稱」是「種類名稱」，與其圖面所揭示之特定物品相比較，他的權利主張太過寬廣。審查人員建議，設計名稱應修改為「汽車門把或其他近似物品」，申請人不服，提起訴願。

訴願委員會同意審查人員的意見，關於「是否應將所有可應用該設計專利之裝飾性設計的物品揭露於圖面上」這一部分，訴願委員會的意見如下：「摘要中已註明汽車內部有許多五金零件，基本上，這些是屬於類似或一致性的設計，所以，這些不同的五金產品可以使用相同的設計；但很明顯的，這種可應用在不同物品的整體把手設計，例如：鎖眼蓋表面、門板、燈座、或其他形式的把手，但為了配合不同的物品必須做不同的修飾，雖然該設計應用於不同的物品後，經由其整體外觀還是可以產生出類似的視覺效果，然而，無論侵權者是使用該設計顯眼的部分（a promineny part of the design）在不同形狀的物品上，或在不同用途的物品上，至於是否構成侵權的問題，只有在侵權訴訟進入法院後，才能由法院予以判定。」

對於申請人的權利主張，訴願委員會的意見如下：「設計必須整體考量，而且在設計專利中並沒有種類名稱或特定的權利主張，設計的實施例在專利申請中，是在圖面中以特定物品的形式揭露，將來，侵權者可能擷取該設計新穎的構成部分（特徵）使用在不同的產品上，可是，涉訟產品是否構成侵權，則是由法院予以認定。我們認為，審查人員建議修正的設計名稱『汽車門把或近似物品』，已與訴願人想要的設計名稱一樣有相當寬廣的範圍³⁹。」申請人不服，向上訴法院提起上訴。

（二）CCPA 的意見及法律解釋

在 William Schnell 案例中，上訴人的主張「可應用於汽車車身內部配件或其他近似物品的裝飾性設計」，也在說明書中敘明「如圖所示之設計，可應用於把手，也可應用於汽車其他配件」，審查人員建議及經委員會確認，應修改為「汽車門把或其他近似物品」。審查人員及委員

³⁹ 參照 Ex parte Guinzburg C. D. 1925 p. 159.



會都認可該設計是新穎的設計，但都認為該申請案中，設計可應用的物名稱是種類名，與其圖面所揭示之特定物品比較，其權利主張太過寬廣。

USPTO 的律師為委員會的核駁理由辯解，說明主要的依據是長期以來的實務上所建立的規則，這種由實務所建立的行政規則相當受重視，這種做法常見於政府的行政體系中，也用來說明 USPTO 規定「設計專利只能應用單一物品」的實務規則⁴⁰。關於這點，依據前述所參考的案例來看，這種實務上一致的做法，已在 USPTO 實行了一段很長的期間。

然而，因為這種問題而提出上訴，在法院也是第一次遇到，雖然 USPTO 解釋「這是長期以來的實務上所採用的單一規則」，但是，這種理由並不足以使 CCPA 拒絕解釋法律規定的文義。關於這個問題，在聽證會上，發現沒有任何相關的法院判決可以引用。對於類似的問題，法院沒有一致的見解時，通常是依據 USPTO 的實務規則予以解釋，但許多實務規則彼此間是互相衝突或矛盾的。

因此，CCPA 決定參考 1842 年至 1902 年設計專利法規的歷史沿革及過去法規的文義解釋，藉以了解 1902 年修正的設計專利法案中「可授與專利的設計」（design patentable）法律用語的真正意涵。

1874 年設計專利法案的第 4929 條：「任何人以他自己工業、天份、努力、和花費，去發明及製造任何新穎、原創的（1）產品設計，半身像、雕像、深或淺浮雕；任何新穎、原創的（2）羊毛、絲綢、棉花或者其他織品的印製設計；任何新穎、原創的（3）工業產品上的視覺印象、裝飾、印刷、或者照片印刷的設計；或者任何新穎、原創的及有用的（4）工業產品的形狀、外觀設計（等等）」

1887 年 2 月 4 日的修正法案部分內容如下：「在授予設計專利的權利期限，除了上述獲准專利的專利權人以外的其他任何人，如果沒有

⁴⁰ 參照 *Schraubstadter*, 1904 C. D. 229, 110 O. G. 2015; *Remington*, 1905 C. D. 28, 114 O. G. 761; *Little, Jr.*, 1910 C. D. 227, 160 O. G. 1272; *Hopkins, Jr.*, 1923 C. D. 105, 317 O. G. 238.



經過專利權人的許可，逕自使用已核准專利的設計，或是模仿該設計於任何工業產品上，這些行為都是不合法的行為。」

1902 的修正法案⁴¹中「一個可應用於工業產品的新穎的、原創的及裝飾性的設計」的用詞，應該與 1874 年第 4929 條法條的意涵一樣寬廣，應涵蓋相同的主題標的。第 4929 條法律修正案的文義解釋，應可解釋有關現行規定的意思。如果在強制規定下，申請人想要他的發明享有某些保護，為什麼不能讓他經由適當的文字、權利主張及圖面揭露他想要擁有的權利範圍？因為，可藉由這種作法向社會大眾的其他人宣告申請人發明的可能的權利範圍為何⁴²？如果在申請案中缺少這種詳細說明，在法律上，將來，專利權人必須負擔專利範圍的解釋責任以及有關被告質疑侵權的問題。

CCPA 認為：美國國會希望推廣工業產品的設計專利，如果申請人無法教導開示如何應用他的設計，或無法將其發明付諸實施，那麼，他對該項技藝則無所貢獻；如果申請人的設計可應用於超過一項以上物品，為了要教示如何將該設計應用在不同的物品之中，原則上，他必須提出超過一個以上的圖面；但必須注意的是，他不能因此而修改他的設計，否則，會被認為他提出一個以上的設計。雖然申請人在申請案時已明白顯示出「他的設計可應用在玻璃用具上」，由於 USPTO 在實務上的限制，他只能在圖面中揭露該設計應用在淺碟（單一產品）上，日後，在專利侵害訴訟中，法院並不會因為實務的限制，而將該設計專利的保護範圍及專用範圍僅限於該單一物品⁴³。

當申請人的設計是由應用在工業產品上的圖案、樣式或印刷的裝飾性設計所構成的，申請人主張他的設計的專利權利、使用及保護的範圍，與工業產品的種類無關，也與工業產品的形狀及輪廓無關，因此，

⁴¹ 參照 *Ex parte Cady*, 1916 C. D. 57, 232 O. G. 619, for a full discussion of this subject. See also *Ex parte Knothe*, 1903 C. D. 42, 102 O. G. 1294.

⁴² 參照 *In re William Schnell*, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA

⁴³ 同前註。



申請人只將該裝飾性設計揭露在圖紙上，並未在圖面中揭露該設計所裝飾之特定物品（如圖 3-1 及 3-2 所示）。在現行的法律規定下，這種作法經常引起爭議，也由於這種論點而導出這種邏輯性的結論，那就是，不論申請人是否會在相關物品上真正實施該設計，建議所申請的設計名稱應涵蓋所有可能相關的物品。然而，依據與設計專利有關的現行法律、先前的規定以及立法歷史沿革，這種權利主張還是會受到某些資格條件及限制條件的約束，而這些約束是有強制性的。

圖 3-1 Des. 46,259 設計專利
（應用在工業產品之裝飾性設計）

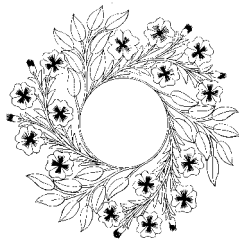
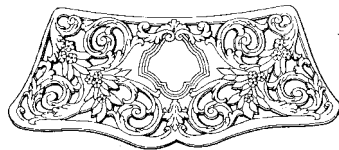


圖 3-2 Des. 72,884 設計專利⁴⁴
（角落邊緣之裝飾性設計）



綜上所論，CCPA 雖不同意訴願委員會對於（1）解釋專利範圍所採用的法律及（2）核駁上訴人的專利範圍所用的理由，但也不同意上訴人的見解。可是，對於訴願委員會所建議的專利範圍以及專利範圍的解釋，CCPA 予以肯定。

三、設計類型的揭露要件及權利範圍

在 William Schnell 案例的判決中，CCPA 清楚說明：在 1902 法案中，「一個可應用於工業產品的新穎、原創及裝飾性的設計」的用語，應該與修正前之 1887 年第 4929 章節法律的意涵一樣寬廣，應涵蓋相同的主題標的。很顯然的，CCPA 認為該法案之目的，一位發明者可發明的主題標的，至少包含三種可應用於工業產品的設計。第一類設計是，

⁴⁴ 1914 年 8 月 11 日公告之 Des. 46,259 號設計專利；1927 年 3 月 23 日公告之 Des. 72,884 號設計專利。



可應用於工業產品上的一種裝飾、印象、打印或是圖像的設計；第二類設計是，可應用於工業產品上的形狀或表面配置的設計；第三類設計是，前兩者的結合，亦即，是由物品的形狀或表面配置及其他附加的裝飾所組成的一種設計。

在第一類設計的專利申請中，法律允許申請人有較寬廣的權利主張，授予專利權人在一項以上的物品專有使用該裝飾性設計的權利，然而，該裝飾性設計不只是圖畫創作（not merely the picture），而是可應用的裝飾性設計，為了符合法律要件，申請人必須以圖面的形式顯示該設計專利如何應用（與使用的方法無關）。在第二類設計的專利申請中，申請人在權利請求及說明書中受到窄化（narrower）的限制，如果他在圖面中僅揭示該形狀及表面配置應用椅子或桌子，申請人就不能主張該設計應用在其他工業產品的權利，換言之，申請人不能主張「如圖所示及所述應用在摺疊小刀或其他實質上近似物品之設計」的權利。在第三類設計的專利申請中，申請人權利的主張受到更多的限制。

（一）第一類設計的揭露要件及權利解釋

第一類設計是，可應用於工業產品上的一種裝飾、印象、打印或是圖像的設計，換言之，就是「應用在物品的表面裝飾」。CCPA 藉由 Andrews 案例⁴⁵中「應用在玻璃器皿的設計」，對於第一類設計的專利範圍及權利範圍加以說明，以下是 CCPA 的法律解釋及理論依據。

Andrews 所申請的設計標的是「可應用於一系列切割玻璃產品的裝飾性設計」，申請人清楚說明，該設計所應用的系列產品基本上具有各自不同的特定形狀，但是在應用該設計時都可完整的保存（preserve）該設計的所有的特質（characteristics），因此，申請人的專利範圍是：「實質上如圖示及所述的可應用於玻璃產品的裝飾性設計」，如前面所述的，該設計可應用在一系列不同體積與不同形狀的玻璃容器上。

⁴⁵ 參照 In *Ex parte Andrews*, 1917 C. D. 13, 234 O. G. 373.



在那些被引用的判決中清楚地闡述著，國會希望推展的是「可應用於工業產品的設計專利」，如果申請人沒有實施他的發明，也沒有教導如何實施他的發明，那發明人對該技藝領域就沒有什麼貢獻，這個概念是非常清楚的。如果申請人的設計可應用在超過一項以上的物品，他必須教導如何將設計應用於其他不同的物品上，申請人可能在圖面提出超過一項物品以上，而且，沒有任何法律或其他理由，去限制申請人不能在圖面中提出超過一項物品。

如果申請人已在專利說明書裡說明，他創作出一種工業產品的裝飾性設計，並且依據第 4929 修正案（早於 1902 修正案之前的修正案），說明如何將它應用在工業產品上。「一種可取得專利權的設計，是由表面裝飾所組成的，可被應用於任何一種工業產品上，而不論該產品的形狀或表面配置為何」，而這就是 Robinson 在 1870 年專利法修正草案第 204 章節及第 206 章節⁴⁶所提及的設計。

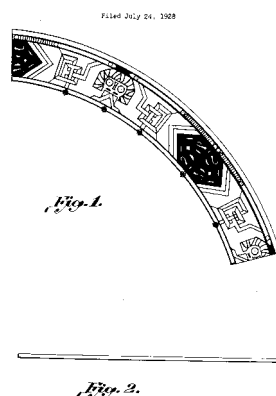
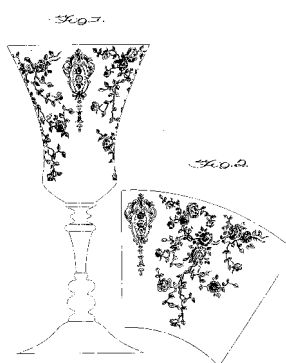
第 204 章節：「設計可由外觀（表面）配置或裝飾、或兩者所組成的。設計是由物體簡單的外觀（表面）配置或是特定的整體形狀所組成，或是由表面裝飾組成而無須考慮產品的通常形狀、或是由兩者所組成。因此，外觀的基本特質可能僅存於外表的形狀、或是由線條或印象所構成的表面裝飾、或是由表面裝飾及特定外形組合而產生的特定設計。因此，相同的實質物體可展現出兩種完全不同的設計，一個是它的外形輪廓，另一個是它的表面裝飾；或者是一種組合的設計，是由外觀形狀及表面裝飾組合而成的設計。」

第 206 章節：「設計的基本屬性（essential attributes）。一種設計的本質屬於外觀（表面）配置及表面裝飾的構想，換言之，就是經由該設計賦予物品一個新的外觀。如果這種構想僅涉及外觀輪廓，並沒有改變物品的表面裝飾，這將會擾亂設計的同一性，除非這物品表面配置也明顯的改變。如果是屬於公知的外部形狀物品的裝飾性設計，雖然外部

⁴⁶ 請參閱 Robinson, William C. In his work on patents, .

形狀可能被改變，但表面裝飾的設計依然相同。因此，必須外觀（表面）配置及表面裝飾都是新的設計，才算是相同的設計，而兩者中任何一項的改變都將改變整個設計的本質；但是，如果他們是可區別的設計，每一個設計獨特的功能以及透過本身的基本要素的變化對物品產生不同的影響。甚至，不會因為在不同的物品的不同位置而摧毀該設計的同一性，除非是因為這物品的本質而導致該外形輪廓或者表面裝飾會呈現出不同的外觀設計；因此，將一個新的素材運用到一個既有的外觀上，是不足以創造出一個新的設計。」

圖 3-3 Des. 95,336 設計專利 Des. 78,127 設計專利
（高腳杯或近似物品之裝飾性設計） （盤子及類似物品之裝飾性設計）



在 Andrews 案例中，法院解釋「應用於一項物品的設計」這句子中的「一項（an）」並不意味著是單一且特定的物品，在許多案例中，必須參考物品的種類名稱（a generic article），例如：應用於盤子的設計，不僅包括那些圖面上所揭示的特定盤子（如圖 3-3 右側所示），同時也涵蓋其他所有的盤子，只要是應用該設計即可明顯地產生如圖所示的相同效果的盤子，只要盤子看起來是在應用該設計都應被涵蓋，無須更進一步解釋或圖解。



CCPA 認為：在第一類的設計申請案中，如果所申請的裝飾性設計符合所有的法律要件，法律將允許申請人擁有相當寬廣的權利範圍，如果，申請人的設計可應用於一項以上的物品上（如圖 3-3 所示），因此，排除他人使用該設計的權利，也超過一項以上的物品。事實上，有些設計的主要效用，經常是在它適用於某些系列的產品上，就像是餐盤系列、整組的銀製餐具等等，因此，有些裝飾性設計是可應用於「某些特定工業產品」，在專利申請時，申請人也必須主張他的設計可以應用於一些不同尺寸、形狀及性質的工業產品上，但是，這種權利主張也不是無限上綱的，這種權利範圍也是有限制的，換言之，一個適合被應用於切割玻璃上的裝飾性設計，如果被其他人應用在鋼琴上、或是門板上，這種應用就沒有違反專利法的規定。

CCPA 認為：第 4929 條法律修正案的文義可以解釋現行的法律規定，如果申請人想要享有某些保護，為什麼他不經由適當的文字、權利主張及圖面來揭露他想要主張的權利範圍？社會大眾或其他人可藉由這種公開宣示的作法得知申請人發明的可能的權利範圍為何⁴⁷？如果缺少這種詳細說明，將來在專利侵害訴訟上，專利權人必須負擔專利範圍的解釋以及回應有關被告質疑侵權問題的責任⁴⁸。

因此，雖然申請人只用一張應用在淺盤或茶托（saucer）上的圖面，來揭露他的設計應用於玻璃器皿上的情形，可是，在法院的判決中，並沒有將他的設計專利及保護範圍限制在「僅能應用於淺盤或茶托上」。甚至，在以往的設計專利侵權訴訟中，所做的侵害檢測，不是只有針對專利權人所教導的技藝領域做比對而已，如果，第三人將相同或近似的設計應用於相同或近似的物品上，以致於誤導社會大眾，那第三人就侵害了設計專利，就得支付 1887 年的法案所規定的損害賠償⁴⁹，這才是專

⁴⁷ 參照 *Grant v. Raymond*, 6 Peters 218

⁴⁸ 參照 *Ashley v. Tatum Co.*, *supra*.

⁴⁹ 這是 1887 年制定關於設計專利侵害的損害賠償的規定，也是美國現行專利法第 287 條之前身。

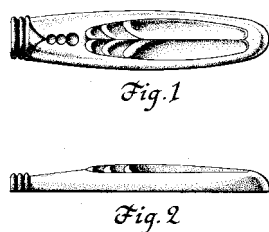
利權人應得到的保護範圍。

（二）第二類設計的揭露要件及權利解釋

第二類設計，是可應用於物品的形狀或外觀（表面）配置的設計，當然，申請人的設計的專利範圍會被圖面及說明書限制得比較狹窄。

CCPA 認為：根據我們的瞭解，如果申請人在專利申請時，主張他的設計可應用在桌子或椅子上，那麼，他將不得主張他的設計可應用到小刀握柄上；如果，他在圖面上揭示他的設計可應用於小刀握柄或是近似物品時，我們會認為，他已經實施他的發明，並且清楚定義相同的範圍（has defined the scope of the same）。在專利實務上，圖面上除了應用在小刀握柄上的外觀（表面）配置的設計外，並不允許他在申請案的圖面中揭露他在文字上所寫的其他近似物品，但是，申請人可將專利範圍寫成：「如圖所示及所述之可應用於小刀握柄或實質上近似物品的設計」（如圖 3-4 及圖 3-5 所示），這種書寫方式似乎可涵蓋申請人的發明。

圖 3-4 Des. 147,553 設計專利⁵⁰（刀、叉及近似物品之握把的裝飾性設計）

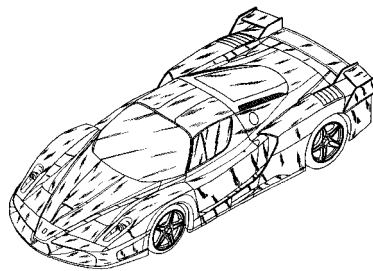


⁵⁰ Des. 147,553 (Cl. D44-29) Patented Sept. 23, 1947. I claim: The ornamental design for a handle member for knives and forks and similar articles, as shown.



圖 3-5 D 528,945 設計專利⁵¹

（車輛包含玩具車、汽車、汽車複製品、模型車之設計）



CCPA 認為：如果，USPTO 的訴願法庭的見解會影響到「應用於一項工業產品的設計」用詞的解釋，就意味著設計僅能應用在一項工業產品上，那麼申請人就只能主張一項產品的權利，然而，不知道有什麼理論依據允許申請人可以主張「及相似物品」（and similar articles）。

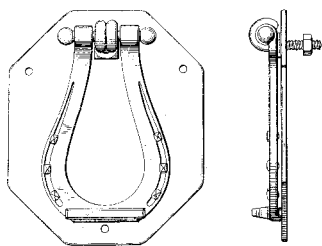
依據 CCPA 對專利實務的理解，目前，USPTO 在這一類設計專利的申請實務上的作法，就是前面所說的作法。雖然這種作法未經法律授權，但在法律的解釋下，允許「及相似物品」的用詞，這不僅僅是慷慨，還附加一種額外小費。USPTO 允許申請人在某些設計專利的專利範圍中使用「及相似物品」的用詞，也認可這種作法，這種作法給予法律一個更寬廣的解釋，比在 Guinzburg 案例的解釋更為寬廣。

（三）第三類設計的揭露要件及權利解釋

第三類設計，是由物品的形狀或外觀（表面）配置以及表面裝飾所結合組成的一種設計，這一類設計專利的權利限制最多，權利保護範圍最狹窄（如圖 3-6 所示）。

⁵¹ Des. 528,945 （Cl. D12/92）Patented Sept. 26, 2006.

圖 3-6 Des. 74,254 設計專利
(門把手的裝飾性設計)



Des. 401,737 設計專利
(針織衫前面的裝飾性設計)



，這類種設計似乎須涵蓋申請人提出的所有設計特徵，例如：圖面中揭露的門把手及針織衫所呈現的一些表面裝飾，足以產生可專利性的裝飾性效果，而該等設計的可專利性與門把的外觀形狀（shape）及針織衫的表面配置（configuration）無關。這類設計與前兩類設計相比較，這一類設計專利的權利限制最多，權利保護範圍最狹窄。在設計實務中，已趨成熟期的產品、或是具有固定型態的產品的設計創作，例如：輪胎花紋、門板花紋、鞋底花紋、針織衫的圖案花紋等設計創作，大都屬於第三類設計。

四、工業產品的限制條件

在純實用功能的機械發明以及純美學功能的藝術著作產品間，設計創作占有一個中間協調的位置。設計必須像前者一樣，必須有在商業上目的和功用；但又像後者一樣，必須具有美學的性質。在產品外觀上實施該設計，增加外觀上吸引力、增加產品的商業價值，由於這個事實而產生設計的實用價值。因此，很明顯的，只有可應用於工業產品的設計才能獲准專利，例如：有些設計特徵同時對「吸引人的外觀」及「商業上的實用性」都有貢獻，這設計同時具有可提升這物品的實用價值及外觀價值的功能⁵²。

⁵² 參照 *In re William Schnell*, 18 C.C.P.A. 812; 46 F.2d 203; 1931 CCPA LEXIS 42 (CCPA 1931).



依據 1887 年 2 月 4 日的法案的文義解釋⁵³，如果申請人將圖案以應用於晚餐卡片的設計去申請設計專利，其他人是否可以合法地將那些圖案應用在玩偶上。CCPA 認為：在這一方面，沒有一個案例可指引導法院如何審理這類案件，直到一些法院已經確認這種說法，而使這種解釋更加明確。申請人在說明書中載明他的設計可被當作裝飾性的圖案應用於可列舉的各種商業產品上，這種做法是恰當不過的。當然，申請人不能說他自己已取得「彼得兔」的圖案專利權，就如同一本書籍章尾補白的裝飾圖案（tailpiece）是為了要裝飾一本書，因為那完全是藝術家的作品，藝術作品是不可取得專利權的。

訴願委員會在 Fulda 案例⁵⁴所建立規則，如果，很明顯的，申請人的設計可應用於其他產品，不得限制申請人只能將其設計實施於單一項特定的工業產品。在 Andrews 案例中，解釋「應用於一個物品的設計」這句子中的「一個（an）」並不是指一項特定的物品，但是在許多案例中，必須參考物品的總類名，例如：應用於盤子的設計，不僅包括那些圖面上所揭示的特定盤子，同時也涵蓋其他所有的盤子，只要是應用該設計即可明顯地產生如圖所示的相同效果的盤子，只要是應用該設計的盤子，只要是該物品看起來是在應用該設計都被涵蓋，無須作更進一步解釋或是說明。

在 Andrews 的案子⁵⁵中，委員會的助理委員 Clay 撰寫了一個很好的意見，其部分內容如下：「這是一件很荒謬的事實，曲解法律規定去限制設計專利中的設計僅能應用於一種特定的盤子，或是容器或是其他物品上。易言之，例如：一個人創作可應用於整套茶具的設計，但不能獲准整套茶具的設計專利，因為必須將該設計限制於只能應用於如圖所示的盤子上，如果整套茶具獲准設計專利，這種做法會與立法原意與精神相違背。雖然專利顯現出該設計可應用於淺盤上，然而，無須解釋或

⁵³ 參照 *Ex parte Cady*, 1916 C. D. 57, 232 O. G. 619.

⁵⁴ 參照 *In Ex parte Fulda*, 1913 C. D. 206, 194 O. G. 549.

⁵⁵ 參照 1917 C. D. 13, 234 O. G. 373.



是進一步說明，很明顯地，該設計的模式和視覺效果也可應用於杯子、或是糖罐子時，如果要求申請人必須申請一系列的專利去涵蓋所有的物品，這種做法不合理，事實上，所謂的「一個單一發明」（one single invention），意味著該設計是可應用於廣義的盤子，而不是單一特定的盤子。許多美好設計的最重要價值（principal value）是在於該設計可應用於許多種不同形式的物品。」

在一些更古老的法律裡，經常可以發現「設計被應用於」（design to be applied）或是「設計被實施在物品上」（design to be placed on article）等用語，因此，解釋設計的法律規定時，必須謹慎比對「應用於物品的設計」（design for）這字眼的意義是否與「物品的設計」（design of）相同⁵⁶。在解釋「應用於工業製品的設計」（design for an article of manufacture）法律的用語時，不僅要特別註解其中所使用的這個字眼「for」，而不是「of」，同時要注意的是「an」的這個字的意義，不需要將其限定於一個明確且特定的物品（a distinct and specific article），也可能是一個種類的物品（a class of articles）⁵⁷。在 *GRAFF, Washbourne & Dunn v. Webster*⁵⁸ 的案例可得知，在一般實務上，整個盤子邊緣的裝飾性設計是可取得專利的，盤子邊緣的某一部分的設計也是可取得專利的，很顯然的，在那個案例中，「一個物品」（an article）不會被解釋為是「一個完整的物品」（a complete article）。

在 *Traitel* 的案例⁵⁹中，前委員 Butterworth 創設出一項一般性規則：「設計與製造工業產品所使用的材料無關，設計能被描述或刻劃在紙上，無須提及製造物品所使用的材料」，這規則在設計專利的實務操作上，很少有例外的狀況。但是，如果設計是與形狀或表面配置，或是與

⁵⁶ 參照 *In Ex parte Fulda*, 1913 C. D. 206, 194 O. G. 549.

⁵⁷ 參照 *In Ex parte Andrews*, 1917 C. D. 13, 234 O. G. 373.

⁵⁸ 參照 195 Fed Rep. 522, 1912 U.S.App. LEXIS 1414. (Circuit Court of Appeals, Second Circuit)

⁵⁹ 參照 *ex parte Traitel* (C. D. 1883; 92; 25 O. G., 783).



工業產品某一部分的比例有關，在申請案中必須揭露該物品。

CCPA 認為：如果，申請人的設計可應用於多項物品，在申請專利時，他的權利主張不應受單一物品的限制，例如：申請人已清楚表示他的設計可應用在玻璃用具（glassware），雖然在圖面中僅揭露該設計應用在淺碟上，但並不因此而限制該設計專利的保護範圍僅及於圖面所揭示的單一物品。USPTO 因為本案所申請的是「可應用於各種工業產品的設計」，而不授予設計專利權，CCPA 參考設計專利法規的歷史沿革及過去法規的文義解釋，解釋修正法案中「可授予專利的設計」（design patentable）法律用語的真正意涵，依據 CCPA 的解釋，USPTO「單一物品」限制的實務作法不符合法律規定。

肆、設計專利多數實施例的併案申請

1959 年之前，在設計專利申請實務上，USPTO 及訴願委員會認為依據施行細則第 1.153 條之規定，一個設計專利申請案僅能有一個專利範圍（one claim），因此，申請人不能在圖面揭露多個專利範圍及多個設計實施例。1959 年 10 月，CCPA 對於 In re Rubinfeld 案作出判決之後，USPTO 修改施行細則第 1.153 條之規定，如果是屬於單一設計概念（one design conception）下所形成的數個具體實施例（multiple embodiments），或是因略作修飾而形成稍有差異的設計，則例外地允許，申請人可以在單一個設計專利申請案中，同時揭露多個具體實施例或是稍有差異的設計。以下詳細介紹 CCPA 在 In re Rubinfeld 案例的理論基礎及法律解釋。

一、In re Rubinfeld 案例的事實背景

Rubinfeld 提出一個「應用於於地板蠟盒的設計」的專利申請案，申請案揭露兩個相似但確實不同的外觀設計，一個是在圖 1 至 4 所揭示的設計（如 4-1 左側所示），另一個是圖 5 至 8 所揭示的設計（如圖 4-21 側所示），Rubinfeld 的三個專利範圍如下：

1. 包括實質上如圖 1 至 4 所示應用於地板蠟盒的裝飾性設計。



2. 包括實質上如圖 5 至 8 所示應用於地板蠟盒的裝飾性設計。
3. 包括實質上如圖 1 至 8 所示具有共同外觀的地板蠟盒的裝飾性設計。

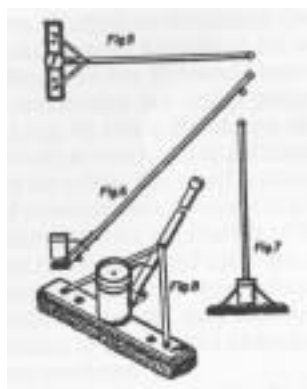
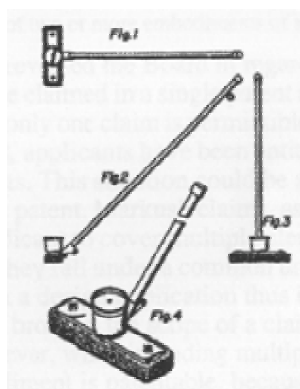


圖 4-1 Rubinfield 的地板蠟盒的設計

審查人員的核駁理由中沒有引證資料，也沒有論及上訴人的設計的可專利性，而是基於該案的專利範圍不明確，審查人員在最後的核駁理由載明：「再次註明，這個申請案中包含多個設計及三個專利範圍，這種作法是施行細則第 1.153 條所不允許的。」⁶⁰

審查人員在最後的核駁理由提及多個專利範圍以及揭露多個設計的問題，訴願委員會同意審查人員的理由，訴願決定書記載的核駁理由由是：「本案包含多個設計以及多個專利範圍」，其中論述兩個專利範圍是不對的，但沒有特別討論申請案中揭露該設計的兩個實施例是否恰當的問題。」

二、USPTO 的實務作法

USPTO 認為：美國專利法第 171 條是對於可應用於「一項工業產品」（an article of manufacture）的一項設計授予一個專利，而不是對多

⁶⁰ 參照 In re Wagenhorst, 20 CCPA 991, 64 F. 2d 780, 17 USPQ 330; In re Wahl, 30 CCPA 719, 132 F. 2d 323, 56 USPQ 158.



項物品，由於設計的實質內容是存於物品的整體外觀上，不論這幾個設計間是多麼的近似，單一專利不可能建立在一項物品兩個以上不同設計的基礎上。USPTO 訴願法庭在審理本案時，並沒有考量申請人在申請案中所揭露的兩個設計實施例間差異的本質及內容，核駁的理論基礎是基於一個設計專利申請案中不可以揭示兩個不同的實施例。

訴願委員會的核駁理由摘要中說明：根據 USPTO 長期以來的實務作法，兩個實施例不應該放在一個設計專利申請案中（single application）。關於對一個特定實施例揭露的限制，是在實務上所建立的。在 William Schnell 的案例中，USPTO 的律師討論過相同的問題，說明 USPTO 為了符合「設計可應用於單一的工業產品」的規定，這是實務上一貫的作法。但是，在 William Schnell 的案例中，沒有看見 USPTO 所做的決定被引用，也沒有其他的證據可以支持這種長期以來的實務作法。

USPTO 認為「在一個設計專利申請中不能揭露超過一個以上的實施例」，這是訴願委員會在 Ex parte Hill & Renner⁶¹案子中所做的決定，引述其中的摘要：「如果申請人認為兩個或更多形狀是屬於相同的設計，在申請案中只能揭露其中一個形狀，至於申請案中的其他形狀是否屬於相同的設計，以及侵害其他形狀或設計是否構成侵權等問題⁶²，應留在以後的專利侵權訴訟中，由法院來決定，而且，如果不同形狀是屬於不同的設計，就不應該在同一個申請案中涵蓋不同的設計。」

但是，當同一發明人在不同的專利申請案中提出幾個近似的設計或近似的實施例時，USPTO 就不會將那些設計創作是否可以區別問題留給法院決定，如果一個發明概念可包涵這些實施例時，基於「一發明一專利」的原則，USPTO 就會以重複專利的理由拒絕授予專利。但是，在設計專利申請案中提出幾個不同的實施例時，為什麼 USPTO 拒絕作

⁶¹ 參照 1898 C.D. 38, 82 [***10] O.G. 1988.

⁶² 參照 Ex parte Petzold, C.D., 1891, 97; 55 O.G., [**395] 1652; and ex parte Hess and Hess, C.D., 1891, 142; 56 O.G., 1334



出近似的決定，其中的道理並不明顯。無疑地，就像委員會在 In Ex parte Lunken 案例⁶³中的所說的「對於揭露及專利性的問題，USPTO 以一個不變的方式來處理這類問題，是一種最方便的作法」，但經過仔細的思考後，CCPA 認為「USPTO 實務作業的方便性」不能優於申請人的權利。

基於前面所論述的諸多理由，CCPA 認為（立場），「設計專利申請案中不能揭露一個以上的設計實施例」並不是一個不可改變的規則，這種揭露方式是否適當，應依個案的性質來決定，以一種「多個設計」的填空式理由核駁申請案，而不去考量每一個申請案的個別狀況，這種作法是不恰當的，因此，CCPA 不同意訴願委員會的見解。

三、CCPA 的法律解釋及理論依據

（一）美國專利法第 171 條的規定

美國專利法第 171 條是「關於設計的規定」，相對第 101 條「對於發明的規定」。前者是「任何人發明任何可應用於工業產品上新穎的、原創的、裝飾性設計」，後者是「任何新的、有用的製程、機器、製造品或物質的組合」，兩者所引用的詞彙中都未包含有任何多數的用詞、亦沒有以多數的型式表示不同的製程、機器、製造品以及物質的組合，如果只是單一發明的多個實施例，通常可記載於同一專利申請案中，且可記載於同一個專利權項（專利範圍）中。而且，第 101 條規定的用語並未排除多個實施例，在第 171 條規定有相似的用語，因此，沒有任何理由禁止在一個設計創作中揭露兩個或更多實施例。

在現行法律的規定下，如果發明人想要得到一定的保護，為什麼他不可以經由適當的圖面及權利主張揭露他想要得到的權利範圍，如此，其他人也可藉此得知發明人的設計的可能權利範圍⁶⁴？而且，在 William

⁶³ 參照 in Ex parte Lunken, 1896 C.D. 22, 76 O.G. 785.

⁶⁴ 參照 Grant v. Raymond, 6 Peters 218.



Schnell 的案例中，CCPA 已清楚說明「如果設計應用於超過一項物品時，申請人必須且必要使用超過一張以上的圖面，才能教導如何將設計應用於不同的物品時，沒有任何法律及以理論依據禁止設計專利的申請人提交不止一項物品的圖面。」因此，在一個設計專利申請案中揭露超過一個以上的實施例是恰當的。

（二）同一設計概念下多實施例的設計保護

在某一些案子，USPTO 認為一個申請案中只能揭露一個種類的設計發明，在 *Ex parte Kahn* 的案子⁶⁵，委員會認可這種作法並引用 *Feder v. Poyet*⁶⁶ 案例中的見解加以說明，其中的陳述如下：「如果一位發明者創作出一個可修飾的一般性設計（a generic design），亦即，該設計是由簡單且少量的設計元素所組成的，為了要獲得該設計的保護，他應該在申請案中以最簡單的形式揭露他的設計，亦即，他必須去除其他附加的部分，***」。我們認為這種說法是不切實際的，因為發明人必須決定他的設計中的哪些特徵是「必要的」（essential），將他的申請案限制在那些必要特徵中，最後，以這種揭露方式來取代他原來真實的設計，這種作法對發明人而言，是個很大的冒險。

專利法第 171 條第二項規定「本篇關於發明專利的規定，除另有規定外，適用於設計專利」。然而，第 112 條規定「專利說明書中可包括一個或更多的專利範圍」，這法條並不意味著每一個申請人都在每一個申請案中可主張多個專利範圍，不論那些專利範圍是否屬於同一發明，類似的規定有第 121 條有關分案申請之規定。上訴人提及的規定，「申請人可在每一個申請案中有一個以上的申請專利範圍」，但 USPTO 實務上所建立的規則，就是「不可以在同一個申請案中提出兩個或兩個以上獨立可區別的發明」，這就是審查人員所依循的規則。

本案的說明書及專利範圍的撰寫方式在設計專利中是十分罕見

⁶⁵ 參照 1905 C.D. 212，116 O.G. 2008.

⁶⁶ 參照 *Feder v. Poyet* 1899 C.D. 218，89 O.G.



的，審查人員建議本案只能有一個專利範圍，實質上，CCPA 覺得審查人員的建議是十分恰當的⁶⁷。但是，在一些適當的案子中，並不需要一個以上的專利範圍（more than one claim），亦可得到申請人所想要的權利保護範圍，就是以圖面的方式揭露一項設計創作的一個以上的實施例（to illustrate more than one embodiments of one design Invention）。如果一個發明概念可涵蓋這些實施例，這些實施例可以圖面揭露的方式置於同一個申請案中，藉由一個專利範圍來保護一個設計概念（such a concept can be protected by a single claim），事實上，這種作法是被允許的。「實質上如圖所示應用於地板蠟盒的裝飾性設計」的單一專利範圍，實際上所給予的專利保護，與申請人在本案所希望得到三個申請專利範圍的保護是一樣的。

CCPA 認為：所謂的總體的專利範圍（so-called generic claim），就像本案所撰寫的第三個專利範圍，可包含前兩項共通的外觀，但是很明顯的，這種較寬廣的設計概念並未在本案的圖面中揭露，因此，這種專利範圍的主張不明確，且未見揭露於本案的圖面中。理論上，申請人不能在一個設計專利案中以圖面的方式揭露兩個（或兩個以上）設計，同時要主張兩個不同設計概念的各自的專利範圍，但可利用實施例的方式去揭露一個發明概念的兩個實施例。

關於施行細則第 1.153 條的規定，限制一個設計專利申請案只能主張一個專利範圍，這是 USPTO 長期以來的實務作法，這種作法並不會造成任何困擾，因此，關於「一個設計專利申請案中只能有一個專利範圍」的核駁理由，予以維持，但是，這個理由與設計專利揭露的形式無關。

（三）MPEP 的實務規則

一般而言，專利法施行細則及 MPEP 的規則是有法律的效力和影響力，除非該規則（rule）不符合法律規定。在 United States, ex rel. Steinmetz

⁶⁷ 參照 Ex parte Hopkins, Jr. 1923 C.D. 105.



v. Allen 案例中⁶⁸，法院說明：「如果很明顯的，USPTO 的規則沒有與法律規定不一致或衝突，在相關的事務上，規則就是有效的，並且具有法律效力及影響力。雖然，有時候，對這些規則的解釋有些質疑，但是，可經由這些質疑使得議題更明確，除非這些規則與法律規定有衝突或不一致，否則，這些規則不會被宣告無效。」

四、MPEP 中關於多實施例申請的規則

在 In re Rubinfeld 案例的判決後，USPTO 修訂了 MPEP 第 1504.05 章節中有關分案申請（Restriction）的規則。如果是屬於單一設計概念（one design conception）下所形成的數個具體實施例（multiple embodiments），或是略作修飾而形成稍有差異的設計，則例外地允許，申請人可以在單一個設計專利申請案中同時揭露該等具體實施例或是稍有差異的設計。例如：二個寶特瓶容器在造形上僅有細微的差異，因此可以認定該二寶特瓶容器的設計係屬於單一設計概念下的具體實施例，所以，可以在單一設計專利申請案中同時揭露該等具體實施例。

在單一申請案中，以圖面揭示單一設計創作兩個以上的實施例是可接受的。然而，僅在其基於單一的發明概念（a single inventive concept），且在彼此間可專利性無法區別（patentably indistinct design）的情況下，可以這種方式表現多個實施例⁶⁹（如圖 4-2 所示）。但在彼此間的可專利性可區別之情況下，這些不是由單一發明概念發展出來的實施例，不得併入同一個設計申請案中⁷⁰（如圖 4-及 4-所示）。

⁶⁸ 參照 in United States, ex rel. Steinmetz v. Allen, Commissioner of Patents, 104 O.G., 853, 1903 C.D. 578, 22 App.D.C. 56.

⁶⁹ 參照 In re Rubinfeld, 270 F.2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959)。

⁷⁰ 參照 In re Platner, 155 USPQ 222 (Comm'r Pat. 1967)。

圖 4-2 Des. 411,384 號設計專利（沙發的三個實施例）

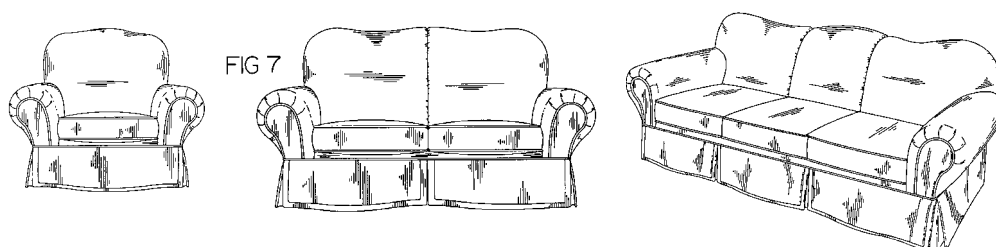


圖 4-3 D 518,752 設計專利（雕刻海豚圖案寶石設計的四個實施例）

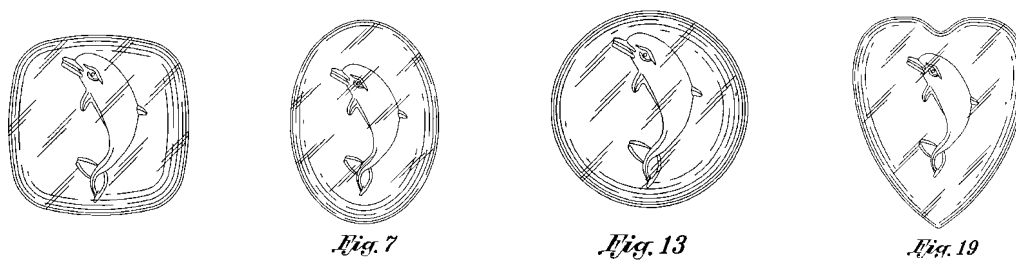
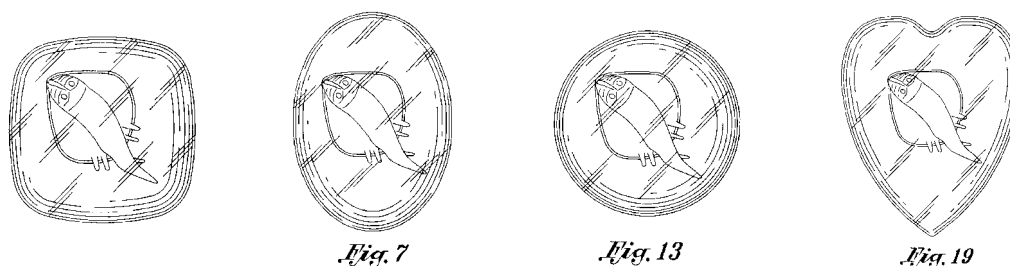


圖 4-4 D. 518,753 設計專利（寶石的四個實施例）



多個實施例的揭露並不一定或是理應（require or justify）超過一項專利範圍，其專利範圍仍應依 MPEP 第 1503.03 章節⁷¹所指定的形式記載之，說明書應清楚說明所揭露的多個實施例，並應敘明實施例之間的

⁷¹ 參照 MPEP Chapter 1500 Design Patent § 1503.03.



差異。為了要符合專利法第 112 第 I 項規定，如果有任何實施例的揭露內容必須完全依存於另一個實施例時，應在圖面說明中敘明實施例間的差異，或在提出申請之說明書中特別予以說明。例如：圖一至圖六是揭露櫥櫃的第一實施例，圖七所揭露的是櫥櫃的第二實施例的單一視圖，而單一視圖中僅顯示第二實施例與第一實施例在櫥櫃前門上的差異，圖面說明應對此視圖詳加說明：「圖七是第二實施例，兩者間僅有的差異是門的表面構成，應被理解的所有其他表面部分與第一實施例相同。」這種型式的說明應被解讀為：「要將第一實施例所揭露的其他內容併入圖七的單一視圖，才能使第二實施例的設計內容完備，才能充分了解第二個實施例。」

五、結論

為了充分利用設計專利的保護，申請人一定得了解設計專利領域中有許多獨特且細緻的差異。為了取得寬廣的設計專利保護的有效策略，申請人在準備提出設計專利申請時，第一步要確認(identify)設計可實施之各種物品，考量物品是否有寬廣的種類名(species)，要在設計名稱(Title)中寫入設計可實施的物品；第二步要確認同一設計概念下發展出來的多個設計，是否能以多實施例併案的方式提出申請，原則上，先併案提出申請；第三步是準備製作圖面，圖面只要能清楚揭露整體設計，非必要的圖面應予以省略，圖面上的每一根線條及表面上每一個陰影的繪製，都必須是經過深思熟慮所做的，所有與設計無關的及不必要的線條(non-essential lines)都必須從圖面中刪除(removed)，或是以斷線(broken lines)或假想線(phantom lines)的形式呈現。

在競爭日益激烈的產業中，廠商及申請人在擬定美國的專利申請策略時，要仔細的考慮，不能只申請發明專利而忽略設計專利的申請，尤其設計專利權是可較迅速的取得，且無須支付維持年費，就可得到 14 年相當長久且寬廣的專利保護。但是，更不能輕忽設計專利申請的差異性，否則，無法得到申請人想要的設計保護。