



淺談美國設計（新式樣）專利

葉雪美*

前言

巴黎公約智慧財產中工業設計的保護，在世界智慧財產組織（WIPO）稱為工業設計、在歐盟稱為設計保護（community design）美國稱之為設計專利（design patent）日本稱之為意匠、我國稱新式樣專利、中國大陸稱之為外觀設計專利。美國的法律制度基本上是案例法（Case law），但有一些例外的成文法，專利法則是其中之一，美國在1952年大幅修正專利法，美國將新式樣專利稱之為設計專利（design patent），將其納入專利法中，美國的設計專利採實質審查；我國的專利法中包含新式樣專利，新式樣專利亦採用實質審查，我國的新式樣專利制度及審查與美國的設計專利相近。

我國專利法經過數次修正，其中關於新式樣專利的部分，僅做法條文字之潤飾及適用條文之區隔，並就新式樣專利的整體制度及實質保護內容予以考量，例如：聯合新式樣之廢除（全世界僅存、日本已廢棄不用），開放部分設計（portion）電腦形成圖像（Icon）及使用者圖形介面（GUI）之保護，以及同一設計概念下多實施例併案申請以及部分連續申請案（C-I-P）等相關配套措施的建立。以筆者對智慧財產的熱愛及多年美國設計專利制度、審查基準及法院物訴訟實務的研究，希望將美國的設計專利申請的法律規定、申請實務及法院的相關見解作一個較完整的介紹，希望能供我國在下次新式樣專利修法的參考，也希望我國新式樣專利制度的修正能配合國際趨勢及符合我國產業的實際需求。

收稿日：93年4月23日。

* 經濟部智慧財產局專利審查官。



論述

一、設計（新式樣）的定義

美國專利法 35 U.S.C. 171¹ 第一項規定「設計專利，任何人凡對工業製品創作出具新（new）、原創（original）及裝飾性（ornamental）的設計，合於本法之規定及要件者，得取得專利。」由此得知，設計係由透過視覺訴求且具體實施或應用於產品上的裝飾特徵所構成，由於設計乃表現在物品的外觀上，所以，設計專利申請的標的，得為（1）物品外觀輪廓的造形或形狀；（2）應用於物品的表面裝飾；（3）物品之外觀形狀及其表面裝飾之組合²。而且，設計不能僅為表面裝飾的計畫方案、不能脫離物品而單獨成為設計專利的標的；設計不可以是方法偶成的結果，必須是明確、可預知且可重製的成果。

法院認為電腦形成圖像（Computer-Generated Icons）是一種物品的表面裝飾，不論是顯現在整個螢幕的圖像或是其中的單獨圖像，這些二維空間的圖像是屬於表面裝飾的一種態樣³。美國專利商標局（以下簡稱 USPTO）認為電腦形成圖像的設計必須實施在工業產品（電腦螢幕、顯示器、顯示面板或其中一部份）上，才能符合美國專利法第 171 條中設計專利所保護的法定標的之要件。還有，電腦形成的字體（type fonts）雖然不是以傳統鉛字排版方式所形成的字體，但也是設計專利所保護之標的之一。

當一個設計中包含有若干個新穎的創作部分，如果以物品整體的設計取得一個設計專利的權利，而當其中一個或部分的新穎創作受到模仿時，卻因為仿造品並未模仿整體設計，而不構成侵害該設計專利，以致無法保護到該等創作部分。因此，發展出局部（portion）設計的保護模

¹ 35 U.S.C. Code § 171 「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」

² USPTO MPEP（Manual of Patent Examining Procedure）1504.01(a)

³ *Ex parte Strijland*, 26 USPQ2d 1259 (Bd. Pat. App. & Int. 1992)



式⁴，亦即物品中一部分之形狀、表面裝飾或其結合之設計，合於專利法之規定及要件者，亦可取得專利。所以，如果一個物品其中某一部分之形狀為創作性極高之設計，該部分即可以局部設計之模式受到專利保護。

二、設計專利與發明專利的差異

按一般定義而言，發明專利（依美國專利法第 101 條規定）係保護物品的使用和操作方式，而設計專利（依美國專利法第 171 條規定）係保護物品的外觀形態。如果，一件物品同時具有實用性和外觀裝飾性的發明創作時，換言之，工業產品同時具有功能性和裝飾性的特徵時，可以同時獲准實用專利和設計專利。雖然，有時物品的使用或操作的實用性與設計的裝飾性是不容易清楚分辨的，但發明專利與設計專利是以不同法律規定提供不同的專利保護範圍。⁵

另外，發明人應留意設計專利與發明專利主要的差別，要了解設計專利是否能達到發明人所預期的專利保護程度。

三、不適格的設計專利標的

如果一個工業產品的設計是以物品的功能作為訴求重點時，則因其欠缺裝飾性的特徵，而不屬於美國專利法第 171 條規定所定義的法定標的。

例如：一個設計在創作時，雖然並不以功能性的訴求為重點，可是該設計仍不具備獨特性或可區別性的形狀或外觀，亦因其欠缺裝飾性的特徵，也不屬於美國專利法第 171 條規定所定義的法定標的。此外，美國專利法第 171 條亦規定，設計必須具有原創性（originality），始可獲准設計專利。例如：一件設計係模仿著名或在自然中已存在的事物或

⁴ *In re Zahn*, 617 F.2d 261,204 USPQ 988 (CCPA 1980).

⁵ A Guide to Filing a Design Patent Application



論述

人物，即清楚顯示該件設計不具備美國專利法第 171 條規定所要求之「原創性」。再者，申請設計專利之法定標的，如果被認為對種族、宗教、性別、道德團體或國籍有惡意侮辱時，亦屬不適格的設計專利的法定標的⁶。（美國專利法第 171 條及美國專利法施行細則 第 1.3 條）⁷

四、設計（新式樣）專利申請的具體態樣

依專利法施行細則第 1.153 條規定，一個設計專利申請案僅得主張單一的權利請求項（claim），以下情形必須分開申請：

如果一個權利請求項中包含兩個以上相互獨立而且有區別性（distinctive）的設計，因為在單一的請求項中不能同時存有兩個或兩個以上的權利主張，所以，必須將該等設計各自分別申請設計專利。

倘若兩件或兩件以上物品彼此間沒有明顯的關聯性時，應用於該等物品的設計應屬各自獨立的設計⁸。例如：一支雨刷與一張桌子係屬各自獨立的物品，必須分別申請且各自主張自己的設計專利。

在相關聯物品上的不同形狀及外觀的設計，亦被認定為具區別性的設計。例如，二個寶特瓶容器以不同表面裝飾設計而創作出具區別性的外觀設計，這兩件設計必須在各自的設計專利申請案中，分別主張各自的設計專利。

申請專利範圍是專利制度的核心，設計專利的申請專利範圍的解讀（claim construction）如同發明專利一般，設計專利的申請專利範圍亦可以有寬廣及狹窄的不同範圍的解釋。一般而言，設計專利的申請專利範圍也是依設計專利的新穎特徵（point of novelty）而認定，換句話說，假如申請專利的設計之先前技藝甚少，相同領域的參考資料甚少時，該設計專利的申請專利範圍甚寬廣；反之，該設計之先前技藝眾多，相同

⁶ USPTO 的 MPEP（Manual of Patent Examining Procedure）1504.01

⁷ A Guide to Filing a Design Patent Application

⁸ A Guide to Filing a Design Patent Application publication by USPTO

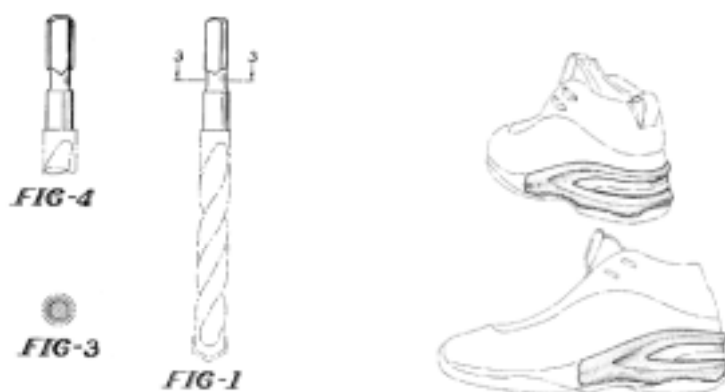


領域的參考資料眾多時，其專利的申請專利範圍甚窄⁹。再者，局部設計與整體設計的專利權利範圍的解讀亦不同。以下幾節介紹整體設計、局部設計、單一實施例及多個實施例等不同專利範圍解讀的案例。

第一節 整體設計與局部設計的權利範圍

從 Zahn 案例之後，設計師或發明人可將產品中最重要、最獨特的元素或元件或特徵分離出來，再將這些分離出來的元素（特徵）或元件單獨申請專利主張權利。易言之，申請人要告訴繪圖人員，將他想主張權利的部分以實線繪製，產品的其他部分則以虛線繪製（如圖 4-1 所示），並在圖面說明中載明圖面中虛線的部分不構成設計專利標的之一部分，虛線部份僅表現該設計所實施或所應用之工業產品。

圖 4-1 Des. 257,511 設計專利 Des. 404,896 設計專利



如此一來，設計專利的權利範圍（申請專利範圍）就像發明專利一般，可以有寬窄不同權利範圍的解讀（claim construction），例如：The Procter & Gamble Company 在美國所申請的有關瓶子的三項設計專利，其中權利範圍的解讀完全不同，三個專利相互比對，其中 Des. 400,443

⁹ Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp. U.S. Ct. of App., Fed. Cir. 728 F.2d 1423 (1984)

論述

號設計專利的權利範圍最狹窄，Des. 414,419 號設計專利的權利範圍是中間的，Des. 435,216 號設計專利的權利範圍是最寬廣的（如圖 4-2 所示由左而右依序排列）。

圖 4-2 The Procter & Gamble Co. 的三項瓶子設計專利

Des. 400,443 號設計專利

Des. 414,419 號

Des. 435,216 號

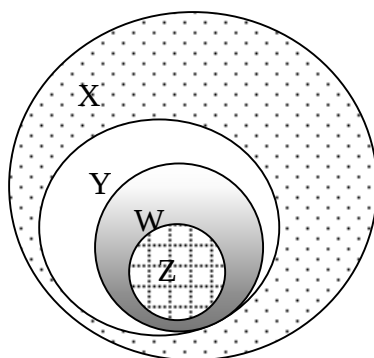


如果就每一個特徵（feature）申請一個局部設計專利，在申請案的圖面中只需將該新穎特徵部分以實線繪製，所實施或應用之物品其他部分以虛線繪製，獲准專利後，在設計專利的侵害訴訟中，Gorham 實質相同的檢測僅需就原告設計專利圖面中所揭示之實線部份與被告產品相對應之部分比對，爾後的新穎特徵的檢測，亦只需論就單一特徵之竊用與否。

如果一個設計中包含有若干個新穎的創作特徵，而發明人並未就各個特徵分別提出申請，僅以物品的整體設計（design as a whole）提出一個設計專利申請案，且獲准一個設計專利權時，當其中一個或部分的新穎創作特徵受到市場上競爭產品的模仿時，往往因為仿造品並未模仿整體設計的所有新穎特徵，而法院判定仿造品並未落入該設計專利的權利範圍，而不構成設計專利侵害。



圖 4-3 整體設計與局部設計之設計專利權利範圍解讀釋義



X：局部設計之設計專利範圍（單一新穎特徵 A）

Y：局部設計之設計專利範圍（二個新穎特徵 A、B）

（專利範圍的限制條件 $A+B$ ，專利範圍是 $A \cap B$ ）

W：局部設計之設計專利範圍（三個新穎特徵 A、B、C）

（專利範圍的限制條件 $A+B+C$ ，專利範圍是 $A \cap B \cap C$ ）

Z：整體設計之設計專利範圍（多個新穎特徵 A、B、C、D、E）

（專利範圍的限制條件 $A+B+C+D+E$ ，專利範圍是 $A \cap B \cap C \cap D \cap E$ ）

附註：+是加號； $\cap$ 是交集符號；限制條件亦即新穎特徵的加成。

設計專利的申請專利範圍是如圖所示之物品之裝飾性設計，所以，任何揭示於圖面中的設計（what is shown in the application drawings）均為申請專利範圍的重要元素（essential element）¹⁰，換言之，圖面中所揭示之每一設計部位（design aspect）都是重要的，如果有任何部位是無關緊要或不重要的，在申請專利時應予以刪除或以虛線表現該部位。例如：一個設計專利中包含 A、B、C、D、E 五個新穎設計特徵時，設計專利是保護其圖面所揭示的非功能性的裝飾性設計特徵，在解讀該設計之權利範圍時，圖面中所有的特徵均有效地限制其申請專利範圍，是

¹⁰ Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417 (Fed. Cir. 1995)

 論述

以，該設計專利權利保護範圍的限制條件為 $A+B+C+D+E$ ，而不是單一元素 A,或 B,或 C,或 D,或 E，而申請專利範圍的解讀是 $A \cap B \cap C \cap D \cap E$ （如圖 4-3 所示），在設計專利侵害訴訟實務中，被告產品與原告設計專利 1 比對，符合 Gorham 實質相同的檢測後，再作新穎特徵（point of novelty）的檢測，被告產品必須竊用原告設計專利中的所有裝飾性的新穎特徵，才可能構成設計專利侵害。

第二節 單一實施例與多數個實施例的權利範圍

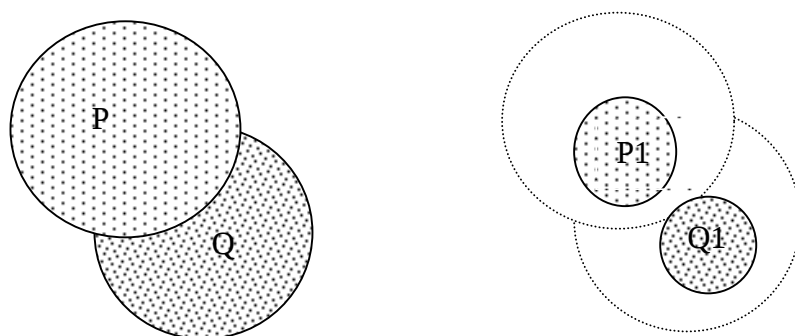
設計專利係保護產品的外觀，發明人設計一個產品外觀，可能認為在其產品外觀上添加裝飾性設計，可以使該產品設計較能獲准設計專利，於是在產品外觀上添加裝飾性設計，又同時申請兩件設計專利，在這種情形下，可能造成彼此間僅存微細差異的兩件近似設計同時獲准設計專利。事實上，發明人的產品雖有兩件設計專利保護，但由於美國國會禁止專利重複授權（double patenting），專利法第一百七十一條亦規定「一設計只能獲准一項專利」¹¹，且在專利侵害實務中，法院也認為實施在一個產品或一個產品的某一部份（portion）的設計不可能同時侵害兩個權利範圍（標的）相同或近似的設計專利，為了避免造成「重複專利」，兩個設計專利間細微的差異則變成可區分其外觀設計上的主要特徵，這種裝飾性特徵轉換所造成的法律效果，使得該等設計專利所能的保護範圍受到相當的限制¹²（如圖 4-4 所示）。

¹¹ Ex parte SCHWARZ 124 USPQ8 1959 WL 6393 (Pat. & Tr. Office Bd. App.) Opinion dated July 28

¹² Design Patent Application filing Guide, publication by USPTO.



圖 4-4 近似設計之專利權利範圍解讀釋義



P、Q 為近似（similar）或可專利性（patentability）無法區分之設計

P：設計（新式樣）專利之第一實施例之權利範圍

Q：與 P 為同一設計專利申請案的第二實施例之權利範圍。

P1：P 申請為獨立設計（新式樣）專利之權利範圍。

Q1：Q 申請為獨立設計（新式樣）專利之權利範圍。

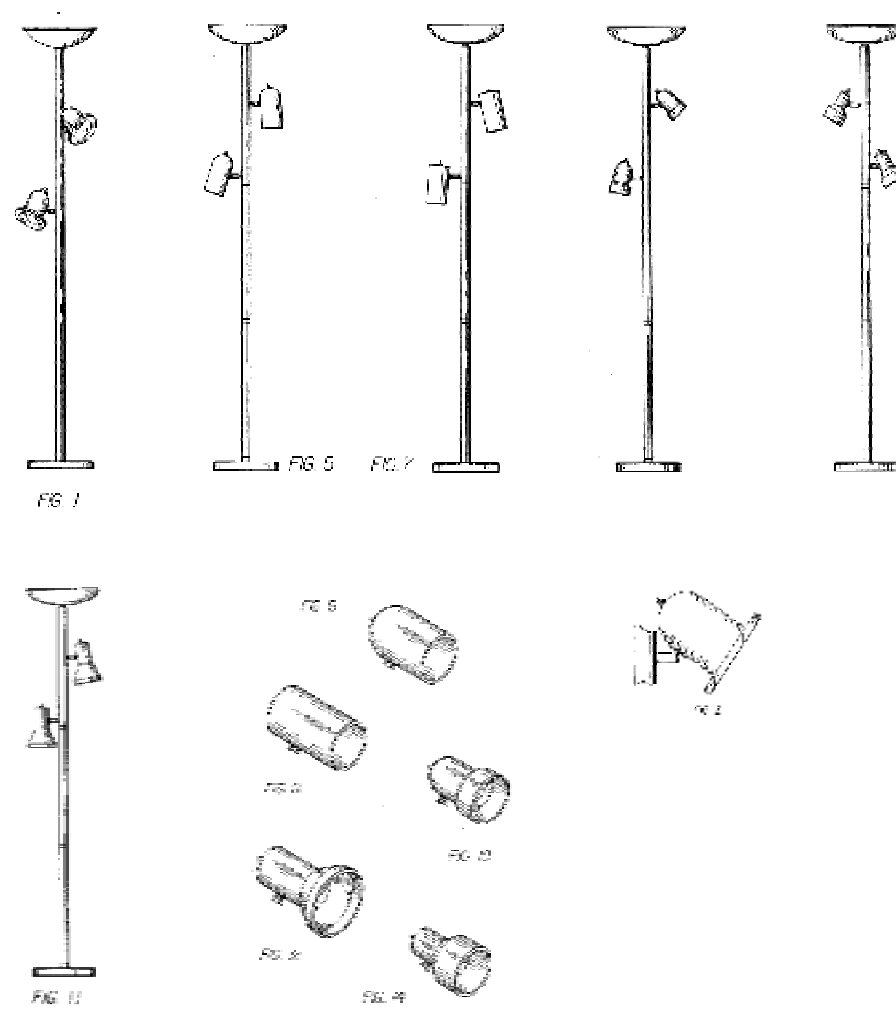
專利法施行細則第 1.153 條規定，一個設計專利申請案僅得主張單一的權利請求項。如果是屬於單一設計概念（one design conception）下所形成的數個具體實施例（multiple embodiments），或是因略作修飾而形成稍有差異的設計，則例外地允許，申請人可以在單一個設計專利申請案中同時揭露該等具體實施例或是稍有差異的設計。例如，二個寶特瓶容器在造形上僅有細微的差異，因此可以認定該二寶特瓶容器的設計係屬於單一設計概念下的具體實施例，所以，可以在單一設計專利申請案中同時揭露該等具體實施例。

以下舉出幾個多數個實施例的設計專利案例，例如：Lamps Plus Inc. 擁有一個美國 Des. 353,904 號設計專利（如圖 4-5 所示），該設計是一項樹狀造型的間接照明及可調整強弱的燈具設計，該投射燈之間隔及配置及其頂部圓弧盤狀之擴散筒，從圓形底座起大約三分之二處設置第一只

論述

投射燈，而後在其與頂部間之略約一半距離處再設置另一投射燈，該投射燈可調整角度，且兩燈之設置是輪生對應。該案包含六個實施例，六個實施例的投射燈燈罩形狀略有變化，USPTO 認為該六個樹狀立燈設計係屬於單一設計概念下的具體實施例，因此，准許申請人在單一設計專利申請案中同時揭露該等具體實施例有六個實施例。

圖 4-5 Lamps Plus 公司的 Des. 353,904 號設計專利



另一個案例是 Punch Enterprise Inc.的 Des. 327,938 號設計專利（如



圖 4-6 所示)，這是一個蒼蠅拍的設計，其中包含三個實施例，三個實施例是源自同一個設計概念（the same design conception），其中握持部及桿體造型相同，僅有拍打部分的鞋子造形略有差異，因此，USPTO 認為該三個蒼蠅拍的設計係屬於單一設計概念下的具體實施例，所以，准許申請人在單一設計專利申請案中同時揭露該等具體實施例。在多數個實施例的設計專利案中，專利權人可就設計專利中的每一個實施例單獨主張權利，提出設計專利的侵害訴訟，且每一個實施例均有其近似的範圍（如圖 4-7 所示）。

圖 4-6 Punch Enterprise 公司的 Des. 327,938 號設計專利

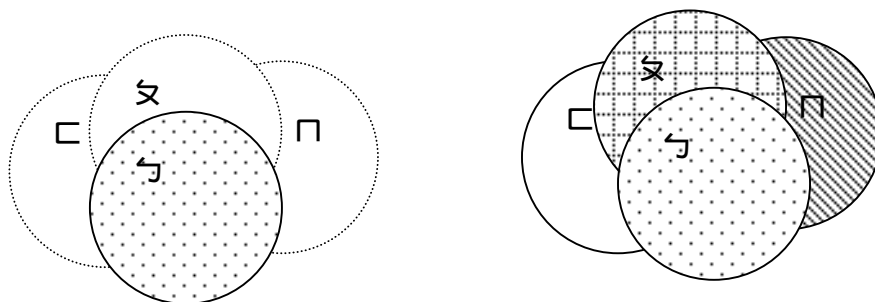
第一實施例

第二實施例

第三實施例



圖 4-7 一個實施例與數個實施例之設計專利權利範圍解讀釋義



勺：單一設計實施例的專利權範圍



論述

△：第二個設計實施例的專利權範圍

□：第三個設計實施例的專利權範圍

□：第四個設計實施例的專利權範圍

在一個多數實施例的設計專利中，每一個實施例均可以單獨主張權利，亦有其適用均等的權利範圍。

第三節 圖面中實線與虛線部分的權利範圍

設計專利的權利範圍是所揭示之圖面（drawings），是如圖所示的裝飾性設計，因此，設計專利的權利範圍必須以圖面所揭示的整體設計內容來界定。設計專利的權利範圍是如圖所示之設計，任何揭示於圖面中的事物均為申請專利範圍的重要元素（essential elements），然申請人可以將想要主張權利的部份以實線繪製在圖面中，將不想主張權利的部分以虛線繪製，由於圖面中虛線所表示的部分並不是該權利主張之設計一部分（如圖 4-8 所示），所以，只有圖面中以實線所揭示之部分才是重要的。

一般而言，虛線兩種最普通的用途是揭示與設計專利標的有關的環境，定義申請專利範圍的領域。虛線的表示僅作為圖面說明，並非構成設計專利標的之一部分或特定實施例，如果裝飾性設計可在一個完整的物品或物品的一部份上具體實施，例如：直接應用在物品的表面裝飾設計，就必須揭示該表面裝飾設計應用於物品上的圖面，圖面上該表面裝飾設計以實線揭示，而該應用之物品，必須以點線、虛線（broken line）來表現之，以顯示該物品並非所主張的設計專利之一部分，當表現在物品上的設計輪廓實際上不存在時，申請人得以虛線定義設計所表現物品的輪廓邊界（如圖 4-9 所示），由於該輪廓線並非設計專利標的之一部分，申請人應在圖面說明中載明：虛線僅限定設計專利標的之界限，但並不構成該設計的一部分，但得特別注意，設計專利申請案中的圖面說



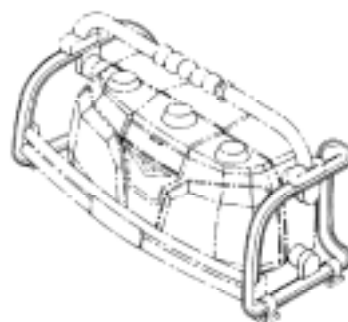
明可能會窄化申請專利的權利範圍¹³。

圖 4-8

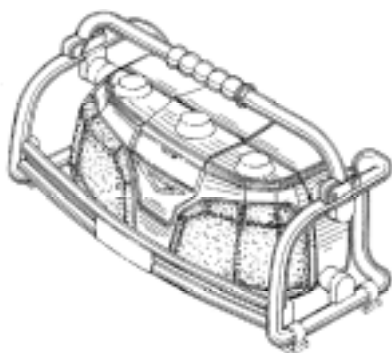
Des. 457,244 號設計專利



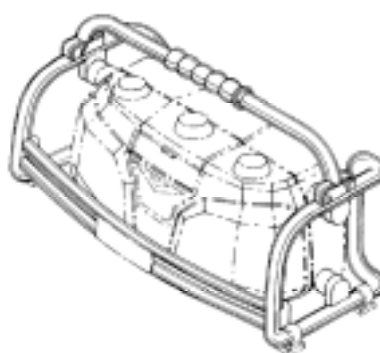
Des. 474,176 號設計專利



Des. 474,175 號設計專利



Des. 474,177 號設計專利



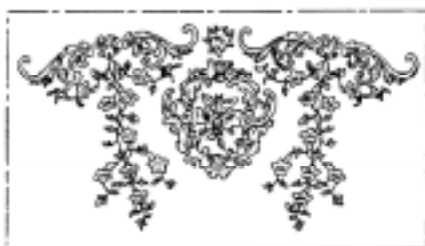
¹³ McGrady v. Aspenglas Corp., 487 F.2d 859, 208 USPQ 242 (S.D.N.Y. 1980)



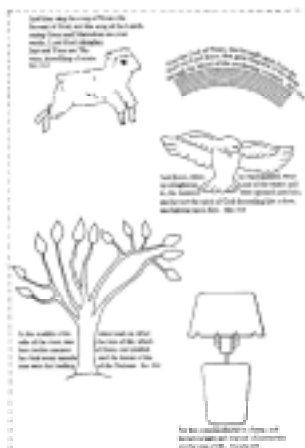
論述

圖 4-9 虛線定義設計所表現物品的輪廓邊界

Des. 271,652 號設計專利
(glassware 玻璃器皿)



Des. 443,420 號設計專利
(scripture wallpaper 壁紙花紋)



又使用虛線的目的僅是為了協助說明，而虛線所表示的部分並不是該權利主張之設計一部分。電腦形成圖像（Computer-Generated Icons）（以下簡稱 Icon）係表現在電腦螢幕、終端機、其他顯示面板或其部分者之具有二維空間形象（2-dimensional images）的表面裝飾¹⁴，由於設計專利不得脫離其所應用之物品僅以表面裝飾之方案單獨存在，Icon 的設計專利申請案為了要符合美國專利法第 171 條有關物品（article）之規定¹⁵，Icon 及電腦形成字體都必須實施在工業產品（電腦螢幕、顯示器、其他顯示面板或其中一部份）上，因此 Icon 設計專利的申請案，必須在圖面上表示該設計的性質及所使用的環境（environmental use），結構環境（environmental structure），由於結構環境不是該設計的一部分，可在圖面中以虛線來表示該結構環境（如圖 4-10 示）¹⁶。凡係屬該設計所具體實施或應用之物品，如果該物品某一部分不是所主張之設計

¹⁴ Ex parte Strijland, 26 USPQ 2d 1259 (Be. Pat. App. & Int. 1992)

¹⁵ MPEP § 1502

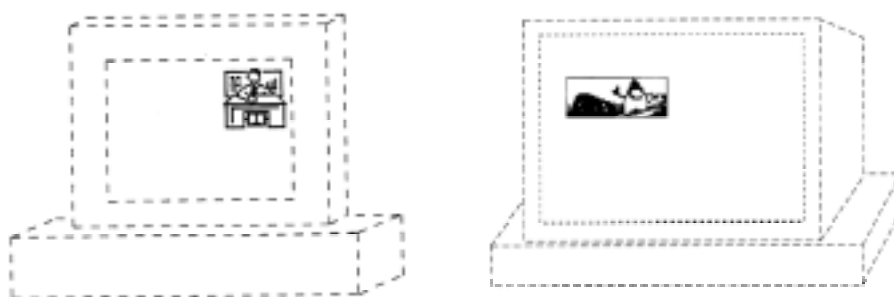
¹⁶ 37 CFR 1.152 及 MPEP §1503.02,



的一部分時，可使用虛線來表示該物品部分。另外，當主張之設計僅是物品的表面裝飾時，該表面裝飾所具體實施或應用之物品，亦可使用虛線表示之。

圖 4-10 虛線來表示該結構環境

Des. 392,258 號設計專利(Icon) Des. 440,577 號設計專利(Icon)



第四節 近似設計分別申請專利的申請專利範圍

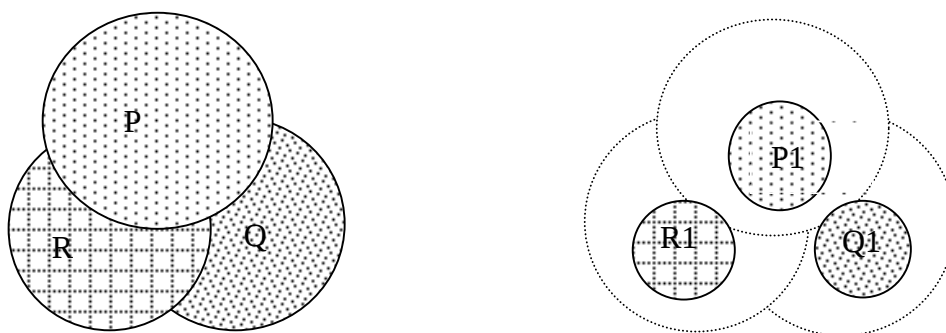
按相同的發明只可核准一件專利，此係各國專利制度共通的原則，基於社會大眾的公共利益，係避免期滿專利借屍還魂延長保護，破壞專利制度給與專利權人一定期限的專有排他權利所換取的期滿後公眾可自由實施該專利的機制。發明人僅能就每一項發明（創作或設計）申請一個專利，對於相同或可專利性（patentability）無法區別的兩項發明，分別提出專利申請，如果都獲准專利，可能會造成「重複專利」（double patenting），所以，第二個專利申請案通常都會被 USPTO 以「重複專利」的理由核駁。

在設計專利申請案中，如果申請人對於兩個或兩個以上於可專利性上無法區分或可區別性甚微的設計分別提出專利申請，由於該設計與申請人同時（一起）申請已獲准或已選定的設計專利申請案的可專利性無

論述

法區別，USPTO 也會以「重複專利」的理由核駁¹⁷，如果申請人在申覆時，敘明兩個設計間主要裝飾性特徵之區別，並強調該等申請案中的設計具有足以區別的裝飾性外觀，如果 USPTO 亦認可該兩設計個別為獨立且可區別的創作¹⁸，該二申請案亦符合其他法定的專利要件，可分別獲准專利，由於申請人在申覆過程中強調兩個設計間可區別的（distinctive）裝飾性特徵時，已將其他的裝飾性特徵的重要性淡化（dilution），這種淡化其他特徵的法律效果將縮減其實質相同（substantially the same）的近似範圍，因此，其所獲准專利的權利範圍甚窄（如圖 4-11）。

圖 4-11 近似設計同一及分別申請案之專利權解讀釋義



P、Q、R 為三個近似之設計

P：設計（新式樣）專利之第一實施例之權利範圍

Q：與 P 為同一設計專利申請案的第二實施例之權利範圍

R：與 P 為同一設計專利申請案的第三實施例之權利範圍

¹⁷ Application of BIGELOW, 194 F.2d 550, 93 USPQ17 (CCPA 1952)

¹⁸ Application of Friedrich GEIGER and Karl Wilfert., 425 F.2d 1276, 165 USPQ 572 (CCPA 1970)



P1：P 申請為獨立設計（新式樣）專利之權利範圍

Q1：Q 申請為獨立設計（新式樣）專利之權利範圍

R1：R 申請為獨立設計（新式樣）專利之權利範圍

第五節 完整的設計專利權利保護之實例

如果你想在一個設計專利申請案中得到由權利範圍最寬廣到權利範圍最狹窄的設計保護，在目前的設計專利實務上是不可能的，如果你的產品想要得到不同範圍的設計保護，你必須提出幾個權利範圍不同的申請案。在美國設計實務中有一個非常好的案例，申請人 Burdick Group 於同一日提出了一系列七個設計專利的申請案，其中包括了整個餐具的整體設計的設計專利、不包含裝飾柄套的各個餐具（叉子、刀子及湯匙）設計專利、也有僅有握柄的裝飾性柄套的設計專利及握柄下方支撐凸點及柄套凸緣的局部設計專利，這七個設計專利已涵蓋該餐具設計的裝飾性設計各種不同變化的態樣，因此，這是一套相當完整的設計專利權利保護的申請案例。

這是一組包含叉子、刀子及湯匙的餐具握柄及裝飾性柄套的設計：

- (1) 其中編號 Des. 346,722 的設計專利（如圖 4-12 所示），圖面所揭示的是完整具有柄套的叉子、刀子及湯匙的餐具設計；
- (2) 編號 Des. 358,741 的設計專利（如圖 4-13 所示），圖面所揭示的是不具有柄套的叉子的裝飾性設計；
- (3) 編號 Des. 351,091 的設計專利（如圖 4-14 所示），圖面所揭示的是不具有柄套的湯匙的裝飾性設計；
- (4) 編號 Des. 345,284 的設計專利（如圖 4-15 所示），圖面所揭示的是不具有柄套的刀子的裝飾性設計；
- (5) 編號 Des. 345,486 的設計專利（如圖 4-16 所示），圖面所揭示的是餐具握柄的柄套裝飾性設計；
- (6) 編號 Des. 351,310 的設計專利（如圖 4-17 所示），圖面所揭示



論述

的是餐具握柄下方支撐凸點的局部裝飾性設計；

- (7) 編號 Des. 355,565 的設計專利（如圖 4-18 所示），圖面所揭示是餐具握柄下方支撐凸點及柄套凸緣等局部裝飾性設計。

圖 4-12 Des. 347,722 的設計專利

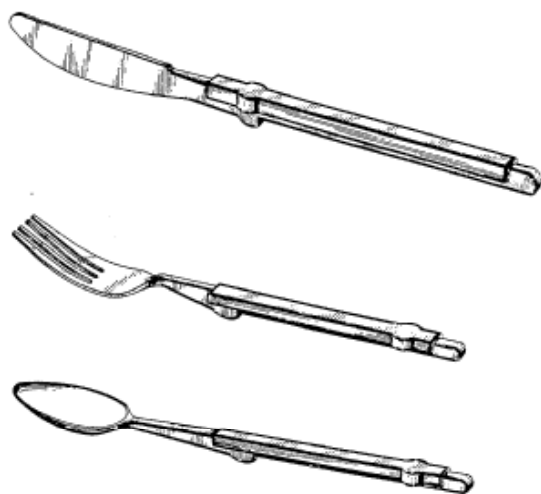


圖 4-13 Des. 358,741 的設計專利

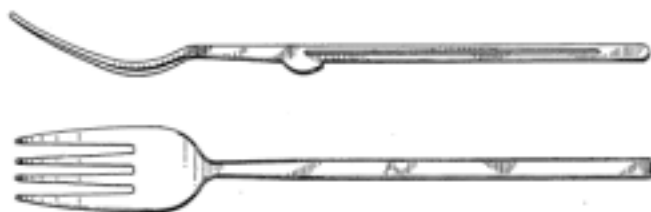




圖 4-14 Des. 351,091 的設計專利

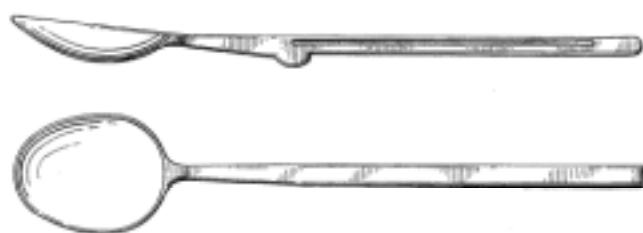


圖 4-15 Des. 345,284 的設計專利



圖 4-16 Des. 345,486 的設計專利



圖 4-17 Des. 351,310 的設計專利

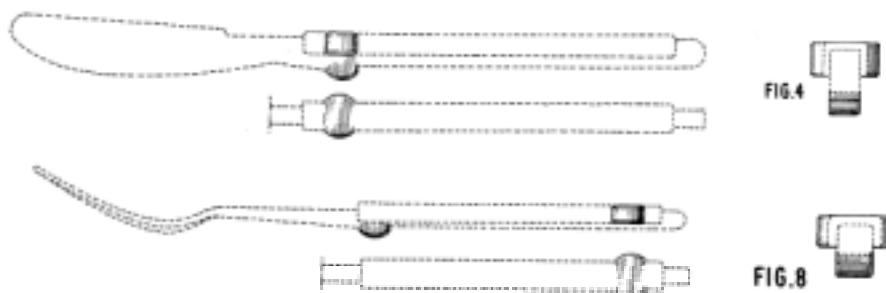




論述



圖 4-18 Des. 355,565 的設計專利



五、申請設計專利的基本要件

申請設計專利應具備以下所列之基本要件：

- (1) 前言，敘明申請人的姓名全銜、設計名稱、及可具體實施該設計的物品，簡要說明該物品的性質及其使用目的；
- (2) 說明圖面的圖號；
- (3) 圖面說明（選擇性）；
- (4) 單一權利請求項；
- (5) 圖面或照片；
- (6) 具法律效力的宣誓書或聲明書。

除此之外，需要繳交依專利法施行細則第 1.16 條規定之申請費。如果申請人是屬於小規模營業體（獨立發明人、小規模企業公司、或非營利團體組織），申請費則減半。

六、前言

有前言者，應敘明申請人的姓名全銜、設計名稱、及可具體實施該設計的物品，簡要說明該物品的性質及其使用目的。惟提出申請之設計在獲准專利時，其前言上的所有資料將會印刷在專利證書上。



七、設計名稱

具體實施設計的物品，該設計名稱必須是一般公眾習知或習用的物品名稱，若是僅為行銷目的而命名的名稱，即屬於不適當的名稱，不可使用。

設計名稱依照實際物品來記述，這種作法可協助專利審查員在較完整領域中進行先前技藝的檢索；並且，進一步可幫助新的設計專利申請案分類至正確的主分類、次分類之中，亦可分發給適當的專利審查員進行審查，以便設計專利申請案核准專利時，亦能歸入正確的分類；而且，在設計專利核准公告後，亦可協助公眾充分了解可具體實施該設計的物品本質及其用途。因此，應鼓勵申請人提供明確具體和可記述的設計名稱。

八、圖面說明

對於設計而言，一張圖面的表達勝過千言萬語，在美國專利法施行細則 37 CFR§1.84 中規定：「圖面說明（description）係指明圖面的視圖所代表的義涵，例如：前視圖、仰視圖、立體圖等。根據一般通則，圖面是設計最佳的描述說明方式，通常，說明書中除了記載簡明的圖面說明外，關於設計以外的描述說明是不必要的，但不禁止其在說明書中詳加說明。」因此，在美國的設計專利申請案中，通常申請人都檢附得以表現設計內容的多面視圖及簡單的圖面說明，並未在說明書中對該設計創作詳加說明。

除圖面說明外，下列之敘述樣態，於說明書中亦允許記述之：

- (1) 記載所申請專利之設計的部分外觀圖，而該圖面並未在所揭露的圖面中揭示（例如，右側視圖是左側視圖的鏡像）。
- (2) 記載物品未揭露的部分，該部分非屬設計專利得以主張之部分。
- (3) 記載併指明圖面中以點線、虛線(broken line) 表示的使用環境結構，非屬設計專利請求保護的部分。



論述



- (4) 如果在前言中，沒有指明該設計專利所使用環境及本質，可在圖面說明中記載指明該設計專利所使用環境及本質。

九、單一請求項

設計專利申請案僅得主張一項權利請求項。申請人依據具體實施或應用其設計的物品，將請求專利保護的設計定義在該權利請求項中。權利請求項的形式內容必須寫成「如圖所示之裝飾性設計（具體實施或應用在物品上）者」。撰寫在權利請求項的物品名稱，應與設計名稱的用辭一致。

當說明書內對主張專利的設計另有合適的明確具體說明敘述時、或另有適當圖面揭示略作修飾的設計形態時、或有其他記述事項時，權利請求項的形式內容應寫成「如圖所示及所述之裝飾性設計（具體表現或應用在物品上）者」，即在「所示」之後增述「所述」文字。

十、圖面及黑白照片

圖面揭示是設計專利申請案最重要的基本要件。每件設計專利申請案必須附上所請求之設計之圖面或黑白照片。申請人所附的圖面或照片必須是清楚而且完整，這一點很重要，因為這些圖面或照片是用來組成該申請專利之設計的整體外觀及視覺效果，況且，設計專利係依據其所附的圖面或照片內容而授與專利的。設計的圖面或照片，其揭示程度必須合乎專利法第 112 條規定之說明書揭露條件。為滿足專利法第 112 條之規定，圖面或照片必須有足夠的視圖，方得完整地揭示申請專利之設計之整體外觀。

圖面通常被要求以黑色墨汁繪製在白紙上。另專利法施行細則第 1.84 條(b)項(1)款及 1.152 條之規定，允許申請人以黑白照片代替圖面。在這些施行細則規定中，詳細規定著設計圖面之所需條件。

黑白照片沖洗在雙倍重量 double weight (235g/sqm)之相紙上，圖面的圖號必須刊載在照片上。將黑白照片裱貼在優質紙板 (Bristol board)



上，而且在圖面鄰近之處，以墨色墨水標上圖面的圖號。

一件設計專利申請案中，對所主張的設計，在正式提呈的圖面中，不得將黑白照片及墨線繪製的圖面混合使用。因為在設計專利申請案中，同時以黑白照片及墨線繪製的圖面揭示設計的內容時，且經比對比較墨線繪製的圖面與黑白照片彼此相對應的元件，發現彼此相對應的元件產生不一致的機率相當高。若以黑白照片取代墨線繪製的圖面，不得在照片上揭露該設計所應用的環境結構，只能揭露所主張的設計本身而已。

十一、彩色圖面或彩色照片

- (1) 申請人必須依專利法施行細則第 1.84 條(a)項(2)款之規定提出聲請，說明為何需要使用彩色圖面或照片的原因，經美國專利商標局核准，始予受理。提出前述聲請時，必須併同繳交專利法施行細則第 1.17 條(h)項規定的費用、三組彩色圖面或彩色照片、一張黑白照片，該等彩色圖面或彩色照片必須要清楚且明確地揭露設計標的、以及在說明書的圖面簡要說明之前要有以下的文字說明：

「本專利檔案的圖面至少有一張彩色製作的圖面，而美國專利商標局可以依申請及繳納必要規費後，提供附有彩色圖面之專利複製本。」

- (2) 倘若申請人不以彩色照片作為正式圖面之方式提呈，而且不考慮將色彩納入所主張之設計的一部分時，說明書的內容必須增加下列之放棄聲明：

「該主張專利之設計其所呈現的色彩，並不是該設計的一部分。」

- (3) 如果原先設計專利申請案的說明書中，沒有聲明放棄色彩為該設計的一部分的主張時，該色彩將被認定是所主張之設計中的一部分。前述之放棄聲明，僅適用在不以彩色照片作為正式圖面者，然而，以彩色照片作為正式圖面者，依專利法施行細則第 1.152 條之規定，其照片內容只能揭露所主張的設計所應用的物品而已。



十二、各面視圖

為完整地揭示主張之設計的整體外觀，以墨線繪製的圖面或黑白照片，其中必須包含足夠數量的各面視圖，例如：前視圖、後視圖、右側視圖、左側視圖、仰視圖及俯視圖。立體圖不是必要的視圖，但係屬物品形狀或外觀的立體空間設計者，則建議提出立體圖，得以清楚顯示三度空間型態的形狀或外觀。當所提出的立體圖可以清楚明確地揭示該設計的形狀或外觀，而不需要再以其他視圖來說明時，在這種狀況下，可以省略掉其他視圖。

如其中一視圖僅屬複製該設計的其他視圖，或者僅是光滑表面的視圖而不包括其中的裝飾圖樣者，只要能由說明書之內容就可清楚知曉時，設計的圖面中就得以省略掉這些視圖。例如，設計的左側視圖和右側視圖是相同或是對映的鏡像時，只需提供其中一個視圖，並在圖面說明中敘明「另一個視圖是相同或是對映的鏡像」即可。如設計的仰視圖係為光滑表面時，可在圖面說明中敘明「該仰視圖是未經裝飾的光滑表面」，即可省略該仰視圖。如果可看到的表面是具有結構而且明顯地不光滑者，就不得用“未經裝飾”措辭來描述這種表面。在某些案例中，雖以物品的整體來主張設計專利，但該物品在正常使用情形下，無法看到該物品所有的視圖，這種情況下，可以不必揭示該物品的所有的視圖。另可以將設計中的各個元件更清楚地分辨的剖面圖，是允許提出的，但在剖面圖中揭露功能性的特徵或與該外觀設計無關的內部結構，則是法所不允許的。

十三、表面的陰影

圖面中物品的表面應以適當的陰影來處理，以便清楚地揭示該設計的立體空間外觀所有的表面輪廓與特徵。以表面陰影來明顯區分該設計的實體區域與開放區域是必要的。一般情形，不可以使用整個黑色表面陰影的表現方式，但以整個黑色表面陰影的方式來表現黑色的色彩及對比關係，則不在此限。



如果申請專利之設計的圖面，因為沒有繪製適當的表面陰影，而導致該設計的形狀及輪廓無法清楚辨識者，則不合於專利法第 112 條第一項規定。

此外，依據申請時文件所揭露的內容，無法清楚得知該設計的形狀，於爾後所補充的圖面再添加表面陰影，應視為加入新事項（new matter）。而所謂新事項係指凡加入於請求項、圖面或說明書的事項，或根據請求項、圖面或說明書而加入的事項，在最初設計專利申請案文件的內容中，並未揭示過或建議過該事項時，即構成加入新事項。

十四、虛線

使用虛線的目的僅是為了協助說明，惟虛線所表示的部分並不是該主張之設計一部分。在必須表示該設計所使用的環境時，結構環境雖不是該設計的一部分，但可在圖面中以虛線來表示該結構環境。凡係屬該設計所具體實施或應用之物品部分，該物品雖不是所主張之設計的一部分，但可使用虛線來表示該物品。當主張之設計僅是物品的表面裝飾時，該表面裝飾所具體實施或應用之物品，可使用虛線表示之。

一般使用虛線的原則，係虛線部分不得干擾或越過所主張之設計，同時，虛線的線條應較細，而描繪所主張之設計所使用的線條較粗黑。當表示結構環境的虛線不得干擾或越過表示主張之設計圖像，或者使該設計的清楚程度變得模糊時，應該增加一張只有所主張之設計的圖形，或另外繪製其他能清楚明確的揭露設計標的之圖面，以資說明。

十五、宣誓書或聲明書

申請人必須依專利法施行細則第 1.63 條規定的所定的要件，提交一份宣誓書或聲明書。

十六、設計案例揭示

參考以下所提供的圖面揭示案例及說明書，申請人將更清楚地了解要如何完整地揭示所主張之設計：

論述

揭示案例

例 16.1 完整物品的揭示¹⁹

本人，杜約翰，發明了珠寶盒的新穎設計，詳細說明如下。該主張設計專利之珠寶盒，係用來放置珠寶，並且可擺放在梳妝臺上。

圖一係本人新穎設計之珠寶盒前視圖；

圖二係該珠寶盒的後視圖；

圖三係該珠寶盒的左側視圖；

圖四係該珠寶盒的右側視圖；

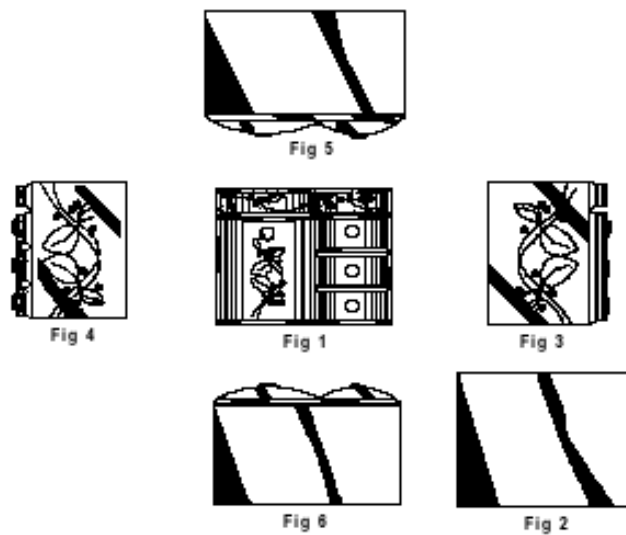
圖五係該珠寶盒的俯視圖；

圖六係該珠寶盒的仰視圖。

本人主張：如圖所示之珠寶盒之裝飾性設計。

說明書（或稱圖說）

圖面揭示



¹⁹ A Guide to Filing a Design Patent Application



揭示案例

例 16.2²⁰ 僅揭示物品使用時可看到的各面視圖(仰視圖及其說明是不必要的)

本人，杜約翰，發明了珠寶盒新穎設計，詳細說明如下。該主張設計專利的珠寶盒，係用來放置珠寶，並且可擺放在梳妝臺上。

圖一係本人新穎設計之珠寶盒前視圖；

圖二係該珠寶盒的後視圖；

圖三係該珠寶盒的左側視圖；

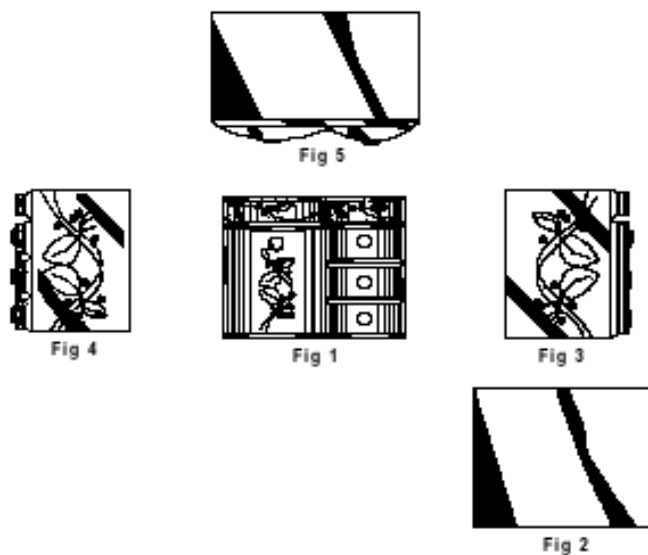
圖四係該珠寶盒的右側視圖；

圖五係該珠寶盒的俯視圖。

本人主張：如圖所示之珠寶盒的裝飾性設計。

說明書（或稱圖說）

圖面揭示



²⁰ A Guide to Filing a Design Patent Application

論述

揭示案例

例 16.3 ²¹ 僅揭示物品使用時可看到的各面視圖——後視圖以說明方式揭示

本人，杜約翰，發明了珠寶盒新穎設計，詳細說明如下。該主張設計專利的珠寶盒，係用來放置珠寶，並且可擺放在梳妝臺上。

圖一係本人新穎設計之珠寶盒前視圖；

圖二係該珠寶盒的左側視圖；

圖三係該珠寶盒的右側視圖；

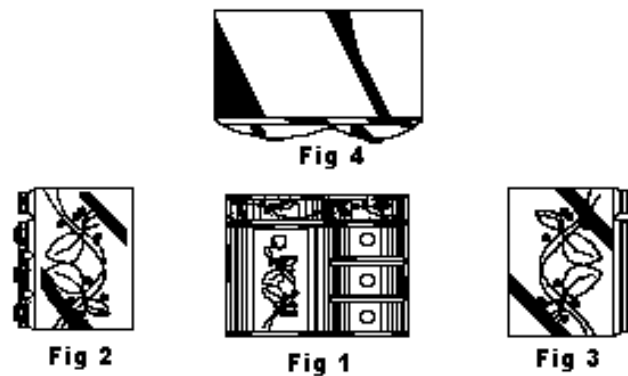
圖四係該珠寶盒的俯視圖。

該珠寶盒的背面，係光滑表面且沒有經過裝飾。

本人主張：如圖所示之珠寶盒的裝飾性設計。

說明書（或稱圖說）

圖面揭示



²¹ A Guide to Filing a Design Patent Application



揭示案例

例 16.4²² 揭示主張設計專利之表面圖樣，並且應用在物品上

本人，杜約翰，發明了應用在珠寶盒上的表面圖樣之新穎設計，詳細說明如下。

圖一係本人之表面圖樣之新穎設計應用在珠寶盒上的前視圖；

圖二係該表面圖樣的正左側視圖，而其右側視圖係與左視圖對映之鏡像。

圖面中以虛線表示的珠寶盒，僅出於方便說明目的，不構成所主張之設計的一部分。

本人主張：如圖所示及所述之應用在珠寶盒上的表面圖樣的裝飾性設計。

說明書（或稱圖說）

圖面揭示

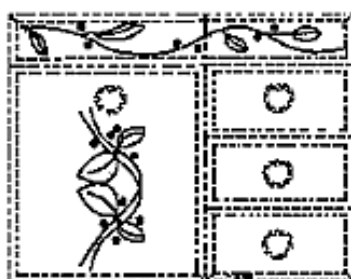


Fig. 1



Fig. 2

十七、設計專利申請步驟

在設計專利的申請準備工作，及處理在美國專利商標局進行取得專利的過程，都必須對專利法規及其施行細則及美國專利商標局的實務及

²² A Guide to Filing a Design Patent Application



論述

處理程序有相當專業的認知。經過專利領域特別訓練過的專利律師或專利代理人，方有能力幫助有權申請專利的申請人可獲得最大範圍的專利保護。因此，申請人應謹慎選擇有登記的專利律師或專利代理人，至於代表人倒是不需要。一位具備豐富知識的申請人，雖可能成功地完成他或她自己的專利申請。然而，在許許多多的案例中，因為取得專利的人對於專利業務並不熟悉，所以無法保證其所取得的專利對於特定的設計已提供了足夠的保護。

申請設計專利最重要的部分，就是用來說明所主張之設計的圖面揭示。這種情況，與發明專利是不相同的。發明專利主張要保護專利的對象，係在請求項中以冗長文字述明其發明，而設計專利主張要保護專利的對象，係描繪在圖面中設計的整體視覺外觀。申請人的基本工作，是必須依照專利法施行細則的規定及標準所制定的標準提出一組最高品質的圖面(或照片)。由於專利法第 132 條之規定是不允許新事項的加入，在提出設計專利申請之後，才來更改設計的圖面，這些更改可能會造成有加入新事項的情形，而這情形是法所不容許的。因此，申請人最大的利益，係在提出設計專利申請之前，即應確保圖面揭示是清楚而完整的，因為準備不完整或不完善的圖面，將造成圖面揭示有致命的缺陷而不能取得專利。所以，建議申請人應雇請對於設計專利之圖面有專精的專業繪圖員，來繪製設計的圖面。在圖面案例中介紹一些可被接受的圖面及圖面揭示，藉此使申請人對設計專利的圖面及圖面揭示的基本要求有些概念，且能夠依據這些基本要求來準備圖面。

17.1 提出申請

申請設計專利，除了圖面揭示之外，還必須知道其它相關的資訊。雖然沒有必須使用制式化表格的要求，但為了確保申請人能完備提出設計專利申請，仍特別建議申請人採用制式化表格提出申請。

一件完備的設計專利提出申請，同時繳交恰當的申請費用，美國專利商標局始予受理，並給予申請案號及法定申請日。並且將申請案號及法定申請日等“受理申請”等資訊寄發給申請人。完成申請的設計專利申



請案，將指派給一位審查員審查，而且審查員係依照申請日的先後順序，進行設計專利申請案的審理。

17.2 審查

實際的審查作業包含檢視文件格式是否合於規定，確定圖面揭示是否完整，和將所主張之設計標的與有相關的先前技藝進行比對。而先前技藝的範圍包括已經核准的專利和已經公開的事物。如果所主張之設計標的適合於專利要件時，該申請案將准予專利，同時，給予指令使申請人得以完成授與專利的手續。

圖面揭示倘若不清楚或不完整時，或在先前技藝中發現到的文獻或文獻組合，充分證實申請專利之設計是不合於專利要件時，審查員得以核駁該設計專利申請。此際，審查員會發出美國專利商標局的核駁理由先行通知(Office action) 載明核駁理由，以及指出專利要件有效的實質事項。

核駁理由先行通知中得包含審查員對設計專利申請案提出修正的建議。申請人應該在他或她的檔案中保存核駁理由先行通知，不要將核駁理由先行通知寄回給美國專利商標局。

17.3 答覆

第一節 一般注意事項

申請人一收到核駁理由先行通知，倘若選擇繼續進行專利申請程序，必須適時對核駁理由先行通知提出答覆。答覆應以書面文件提出，其內容包含請求審查員對申請專利之設計重新考慮或作進一步審查，及提出申請人想要的修正。

答覆必須清楚明確地指出核駁理由先行通知中假設性的錯誤，且必須針對核駁理由先行通知的反對理由及/或核駁理由提出充分說明。如果審查員係以先前技藝核駁申請專利之設計時，申請人的一般陳述理由，應敘明申請專利之設計並沒有違反法律規定，應是可核准專利的，並不需要特別針對先前技藝做出可專利性的比對。



論述



在諸多案例中，當審查員已敘明必須就他或她所指明的要件提出答覆，或當審查員已指出關於設計標的是否具可專利性時，此時，必須依照審查員所指明的要件提出答覆，或對審查員所提的理由逐一答辯，說明為何不同意的理由。

申請人凡與美國專利商標局進行通信往來時應該註明以下事項：

- (1) 申請案號（檢視是否正確無誤）。
- (2) 類組技術單位代碼（Group art unit number）（此代碼可由受理申請收據或最近一次核駁理由先行通知上取得）。
- (3) 申請日。
- (4) 製作最近一次核駁理由先行通知的審查員姓名。
- (5) 設計的名稱。

在美國專利商標局指定提出答覆的期間截止日屆滿之前，確認美國專利商標局是否已收到申請人的答覆，是申請人自己的責任。指定提出答覆期間的起始日是自局核駁理由先行通知的郵遞日起算，在核駁理由先行通知首頁上會標明該郵遞日。而在指定提出答覆期間內，申請人不能如期提出答覆時，其申請專利之設計將會被視為放棄。申請人如果無法如期在核駁理由先行通知所指定的期間內提出答覆，可在接獲核駁理由先行通知的郵遞日起算的六個月內，提出請求延展答覆期間之聲請，並且有繳交專利法施行細則第 1.17 條(a)項規定的費用時，則可避免其所申請專利之設計被視為放棄。要繳交的費用，依據請求延展答覆期間的時間而定，延展答覆的時間愈久，要繳交的費用愈高。費用收取準則，依施行細則規定而定，但可能隨時會變動。「延展答覆時間」之請求不一定要在提出答覆之前辦理，該聲請得與答覆一起以郵遞方式寄出。

附註：對於專利核准通知，不得辦理延展時間。

申請人為確保其答覆並未逾越該核駁理由先行通知的指定期間，應隨該答覆書理由附上一份「寄件證明」，該寄件證明可確定該答覆理由已在該證明所標示之日期寄出。如果該答覆是由美國郵政服務所寄發，



且寄件證明的郵遞日早於指定提出答覆的期間截止日，則該寄件證明可證明申請人已經及時提出答覆。請留意寄件證明並不是「掛號信件」。以下擬具一份寄件證明供參考：

本人在此證明這份信件已向美國郵政服務投寄，信封上標明第一級郵件，發件人住址為：Box Design, Commissioner for Patents, Washington, D. C. 20231, on (200x 年 xx 月 xx 日)

(姓名-正楷或印刷體)

簽名

日期

申請人若想要取得美國專利商標局受理文件的收據，應準備一張貼有郵票、填有收件人住址的郵政明信片，在郵政明信片的書寫面上，寫明申請人姓名及住址、申請案號、及申請日，與答覆理由及提交的文件種類（例如，一張圖面、修正頁二頁、宣誓書／聲明書一頁等）。上述的郵政明信片將會由郵件室（mailroom）蓋上收件日期戳後，再回寄給申請人。該郵政明信片上的美國專利商標局收件日期，申請人可用來證明美國專利商標局在當日有收到申請人提出的答覆理由。

申請人提出設計專利申請後，變更他或她的寄件地址時，申請人必須以書面文件將新的寄件地址通知美國專利商標局。如果沒有以書面文件通知美國專利商標局，將來所有的文件仍被寄到舊的寄件地址，並且無法保證這些文件會轉寄至申請人新的寄件地址。申請人因為無法收到文件，而不能適時對美國專利商標局的文件方提出答覆，將造成申請人的設計專利申請被判定放棄。「變更寄件地址」的通知文件，應該以不同信件分開寄出，而且每件式樣設計專利申請案，都應提出一份變更寄件地址的通知。



論述

第二節 答覆理由注意事項

由 USPTO 每年所公佈之年報²³上取得 1994-2003 年每年設計專利的申請案件數及第一次核駁（first actions）案件數及核准（issued）案件數的資料（如圖 17-1 所示）可得知，在美國的設計專利申請案中，幾乎每一件申請案都會遭到第一次核駁，申請人一收到核駁理由先行通知，倘若選擇繼續進行專利申請程序，必須適時對核駁理由提出申覆或答覆（respond）。這幾年，設計專利的申請案遭第一次核駁的比率雖有下降之趨勢，但仍維持 86-90% 比率。

圖 17-1 美國 1994-2003 年設計專利申請案之核駁及核准列表

	1994	1995	1996	1997	1998
設計專利申請案	15,431	15,375	15,160	16,272	16,576
第一次核駁案件	16,832	18,223	15,465	15,038	16,836
百分比%	109.08	118.52	102.0%	92.41	101.56
核准案件	11,138	11,662	11,346	10,331	14,420
百分比%	72.17	75.85	74.84	63.48	86.99

	1999	2000	2001	2002	2003
設計專利申請案	17,227	18,563	18,636	19,706	21,966
第一次核駁案件	18,050	17,856	17,748	19,029	19,013

²³ <http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/index.html>, 1999 Annual Report contents and 2003 Performance and Accountability Report contents (04/05/2003)。



百分比%	104.77	96.19	95.23	96.56	86.56
核准案件	15,480	16,719	17,179	15,096	16,525
百分比%	89.85	90.06	92.18	80.99	75.22

1994-2003 年

設計專利第一次核駁（first actions）平均比率 99.53%

1994-2003 年 設計專利核准(issued)平均比率 79.98%

核駁的答覆應以書面文件提出，其內容包含請求審查人員對申請專利之設計重新考慮或作進一步審查，及提出申請人想要的修正。答覆必須清楚且明確地指出核駁理由中假設性的錯誤，且必須針對核駁理由提出充分說明，當審查人員已敘明必須就其所指明的要件提出答覆，或當審查人員已指出關於設計標的是否具可專利性時，此時，必須依照審查人員所指明的要件提出答覆，或對審查人員所提的理由逐一答辯，說明不同意的理由。總而言之，申請人在申覆或答覆所陳述理由（statement）或所作之修正（amendment），日後會限制其均等適用之範圍，也是日後專利侵害訴訟中被告（侵權嫌疑人）主張禁反言（prosecution history estoppel）之依據。

禁反言在專利侵害訴訟中是一種具有衡平性質的抗辯方式，旨在防止專利權人將申請過程、異議或舉發過程、或行政救濟程序中所拋棄部分再為主張(recapture)。尤其是指專利權人在申請過程中為閃避引證之先前技藝所為之修正（amendments）或陳述（statements），事後不得重為主張。例如：申請過程將某一特定具有功能性考量的部份造形認定為裝飾性的設計特徵，日後不得主張其為功能性特徵而得以忽略；又如：多數實施例（multiple embodiments）的設計專利申請案，在申請過程中被審查人員以先前技藝核駁，而刪除其中某一或一個以上的實施例、或在說明書添加某些限制條件（limitations）之陳述，事後專利權人不得就其刪除之實施例主張權利、亦不得將其先前所添加之限制條件忽略。因此，申請人在答覆時要特別留意，不要在圖面說明中添加不必要的限



論述

制條件或陳述，或是作不當的修正。

17.4 重新考慮

申請人一旦向美國專利商標局提出答覆理由，審查員將根據申請人意見及答覆時所提交的修正，對申請人的設計專利申請案會重新考慮和進一步審查。審查員的處理方式，不是將核駁理由撤回而核准專利，不然就是不接受申請人意見和/或所修正事項，並再度核駁且製作最終核駁理由通知。申請人收到最終核駁理由通知後、或申請專利之設計經過二次核駁之後，得向專利上訴和衝突委員會提出訴願。申請人在放棄最初設計專利申請案之前，並得另提新的設計專利申請案，並主張以最初設計專利申請案的申請日為申請日。據此，使得申請專利之設計得以繼續進行專利申請。

十八、圖面案例

設計圖面經常使用的陰影，有直線的表面陰影和點畫的陰影二種形式，陰影可以有效表現大部分表面的輪廓及特徵，可以單獨或混合使用直線的表面陰影和點畫的陰影。

18.1 直線的表面陰影、點畫的陰影、混合直線的表面陰影和點畫的陰影

請注意，可以同時在一件物品的不同表面上使用直線的表面陰影及點畫的陰影，以便顯示不同表面的對比狀態，但不得在同一表面上同時使用直線的表面陰影和點畫的陰影。

18.2 透明材質

請注意，處於透明表面後面的可視物件，應以略淡的實線繪製而不用虛線表示。

18.3 虛線揭示

虛線(broken line)得以用來表現設計所使用的結構環境和邊界，但虛



線表示的部分並不是主張專利之設計的一部分。

18.4 分解圖

分解圖的功能係僅對完整組合視圖提出補充，其中相關連的元件必須使用括弧表示之。

18.5 遊戲元件組合--完整組合視圖

18.6 交錯位置

設計或設計的元件，有交錯位置的情況時，必須以不同視圖來顯示。

18.7 不確定長度

請注意，使用折斷線符號和括弧指明：「為說明方便，不主張模型精準的長度。」

18.8 剖面視圖

為清楚揭示及減少視圖數量，得使用剖面視圖。

18.9 多個實施例

單一設計概念下有多個具體實施例時，只要具體實施例的外觀和形狀構成近似，則允許在同一件設計專利申請案中同時提出申請。

十九、製圖者可適用的符號

在美國專利商標局的認同下，習用元件的圖示符號，得在設計圖面上使用。而且得在設計圖面上使用習用元件圖示符號之情形，並不限於以下[註解]所列舉情形，另外，其它被經常使用的標準符號同樣可使用在在設計圖面上，只要是提出申請設計時，在說明書中已可充分地識別該符號，且清楚了解其意義，又不會與圖面中的其它符號混淆。

[註解]：一般情形，可以在設計圖面上以適當的矩形、方形或圓形等標記符號來取代符號、習用元件、習用組零件、或習用電路；原則上，

論述

不得在設計圖面上使用縮寫符號，但縮寫符號的意義十分明確，且不會與其他符號混淆時，則屬例外。

2004 年 1 月 1 日起用的第八版工業設計國際分類表，已在第 14 類的記錄、通訊或資訊再生設備中加入 14-04 螢幕顯示與圖像的中分類，且將電腦形成圖像 (Icon) 及使用者圖形介面 (GUI) 加入其中。WIPO、歐盟、美國及日本都已開放將電腦形成圖像 (Icon) 及使用者圖形介面 (GUI) 的保護，近年來，我國電子及通訊產業也注入大量的工業設計人才在電腦形成圖像 (Icon) 及使用者圖形介面 (GUI) 的開發，我國對於電腦形成圖像 (Icon) 及使用者圖形介面 (GUI) 的是否予以新式樣專利保護，亦宜明確規範。

另日本從 1999 年已廢棄聯合新式樣制度、引進關連意匠、部分意匠，於 2004 年 2 月開放電腦形成圖像 (Icon) 及使用者圖形介面 (GUI) 的保護。期間我國經歷數次專利法修正，對於是否開放部分新式樣專利、聯合新式樣之廢存、以及是否引進美國的部分連續申請案、一案多實施例或是日本的關連意匠制度，卻缺乏討論。美國的設計專利制度雖不儘然是最完善的工業設計保護制度，但頗值我國借鏡。而且美國是我國對外申請專利案件數最多的國家，在此簡單介紹其申請時應瞭解之資訊，期能對國人有所助益。