

解析合理得知申請時已擁有修正設計之審查判斷

03/13/2016 葉雪美

一、前言

2013 年 4 月，USPTO 發布設計專利新的審查政策，強調圖式的修正必須符合美國專利法（以下簡稱專利法）第 112 條第一段的書面說明（written description requirement）要件，且說明「揭露但未敘述（disclosed but not described）」的修正是被不允許的。2014 年 3 月，USPTO 與專利業界一起討論有關設計專利圖式修正的問題，並提出圖解案例說明設計專利圖式修正的書面說明要件規定，專利業界普遍認為新的審查規則不明確，無法清楚得知「書面說明要件」的判斷原則。然而，從 USPTO 在這幾年設計專利圖式修正的審查實務可得知，圖式修正是否符合書面說明要件之審查基準以及「申請人在申請已擁有修正後之設計」的判斷原則逐漸明確。

2016 年 3 月初，我國智慧財產局公告「設計專利實體審查基準」草案，第六章修正章節中將虛線部分變更為實線的案例 13 及 14，同意修正未超出的理由與說明書及圖式揭露原則及申請專利範圍的界定原則不一致，是否導入新事項的審查判斷也與美國及日本明顯不同。本文由美國法院對專利法第 112 條第一段中書面說明要件的解釋及適用，專利圖式製作的相關規定，以及設計專利申請案件的歷史檔案¹，進一步解析 USPTO 在圖式修正中有關書面說明要件的審查實務與判斷原則，再對照我國剛公布的设计專利實體審查基準草案中有關虛線修改為實線的判斷原則與案例，協助國內廠商及專利業界了解我國與美國設計專利圖式修正審查基準的不同，提醒廠商在申請設計專利的相關文件中能正確且適當的揭露想要保護之設計標的，以免日後在其他國家申請時，會造成無法適時補充或修正申請專利範圍的遺憾。

¹ 本文所採用的案例的審查與修正內容皆出自於 USPTO 的 Public Pair 網頁所提供的資料查詢平台中 File wrapper 的資料庫。

二、MPEP 中設計專利說明書及圖式的相關規定²

設計說明 (Description)

對於設計而言，圖式就是最好的說明，一張圖式的表達勝過千言萬語。通常，說明書中除了記載簡明的設計說明外，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。在施行細則第 1.84 條中規定：「設計說明係指明圖式之視圖所代表的意涵，例如：前視圖、仰視圖、立體圖等。」設計說明沒有特定的形式，但申請人若未將圖式中的各個視圖清楚敘述，審查人員將以設計說明不夠清楚也不夠明確的理由予以核駁，並建議在設計說明中使用更清楚且明確的用語詳加說明。

除圖式說明外，下列之敘述樣態，亦允許於設計說明記載之：

- (1) 敘述主張設計的部分外觀，而該外觀並未在圖式中揭露。如果提供這種敘述，必須是在最初的申請案中已敘述，而不能在申請後以修正方式補充敘述，因為這種修正會被認為是導入新事項（例如：右側視圖是左側視圖的鏡像）。
- (2) 敘述物品未揭露的部分並不構成設計專利標的之一部分。
- (3) 敘述並指明圖式中以虛線 (broken line) 揭露之目的，例如：僅表示環境結構或是邊界線，都不構成設計專利標的之一部分。
- (4) 如果在前言中，沒有指明請求設計所使用環境及本質，可在設計說明中敘述主張設計專利所使用環境與本質。
- (5) 主張設計主要特徵 (characteristic features) 的描述，申請人認為該獨特的特徵可使得主張設計克服基於先前技藝的新穎性及顯而易見性的核駁理由。

² 參照 1503 Elements of a Design Patent Application Filed Under 35 U.S.C. chapter16 [R-07.2015]。

設計的申請專利範圍 (Design Claim)

設計專利申請案僅得主張單一申請專利範圍(或請求項),其特定形式是:「如圖所示之應用於(特定名稱)的物品之裝飾性設計,或如圖所示及所敘述的」。申請專利範圍的物品敘述必須與設計名稱是一致的,圖式中須以實線揭露所主張之設計。不過,在某些特殊情況下,虛線可用來圖解說明想要主張之設計,例如:車縫線(如圖 1 左側所示)及折線(如圖右側所示)。虛線不允許用於識別主張設計中的無關緊要的或不重要的部分。

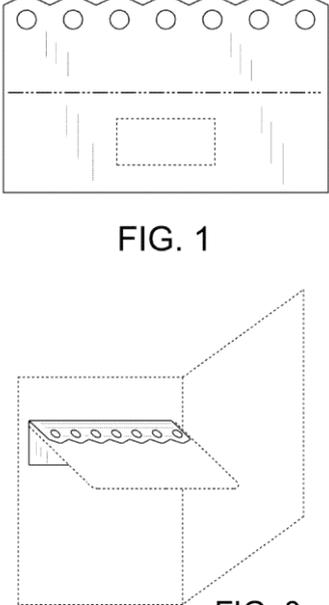
美國 D696,013 (手提包)	美國 D713,449 (賀卡儲值卡支架)
	 <p style="text-align: center;">FIG. 1</p> <p style="text-align: center;">FIG. 8</p>
<p>設計說明：圖式中以虛線揭示之車縫線是主張設計之一部分。</p>	<p>設計說明：Fig.1、2 中以點鏈線揭示之折線是主張設計之一部分，Fig.1、2、7 及 8 中以虛線揭示之部分是為了圖解說明之目的，不構成主張設計之一部分。</p>

圖 1 以虛線揭露申請人想主張設計之部分之案例

圖式 (Drawing)

設計申請案必須附有依照專利法施行細則 (37 CFR) 第 1.84 條所要求之代表圖，必須包含足夠的視圖能充分揭露主張設計的完整外觀。可使用充分且適當的表面陰影來揭露主張設計之特徵或外觀輪廓；除了用黑色來表示色彩的對比外，純黑色表面陰影是不允許使用的。虛線可用於揭示可看見的環境構造，但不可使用在揭示無法穿透之不透明材料下所隱藏平面和表面。

每一個設計專利申請必須包含主張設計的墨線圖式或照片，當圖式或照片組構申請專利之設計的整體視覺揭露，其中最重要的是，圖式或照片必須要能清楚且完整的揭露，對於請求專利之設計不能有任何部分是會被猜疑的。

在設計專利申請案的正式圖式中，不允許照片和墨線圖式混合使用，因為這種混合使用極可能導致兩者之間相對應元件的不一致性。

虛線 (Broken Lines)

虛線的使用最常見的兩種用途是揭露與主張設計相關的環境結構，以及界定主張設計的申請專利範圍。因為必須揭露與主張求設計所聯結的環境，而結構環境並不構成主張設計的一部分，可在圖式中以虛線揭露該相關的結構環境（如圖 2 所示）。這也包括實施或應用該設計的物品之一部分，而該部分並不構成主張設計之一部分（如圖 3 所示）。為了圖解說明主張設計所應用物品的環境，該環境可以虛線揭露於圖式中，且必須在設計說明中敘述該環境不構成主張設計之一部分或不構成該特定實施例的一部分。

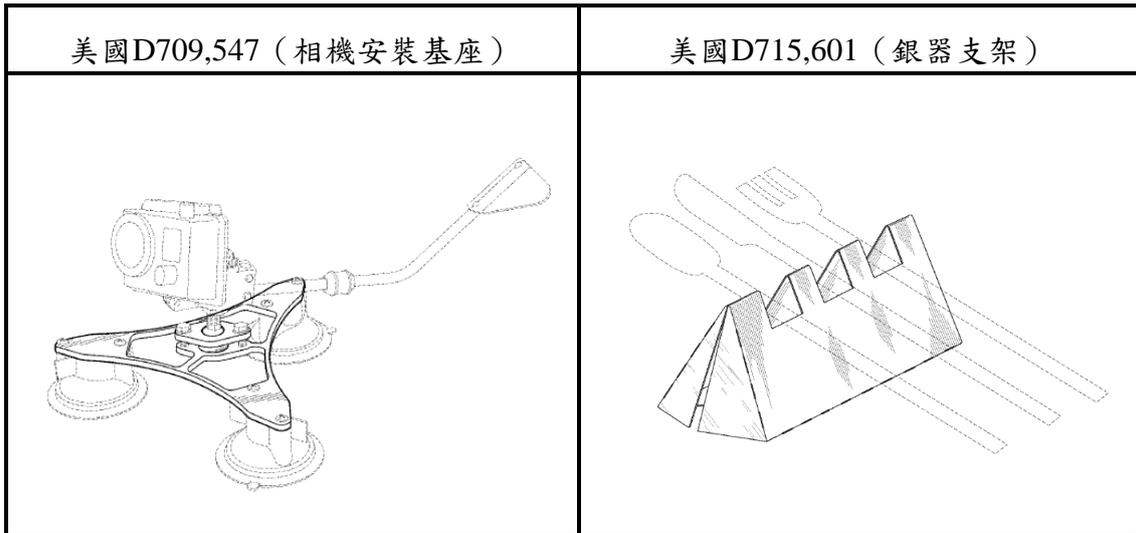


圖 2 以虛線揭露主張設計之結構環境的案例

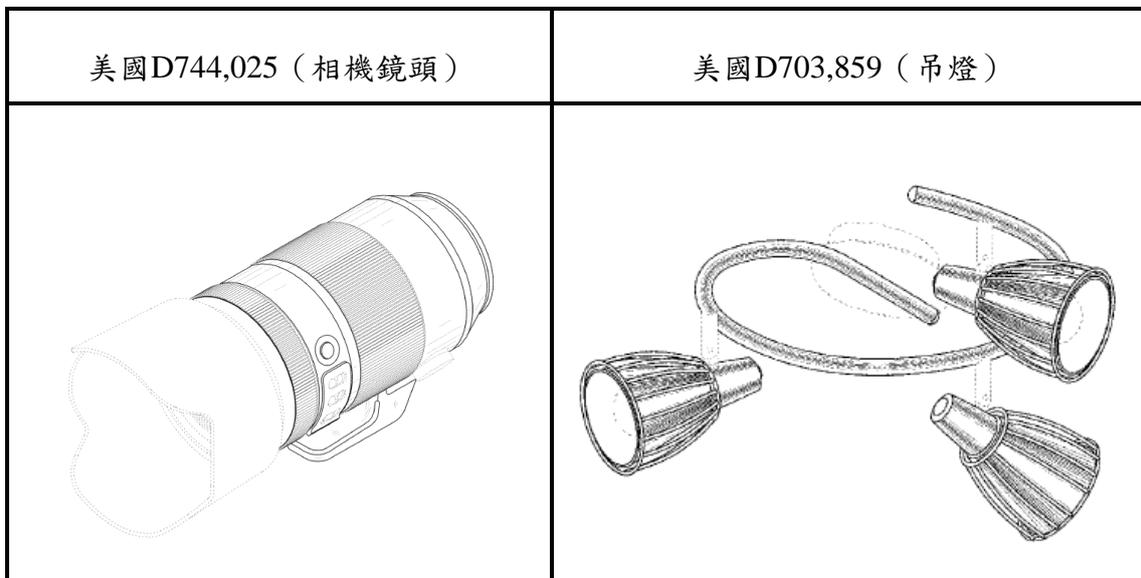


圖 3 以虛線揭露主張設計所實施物品之一部分的案例

如果邊界線 (boundary line) 不構成主張設計之一部分，可以用虛線或是點連線來表示。申請人可以選擇用邊界線來界定主張設計之保護範圍，如果該邊界線並不存在於該主張設計所實施的物品之中 (如圖4左側所示)，它將被理解為：主張設計延伸到邊界，但不包括邊界線 (如圖右側所示)。當邊界線是透過修正或延續申請而引進，引進的邊界線必須符合專利法第112條第一段之書面說明要件，例如：不主張的邊界線一般應滿足書面說明要件，要證明該邊界線在原始的文件中已揭露，但並不主張。在申請時的原始文件上並無邊界線之揭露，但可從

說明書清楚得知該主張設計之邊界線是一條直線，而該直虛線是從一條已存在線條的尾端連接到另一條已存在線條的尾端，申請人可在已存在線條的尾端與另一條已存在線條的尾端之間增加一條相連接的直虛線，如此，該直虛線的修正可符合書面說明要件。

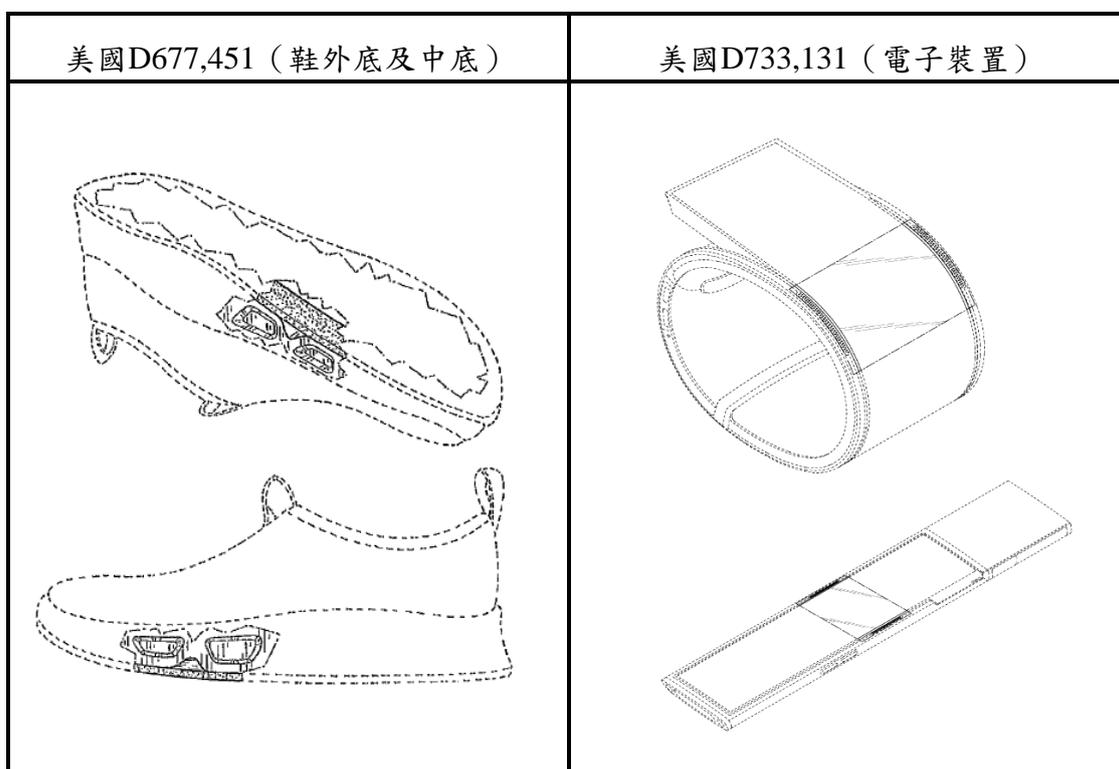


圖 4 以虛線界定主張設計之保護範圍的案例

如果在單一申請案使用的虛線可能有不同目的，必須在設計說明中敘述兩個以上不同目的間的視覺區別，例如：緊鄰陰影區域的虛線是表示主張設計的範圍，而其他所有的虛線被指向環境和僅用於說明目的，虛線並不構成請求設計之一部分。另外，以虛線揭露之不主張部分不得使用表面陰影，以避免混淆主張設計的申請專利範圍。

三、專利法第 112 條的書面說明要件

專利法第 112 條第一段規定：說明書應以完整、清晰、精簡及準確之用詞，將其發明及其製造、使用方法的方式記載於說明書之書面內容，使得任何熟悉該

項發明技術領域所屬技藝之人士、或與該項發明技術領域相關之人士，能夠製造和使用該項發明，且說明書應記載發明人所知之實施該發明的最佳實施例。美國法院將第 112 條第 1 段分為 (1) 書面說明(Written Description)要件，(2) 可據以實施要件(Enablement)及(3) 最佳實施例(Best Mode)等三要件。

1967 年，CCPA 在 *In re Rusching* 案件³中說明，書面說明要件的內涵之一是「確認申請人在申請當時是否擁有該發明」。1977 年，在 *In re Barker* 案件⁴中，CCPA 強調：專利法第 132 條之禁止導入新事項原則是禁止申請人藉由修正而將新事項導入原說明書所揭露內容之中。而專利法第 112 條的書面說明要件則是要要求書面說明要能完全支持申請專利範圍。在審查過程中，經補充或修正的申請專利範圍可獲得原說明書所揭露之內容所支持，就符合書面說明要件。

隨著專利制度與申請實務的發展，書面說明亦可用來確認下列兩項問題：(1) 申請人在專利審查過程中增加或修改原始申請之專利請求項時，修改之請求項是否能獲得原始說明書中書面說明的支持⁵，(2) 申請人的後申請案想要享有原專利申請日的優先利益。2010 年，CAFC 在 *Ariad Pharmaceutical* 案件⁶的全院聯席審理 (En Banc) 中再次說明，自 1982 年成立以來，CAFC 一直認為書面說明是一獨立要件，主要是需藉由說明書之揭露始能確認發明人在申請當時是否已擁有該發明。亦即，專利說明書必須充分揭露，讓該所屬技藝領域具有通常知識者 (person having ordinary skill in the art) 可得知，申請人在申請當時已擁有其申請之發明，始符合書面說明要件。在專利審查期間，申請人補充或修正專利申請範圍，修正後的申請專利範圍與原始說明書之揭露內容相比較，若無法獲得說明書的支持，則是違反書面說明要件。

是否符合專利法第 112 條規定的任何分析，要從決定申請專利範圍開始作業。亦即，決定說明書之揭露是否符合專利法第 112 條第 1 段的要件之前，必須先決定申請專利範圍。因為設計專利可被接受的申請專利範圍用語為「如圖式所示

³ 參照 *In re Rusching*, 54 C.C.P.A., 1551, 379 F.2d 990, 154 U.S.P.Q., 118 (C.C.P.A. 1967)。

⁴ 參照 *In re Baker*, 559 F.2d 588, 194 U.S.p.q.470 (C.C.P.A. 1977), cert. denied, 434 U.S. 1064 (1978)。

⁵ 參照 *O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62 (1853)。

⁶ 參照 *Ariad Pharmaceuticals v. Eli Lilly*, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc)。

及所述者」，申請案所揭露的圖式與說明書中任何窄化的敘述性說明都會被併入且限制申請專利範圍。如果圖式之揭露不充分，無法清楚得知申請專利之設計想要保護的外觀形狀或造形，或是所揭露之圖式無法清楚指出申請人所認為的其發明之標的。甚至，圖式之揭露無法使該技藝領域具有通常水準之設計者能製造出該請求專利保護之外觀或形狀。前述的幾種情形，都會依專利法第 112 條第 1 段之規定而予以核駁⁷。

無論是評估主張設計的保護範圍 (scope of the claim)，或是評估設計之揭露是否充分且足以據以實施，都不能僅依所揭示之圖式就予以判斷。申請專利範圍是圖式中以實線揭露物品表面或其一部分，以及說明書中額外的文字說明。假設申請專利範圍已清楚界定保護範圍是「申請人認為是其發明者」⁸，而設計說明中未有其他額外的文字說明，初步推定，申請專利範圍被限定在「如圖式所示」的表面證據⁹。無論如何，在圖式中以實線揭露物品的表面或一部分，將被推定為是主張設計之部分，但為了能符合第 112 條第 1 段之規定，該主張設計部分的外觀及形狀必須清楚且明確地被描述出來。值得注意的是，設計名稱不能定義申請專利範圍，僅係確認其所實施之物品¹⁰。

四、新事項 (new matter)

專利法第 132 條規定，申請過程中所有的修正不得在發明的揭露中導入新事項 (new matter)。專利法施行細則(37 CFR) 第 1.121 條(f)款規定，修正專利申請案的揭露內容，不得導入新事項。

新事項是在原說明書、圖面或申請專利範圍中，無前提基礎的設計標的¹¹，申請專利範圍的修正應在原揭露內容中有前提基礎下為之。在最終核駁 (final action) 之前，所有的修正須納入申請案中，且應由審查人員加以考量¹²。在原

⁷ 參照 MPEP § 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112。

⁸ 參照 In re Zahn, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)。

⁹ 參照 Philco Corp. v. Admiral Corp., 199 F. Supp. 797, 131 USPQ 413, 418 (D. Del. 1961)。

¹⁰ 參照 MPEP § 1503.01, subsection I。

¹¹ 參照 MPEP § 608.04。

¹² 參照 Ex parte Hanback, 231 USPQ 739 (Bd. Pat. App. & Inter. 1986)。

始說明書及／或圖面中沒有前提基礎的申請專利範圍修正會導致新事項，因為新增之設計標的在原始說明書中並未記載，依專利法第112條第1段之規定（如果是在2012年9月16日之前提出申請者，則依第 112條第1 項之規定），該申請專利範圍應予核駁。所修正的揭露內容未影響申請專利範圍者（例如：設計名稱或圖面中以虛線揭露的環境），在原始最初提出的申請中無前提基礎下，必須依專利法第132條之規定，以原申請文件未能予以支持而先行核駁，並要求刪除新事項。

設計的申請專利範圍係以申請圖面中之實線所表示者予以界定¹³。申請專利範圍得在原申請文件（包含說明書及圖式）所揭露的範圍內，以擴大或縮小範圍的方式予以修正。

五、母案之揭露可作為支持圖式修正的依據

2011 年 3 月，Dr. French 公司提出序號 29/388,219 的設計專利申請案是從 29/323,058 的申請案分割出來的，設計標的是牙刷握柄中央橢圓型環上以實線揭露之細凸肋部分（如圖 5 左側所示）。2011 年 10 月，USPTO 審查人員先後提出 1966 年 8 月公告之 3,267,937 發明專利（如圖 5 右側所示），以不具備專利法第 103 條規定的「非顯而易見性」而核駁之。

¹³ 參照 *In re Mann*, 861 F.2d 1581, 8 USPQ2d 2030 (Fed. Cir. 1988)。

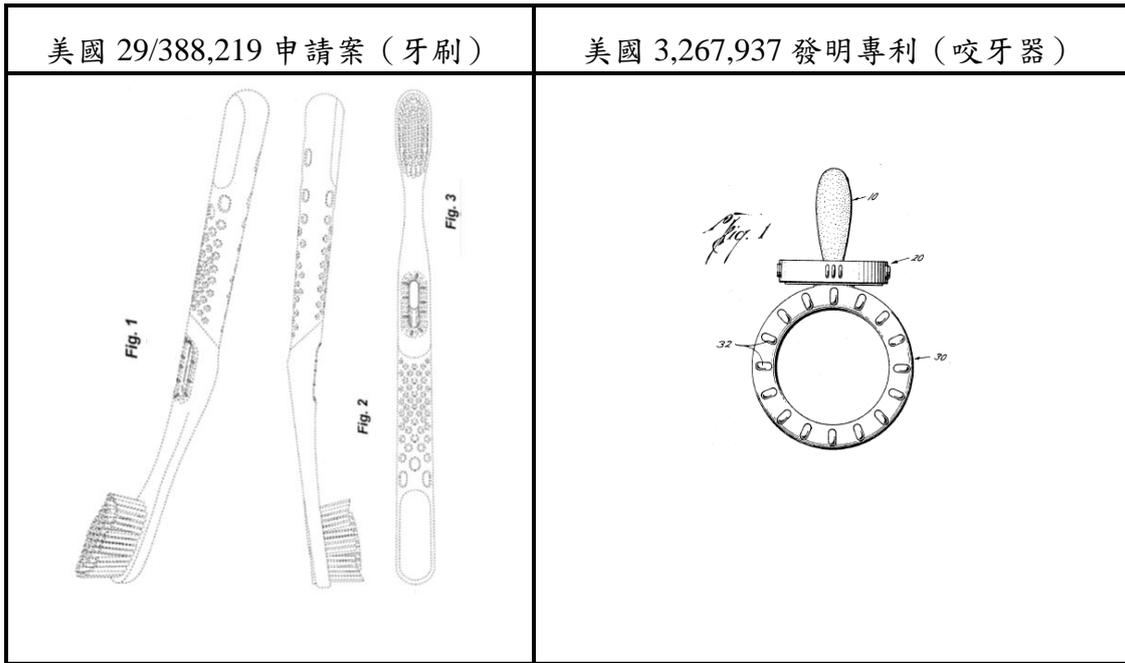


圖 5 美國 29/388,219 申請案的原始圖式與先前技藝之比對

2012 年 5 月，審查人員以圖式中以實線揭露的主張設計之部分的比例太小無法確認，要求申請人應增加部分放大圖，才能藉以充分且明確的揭露，另外提出韓國的 174,209 設計專利（如圖 6 所示）作為第二個先前技藝，再次以申請案不符合專利法第 103 條的「非顯而易見性」之規定核駁之。

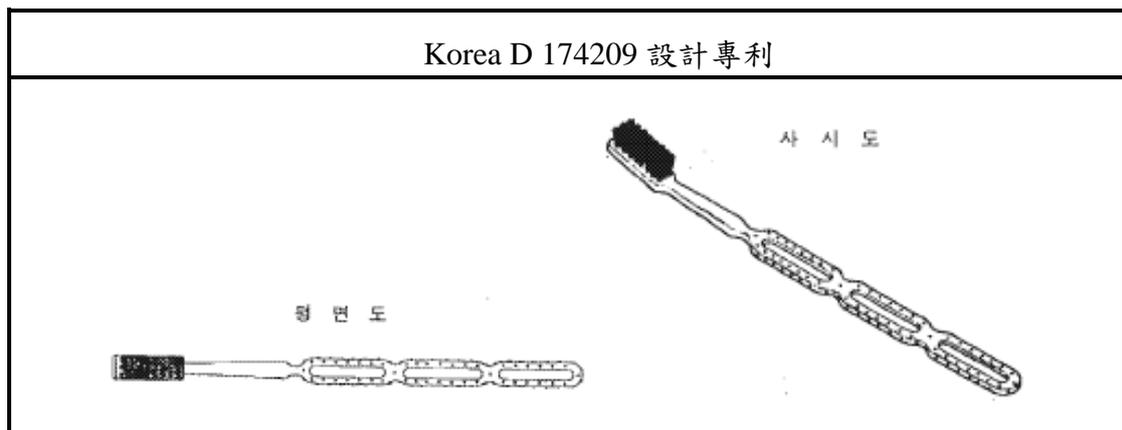


圖 6 USPTO 審查人員補充引證的第二個先前技藝

為克服非顯而易見性所做的圖式修正

2012年8月，申請人提出第一次修正（如圖7所示），增加了3個部分放大圖，將特徵放大到清楚且明確的揭露程度，並說明放大的圖式已清楚揭露，以及本案之設計與兩個先前技藝之差異明顯，希望能克服專利法第103條的「非顯而易見性」要件。同年12月，審查人員認為，雖部分放大圖已清楚揭露設計特徵，仍不足以克服第103條的「非顯而易見性」要件，做出最終核駁(Final Rejection)。

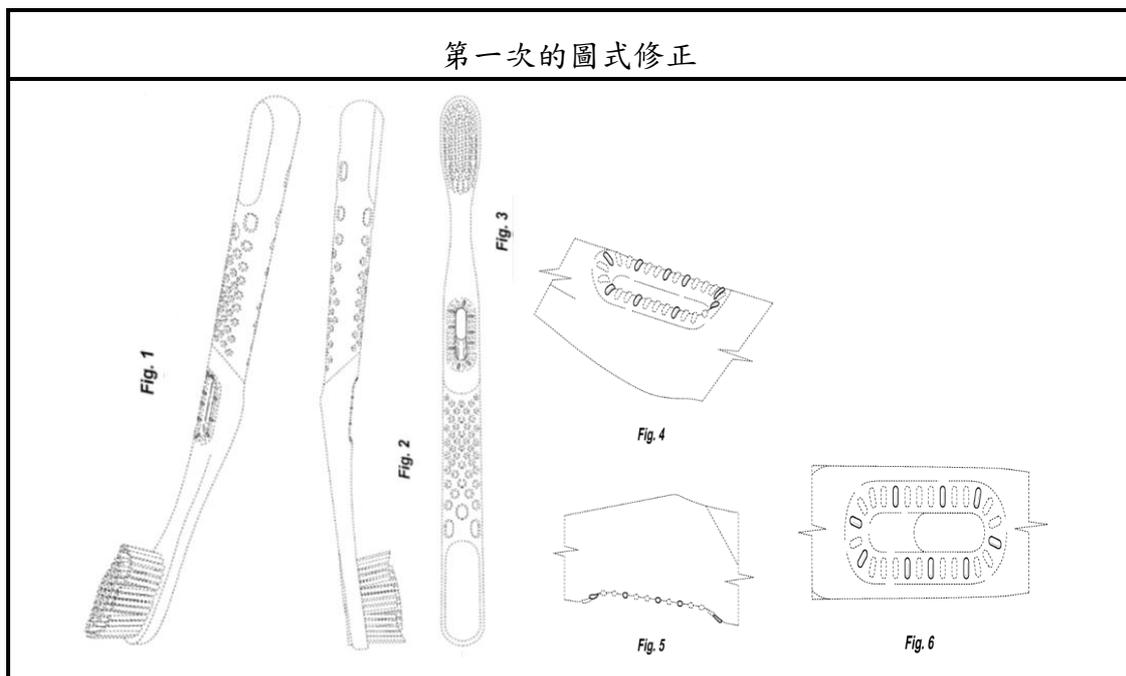


圖7 美國 29/388,219 申請案第一次修正的圖式

無法獲得原始文件支持的圖式修正

2013年5月，申請人提出繼續審查申請(Continued Prosecution Application, CPA)並提出第二次的圖式修正(如圖8所示)，增加俯、仰視圖及另一立體圖，希望能克服不具備「非顯而易見性」的核駁理由。同年9月，審查人員認為，所提修正雖已克服第103條的「非顯而易見性」要件，但新修正圖式無法獲得原始申請文件支持，所屬領域中熟悉該技藝之人士無法合理得知，申請人在申請當時已擁有修正後圖式所揭露的設計，故修正圖式已導入新事項，不符合專利法第

112 條之書面說明要件，發出核駁通知。

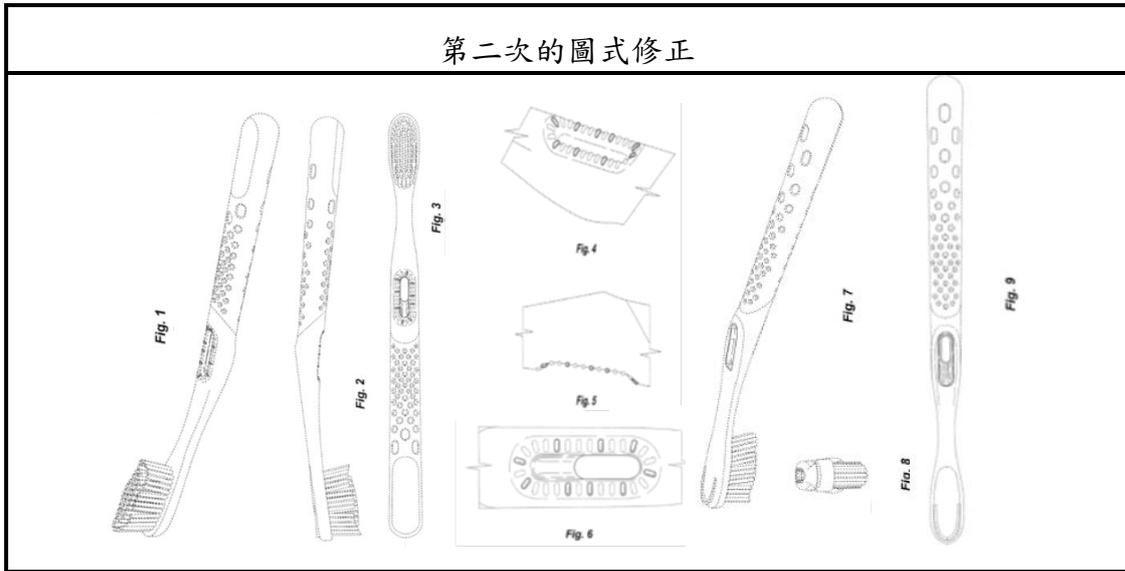


圖 8 美國 29/388,219 申請案第二次修正的圖式

母案所揭露的圖式可作為支持圖式修正的依據

2014 年 1 月，申請人說明申復，本案是 29/323,058 申請案的分割申請，母案的原始文件中揭露 15 個實施例 92 張視圖，修正圖式新增的 Fig.7-9 已揭露於母案的 Fig.1-3、Fig.33-35 以及 Fig.43-45 之中，因此，修正圖式中的 Fig.1- 9 都已揭露在母案的原始圖式之中（如圖 9 所示），並未導入新事項，應符合專利法第 112 條之書面說明要件。

母案（29/323,058 申請案）的原始圖式

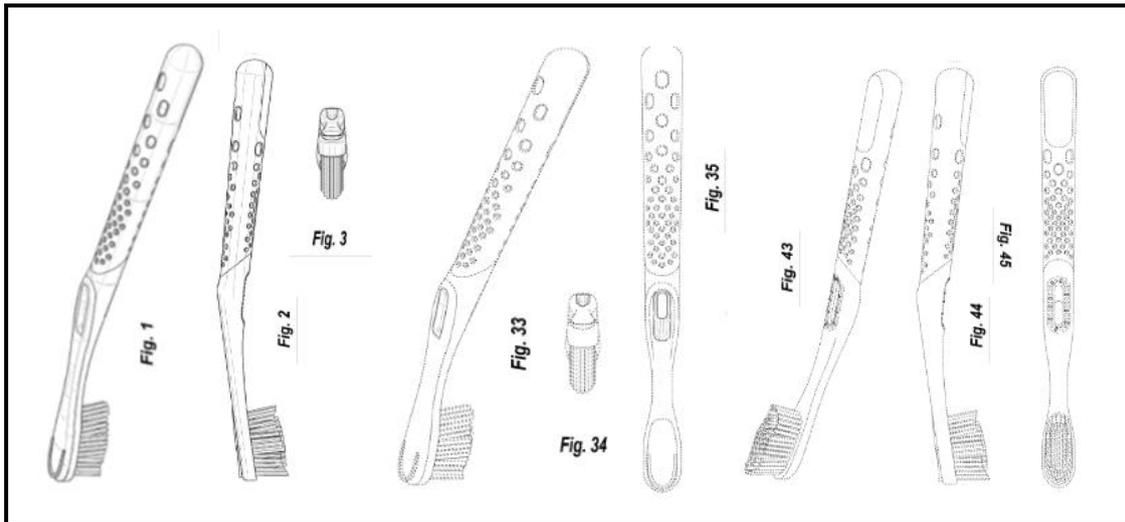


圖 9 母案原始圖式中與修正相關的圖式揭露

母案中任意選擇的特徵無法作為圖式修正的依據

審查人員認為：新修正的圖式無法獲的原始申請文件的支持，因為 (1)原始圖式中的實施例並沒有所揭露牙刷握柄的背面，母案的設計說明中也沒任何關於其中任何一個實施例未曾揭露的側面或表面的敘述，(2)修正後的主張設計雖已揭露於母案的主張設計部分之中，卻是任意挑選母案牙刷握柄中央孔洞側壁與橢圓型環表面凸出細肋的部份特徵組構而成，這種從原始的主張設計中任意選擇部分設計特徵的修正，所屬領域中熟悉該技藝之人士無法從原始的揭露中合理得知，申請人在申請當時已擁修正後的主張設計，故修正後之圖式已導入新事項，不符合專利法第 112 條之書面說明要件。申請人的申復理由無法說服審查人員，2014 年 4 月再次發出最終核駁。

第三次的圖式修正

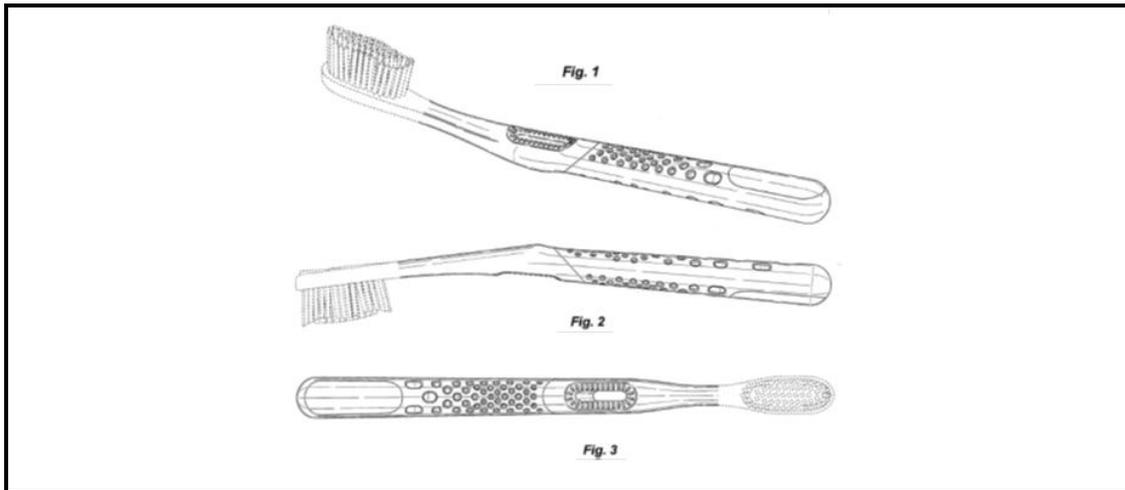


圖 10 美國 D720,541 設計專利的公告圖式

2014 年 8 月，申請人提出第三次的修正，在修正的圖式中只保留刷頭及刷毛部分以虛線揭露，而將握柄部分的虛線修改為實線（如圖 10 所示）。另在申復理由中說明，所屬領域中熟悉該技藝之人士可從原始的揭露中合理得知，申請人在申請當時已擁修正後的設計，故修正後之圖式應已符合專利法第 112 條之書面說明要件。2014 年 12 月核准通知，2015 年 1 月公告。

六、優先權文件之揭露可作為持圖式修正的依據

2010 年 5 月，Tangle Teezer 公司向 USPTO 提出一個髮刷與置放座的設計專利申請案（如圖 11 所示），主張的優先權文件是 2009 年 11 月 7 日提出的歐盟 001177190 註冊設計申請案（如圖 12 所示）。2012 年 2 月 28 日，審查人員將申請案分為三個實施例，分別為髮刷（Fig.4,5 及 7）、置放座（Fig.3,6 及 8）、髮刷與置放座（Fig.1-3,9 及 10），因為這三個實施例的可專利性是可區別的（patentably distinct），要求申請人應分割申請。

美國 29/361,214 申請案（髮刷與置放座）

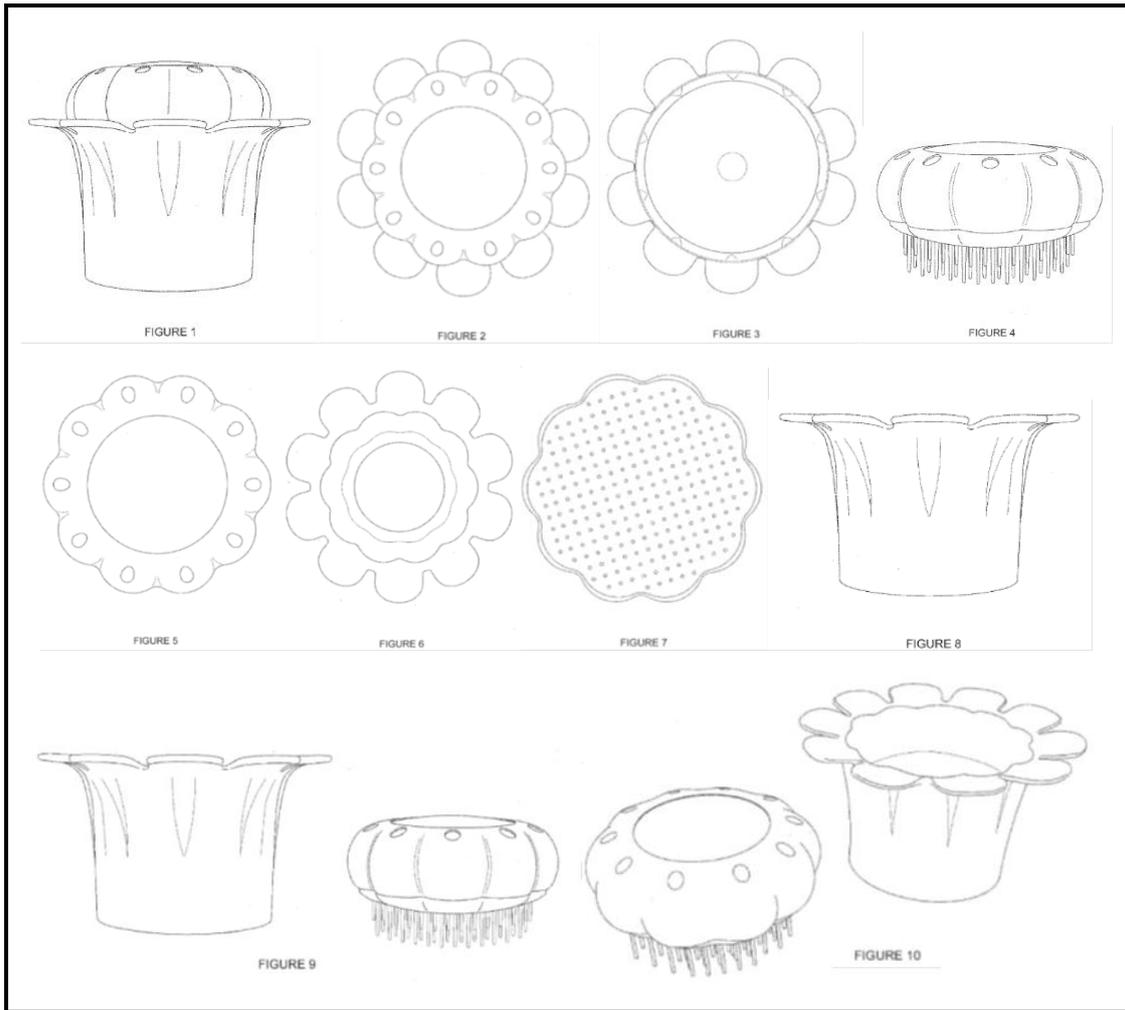


圖 11 美國 29/361214 申請案的原始圖式



圖 12 歐盟註冊設計的優先權文件所揭示之註冊設計

審查期間，申請人選擇了髮刷與置放座的實施例，刪除了其餘的實施例。審查人員認為，所提的圖式中有些線條太粗糙不夠清楚犀利，刷體背面一系列的橢圓形瓣之間被理解為略為凹入的部分，在有些圖式中看起來似乎是平坦的。另外，置放座上的 V 形線條看不出究竟是表面裝飾還是陰影線，置放座底部中央的小圓形看起來是平坦的設計，圖 1-圖 3、圖 9 及圖 10 都未清楚揭露髮刷上刷毛的排列，建議繪製線條清楚犀利的圖式，應將刷毛部分以虛線揭露且改為不主張設計之部分。

2010 年 10 月，申請人提出第一次圖式修正（如圖 13 所示），圖式中修正了置放座上 V 形部分的線條，但並未將 Fig.4-Fig.5 中髮刷的刷毛以虛線揭露，且增加了 Fig.6 清楚揭露刷毛的長度與比例，並說明圖式中的刷毛部分已在歐盟 001177190 註冊設計申請案清楚揭露（如圖 11 所示），所屬領域中熟悉該技藝之人士可從原始的揭露中合理得知，申請人在申請當時已擁修正後的設計，修正之圖式並未導入新事項，應符合專利法第 112 條之書面說明要件。

第一次的圖式修正

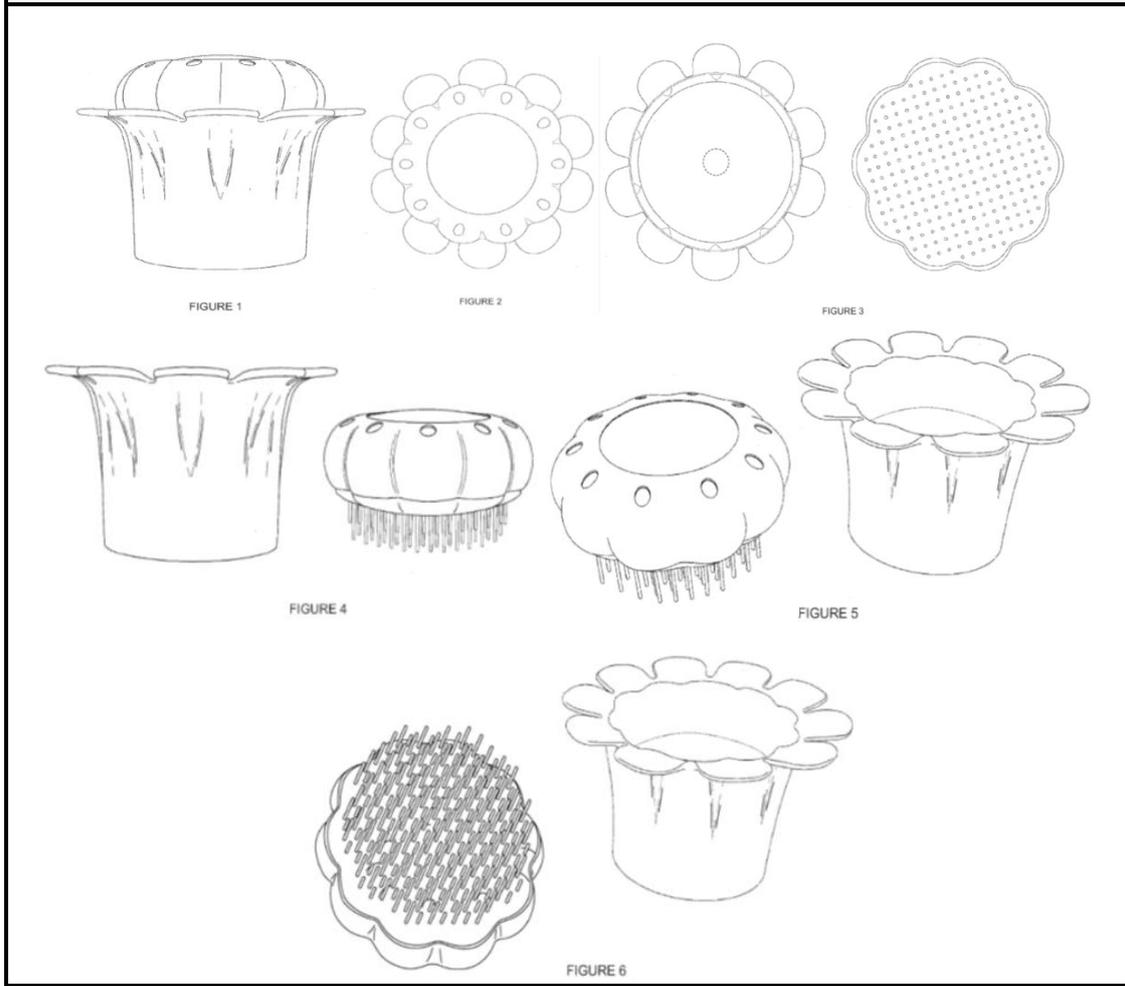


圖 13 美國 29/361214 申請案第一次修正的圖式

審查人員接受申請人的申覆理由及修正之圖式，不過，因為 Fig.1、Fig.4、Fig.5 及 Fig.6 中缺乏陰影線的揭露，無法確認置放座內側壁面的表面以及外側 V 形部分的表面處理問題，而續行後續的核駁與修正。之後，申請人又做了多次的圖式修正，最終的修正是將審查人員認為無法確認的置放座的整體外觀形狀及其表面的 V 形部分都以虛線揭露（如圖 14 所示），才得以克服專利法第 112 條之書面說明要件以及據以實施要件，獲准設計專利。

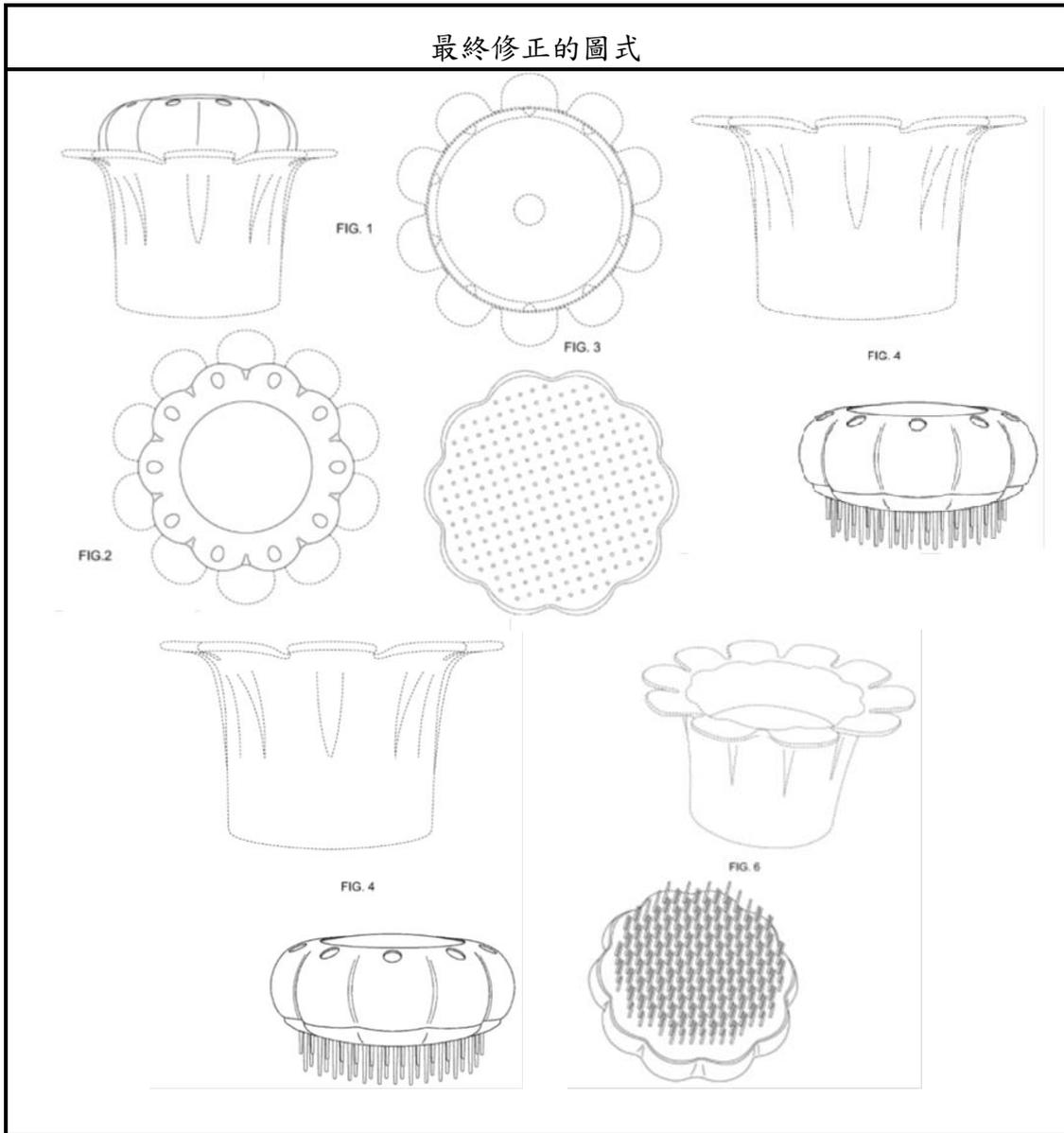


圖 14 美國 29/361214 申請案最終的圖式修正

七、原始文件可作為支持圖式修正之依據

2007 年 9 月，Waterloo 工業公司提出一個抽屜的設計專利申請案（如圖 15 所示之整體設計）。2008 年 4 月，申請人主動提出修正之圖式，將抽屜部分都以虛線揭露，只有面板兩側的一小部分以實線揭露（如圖 16 所示），將原來的整體設計之主張變更為部分設計。

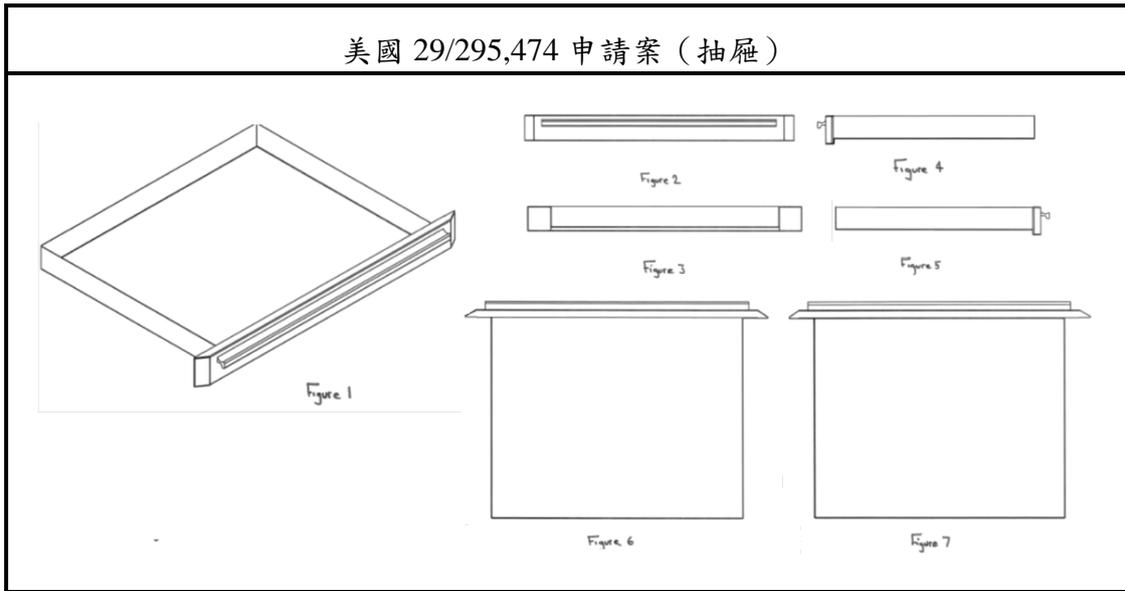


圖 15 美國 29/295,474 申請案的原始圖式

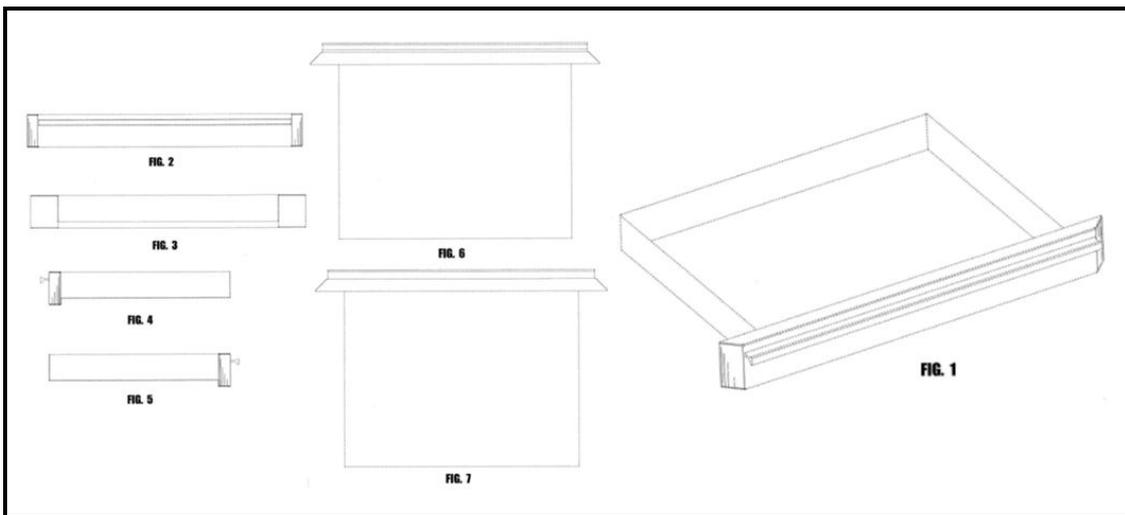


圖 16 美國 29/295,474 申請案第一次修正之圖式

2008 年 10 月，審查人員提出 2000 年 8 月公告之美國 No. 6,109,709 工具箱的發明專利，其中 Fig.1 所揭露的滑動架 (a sliding shelf, 如圖 17 所示) 作為引證資料，主張設計已可預見於先前技藝之中，不具新穎性，不符合專利法第 102 條之規定，發出非最終核駁。

美國 No.6,109,709 發明專利的 Fig.1 所揭露的滑動架

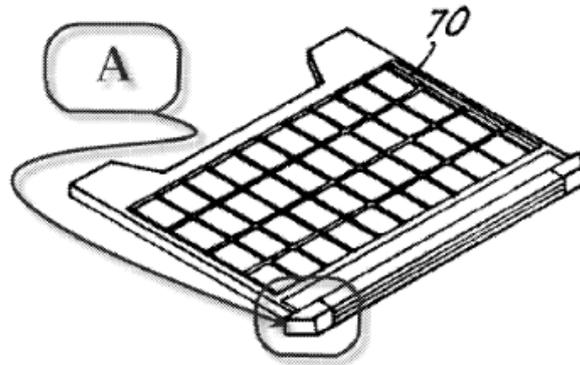


圖 17 審查人員用以核駁新穎性的引證資料

2009 年 1 月，申請人為了要克服專利法第 102 條規定的新穎性專利要件，提出第二次的圖式修正，將抽屜部分都以實線揭露，面板部分也以實線揭露，只有面板中央橫向突出的裝飾肋條部分以虛線揭露（如圖 18 所示），變更了申請專利範圍（主張設計之部分）。

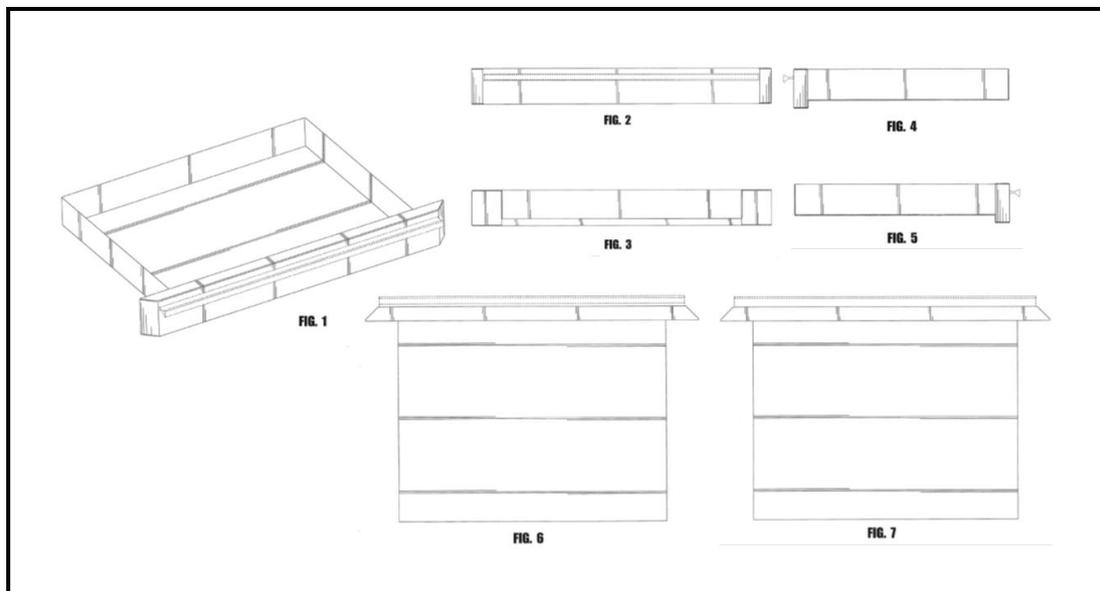


圖 18 申請人最終的圖式修正

八、我國設計專利圖式虛線修改為實線之審查判斷

說明書及圖式的揭露原則

我國設計專利審查基準第一章圖式及說明書之揭露原則記載著，申請設計專利應備具說明書及圖式，以明確且充分揭露申請專利之設計（claimed design），使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現；其中，申請專利之設計，指揭露於說明書及圖式之申請標的(subject matter)。

圖式揭露的原則說明，以墨線圖呈現之視圖，必須以「實線」具體、寫實地描繪申請專利之設計所「主張設計之部分」，應備具足夠之視圖充分揭露所主張設計之外觀，方能符合明確揭露要件。該所屬技藝領域具有通常知識者經由說明書及圖式之揭露了解申請專利之設計內容，始能確認申請人在請當時已擁有其所申請之設計。

圖式中有以實線揭露的「主張設計之部分」及以虛線揭露之「不主張設計之部分」，「不主張設計之部分」的作用係於表示所應用之物品、所欲排除主張之部分或解釋其環境。簡言之，解釋申請專利之設計時，認定設計所主張之外觀係以圖式所揭露之內容為基礎，若圖式之內容包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」（如圖 19 所示）時，則應以圖式中以實線揭露的「主張設計之部分」予以確定，而「不主張設計之部分」得用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係，或解釋其環境，亦可用於解釋申請專利之設計所應物品。

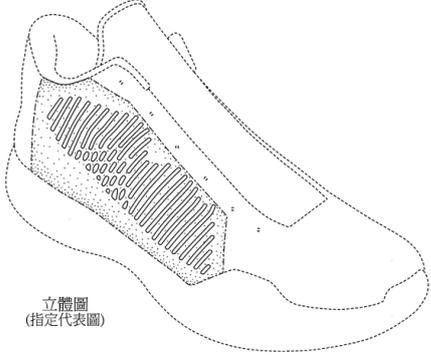
我國 D172,375 設計專利 (機車之部分)	我國 D174,219 設計專利 (鞋面之部分)
 <p style="text-align: center;">立體圖 (代表圖)</p>	 <p style="text-align: center;">立體圖 (指定代表圖)</p>

圖 19 設計專利圖式中有不主張設計之部分的揭露

圖式之修正及導入新事項

第六章修正、更正及誤譯之訂正，1.3 章節「超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍的判斷」記載著，說明書或圖式之修正，應先審查是否超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍後，再審酌其他專利要件。申請案於審定前，雖然得修正說明書或圖式，但對於據以取得申請日之申請時說明書或圖式所揭露之範圍，修正之結果不得導入「新事項 (new matter)」，所謂的不得導入新事項，係指申請專利之設計的修正，必須是在申請時說明書或圖式所能支持的基礎下始得為之，對於未在前述基礎下所作的修正，因修正後所揭露的內容無法直接得知，將會被視為導入新事項。

圖式修正章節「有關變更申請時外觀的內容」記載著：「變更部分設計中『主張設計之部分』與『不主張設計之部分』，而為申請時說明書或圖式已揭露之內容者，由於其皆為申請人原先已完成之創作，原則上應判斷為未導入新事項，未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」。然而，圖 19 之機車之部分與鞋面之部分，其中不主張設計之部分僅係於表示所應用之物品、所欲排除主張之部分或解釋其環境，並非申請人原先已完成之設計創作，如果申請人將不主張設計之部分

(機車或是鞋子)變更為主張設計之部分，無法獲得說明書及圖式的支持，應認為已超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，判斷為導入新事項。除非申請時之原始文件或圖式已揭露機車或鞋子的整體設計，該所屬技藝領域具有通常知識者方可合理得知，申請人在申請當時已擁有修正後之主張設計。

修正案例 12 實線修改為虛線之圖式修正

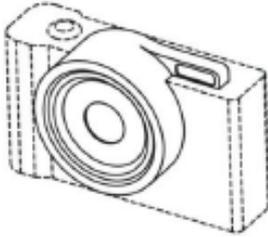
申請時設計名稱及圖式	修正後之設計名稱及圖式
<p data-bbox="363 763 504 801">12 照相機</p> 	<p data-bbox="927 768 1166 806">12 照相機之鏡頭</p> 

圖 20 設計專利實體審查基準草案第六章的修正案例

設計專利審查基準草案第六章修正、更正及誤譯之訂正中 1.7 章節的修正案例 12 (如圖 20 所示)，是將原來圖式中以實線揭露的主張設計之機身部分變更為以虛線揭露的不主張設計之部分，變更主張設計之範圍，判斷的理由是：「申請時之『照相機』整體設計，修正時將原揭露之部分實線改為虛線，且設計名稱修正為與圖式之內容一致。因修正後『照相機之鏡頭』之部分設計已揭露於申請時之圖式中，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」。由申請時之圖式可得知，申請人在申請時已擁有照相機之整體設計，修正後的圖式所揭露的主張設計之部分僅是變更主張設計的範圍，申請人在申請當時已擁有該部分設計，因此，判斷該圖式修正未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

修正案例 13 及 14 虛線變更為實線之圖式修正

案例 13 的修正(如圖 21 所示)是將原來圖式中以虛線揭露的不主張設計之機身部分變更為以實線揭露，變更主張設計之範圍；案例 14 (如圖 21 所示)所揭露的修正是一般俗稱的豬羊變色的圖式修正，將設計中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」完全變更、倒置。而案例 14 的理由是：「申請時之『照相機之鏡頭』部分設計，修正時將原揭露之實線完全改繪為虛線，原揭露之虛線完全改繪為實線，且設計名稱修正為『照相機之機身』部分設計。因修正後『照相機之機身』之部分設計已揭露於申請時之圖式中，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」。

依據說明書及圖式的揭露原則與申請專利之設計的解釋，「不主張設計之部分」的作用係於表示所應用之物品、所欲排除主張之部分或解釋其環境。因此，如果沒有其他文件或揭露可支持，該所屬技藝領域具有通常知識者無法合理得知機身是申請人在申請時已擁有的設計創作。案例 13 及 14 所說明的理由太過牽強，與說明書及圖式的揭露原則不一致，圖式中以虛線揭露不主張設計之部分的機身雖已揭露在申請時之圖是之中，但只是解釋鏡頭是用在照相機這項物品上，機身本身並不是申請人在申請時已擁有的設計創作。而且，審查基準以註記，若物品用途或設計說明已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載，通常申請文件中都沒有過多的文字說明，如果沒有其他文件可支持機身或是整台照相機設計是申請人在申請時已擁有的創作，這種虛線變更為實線及豬羊變色的圖式修正，無法得到申請時說明書或圖式的支持，就應判斷為導入新事項。

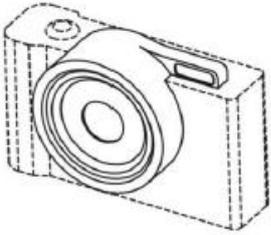
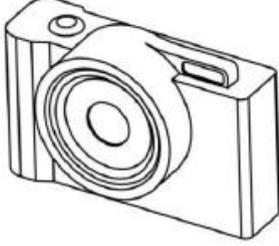
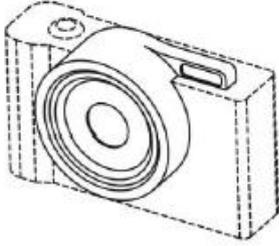
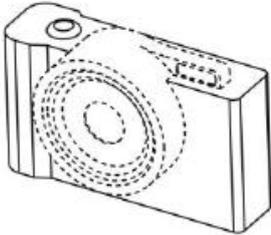
申請時設計名稱及圖式	修正後之設計名稱及圖式
<p data-bbox="355 309 596 342">13 照相機之鏡頭</p> 	<p data-bbox="916 309 1066 342">13 照相機</p> 
<p data-bbox="343 667 606 701">14 照相機之鏡頭</p> 	<p data-bbox="916 667 1161 701">14 照相機之機身</p> 

圖 21 設計專利實體審查基準草案第六章的修正案例

九、結語

綜上所述，MPEP 的設計專利章節中定義圖式中的虛線為主張設計所應用的物品或結構環境、以及界定主張設計的申請專利範圍，原則上，虛線揭露之部分並不構成主張設計的一部分。只有在某些特殊情況，虛線可用來表示主張設計部分之車縫線及折線。因此，在審查過程中，申請人要將圖式中的虛線變更為實線時，修正後的主張設計必須能符合書面說明要件，如果審查人員認為，所屬技藝領域中具有通常知識者無法從原始說明書及圖式的揭露合理得知修正後的主張設計，則會以不符合書面說明要件發出核駁通知。假使申請人能提出證據說明在申請當時它就擁有修正後之主張設計，例如：母案、原始文件、優先權文件或外文本中以實線揭露的主張設計或整體設計，就能克服書面說明要件的核駁。值得注意的是，USPTO 對於設計專利的圖式修正所採取的態度是較寬鬆但要合理，無論是申請專利範圍的擴大或縮減，只要能提出證據支持或說明修正後的主張設計是申請人在申請當時已擁有的，就能符合書面說明要件。

相較之下，我國在設計專利圖式修正審查所依據的法條、相關審查基準及判斷原則與美國的審查基準並沒有太多的差異，可能是在審查實務中的法律解釋與適用時出了問題，尤其是在將圖式中的虛線變更為實線的修正。依據我國專利法第 126 條的法律解釋及說明書及圖式的揭露原則，前揭案例 13 及 14 可清楚得知圖式中實線揭露的主張設計之部分是申請人在申請時擁有的創作，不過，無法合理得知其中虛線揭露不主張設計之部分是否為申請人在申請時已擁有的創作。因此，建議在草案中修正案例 13 及 14 的未超出理由中應補充說明，「如果修正後『照相機之機身』之主張設計之部分已揭露於申請時之說明書及圖式中，且可明確得知是申請人在申請當時已擁有的創作，判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」，或是「申請人應提出證據說明並支持修正後之主張設計之部分是申請人在申請當時已擁有的創作，可判斷為未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍」，如此，才不會造成圖式修正的判斷原則與說明書及圖式的揭露原則不一致。