

# 美國設計專利圖式修正的實務與新的修正規定

## ---以 Apple 公司滑鼠設計專利為例說明

葉雪美

### 前言

102 年 1 月我國實施新的設計專利制度開放部分設計，對於一些進入成熟期產品或是新開發產品，廠商可就產品中新穎或是獨特的設計特徵提出部分設計的申請案，依專利法施行細則的規定在圖式中將想主張設計的部分或設計特徵以實線揭露，而產品的其餘部分則以虛線揭露，並在設計說明中聲明「虛線部分不構成主張設計之一部分」。美國開放部分設計專利多年，美國設計專利的申請實務中，申請人或專利律師經常在申請過程中利用圖式修正的方式，將圖式中的一些實線改變為虛線來克服審查人員的核駁理由，或是擴大原始設計的請求範圍，取得設計專利的保護。

這幾年來，從 Apple 公司的智慧財產權訴訟可得知，Apple 公司的設計專利申請策略是全面性且周延的，而該公司的御用專利律師 Saidman<sup>1</sup>又擅長以 CA 案或是圖式修正的方式來擴大或延續設計專利的保護範圍，甚至在有些案件中，不但以圖式修正的方式克服 USPTO 的核駁理由，同時又擴大請求設計的保護範圍，而 USPTO 居然無法招架，也核准了該申請案。這種實線改為虛線擴大設計保護範圍的修正手段是不合理且不可思議的，長久以來，這種作法在 USPTO 內部

---

<sup>1</sup> Mr. Saidman has been a specialist in design law for the last 20 years, representing Fortune 500 and smaller companies, as well as individual designers, in obtaining and enforcing design patents. Mr. Saidman was the founder and first chair of the Industrial Designs Committee of the American Intellectual Property Law Association (AIPLA), and currently serves as vice-chair of the Industrial Designs Committee of the Intellectual Property Owners Association (IPO), co-chair of the Design Protection Section of the Industrial Designers Society of America (IDSA), and is on the Design Rights Subcommittee of the Emerging Issues Committee of the International Trademark Association (INTA). His boutique law firm, SAIDMAN DesignLaw Group, concentrates in legal issues involving designs and product configurations and is located just outside of Washington DC.

是有爭議的。然而，這種修正方式也是我國目前的設計專利申請實務中所允許的作法<sup>2</sup>。

不過，2013年7月15日，CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit, 美國聯邦巡迴上訴法院) 拒絕申請人的上訴律師 Saidman 對於 In re Owens 案件<sup>3</sup>所申請的全院聯席聽證會 (Rehearing and Rehearing En Banc)。CAFC 在 Owens 上訴案件所做的決定除了解決圖式中邊界線的問題外，更解決 USPTO 在設計專利申請案一些長久且懸而未決的問題，就是在申請過程或是在延續申請案，可否將圖式中的部分實線轉換 (converted) 成虛線，或是虛線是否可轉換成實線。本文以 Apple 公司的滑鼠設計專利的申請過程來說明 USPTO 過去的圖式修正判斷標準，以及介紹 2014 年 USPTO 修訂 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure, 美國專利審查指南) 中有關設計專利圖式修正的新規定。

## MPEP 中有關虛線與圖式修正之規定

MPEP 第 15 章設計專利 1503.02 圖式 (Drawing) 中規定<sup>4</sup>，虛線 (broken line, 或稱斷線)<sup>5</sup>的最常見的兩種用途是揭露請求設計

---

<sup>2</sup> 參見我國專利審查基準第三篇設計專利實體審查，第六章「修正、更正及誤譯之訂正」，1.4.2.2.1 變更申請時外觀的內容，其中說明：「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。惟若判斷是否超出申請時所揭露之範圍，不應僅就說明書或圖式形式上所揭露之線條或文字，而應就實質上有揭露之設計據以判斷其是否為申請時所能直接得知的內容，例如，修正後雖係將既有之實線改為虛線，惟修正後所呈現之視覺效果仍為申請時所未揭露而屬無法直接得知的內容者，應判斷為超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。」

<sup>3</sup> 參照 In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。

<sup>4</sup> 參見 MPEP§ 1503.02 (Drawing)。

<sup>5</sup> 美國設計專利中圖式所使用的斷線包含下列數種形式之斷線，點虛線 (dotted line)、短折線 (dashed line) 台灣稱之為「虛線」、點折線或鏈線 (dot-dashed line) 等。在美國專利的圖式中，虛線會作隱藏線使用 (hidden line)，一點鏈線常作邊界線或投射線 (projection line) 使用，兩點鏈線可作假想線 (phantom line) 使用。

(claimed design) 相關的環境結構與定義請求設計的保護範圍 (define the bounds of the claim)，但虛線本身並不構成請求設計的一部分<sup>6</sup>。如果請求設計所關聯的環境必須被考量時，可在圖式中以虛線揭露該設計相關聯的環境，這種揭露方式也適用於請求設計所實施 (embodied in) 或應用 (applied to) 產品的任何部位，而該部位並非請求設計之一部分者。

如果邊界線 (boundary line) 不是請求保護設計的一部分，可以用虛線表示之。申請人可選擇用邊界線來限定請求設計之保護範圍，如果該邊界線並不存在於該請求設計所實施的物品之中，這將被解讀為請求設計會延伸至 (extend) 該邊界線，但不包括該邊界。如果設計專利申請案的原始申請文件中並未有邊界線之揭示，可是，設計說明書中明確的顯示請求設計的邊界線是一條虛直線連接於既有的實線的尾端，可藉以限定請求設計時，申請人得修正圖式，增加一條連接於既有實線尾端的虛直線，藉以限定請求設計。除了虛直線之外，其他任何虛線的邊界可能會構成美國專利法 (以下簡稱專利法) 132 條及專利法施行細則第 1.121(a)(6) 規定中所禁止的新增事項 (New Matter)。

MPEP 第 1504.04 「依據專利法第 112 條的考量」章節中有關新事項規定，新事項是在原說明書、圖式或專利請求項中無前提基礎之請求標的 (subject matter)<sup>7</sup>，亦即專利請求項的修正應在原揭露內容中有前提基礎下為之。在最終核駁之前，所有的修正須納入申請案中，且應由審查人員加以審酌<sup>8</sup>。在原始說明書及／或圖式中沒有前提基礎的專利請求項修正會導致新事項，因為所增加的請求標的在原始說明書中並未載明，將依專利法第 112 第 1 項的規定予以核駁。如果，

---

<sup>6</sup> 參照 *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)。

<sup>7</sup> 參見 MPEP § 608.04。

<sup>8</sup> 參照 *Ex parte Hanback*, 231 USPQ 739 (Bd. Pat. App. & Inter. 1986)。

所修正的揭露內容未影響請求設計者（例如：設計名稱或圖式中以虛線揭露的環境），在原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。設計專利的權利範圍係以申請圖式中之實線所揭露者予以界定<sup>9</sup>，權利範圍得在原申請文件所揭露的範圍內，以擴大或縮小範圍的方式予以修正。

## 圖式中實線改為虛線與虛線改為實線的實務作法

以往美國設計專利的申請實務，圖式中的實線變更為虛線，只要不影響物品的表面配置，USPTO 通常都是允許的。不過，圖式中的虛線部分改成實線，原則上是不允許的，因為，美國設計專利的圖式有表面陰影（Surface shading）的要求<sup>10</sup>，圖式中物品的表面應以適當的陰影來處理，以便清楚地揭露請求設計的立體空間外觀所有的表面輪廓與特點。在圖式中以表面陰影來明顯區分物品中請求設計之部分與不構成請求設計之部分是必要的，表面陰影不得用於以虛線揭露之不主張部分，以避免混淆請求保護的範圍。

如果申請專利之設計的圖式，因為沒有繪製適當的表面陰影，而導致請求設計的形狀及輪廓無法清楚辨識者，則不符合專利法第 112 條第 1 項規定。此外要注意的是，依據申請時文件所揭露的內容，無法清楚得知請求設計的形狀，爾後所補充的圖式再添加表面陰影，應會被視為導入新事項。

## Apple 公司滑鼠裝置的設計專利之申請過程

2005 年 6 月 23 日，Apple 公司提出一個滑鼠的設計專利申請案，是一個橢圓形弧球面的滑鼠裝置設計（如圖 1 所示），圖式中是以實

---

<sup>9</sup> 參照 In re Mann, 861 F.2d 1581, 8 USPQ2d 2030 (Fed. Cir. 1988)。

<sup>10</sup> 參見 MPEP§ 1503.02 (Drawing), II. SURFACE SHADING。

線及較細的陰影線來揭露滑鼠的整體設計，滑鼠弧球頂面前段有一顆小滾輪之設計。2007年4月18日，USPTO發出審查意見通知函(Office Action)，審查人員以2002年3月19日核准公告的D454,568設計專利(如圖2所示，以下簡稱引證一)作為先前技藝，因為請求設計與引證一基本上是相同的(basically the same)，該項設計領域中具通常技藝的人士(person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains)依據引證一作簡易之修飾就能完成的，因此，依據美國專利法第103條(a)款之規定，而予以核駁。

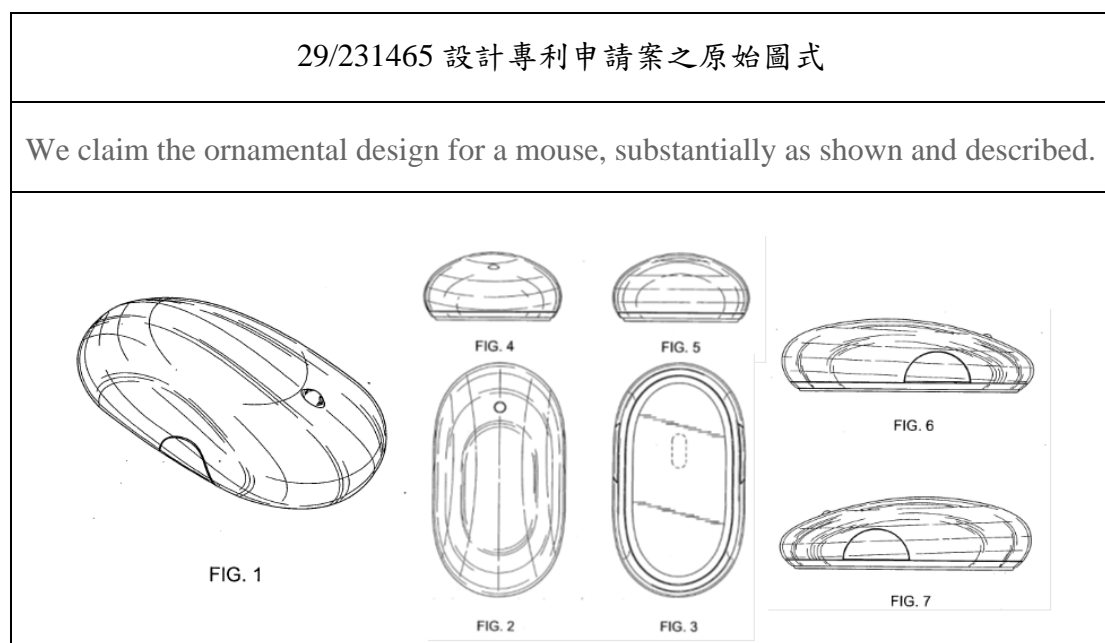


圖 1 Apple 公司的滑鼠設計原始申請文件的圖式

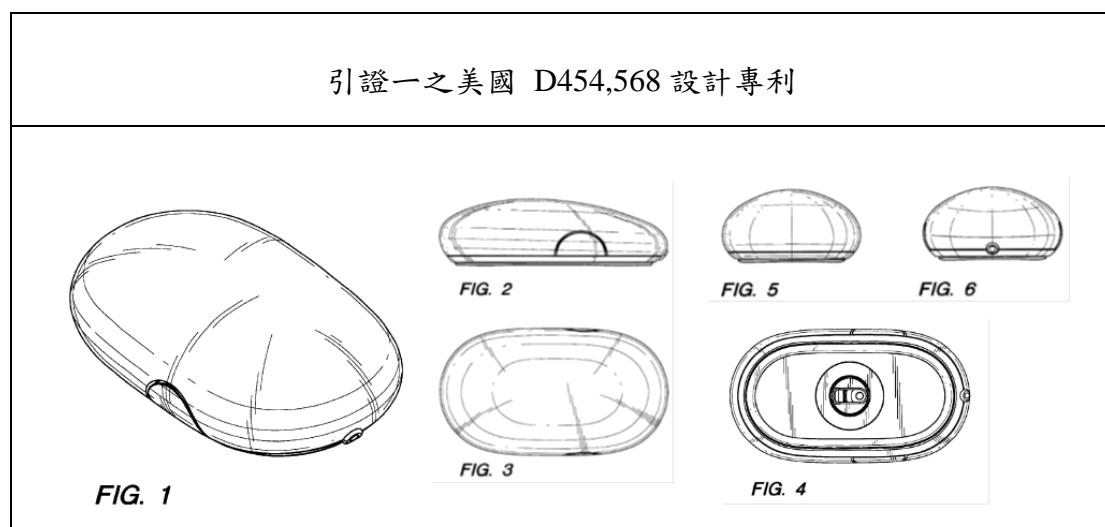


圖 2 Apple 公司的 D454568 的滑鼠設計專利

2007 年 7 月 16 日，申請人以圖式比對的方式提出申復答辯（如圖 3 所示），其中指出請求設計與引證一之間的多處差異，例如：請求設計底部從中向外擴張的橢圓形輪廓線，請求設計兩側平行的輪廓線以及標註頂面 D 區域中增加一圓形突出部之修飾等，企圖克服專利法第 103 條(a)款之核駁理由。不過，審查人員並未接受該答辯理由，2007 年 10 月 2 日發出最後核駁通知書（final rejection）。

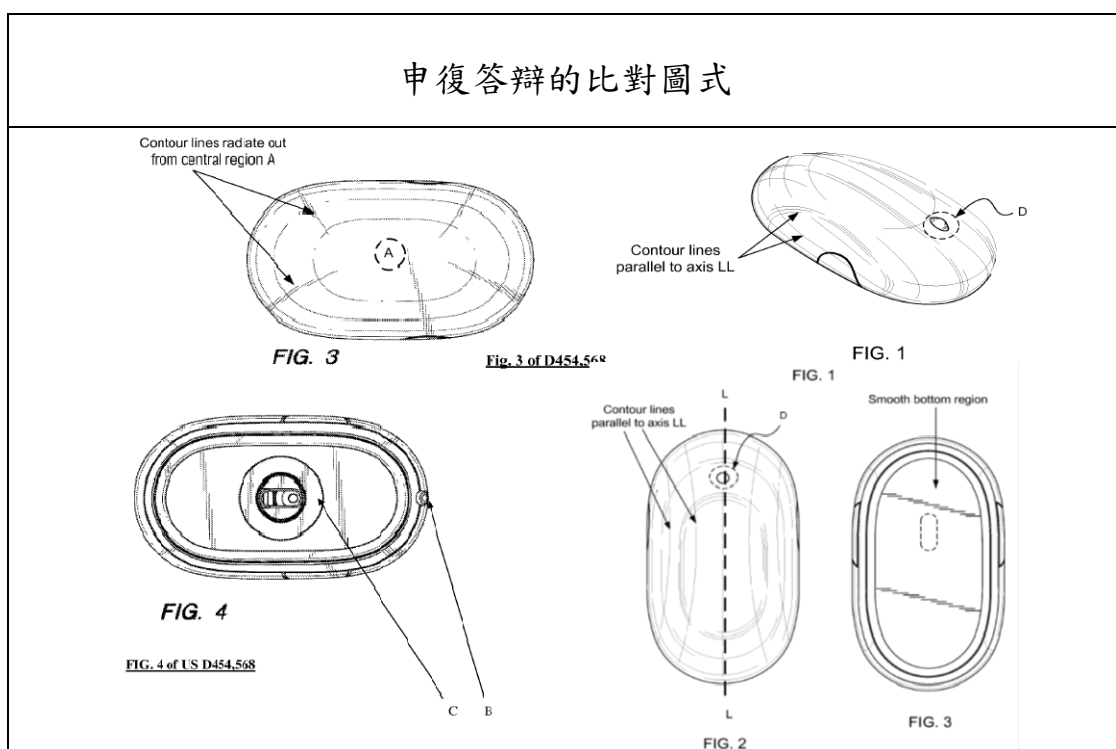
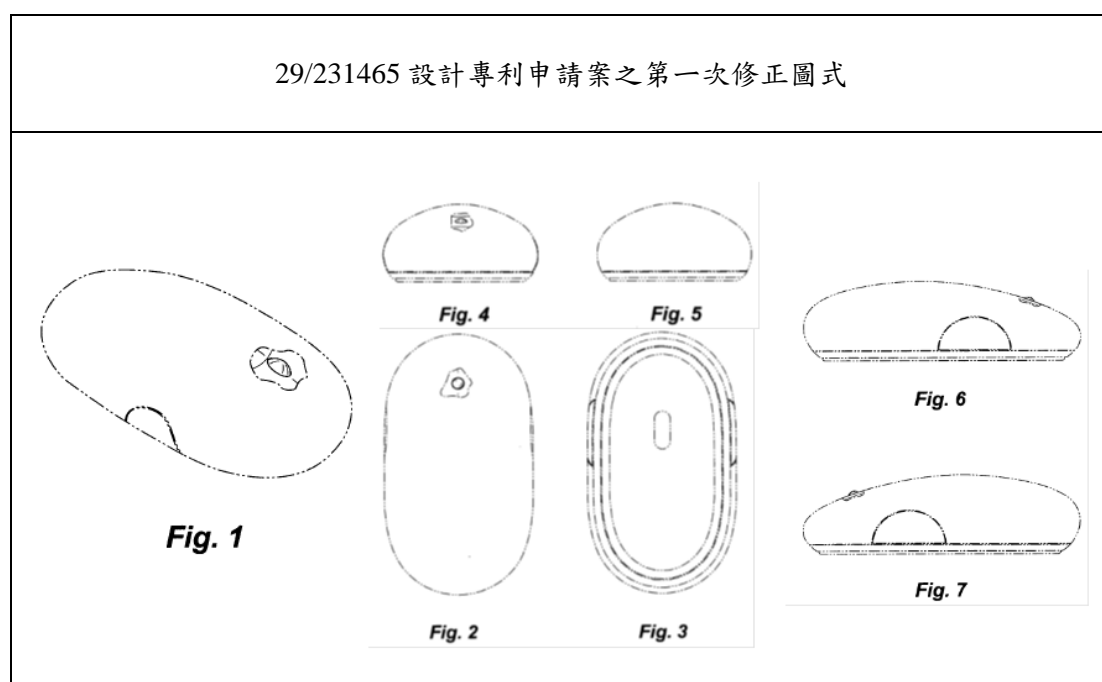


圖 3 Apple 公司對於審查意見函的申復答辯說明

### Apple 公司撤換專利律師

2008 年 2 月 4 日，Apple 公司撤換專利代理人，改由 Design Law Group 的 Perry J. Saidman 負責處理這申請案件，提出延續審查之請求。為了克服第 103 條(a)款之核駁理由，提出圖式的修正本(如圖 4 所示)並說明，在申請案替換的圖式中，申請人並未導入新事物。申請人擁有在提交申請時圖式中所揭露的所有事物，修正本只是減少圖式中某些實線部分，將其改以虛線揭露，並未偏離原始文件的揭露。該修正

本是經由將圖式某些實線的部分修改為虛線，變更設計的保護範圍，但這種變更並未改變物品的表面配置，如同 CAFC 在 *Salman* 案件中所定義的<sup>11</sup>，因此，修正的圖式中並未增加新事物。Saidman 在圖式修正本中將滑鼠的大部分修改為虛線，僅有頂面後段的滾輪小段的滑鼠表面是以實線所揭露，另外增加一環不規則的邊界線，藉由減少實線所揭露部分的手段，來克服專利法第 103 條(a)款之核駁理由。



2008 年 4 月 15 日，審查人員先以 2004 年 12 月 7 公告的美國 6,828,958 發明專利中圖 6 的所揭露編號 45-48 的元件(如圖 5 左側所示，簡稱引證二)，說明修正後的請求設計係屬功能性設計，且缺乏裝飾性。另以 1996 年 5 月 7 日核准公告的 D369,593 設計專利(如圖 5 右側所示，簡稱引證三)作為先前技藝，說明修正後實線所揭露之請求設計與引證三之間些微的差異，係屬該項設計領域中具通常技藝的人士作簡易之修飾就能完成者，且該等細微的改變不足以支持請求設計的可專利性，因此，依據專利法第 103 條(a)款與第 171 條之規定，

<sup>11</sup> 參照 *In re Salmon*, 705 F.2d 1579, 217 USPQ 981(Fed. Cir. 1983)。

再次核駁。

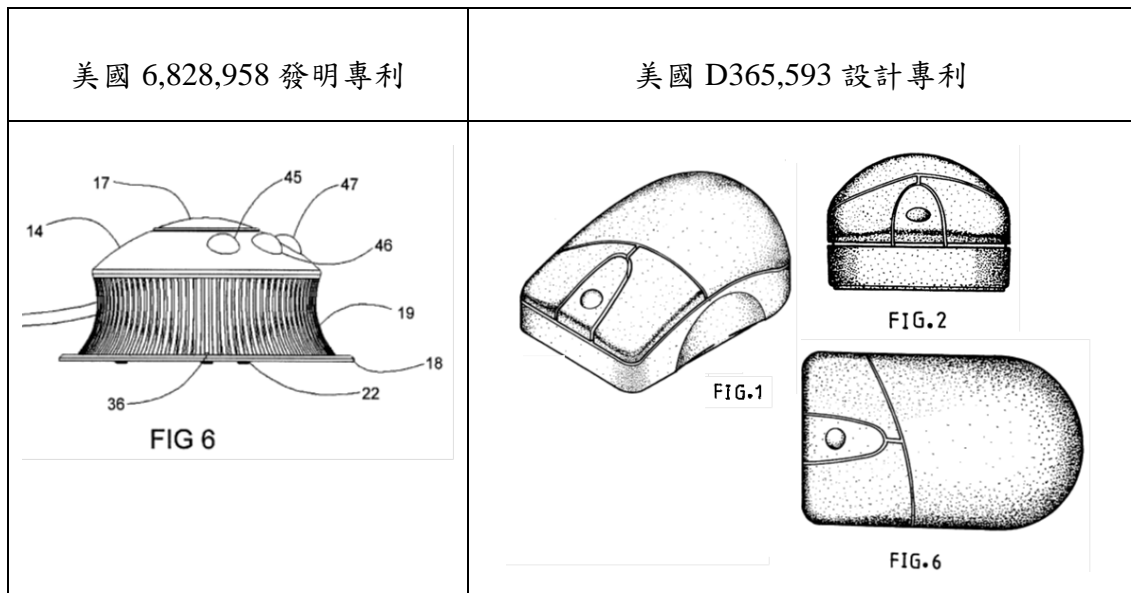


圖 5 審查人員第二次核駁的引證案二與三之圖式

## 第二次的圖式修正與申復答辯

2008 年 7 月 15 日，Saidman 提出第二次的圖式修正本（如圖 6 所示）並申復說明，本案之請求設計是滑鼠外觀上的滾輪特徵（scroll feature），不能因為該滾輪所執行的功能就確定請求設計係屬功能性設計，長時間以來，要決定請求設計是否為法律上的功能性設計，取決於執行與該請求設計實質上相同的功能是否有其他可改變的設計，亦即是否有其他不同形狀、大小、位置或其他不同表面配置的其他設計<sup>12</sup>。USPTO 核准了許多滑鼠設計，例如：D435,848 設計專利的滾輪設計（如圖 6 左側所示），D414,483 設計專利的滾輪設計（如圖 6 右側所示），這些設計專利的滾輪的形狀與位置與本案的請求設計都不相同，本案請求的不是滾輪的功能，而是如圖所示之具有滾輪功能的特定視覺外觀設計，本案請求設計之視覺外觀並不是受滾輪執行的

<sup>12</sup> 參見 Avia Group International Inc. v. L. A. GearCalifornia Inc., 853 F.2d 1557, 1563, 7 USPQ2d1548, 1553 (Fed. Cir. 1988)。



功能所支配 (dictated to) 的，許多不同的滾輪設計都是執行實質上相同的功能<sup>13</sup>，因此，本案請求設計並非功能性設計。還有，引證二記載至少要有兩個頂面按鈕的位置配置，是要配合指尖之間的活動方便與其能執行功能，引證二與本案請求設計之形狀、位置配置與所執行的功能截然不同，引證二無法建立本案請求設計係屬為功能性設計且缺乏裝飾性的表面證據 (prima facie)。

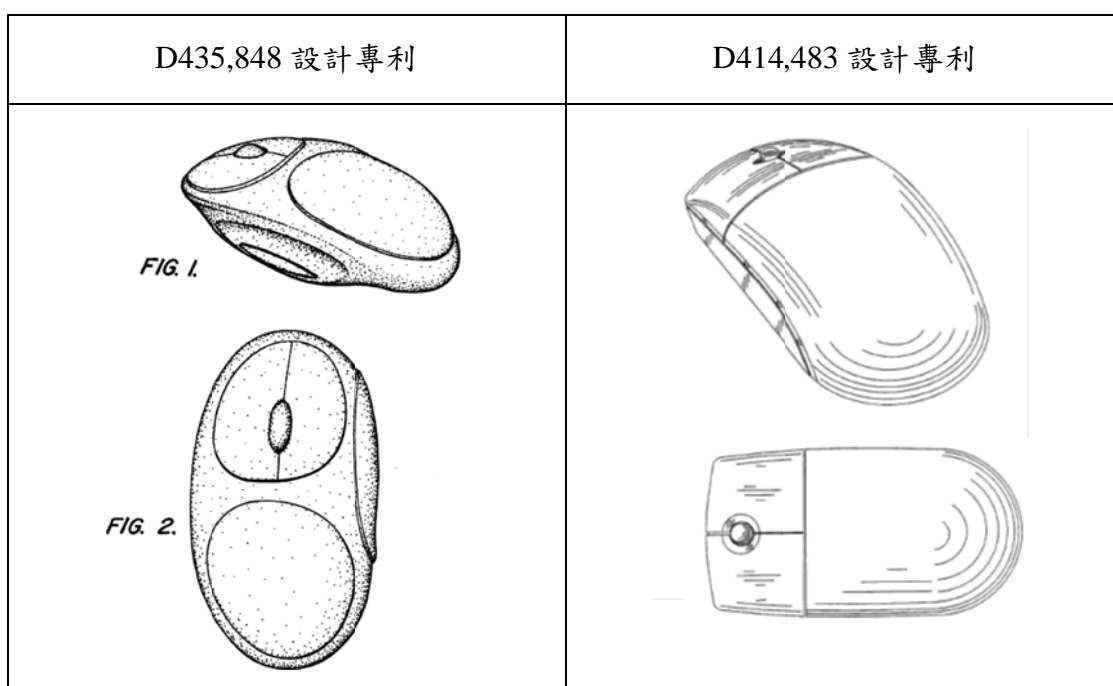


圖 6 USPTO 所核准其他的滑鼠設計專利

Saidman 同時修正圖式來克服第 103 條(a)款之核駁理由，其中將實線的部分略為擴大 (如圖 7 所示)，周圍有一環梯形框的邊界線。主張請求設計是滑鼠頂面的一部分，有著連續且光滑的表面，有一顆圓型突起的小球體，就是所謂的滾輪特徵。申復理由說明，引證案三所揭露的相同區域沒有連續且光滑的表面，是以一系列的凹槽來區分與界定該滾輪按鈕，就引證三的設計而言，請求設計的整體視覺外觀並不是顯而易知的。2009 年 1 月 28 日，USPTO 發出核准通知，5 月

<sup>13</sup> 參見 L. A. Gear Inc. v. ThomMcAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1123, 25 USPQ2d1913, 1917 (Fed. Cir. 1993)。

19 日核准公告 D592,665 設計專利。

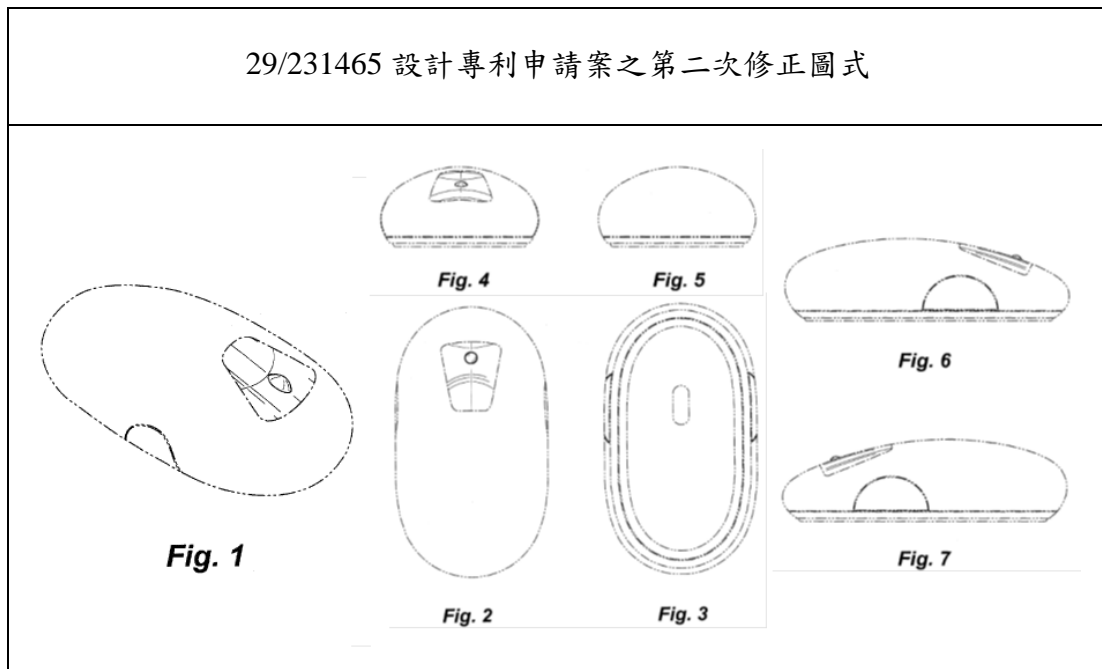


圖 7 Saidman 提出的第二次圖式修正

## CAFC 在 Owens 案件建立新的判斷原則

在 Owens 案件<sup>14</sup>中，CAFC 認為，這些虛線或邊界線是否構成請求設計之一部分，如果無法符合專利法第 112 條第 1 項所規定的書面說明要件，就無法取得專利法第 120 條規定的較早申請之母案的申請日利益。CAFC 說明：書面說明要件的問題無關於圖式中的邊界線（鏈線）部分是否請求，而是，在母案的揭露內容是否能讓該技藝領域的通常技術人員能清楚認知到申請人在發明當時已請求。簡言之，書面說明要件就是發明人是否在較早的申請就擁有後申請案請求的權利範圍。CAFC 在 Owens 案件中建立新的判斷原則，就是申請人在延續申請案中的每一條線、每一個曲面和曲線都必須在母案的書面說明及圖式中要能完全地被描述及被揭露，才能符合書面說明要件，享有母案的申請日利益。還有，MPEP 中允許在延續申請子案中增加是一條

<sup>14</sup>參照 In re Owens (Fed. Cir. Mar. 26, 2013)。

連接母案中既有的實線尾端的邊界線，該邊界線並不構成請求設計之一部分。不過，CAFC 明白地表示，並不認同 USPTO 的實務作法與 MPEP 相關的審查基準。

2014 年 3 月，USPTO 在修訂 MPEP 第十五章§1503.02 圖式的虛線（Broken Lines）章節中增加這一段規定，當邊界線是透過圖式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(a)款（2012 年 9 月 16 日之前的申請案，則是第 112 條第 1 項）之規定。例如：不請求的邊界線必須滿足說明書要件，要證明該邊界線在原始的文件中已存在（exists），但並未請求。亦即，設計專利圖式中透過修正或延續申請而引進的邊界線，無論該邊界線本身是請求或不請求之部分，都要符合專利法第 112 條(a)款之書面說明要件，否則，會被認為是原始申請文件未能予以支持的新事項。因此，如同前述的 Apple 公司的經典修正案例，USPTO 以後應該不會再同意修正了。

## 結語

由前面的分析可得知，Apple 公司的滑鼠設計專利申請案所作的圖式修正會產生兩個問題，第一個問題是新增加的邊界線，這個問題 CAFC 在 Owens 案件已經解決了，以後設計專利的圖式修正不可以增加原始申請文件未能予以支持的新的邊界線，也不能透過延續申請引進原始申請文件並未揭露的邊界線。

第二個問題則是實線變更為虛線的部分，MPEP 在有關請求設計的表面配置（configuration）的變更中規定，如果僅是將圖式某些部位變更成以虛線表示，或是將虛線表示之部位變更為實線，這種修正方式都未脫離原始文件的揭露，是可被接受的，因為申請人在申請當時已擁圖式上所揭露的表面配置。可是，Saidman 在圖式上所變更的並不是滑鼠的表面配置，而是滑鼠本身的外觀設計，CAFC 的決定並未解決這個問題。在 Owens 案件之後，USPTO 對於設計專利申請案

式中的實線修改為虛線的審查基準趨於嚴謹，在 2013 年的 Design Day 的研討會中發布設計專利新的審查政策，設計專利部門的資深專家 Joel Sincavage<sup>15</sup>強調圖式的修正要符合專利法第 112 條(a)款的書面說明要件，說明「揭露但未敘述 (disclosed but not described)」的修正是不被允許的 (如圖 8 所示)，不過，美國專利業界普遍認為新的修正規則並不明確，無法清楚得知「揭露但未敘述」的判斷原則，因此，這個新修正規定的發展還有待觀察。

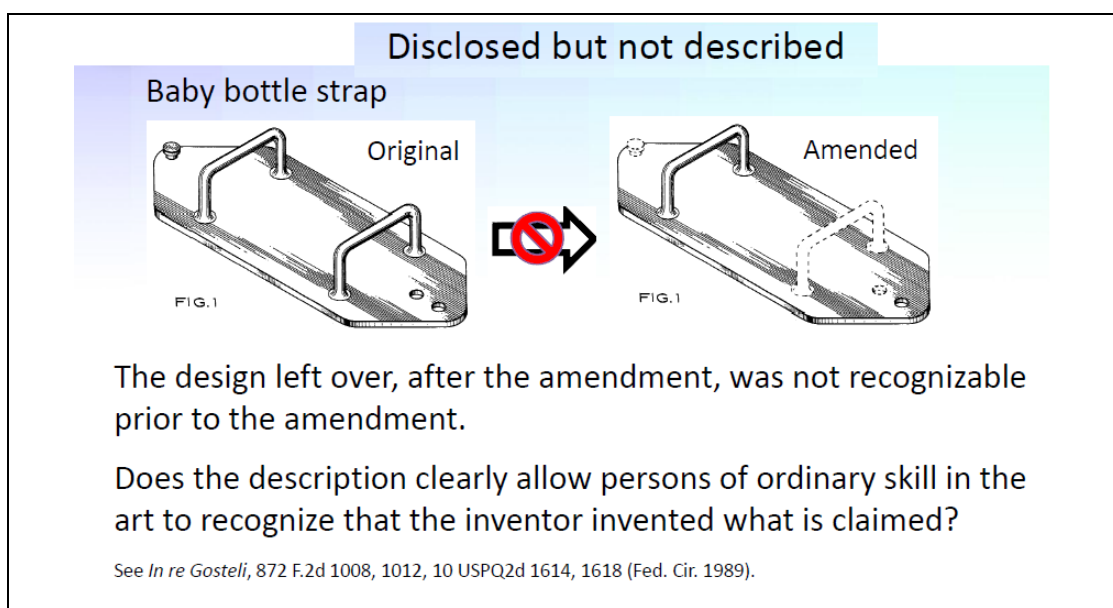


圖 8 2013 年 USPTO 的 Design Day 的研討會的案例

<sup>15</sup> Joel Sincavage is a supervisory design patent examiner at USPTO, serving as a Teaching Quality Assurance Specialist. He trains examiners of design patents and advises the USPTO on practice, procedure and legal implementation of design patent laws, rules and court decisions. Design Patent Practice Specialist at USPTO-- January 1989 - Present (25 years) °