

單一視圖能否充分揭露請求設計保護之範圍

USD 722,748 設計專利申請歷程

2006 年 6 月，Dynasty 鞋業公司提出「Shoe sole bottom」的設計專利申請案（如圖 4 左側所示），只有 1 張視圖。2008 年 5 月，審查人員的先行核駁理由說明：「僅有單一視圖，審查人員無法了解圖式中所揭露之花紋設計的高度、深度或厚度，例如：X 形、心形、橢圓形及交叉部分等，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，因此，專利權範圍不明確且無法據以實施，不符第 112 條第 1 及第 2 款之規定」。然而，申請人申復說明：MPEP 第 1504.04 小節特別指明，請求設計所實施的物品之其他可視部位如果不在圖式中顯示，是因為該其他部位並不是請求設計想要保護的範圍。因此，本申請案中請求設計僅揭露鞋底單一的俯視圖，已足以揭露請求設計想要保護的範圍。

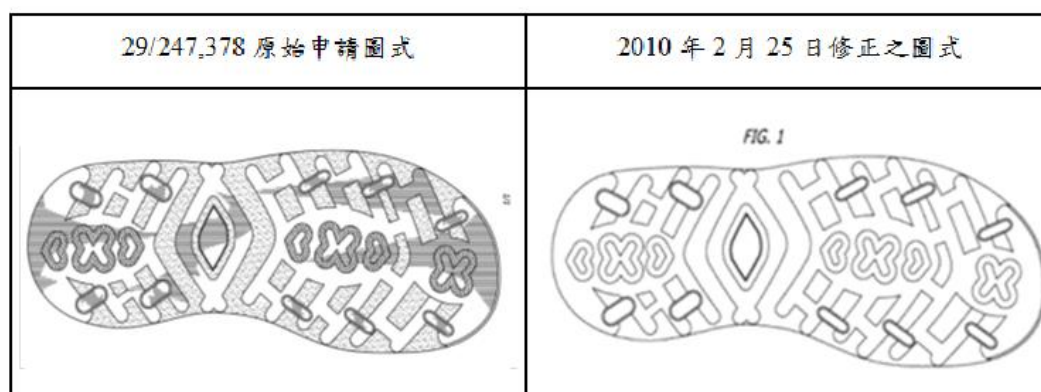


圖 4 單一圖式可足以充分且明確揭露物品的表面裝飾設計

2009 年 11 月，審查人員在非最終核駁（Non-Final Rejection）詳細說明：設計專利請求保護的範圍或權利範圍包含：(1)請求項用語（Claim Language），(2)物品的性質或名稱，(3)圖式中以實線揭露的

部分，(4)設計說明中任何明確的資格限制 (qualifications identified)。專利權範圍必須小於或等於可實施的範圍。可據以實施的範圍，就是說明書中所揭露的範圍，所屬技藝領域中具有通常知識者無需藉助推測 (without resorting to conjecture)，即可理解的保護範圍。

本案之設計是應用或實施於鞋底，鞋底是屬於 3D (三維、立體空間) 的物品，僅揭露單一的平面圖，該鞋底設計可能有些元素是凸出的 (convex)，也可能是兩種不同曲面之凸面的結合，也許會有人認為是凹陷面 (concave) 與凸出面組合配置的相同佈局，這範圍會有許多不同的解釋，很明顯的，圖式設計所揭露的設計既不清楚也不明確，所屬技藝領域中具有通常知識者無法在鞋底上使用該設計。申請人雖已揭露他想要主張的設計元素，但未考慮到這些設計元素所構成的物品表面配置會有不同的解釋。因為說明書中並未清楚揭露請求的保護範圍，導致專利權範圍不明確，而使得所屬技藝領域中具有通常知識者無法了解請求之設計，從而無法據以實施。

2010 年 2 月，申請人提出修正的圖式 (如圖 4 右側所示)，並將物品變更為「Shoe sole pattern」。2010 年 6 月，審查人員認為修正後圖式的專利權範圍仍然會有多種不同的解釋，專利權範圍不明確且無法指出其所認為之發明，仍發出最終核駁。其中也建議將設計名稱修正為「shoe sole」。之後，申請人修正了設計名稱，但仍未修改圖式。

PTAB 的訴願決定

2010 年 11 月，申請人向 PTAB (Patent Trial and Appeal Board, 專利審判暨上訴委員會) 提起訴願，訴願理由主張：審查人員的論述中使用了「據以實施」一詞，但是這論述的主旨，似乎不是所屬技術領域具有通常知識者不會基於揭露內容來知道如何構造鞋底，而是目前的揭露不足以定義出一個單一特定的表面配置，亦即目前的

圖式有一些迴旋餘地 (latitude)。目前核駁理由的這種論述，似乎與確定性比較有關連。上訴人指出，只是因為某些設計特徵可以添加到請求保護的設計中，或所請求之設計可以在不同的實施例中實施，並不意味著請求保護之設計是不明確的。相反的，如同 CAFC 在 Elmer v. ICC Fabricating 案件¹中說明的，省略設計細節就是不希望那些細節成為請求設計之一部分，不僅是完全適當的，而且，這是唯一確認這些細節不再被認為是請求設計的限制條件之一部分。

2011 年 6 月，審查人員的答辯說明：上訴人的單一視圖所揭露的鞋底可能各種不同凹凸變化的形狀，而請求設計會有不同的解釋，正如在同一平面可變化出各種不同的形狀，在垂直於視線的平面上，或相關的彼此在不同平面上。上訴人的圖式所揭露的鞋底花紋設計會有許多種解釋，會產生不同高度及深度變化的形狀，因此，專利權範圍不清楚且不明確，無法據以實施。

2014 年 3 月，PTAB 的訴願決定理由說明：雖然審查人員發現上訴人所揭露的鞋底花紋設計會有許多種解釋，可能產生不同高度及深度變化的形狀，以至於專利權範圍不清楚且不明確無法據以實施。然而，MPEP 第 1504.04(I)小節說明：「設計名稱並未定義申請專利範圍，僅係確認其所實施之物品」，以及「在設計專利的申請案中，以完整的物品作為設計名稱（在申請專利範圍中），但圖式及說明書中並未揭露在使用或銷售期間中看得見的物品部位或表面者，不會被認為違反專利法第 112 條第 1 及第 2 款之得據以實施規定」。而且，上訴人已清楚說明，請求設計的專利權範圍是寬廣的可包含任何從上往下看有相同的裝飾性設計之鞋底部分。這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。而且，審查人員並未建立圖式中無法充分揭露請求之裝飾性設計，而使得所屬技藝領域中具有通常知識者無法製造及使用該請求設計。因此，我們不會維持審查人員的核駁理

¹ 參見 Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417, 1420. (Fed. Cir. 1995)。

由。PTAB 撤銷原處分，這申請案於 2015 年 2 月核准公告，經過 8 年 8 個月的審查，申請人也獲得他想要的專利權範圍。