

## 圖式以實線揭示之設計元件都是重要元素

設計專利保護的範圍是圖式中以實線所揭示的整體外觀設計。審查時，應將設計的視覺外觀視為一個整體設計（as a whole）。在設計專利中，其權利範圍是如圖所示及說明書所述應用於物品之裝飾性設計，任何以實線揭示於圖式（what is shown）中的設計元件都是請求設計的重要元素（material element），每一個設計元素對該設計的可專利性及所造成之視覺效果的貢獻程度是一樣的，因此，沒有一個設計元素或元件是不重要（unimportant）或不必要（immaterial）的。

### Elmer v. ICC Fabricating, Inc. 案例<sup>2</sup>

原告 Elmer HTH 公司（簡稱 HTH）擁有美國 D 290,620 設計專利（如圖 2 左側所示，簡稱 620 專利）是關於車頂招牌的專利，地方法院解讀 620 專利，圖式所揭示的是一個三角形體招牌，其下方有一個略大的三角形底邊以圓弧角修飾之底板，招牌縱向稜邊有細長三角形突肋，頂面中央有一小圓形凸出物。而 620 專利與先前技藝（如圖 1 中央所示）及被告公司產品（如圖 2 右側所示）有兩個不同之處，其一為招牌縱向稜邊有細長三角形長突肋，其二為頂面中央有一小圓形凸出物，被告產品並未有兩項設計特徵，因為圖式中所有的設計元件與裝飾性特徵都是設計專利的主要特徵，都會侷限設計專利的權利範圍，因此，被告產品並沒有侵害 620 專利。


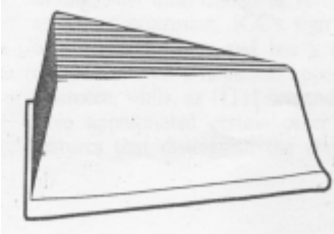
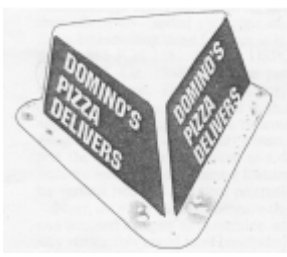
D 290,620 設計專利	先前技藝	被告產品
		

圖 2 原告 620 專利與先前技藝及被告產品之比對

<sup>2</sup> 參照 Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d, 1417 (Fed. Cir. 1995)。

原告主張，620 專利的縱向稜邊有細長三角形突肋及頂面中央有一小圓形凸出物的兩項特徵是功能性特徵，而非裝飾性特徵。不過 CAFC 認為，如果專利權人主張設計專利的某些設計特徵是屬功能性而非裝飾性，應在申請時，將這些功能性特徵從申請案的圖式中刪除或以虛線揭示；如未刪除或未以虛線揭示，在解讀設計權範圍時，專利權人不得主張該等設計特徵是功能性並非裝飾性，而予以忽略。