

# 解析設計專利圖式不明確對於權利範圍之影響

## ----USPTO 審查實務篇

08/31/2017 葉雪美

### 前言

我國專利法第 125 條規定申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式提出申請。申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日，若未備具圖式，無法取得申請日。美國專利法（35 U.S.C.）第 111 條(a)(2)也有相同的規定，設計專利的申請要件除了圖式的規定以外，與發明專利一樣。MPEP（專利審查程序手冊）第 7 章第 702 小節「申請要件(Requisites of the Application)」中規定，設計專利的申請日是 USPTO 收到專利法第 112 條規定之說明書的日期，其中包括至少一項專利請求項及必要圖式<sup>1</sup>。

圖式除了是設計專利申請取得申請日之必要文件，圖式所揭露的設計內容也是確定專利權範圍之核心文件。美國專利法施行細則（37 CFR）第 1.84 條規定，設計專利申請必須包含能充分且完整揭露請求設計外觀的足夠視圖（views），設計專利係依據其所附的圖式或照片內容而授與專利，這些內容是用來建構專利權範圍的整體外觀及視覺效果。如果圖式不明確、圖式不一致、或與說明書不一致，無法清楚且明確得知設計專利所請求的保護範圍，是否能據以實施？是否會影響由其所建構的專利權範圍呢？在設計專利侵權訴訟及無效請求中，這是個很實際又很嚴肅的問題，我們從 USPTO 的申請及審查實務、訴願決定以及法院的判決中去探討這個問題。

---

<sup>1</sup> 這規定不適用於 37 CFR 第 1.53(d)規定的繼續審理申請(continued prosecution application, CPA)。

## 專利權保護範圍之揭露相關的法律規定

美國專利法（35 U.S.C.）第 112 條(a)款規定：說明書應包括發明的文字敘述及其製造、使用方法和程序的文字敘述，並應以完整、清晰、精簡及準確之用詞敘述，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最具關聯的技術領域所屬技藝之人士，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所請求發明的最佳模式。(b)款規定：說明書應以單項或多項權利請求項，特別清楚指出申請人認為是其發明之主題標的。

USPTO 的 MPEP（Manual of Patent Examining Procedure, 專利審查程序手冊）第 15 章是設計專利的審查基準，第 1504.04 小節是關於專利法第 112 條規定的審查考量，其中說明，設計專利申請案，圖式經由使用請求項用語「如圖所示」的聲明來表示請求之設計，此外，附圖也可經由說明書的敘述性說明進行補充。該書面描述經由使用「如圖所示和所述」的用語言將其併入請求項（專利權範圍）。以下介紹第 1504.04 小節與專利法第 112 條(a)款及(b)款有關的審查規定。

## 專利保護範圍之充分揭露及據以實施要件

依美國專利法第 112 條的規定，在討論所請專利之標的是否滿足第 112 條(a)款專利要件之前，應先判定申請專利之標的是否滿足第 112 條(b)款的要件<sup>2</sup>。亦即，在決定申請專利之標的是否符合揭露要件之前，必須先決定所請專利想要保護的範圍，是否可據以實施。因此，在決定申請專利所欲保護的範圍（scope of protection），同時也要判定是否可據以實施（enablement）。所揭示之圖式與說明書中任何可

---

<sup>2</sup> 參見 In re Moore, 439 F.2d 11232, 169 USPQ 236（CCPA 1971）。

能窄化的敘述性說明都會被併入且限制專利權範圍，因為可被接受的申請專利範圍用語為「如圖式所示及所述者」。如果所揭露的圖式不充分，無法清楚得知請求專利之設計想要保護的外觀形狀或造形，或所揭露之圖式無法清楚指出申請人所認為之發明標的。甚至，圖式之揭露無法使該技藝領域中具有通常水準之設計者能製造出該請求專利保護的外觀或形狀之設計。

## 銷售或使用期間可見的物品表面必須揭露

因為裝飾性設計可實施於非完整物品的構成元件，如果物品通常可視的部分或表面並未在圖式中顯現或在說明書中說明，則不構成請求設計之一部分<sup>3</sup>。因此，該請求設計之可專利性的決定，是以圖式揭露及說明書陳述為依據。通常，圖式中以實線揭露物品的表面或部分，應被認為是請求保護之設計的一部分，其形狀和外觀必須清楚和準確地描繪，才能滿足專利法第 112 條(a)款和(b)款之規定<sup>4</sup>。

只有在銷售或使用期間可見的物品表面必須在圖式中揭露，即可符合專利法第 112 條(a)款和(b)款規定。圖式必須能展現設計，如同該設計展現在購買者及使用者面前，依設計法 (design law) 的規定，外觀是授與專利的唯一依據<sup>5</sup>。「授與專利的裝飾設計，除了其視覺外觀，並無其他作用...」<sup>6</sup>，所以，圖式中未揭露在銷售或使用期間被隱藏的物品表面，並不違反專利法第 112 條(a)款和(b)款「得據以實施」之規定。因此，製造設計的「視覺外觀」僅需再現圖式所揭露的設計，無需再現物品的功能性。設計的功用與價值是「設計實施於物品外觀上而產生的吸引力及商業價值<sup>7</sup>」。

---

<sup>3</sup> 參見 *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980)。

<sup>4</sup> 如果是 2012 年 9 月 16 日之前提交的申請，則是第 112 第 1 及 2 之規定。

<sup>5</sup> 參見 *Ex parte Kohler*, 1905 C.D. 192, 192, 116 O.G. 1185, 1185 (Comm' r Pat. 1905)。

<sup>6</sup> 參見 *In re Harvey*, 12 F.3d 1061, 1064, 29 USPQ2d 1206, 1208 (Fed. Cir. 1993)。

<sup>7</sup> 參見 *Ex parte Cady*, 1916 C.D. 57, 61, 232 O.G. 619, 621 (Comm' r Pat. 1916)。

## 無法據以實施的情況

如果設計專利申請案的圖式並未揭露其他額外的文字說明時，初步推定，設計主張的專利範圍被限定在「如圖式所示」的表面證據<sup>8</sup>。必須參考所請求的範圍，才能判定所揭露的內容是否充分<sup>9</sup>。然而，圖式中以實線揭示物品的部份或表面，將被認為是請求設計之部分，為了能符合專利法第 112 條(a)款和(b)款之規定，該請求保護之外觀及形狀必須清楚且明確地被描述出來。

因圖式揭露不足而導致設計標的不明確而無法據以實施，應依專利法第 112 條(a)款和(b)款規定予以核駁，審查人員必須在核駁理由中特別指明圖式揭露不足之處，並敘明所揭露的圖式品質不足以清楚且明確地揭露該設計，因而無法據以實施。審查人員應清楚指明，圖式中哪些部位不足以使人了解所申請之設計的形狀及外觀，可能的話，應建議如何修正才能克服核駁理由。

當圖式中各視圖式之間不一致，且嚴重到以使該設計的整體外觀不明確，將依專利法第 112 條(a)款和(b)款規定予以核駁，但審查人員會先行核駁，並要求申請人修正<sup>10</sup>。假如原始申請文件中揭露的圖式揭露不足（如圖 1 所示），或品質太差而無法了解請求設計的整體形狀及外觀，審查人員將通知申請人申請案的圖式有致命且無法挽救的缺失（fatally defective）<sup>11</sup>。

---

<sup>8</sup> 參見 MPEP § 1503.01 第 II 節。

<sup>9</sup> 參見 *Philco Corp. v. Admiral Corp.*, 199 F. Supp. 797, 131 USPQ 413, 418 (D. Del. 1961)。

<sup>10</sup> 參見 MPEP§1503.02。

<sup>11</sup> 參見 MPEP§1504.04, p.1500-45 (Rev. 07.2015, October 2015)。

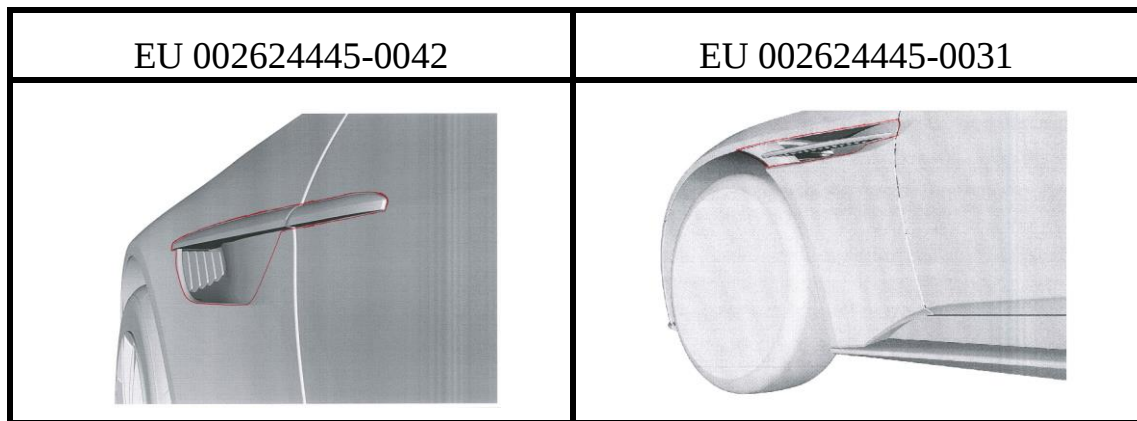


圖 1 申請案只有一張圖式無法充分揭露請求之設計

## 圖式相關的法律規定

### 37 CFR 第 1.152 條及其他對於設計圖式的相關規定

美國專利法施行細則（Code of Federal Regulations，以下簡稱 37 CFR）第 1.84 條規定要求之代表圖式，必須包含足夠數量的視圖能完整的揭露請求設計之外觀。圖式中，可使用特有和適當的表面陰影，藉以呈現請求設計之特徵或外觀輪廓；除了用來表示色彩的對比外，整體黑色表面陰影是不可以使用的。斷（虛）線可用於呈現可視的環境構造，但不可使用在顯示無法穿透之不透明材料下所隱藏平面和表面。在設計專利的申請案中，不允許照片和墨線圖組合使用於同一申請案之正式圖式中；在設計專利申請案中，以照片取代墨線圖時，照片不能揭露環境構造，只能揭露該物品所請求的設計；設計專利的圖式中，不允許在同一張圖式中以虛線揭露其中一個設計零件可變更的位置（如圖 2 所示）。

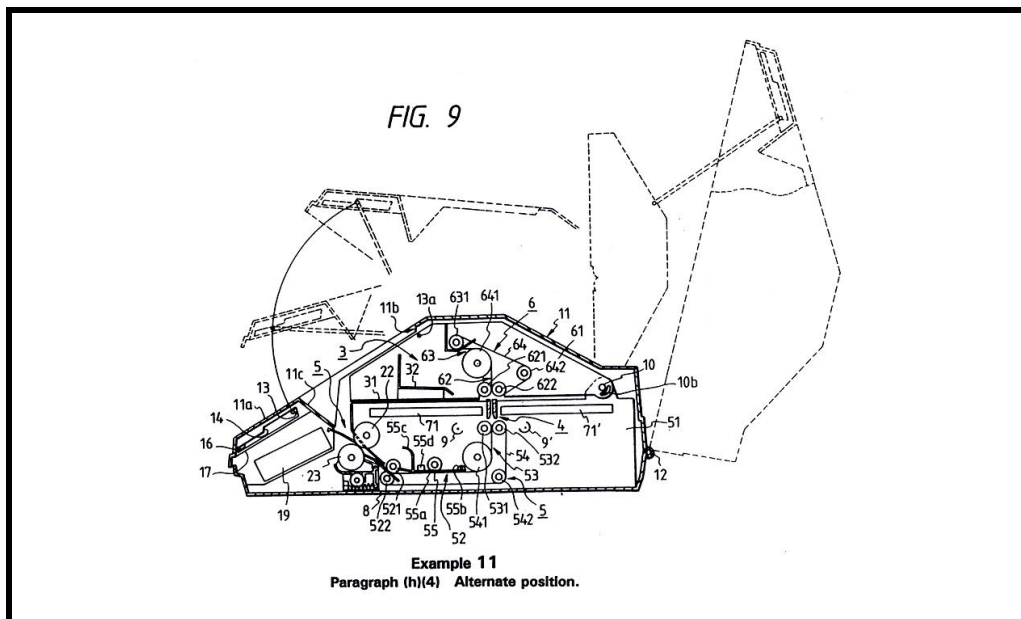


圖 2 在同一圖式中以虛線揭露設計元件變更的位置<sup>12</sup>

設計專利申請案必須包含請求之設計之圖式或照片。申請人所附的圖式或照片必須是清楚而且完整，這一點很重要的，因為這些圖式或照片是用來建構出請求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式或照片內容而授與專利的。

## 各面視圖（Views）

為完整地揭示請求設計的整體外觀，可提出墨線繪製的圖式或黑白照片，其中必須包含足夠數量的視圖，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，得以清楚顯示三維空間型態的形狀或外觀。如果所提出的立體圖可以清楚明確地揭示請求設計的形狀或外觀，而不需要其他視圖來說明，則可省略掉其他視圖。原則上，六面視圖都是正投影圖，只有一些特別的設計才会有例外，例如：電梯內部控制面板、飛機、巴士或汽車的內部設計（如圖 3 所示）等會用一些室內透視的圖式來呈現。

<sup>12</sup> 參見 USPTO 於 2002 年 6 月出版的 “Guide for Preparation of Patent Drawings”，A4-25 的案例。

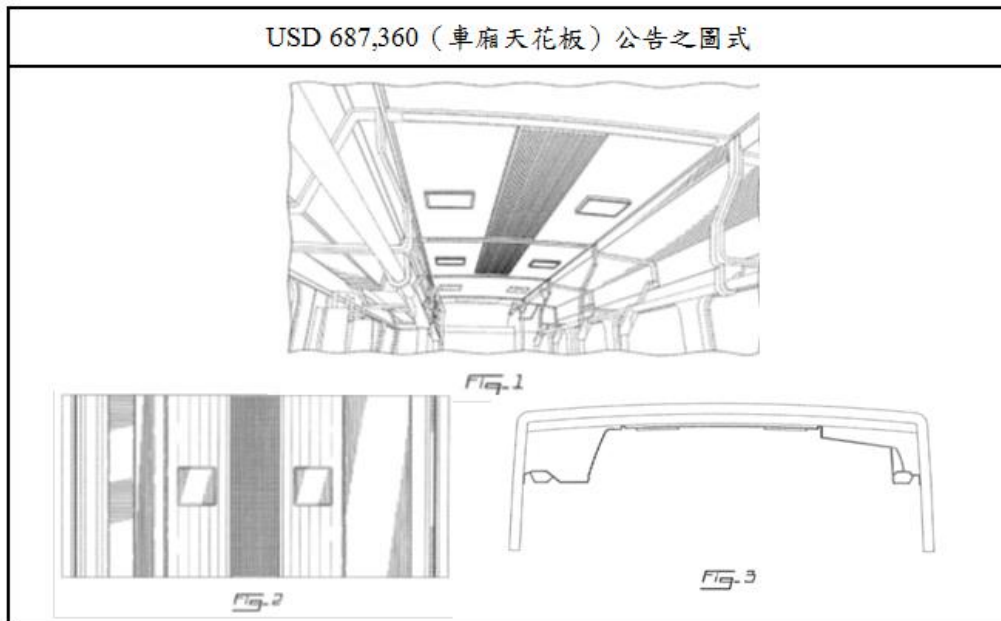


圖 3 以仰視圖、剖面圖及室內透視圖揭露汽車內部設計

假如其中一個視圖僅屬複製請求設計的其他視圖，或僅是光滑表面的視圖而不包括其中的裝飾圖樣者，只要由說明書之內容就可清楚得知時，就得以省略這些視圖。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，並在圖式說明中敘明「另一個視圖是相同或是對映的鏡像」即可。如果請求設計的仰視面是光滑表面，在圖式說明中敘明「該仰視面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」的用詞來描述這種表面。在某些案件中，雖以物品的整體設計來主張設計專利，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視圖。如有必要，允許提出請求設計的各個元件更清楚地分辨的剖面圖，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。

## USPTO 設計專利申請的審查實務

從 USPTO 資料庫的申請歷程檔案中可得知，USPTO 對於設計專利申請案圖式之審查是相當仔細的，設計專利審查部門對於法定標的、說明書及圖式的揭露是否明確可據以實施等專利要件的審查態度是比較保守且嚴格的。尤其是申請案中有不主張設計之部分的審查，不僅檢視說明書及圖式是否能充分且明確揭露申請人所認為之設計標的，想要保護的範圍，也要審查說明書的文字敘述與圖式是否符合，圖式之間是否有不一致的情形等。以下就三個有關圖式不明確的主題：

(1) 單一視圖能否充分揭露請求設計保護之範圍；(2) 怎麼樣的圖式是不清楚且不明確；(3) 圖式之間的不一致是否影響請求設計保護範圍的明確性。舉出一些較有代表性的案例予以整理分析，並說明審查人員及 PTAB 對於各種不明確、不一致態樣的審查判斷。

### 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 款及第 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。

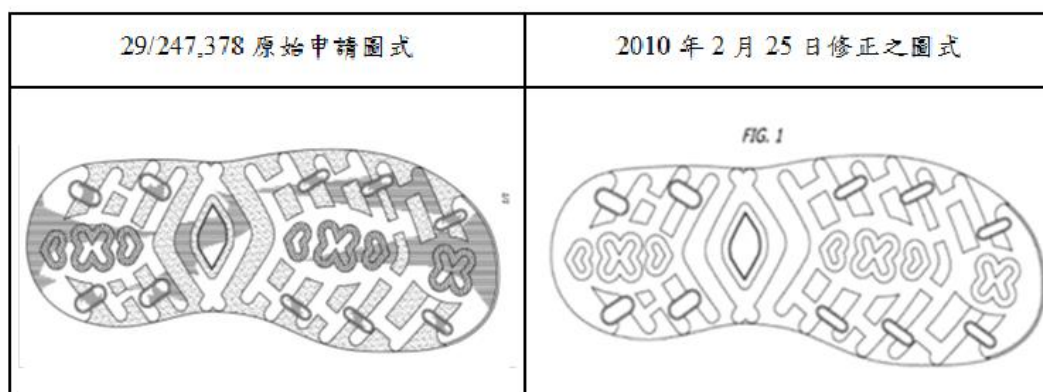


圖 4 單一圖式可足以充分且明確揭露物品的表面裝飾設計

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，專利權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設計的保護範圍，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<sup>13</sup>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。

---

<sup>13</sup> 參見 Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d 1417, 1420. (Fed. Cir. 1995)。

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。

## 不清楚且不明確的圖式

### USD 708,922 設計專利申請歷程（線條及凹陷程度不明確）

2010 年 11 月，申請人 Evans 提出「工具打磨裝置<sup>14</sup>」設計專利申請案（如圖 5 所示），2011 年 4 月，審查人員以不符專利法第 112 條第 1 款及第 2 款之規定先行核駁，其理由說明：「申請人所提的圖式是一種線框圖（wireframe drawing），其中大部分的線條無法區別是輪廓線、接合處、銳利/硬的邊緣，或是線條細部、陰影或形狀的線條。線框技術對於機器和工程閱讀的解讀是有用的，但可能使人眼睛混亂，特別是它可使設計的線條看起來比實際上更複雜。甚至，所有

---

<sup>14</sup> 英文名稱為「Tool sharpening apparatus for chisel and plane blades」。

的線條都無法分辨，設計可能會被誤解。以目前所揭露的圖式，所屬技藝領域中具有通常知識者必須去猜想才能確定請求設計的正確外觀。審查人員以圖解的方式標示出圖式的各個視圖中無法分辨的線條及許多不明確之處（如圖 6 所示）。

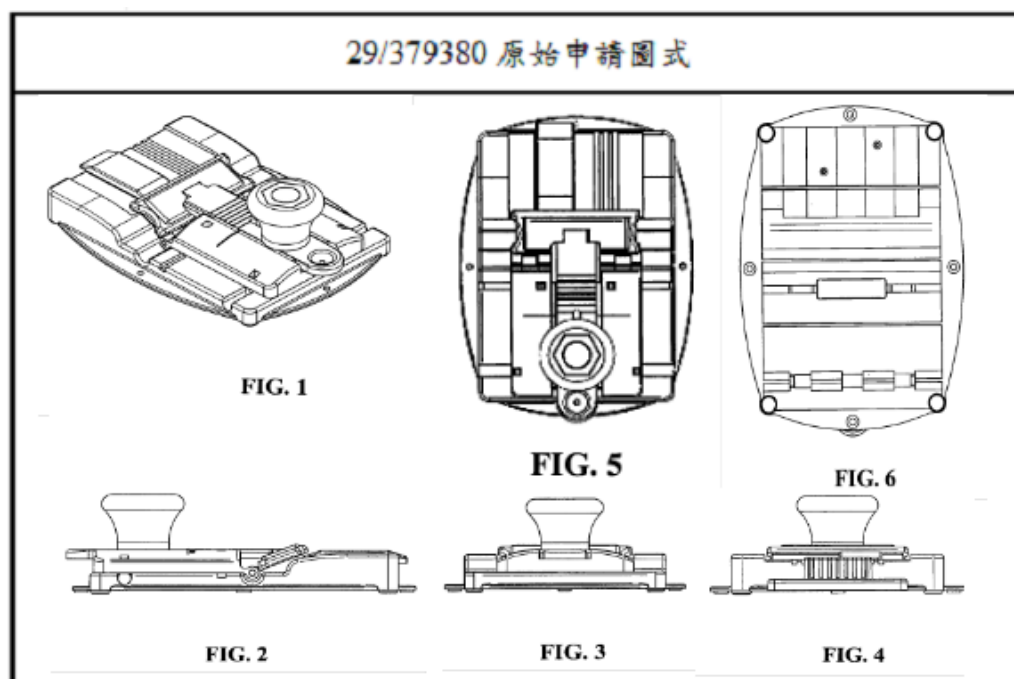


圖 5 USD708,922 設計專利的原始申請圖式

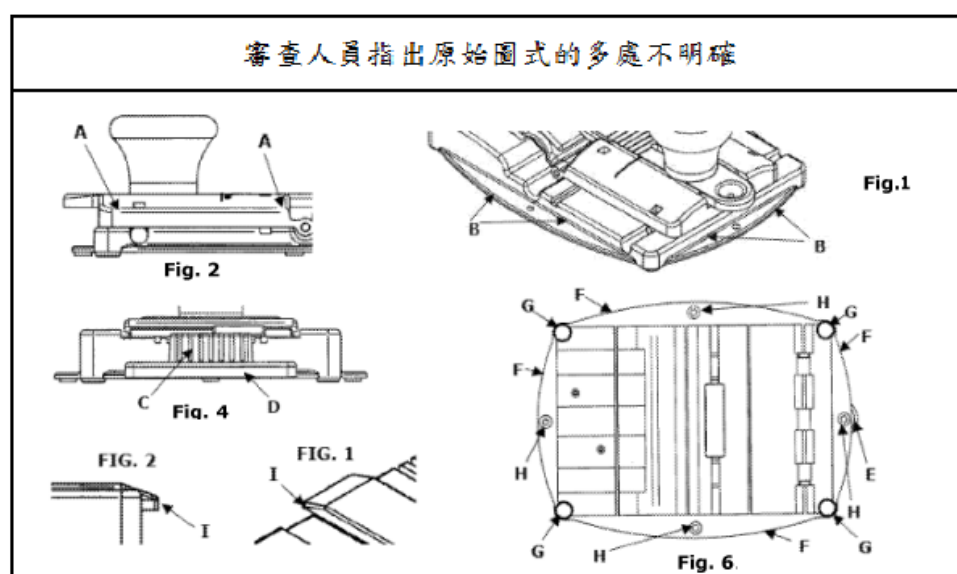


圖 6 審查人員標示出原始圖式中不清楚及不明確的線條

2011 年 8 月，申請人提出第 1 次的修正圖式，不過，審查人員認為修正後的圖式仍有許多不明確之處，圖式無法充分、清楚且明確的揭露請求設計。再次以圖解方式說明，並建議申請人將圖式不清楚且不明確的部分以虛線方式揭露（如圖 7 所示）。例如：Fig.6 中打磨裝置底部的造形元素大部分都以虛線揭露，還有 Fig.2 及 Fig.4 中不明確的細部，Fig.5 與 Fig.1 中不一致的部分都以虛線方式揭露。

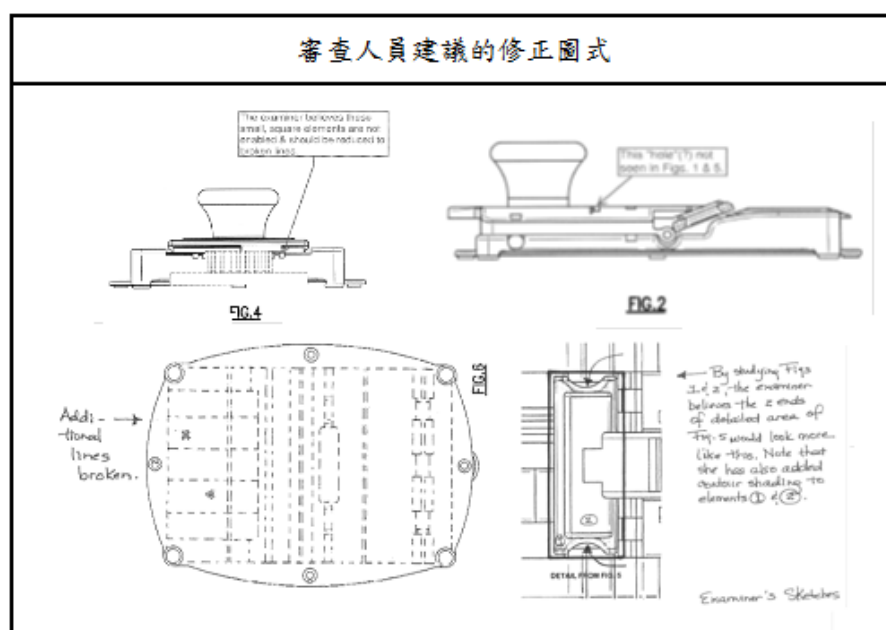


圖 7 審查人員標示出圖式中不清楚及不明確之處

最終，申請人依審查人員的建議再次修正圖式（如圖 8 所示），並在說明書中聲明：圖式中以虛線揭露的部分不構成請求設計之一部分。2014 年 7 月核准公告，取得設計專利。

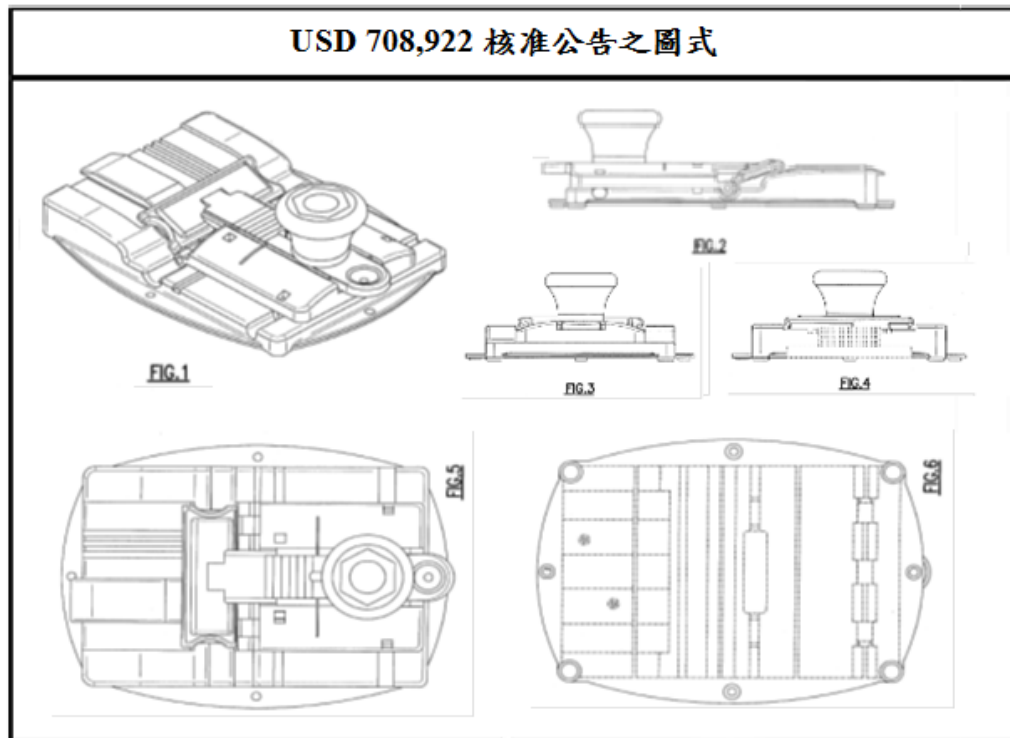


圖 8 依審查人員建議所修正的圖式

## USD 723,861 設計專利申請歷程(原始圖式中不明確的部分)

2009 年 3 月，Poul Solbjerg 提出「烤架 (Grill)」設計專利申請案 (如圖 9 所示)，其中包含 3 個設計，因為審查人員要求分割而保留 Fig.1 及 Fig.2 的設計。2010 年 5 月的非最終核駁理由說明：「圖式中包含 3 個不同的設計，應分割申請。申請人所提的照片是漆黑和模糊的。右側幾乎是漆黑的，頂部是模糊的，而照片顯示頂部表面是有紋理的，不是光滑的，從單一視圖是無法理解這表面具有紋理的明確外觀。圖式無法充分、清楚且明確的揭露請求設計，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。請求設計不符專利法第 112 條第 1 款及第 2 款之規定。」

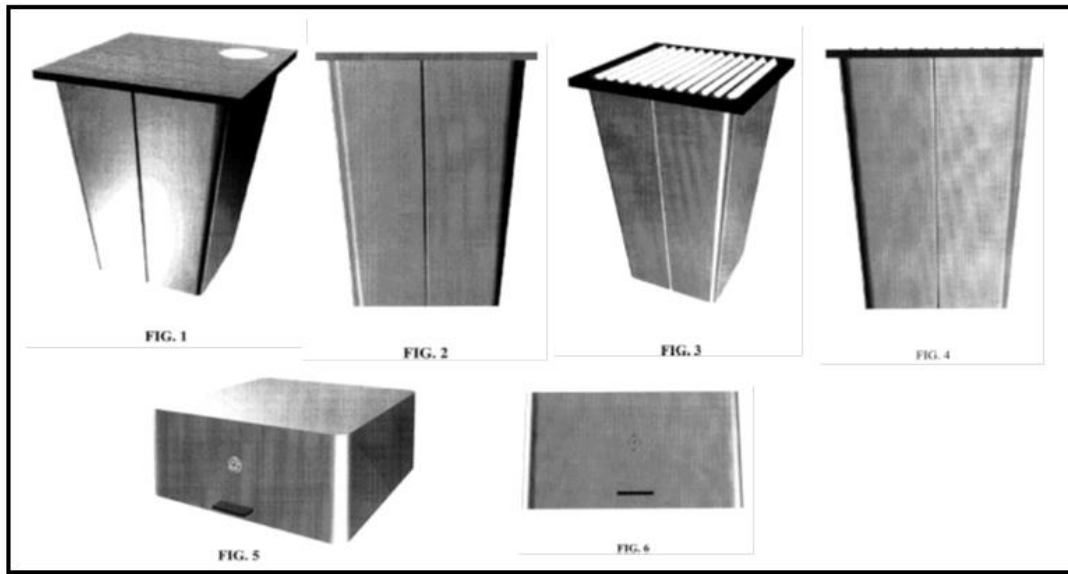


圖 9 USD 723,861 設計專利的原始圖式

2010 年 9 月，提出第一次修正之圖式（如圖 10 右側所示），審查人員在最終核駁理由說明：Fig.1 的頂面(A)是光滑的，而原始圖式中是有紋理的，還有(B)的線條是原始圖式所沒有的，而標示(C)的橢圓形部分是開放的，原始圖式中是看不到的，修正的圖式已導入新事項（new matter）。且修正後的圖式無法充分、清楚且明確的揭露請求設計，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。

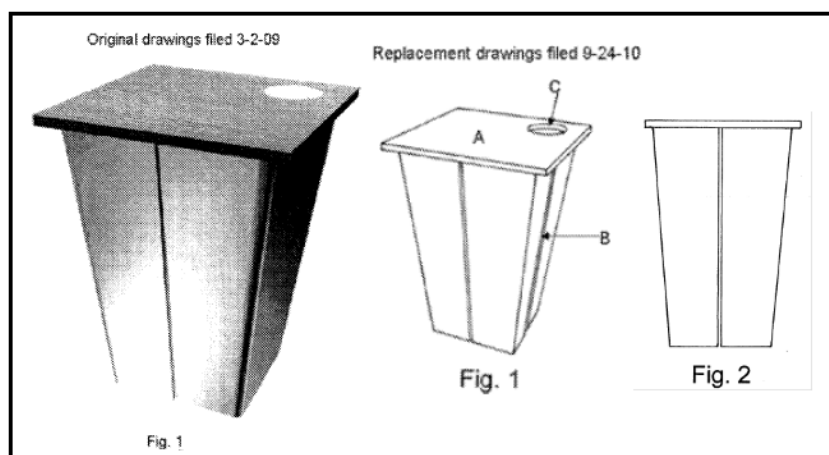


圖 10 審查人員標示且說明修正圖式的新事項

之後經過幾次的修正及核駁，審查人員甚至找出主張優先權的 EU 設計申請案的公告本，比對圖式所揭露的請求設計之外觀是否與優先權申請案一致。2013 年 5 月，申請延續審查(Continued Prosecution Application)，2015 年 1 月，申請人提出線條清晰、明確且不超出原始圖式揭露的修正圖式（如圖 11 所示），將原始圖式中不清楚明確的部分以虛線方式揭露，增加適當的陰影線及頂面的表面紋理。且在說明書中記載：烤架的左側視圖與右側視圖對稱，Fig.1 中以虛線揭露的部分不構成請求設計之一部分。2015 年 3 月核准公告。

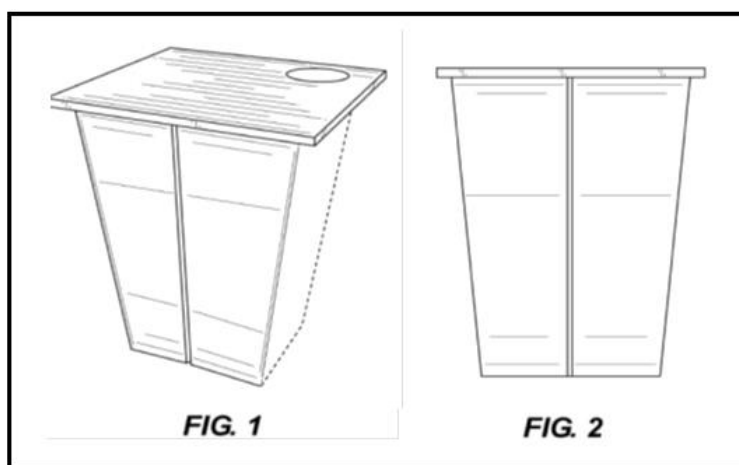


圖 11 USD 723, 861 設計專利核准公告之圖式

## 圖式之間不一致的審查

### USD 752,334 設計專利申請歷程（虛線部分不一致）

2013 年 9 月，HBI 品牌服飾企業提出「襪子足弓」的設計專利申請案（如圖 12 左側所示），圖式中只有足弓部分是以實線繪製，襪子的形狀輪廓是以虛線呈現。2014 年 11 月，審查人員在非最終核駁中圖解說明：Fig.1 及 Fig.2 在襪子邊緣處以及足弓區域不一致，Fig.1 顯示的足弓區域是半圓形的，而 Fig.2 顯示的足弓區域比較像是矩形

且中央是拱起的，兩者的寬度也不一樣。因為圖式的不一致，專利權範圍會有許多不同的解釋，所屬技藝領域中具有通常知識者如果不猜測就無法使用該設計，而造成請求設計不明確且無法據以實施。請求設計不符專利法第 112 條(a)款及(b)款之規定。

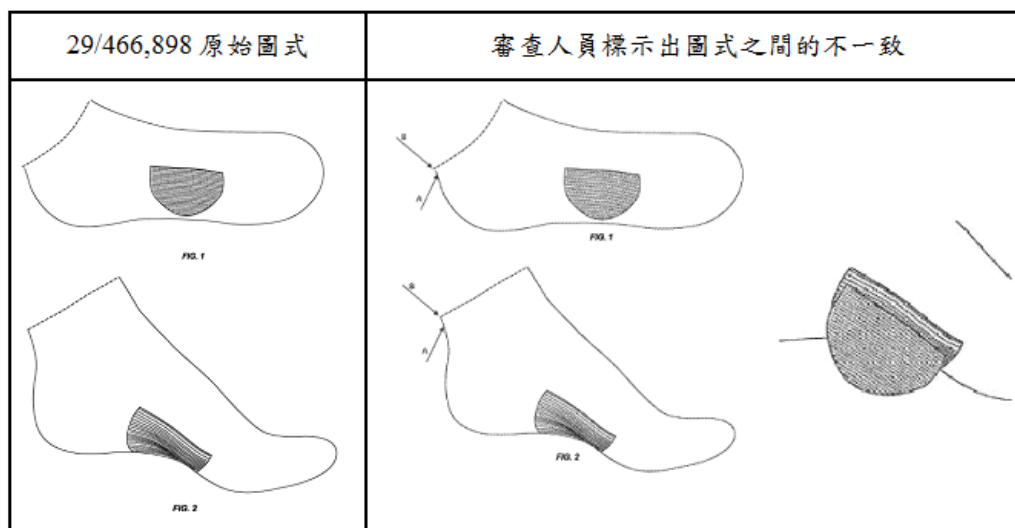


圖 12 HBI 申請案原始圖式與審查人員圖解標示的不一致

2015 年 2 月，提出第一次修正之圖式（如圖 12 左側所示），審查人員最終核駁理由說明：Fig.1 的襪子頂端邊緣是弧凹的，不包括腳踝部分，而 Fig.2 的頂端邊緣是包括腳踝部分，兩個圖式不一致。還有修正後圖式所揭露足弓區域的紋理與原始圖式不一樣（如圖 13 左側所示），不符專利法第 112 條(a)款之規定。申請人依據審查人員的建議再次修正圖式（如圖 13 右側所示），2016 年 3 月核准公告。

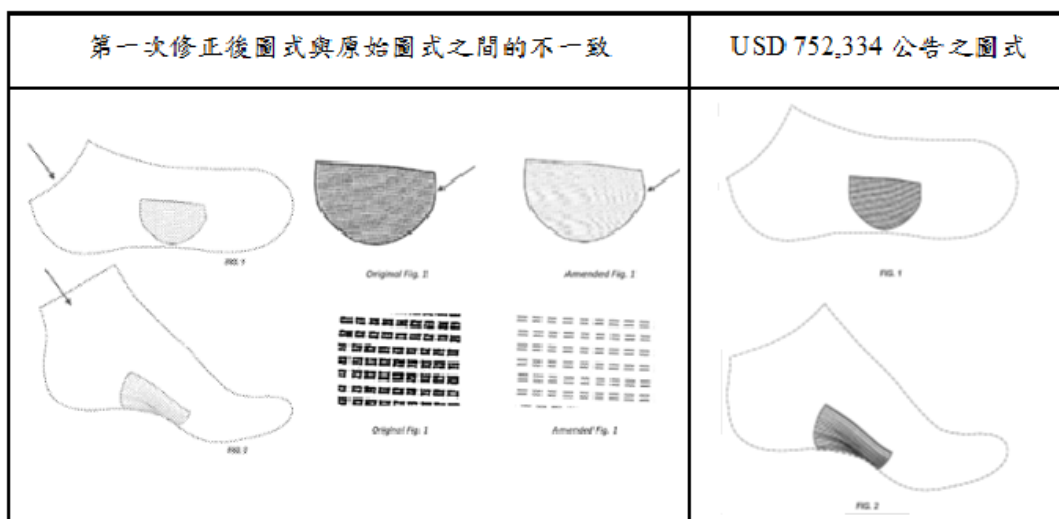


圖 13 審查人員圖解標示圖式的不一致與第二次修正之圖式

## USD 646,749 設計專利申請歷程（陰影線不正確、不一致）

2009 年 2 月，Tana 工業公司提出「飲水機」的設計專利申請案（如圖 14 所示）。2010 年 12 月，審查人員在非最終核駁理由中，說明圖式中多處不一致，以致請求設計是不清楚也不明確的，因而無法據以實施，請求設計不符專利法第 112 條(a)款及(b)款之規定，應予以核駁。另外，還製作詳細的圖解說明（如圖 15 所示）配合文字敘述明確地指明圖式中的不一致之處，使得申請人容易了解，方能正確的修正圖式。理由清楚敘明並標示圖式中的錯誤：

- (1) Fig.1 中標示(A)的表面看起來是有弧度的，而 Fig.3 中相對應的區域的表面陰影卻是以直線呈現，兩者是不一致的。
- (2) Fig.1 及 Fig.2 標示(C)區域的表面配置與 Fig.8 及 Fig.5 相對應區域的配置是不一致的。
- (3) Fig.3 標示(A)部分的陰影線是不正確的，因為他們貫穿不同的平面。而 Fig.3 標示(B)區域的表面陰影是以直線呈現，該區的表面是無法得知的。
- (4) Fig.4 標示(A)部分的陰影線是以直線呈現，可是 Fig.1 中相對

應的區域的表面看起來是有弧度的，兩張視圖的揭露不一致。

- (5) Fig.6 中標示(D)的底部表面只有出現在這張視圖中，無法確定其高低位置。
- (6) Fig.7 及 Fig.8 標示(A)部分的陰影線是不正確的，因為他們貫穿不同的平面。

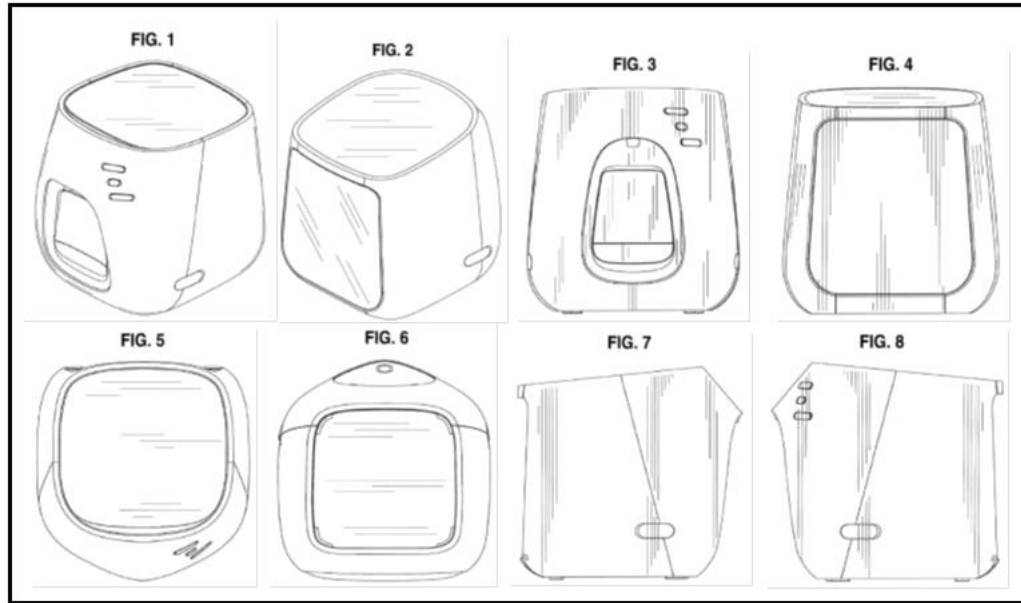


圖 14 29/332,021 飲水機設計專利申請案的原始圖式

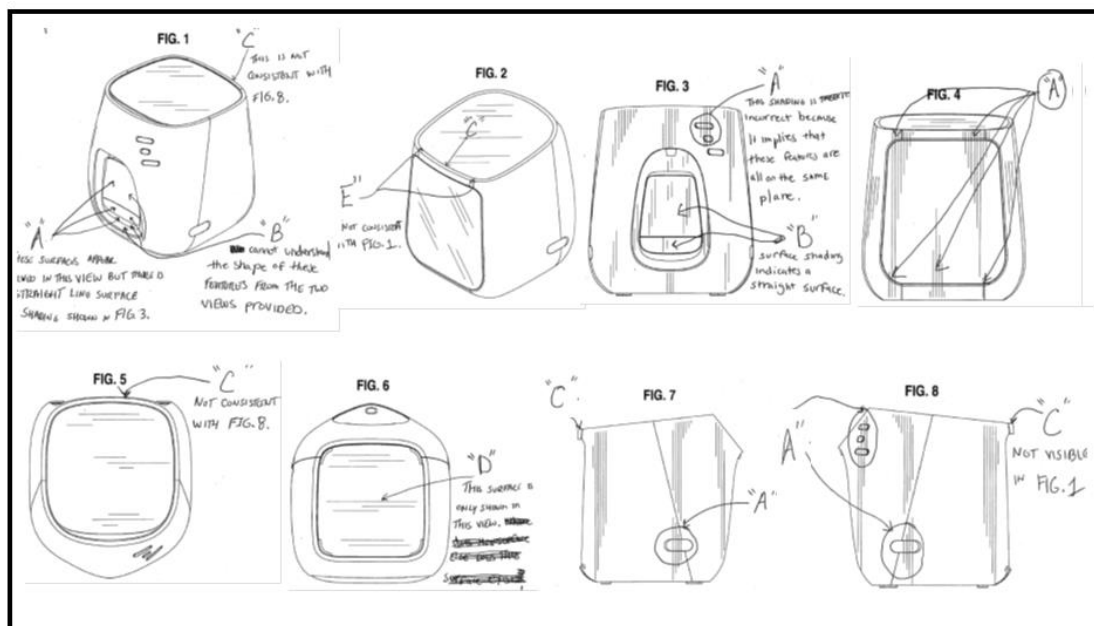


圖 15 審查人員圖解標示圖式之間多處的不一致

2011 年 5 月，提出第一次修正之圖式，審查人員認為 Fig.6 的底部中央被兩層方形圓角框線包圍的區域表面變化還是不明確，無法被了解，因此，建議申請人將兩層的方形框線改以不主張的虛線揭露，移除該處的表面陰影，並聲明以虛線揭露的部分不構成請求設計之一部分。2011 年 9 月再次修正圖式（如圖 16 所示），10 月核准公告。

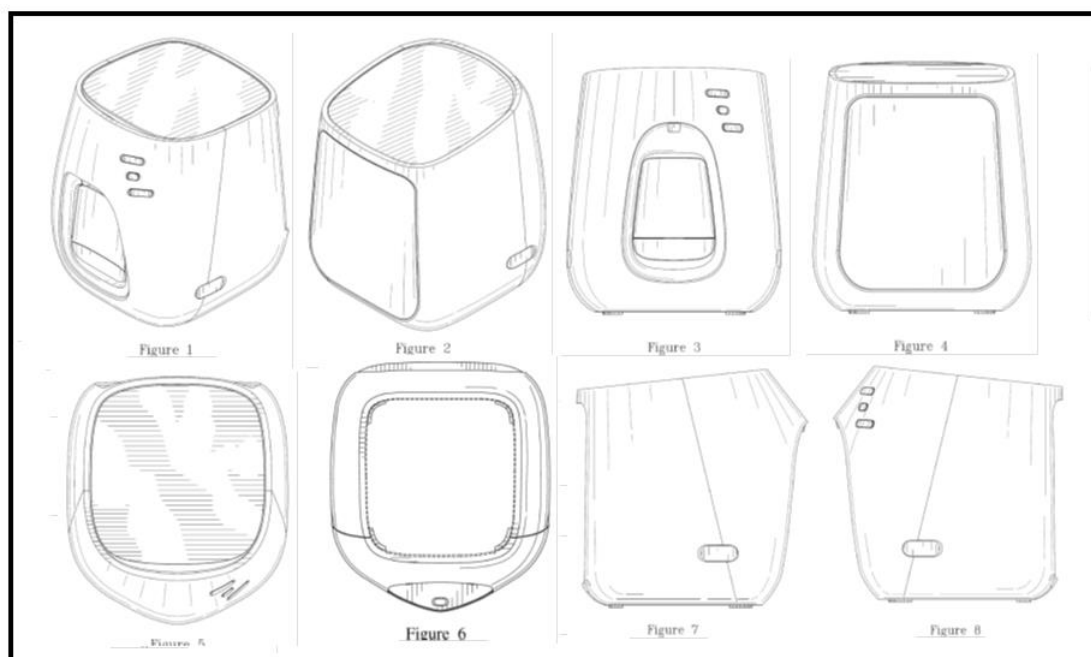


圖 16 USD 646,749 設計專利核准公告之圖式

### USD 780,355 設計專利申請歷程（照片不明確且不一致）

2013 年 11 月，Light & Motion 工業公司提出「Diver's Light」的申請，圖式有 9 張照片。2015 年 4 月，審查人員在非最終核駁中（如圖 17 所示）說明：許多灰色色調、明顯深色陰影，使得外觀的表面、邊緣及細部揭露不明確，而 Fig.9 燈頭後方的部分（以白色圓框圈選）並未在其他的視圖中揭露，無法得知其整體形狀、表面部變化，Fig.1 及 Fig.2 的表面不一致。因為圖式之揭露不明確且不一致，而使得請求設計不清楚也不明確，不符專利法第 112 條(a)款及(b)款之規定。

2015 年 7 月，申請人提出黑白線稿的修正圖式並刪除 Fig.9，審查人員在最終核駁中標示出修正圖式與原始圖式之間的不一致之處（如圖 18 所示），並說明：申請人在修正圖式中刪除原始圖式中的一些造形元素、表面裝飾及細部，另增加一些原始圖式中未曾露的造形元素，造成增加新事項，而不符專利法第 112 條(a)款及(b)款之規定。

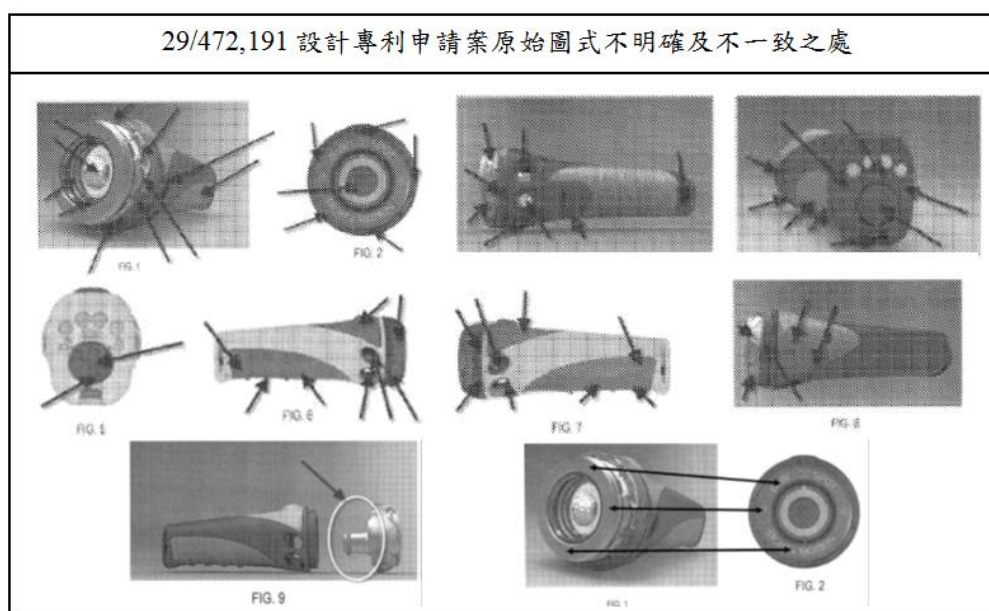


圖 17 審查人員圖解標示原始圖式之間不明確及不一致之處

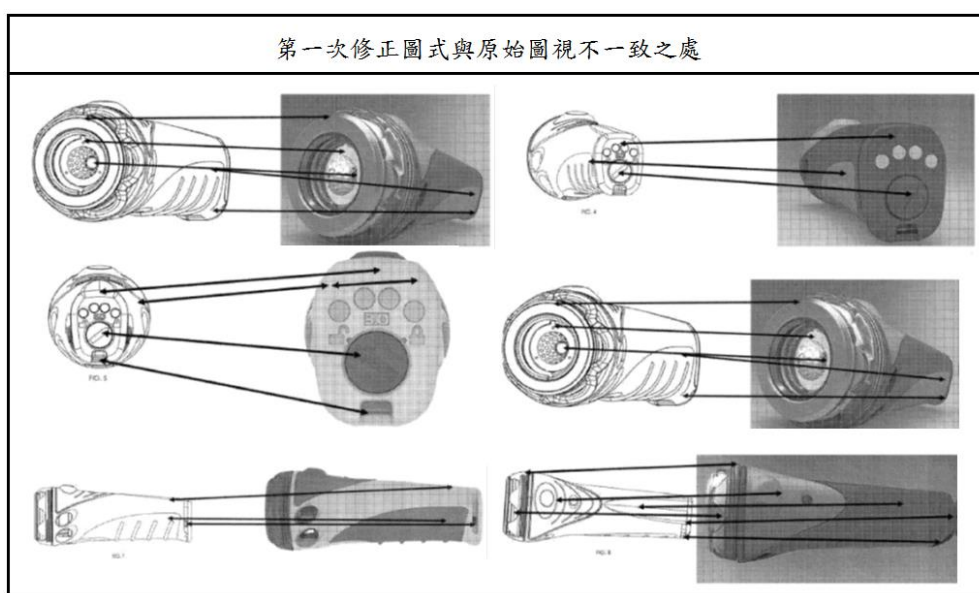


圖 18 審查人員標示修正圖式與原始圖式之間不一致之處

2016 年 5 月，申請人第 3 次修正圖式，不過審查人員認為：修正的圖式中的 Fig.1、Fig.2 與 Fig.4-8 之間以點線方式(stippling shading)呈現對比的區域並未顯示在 Fig.3 之中（如圖 19 所示），這差異使得圖式之間不一致。2016 年 6 月，申請人提出第 4 次修正的圖式（如圖 20 所示），2017 年 2 月核准公告。

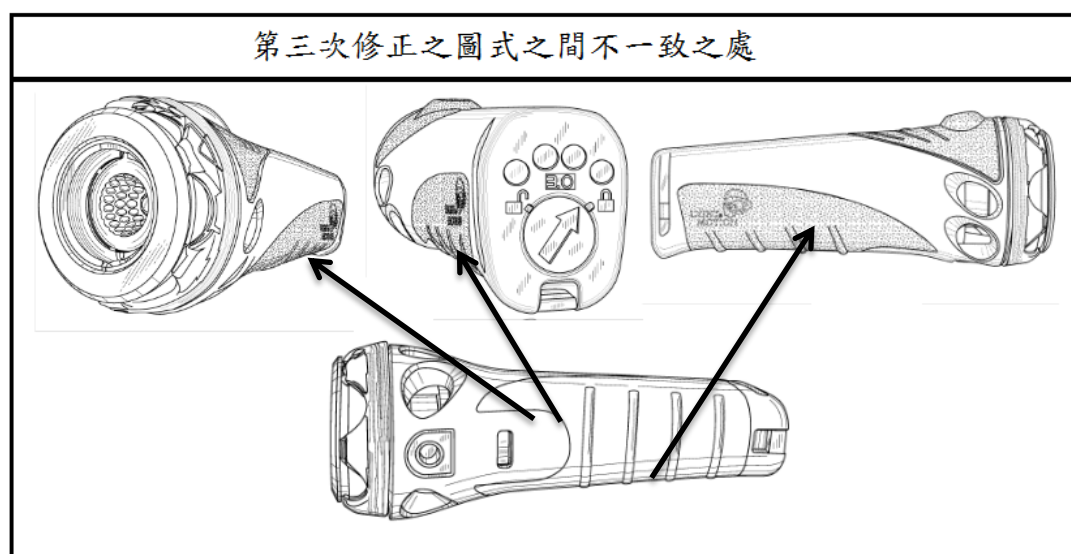


圖 19 審查人員標示修正圖式之間不一致之處

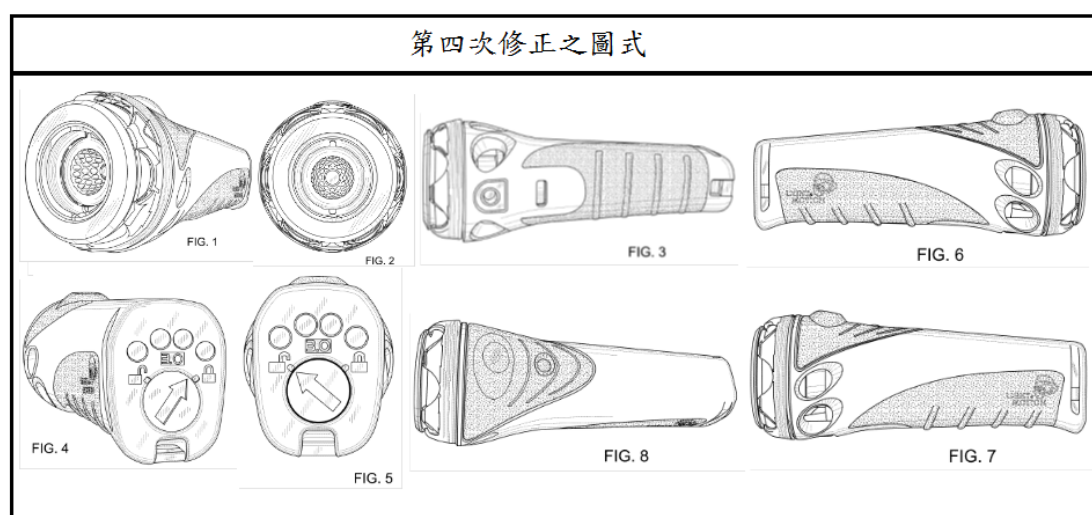


圖 20 USD 780,355 設計專利核准公告之圖式

## 結語

由前面的分析可得知，USPTO 設計專利部門的審查人員對於圖式揭露的審查認定相當仔細且嚴謹，圖式是否充分且明確揭露，都必須要以每一申請案本身的事實來做判斷<sup>15</sup>。圖式之間整體外觀、輪廓、表面配置、線條及裝飾等的不明確，或不一致，視圖所揭露的線條不夠清晰，輪廓線、分割線與陰影線無法區別，甚至各個視圖的陰影線的不一致等都可能導致設計標的或保護範圍不明確，無法據以實施，而違反專利法第 112 條(a)款及(b)款規定。不過，在申請期間，審查人員會指明或標示出圖式揭露不足之處，並敘明所揭露的圖式品質不清楚或不明確之理由，甚至會建議如何修正，例如：將不明確之處以虛線揭露，並聲明以虛線揭露之部分不構成請求設計之一部分等，申請人能充分且明確揭露請求之設計克服核駁理由，取得設計專利。

我國專利法亦有明確性的規定，第 126 條規定：說明書及圖式應明確且充分揭露，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。設計專利的請求保護範圍係以圖式中實線所揭露者予以界定<sup>16</sup>，圖式所揭露的保護範圍是否明確，是否足以使人了解請求設計的整體外觀或形狀，從而能據以實施。現在的設計千變萬化，設計專利圖式的明確性及一致性之審查是很困難的，尤其是變化位置或外觀的設計、部分設計，或是分解圖、部分放大圖、局部圖、剖面圖，尤其是序列排列之多視圖以及成組物品的圖式。申請時，提交充分、明確且能據以實施的圖式及說明書是申請人的責任與義務。然而，許多申請人卻不以為然，同一設計在我國提出設計專利申請的圖式與美國、日本就不一樣（如圖 21 所示），或是提出不一致，或無法對應或比對之圖式（如圖 22 所示），如果申請期間未能予以修正，

---

<sup>15</sup> 參照 *In re Driscoll*, 562 F.2d 1245, 1250, 195 USPQ 434, 438 (C.C.P.A. 1977)。

<sup>16</sup> 參照 *In re Mann*, 861 F.2d 1581, 8 USPQ2d 2030 (Fed. Cir. 1988)。

核准公告後幾乎不能更正，至於將來在侵權訴訟或是專利無效舉發中，專利權範圍是否明確，是否能據以實施，專利權人只能自求多福了。

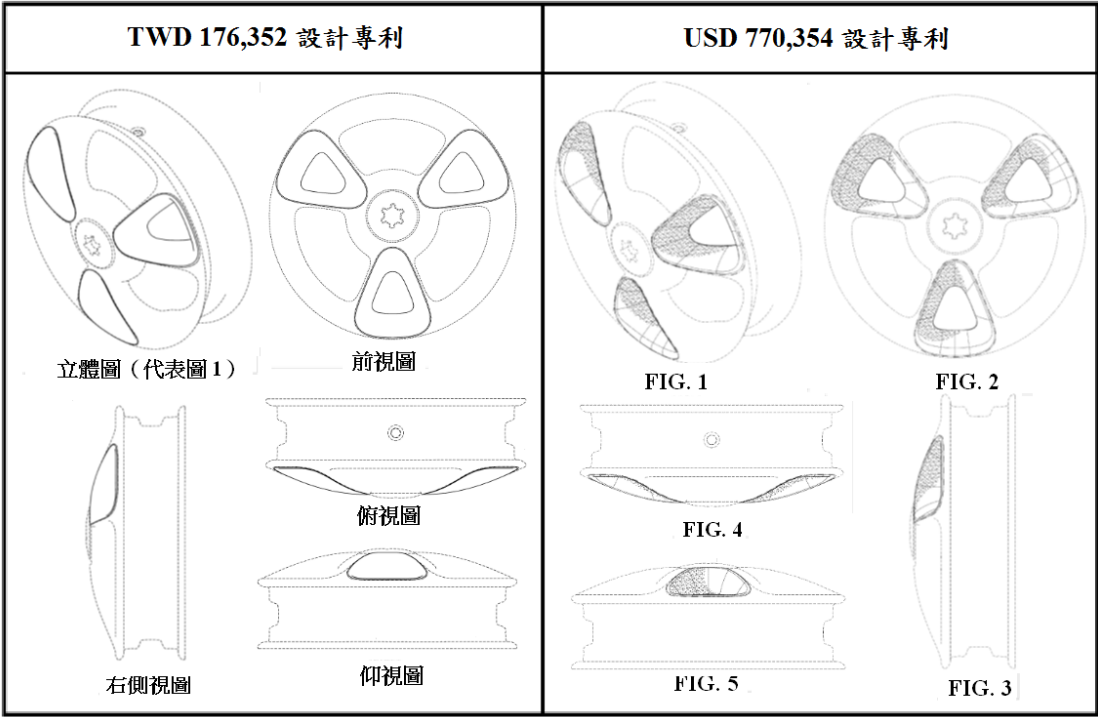


圖 21 同一設計在我國與美國核准公告之圖式不一樣

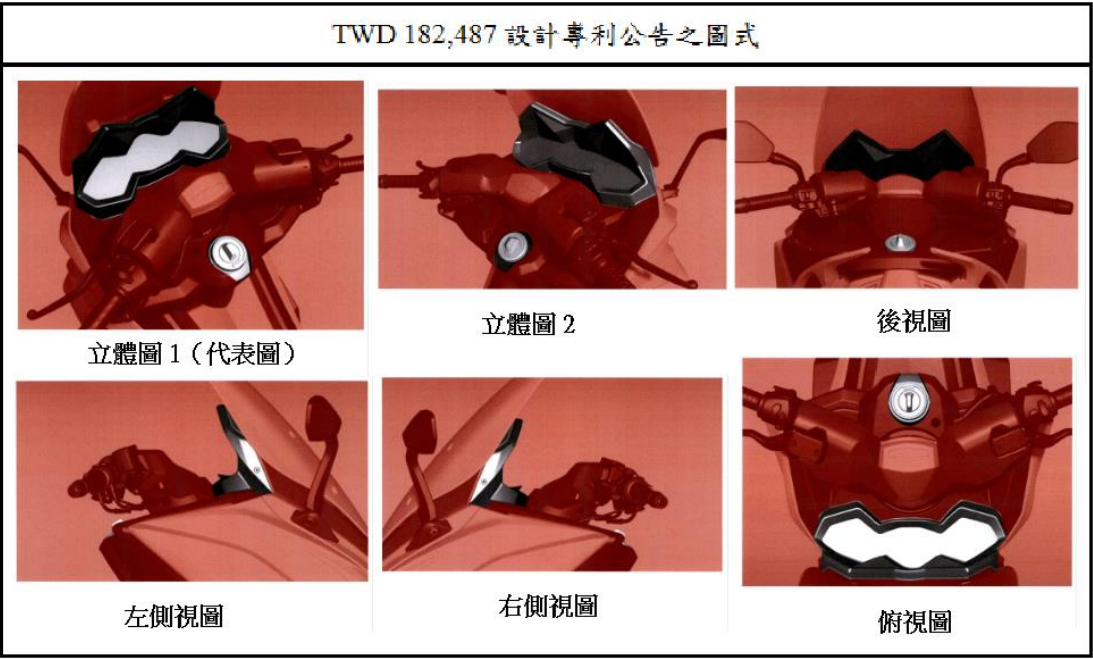


圖 22 不一致且無法對應之圖式