

探討設計專利中可據以實施要件之審查與事實證據調查

2019/09/28 葉雪美

前言

我國專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作以促進產業發展¹。發明經由申請、審查程序，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明。在授予專利權時，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明的內容，進而利用該發明，促進產業之發展。設計專利亦然，為達成前述立法目的，端賴說明書及圖式應明確且充分揭露申請專利之設計，使所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施²，以作為公眾利用之專利文件。因此，專利權人有義務於設計說明書及圖式中明確且充分揭露其所完成之設計，應達到可據以製作及利用之程度。如果依據其所揭露之說明書和圖式，無法製作所請求之設計，則該專利權之取得對社會大眾而言有失公允。

我國鮮少有案件討論設計專利之可據以實施要件，本文中藉由智財法院 106 年民專訴字第 34 號民事判決中可據以實施之爭點，討論設計專利圖說的圖面明確且充分揭露與可據以實施要件的關聯性，探討「可據以實施」是真的要可以製作出專利權人所請求之設計，還是想像認為即可，進一步分析在設計專利舉發案及民事侵權訴訟中，可據以實施要件是屬於法律解釋，或是法律事實的問題，希望法院能就可據以實施要件進行證據及事實調查。

¹ 我國專利法第 1 條規定：為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。

² 現行專利法第 26 條第 2 項及第 126 條第 2 項中已將「可據以實施」修改為「可據以實現」，為配合本文所討論的智財法院 106 年民專訴字第 34 號民事判決中 TWD128,047 設計專利核准時之專利法，本文統一用語為「可據以實施」，併予指明。

戴姆勒公司 v. 帝寶公司的專利侵權民事訴訟

事實

原告戴姆勒公司有一個車燈的設計專利 TWD 128,047 (如圖 1, 簡稱 047 專利), 申請日是 97 年 4 月 23 日, 核准公告日為 98 年 3 月 21 日, 專利權期間自 98 年 3 月 21 日至 109 年 4 月 22 日。戴姆勒公司主張被告帝寶公司製造的 DEPO 型號「000-0000MLD-EM」、「000-0000MRD-EM」、「000-0000L-AS」及「000-0000R-AS」之車輛頭燈產品侵害 047 專利, 106 年 3 月向智慧財產法院提起民事訴訟, 請求銷毀所有侵權產品、半成品及製造模具及其他相關器具, 以及被告應給付損害賠償新台幣 6,000 萬元即期附帶利息。

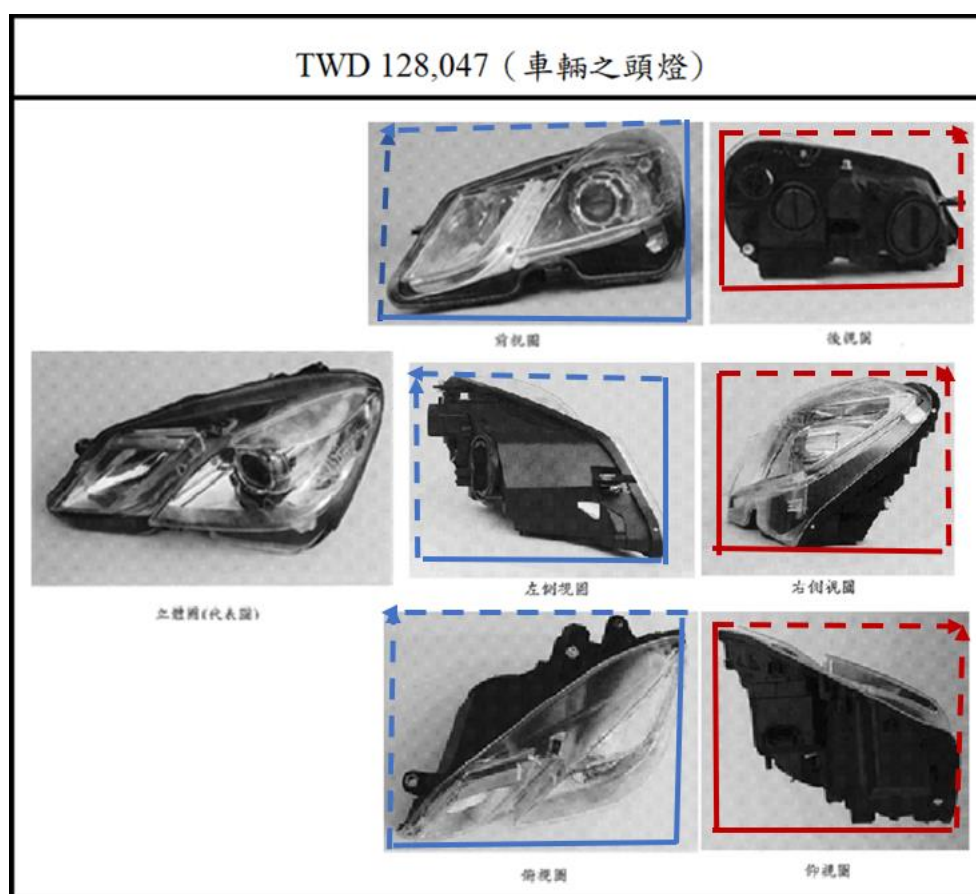


圖 1 系爭專利的立體圖及六面視圖

被告帝寶公司的抗辯主張：(1) 原告所為的侵權比對並不完整，

系爭產品與系爭專利有顯著不同；(2) 系爭專利圖式無法呈現其設計線條及內容，所屬技藝領域中具有通常知識者根本無從瞭解設計內容並據以實施；(3) 系爭專利相較於先前技藝欠缺創作性；(4) 原告行使權利違反公平交易法；(5) 原告濫用權利並違反誠信原則；(6) 原告計算損害賠償有誤；(7) 原告損害賠償權已罹於時效。

智財法院一審法官綜合兩造的主張及辯論意旨，整理歸納的爭點如下：(1) 系爭產品是否侵害系爭專利；(2) 系爭專利是否有應撤銷的原因？(3) 原告就系爭專利的權利行使，是否違反公平交易法；如是，是否影響其權利行使；(4) 原告就系爭專利的權利行使，是否違反誠信原則或權利濫用禁止原則；(5) 如果原告可以請求損害賠償，損害賠償金額是多少；(6) 原告的損害賠償請求權是否已經罹於時效。本文僅就以上第 2 項爭點中「系爭專利之圖式是否充分且明確揭露其內容充分、是否可據以實施」法定要件予以研究，先解析我國專利法、施行細則及審查基準中與可據以實施要件及圖面的相關規定，以美國設計專利相關實務案件說明可據以實施之審查判斷，進一步討論我國法院應否調查可據以實施要件的事實證據。

被告主張系爭專利之圖式無法據以實施³

被告主張原告 047 專利之圖式無法據以實施，(1) 93 年審查基準及現行設計專利審查實務，均將六面視圖定義為「以正投影法、並依同一比例繪製」，系爭專利的六面視圖並非以正投影法繪製，顯然不符合核准時的審查基準規定。即便依照原告的主張，系爭專利六面視圖的前後視圖水平長度比例相差近 22%、左右側視圖相差近 8%、俯仰視圖相差近 20%，如此重大比例誤差（如圖 1 左側所揭露的寬度、高度及深度不同於右側所揭露的寬度、高度及深度，哪一個比例的形狀才是正確的），所屬技藝領域中具有通常知識者根本無從瞭解設計內容，並據以實施。(2) 系爭專利的六面視圖並未參照工程製圖

³ 參見智財法院 106 年民專訴字第 34 號民事判決第 22-24 頁。

法製作或以電腦繪圖方式，致使系爭專利的設計線條及正面內容無法呈現。更甚者，因系爭專利圖式的攝影品質不良，使多處結構因半透光材質、遮光材質、以及反射光影的干擾造成圖式模糊而不一致、設計內容無法呈現等問題。

原告對於系爭專利無法據以實施的答辯⁴

系爭專利圖式的立體圖及各面視圖均清楚顯示各個設計特徵的相對位置及幾何關係，通常知識者自可清楚瞭解各視圖所共同形成系爭專利的整體外觀視覺效果並可據以實施，應已符合系爭專利核准時的 93 年專利法第 117 條第 2、3 項及 94 年新式樣審查基準第一章第 1.5 節規定。

智財法院對於系爭專利是否可據以實施之審查意見

智財法院認為：系爭專利核准審定時的 93 年專利法第 117 條第 2、3 項以及基於專利法授權的專利法施行細則對於新式樣圖說的規定，僅止於應由立體圖及六面視圖、二個以上立體圖、平面圖及單元圖呈現，至於其中六面視圖應如何繪製，並沒有進一步規定。解釋上，應回歸專利法本身的規定，就是使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施即可。而專利審查基準的規定，其性質上是專利專責主管機關為統一其職權行使所為的行政規則，僅有拘束專利專責主管機關本身及其所屬專利審查委員的效力，並不能以此拘束法院。也就是說，其對於六面視圖應如何繪製，固然有所規定，但對於違反其規定者，並不是只有否准專利申請或為舉發審定成立而已。還是應該看到底系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識的人是否能瞭解其內容，並可據以實施，再加以決定其法律效果⁵。

以系爭專利圖式而言，原告已提出立體圖及六面視圖，可認為已

⁴ 參見智財法院 106 年民專訴字第 34 號民事判決第 6 頁。

⁵ 參見智財法院 106 年民專訴字第 34 號民事判決第 48-50 頁。

經符合當時的專利法及其施行細則的規定。雖然其提出的六面視圖或許沒有嚴格遵照正投影法以同一比例繪製，但按照其所提出的六面視圖，已經明確表現系爭專利的各項設計特徵，可為系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識的人所瞭解，並可據以實施。至於系爭專利在一些視圖中雖有局部呈現出白色區域的情形，其範圍都很小，即使有難以分辨是反光或者是塗白設計的情形，也不影響系爭專利圖式已經呈現的整體設計內容。因此，系爭專利圖式已經呈現了可辨析的設計線條及內容，並沒有不能據以實施的問題。

專利法中可據以實施要件相關的法律規定

我國 92 年 1 月專利法修法時，參考 TRIPs 第 29 條第 1 項規定：「會員應規定專利申請人須以清晰及完整之方式，揭露其發明，使該發明所屬領域者能瞭解其內容並可據以實施。」為順應國際上對說明書撰寫方式之趨勢，並可避免現行實務上申請人常以非主要部分記載內容作為異議、舉發之主張，致生不必要之困擾，爰將現行條文第 22 條第 3 項部分文字刪除，為使發明說明之揭露明確且充分而酌為文字修正後，增列「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」明定於第 26 條第 2 項。另在新式樣專利圖說中增列應揭露之事項，將現行條文第 112 條第 3 項後段修正為「圖說應明確且充分揭露，使新式樣明所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」明訂於第 117 條第 2 項。

我國在 100 年專利法修法時，參考歐洲專利公約（EPC）第 83 條、專利合作條約（PCT）第 5 條、與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）第 29 條第 1 項及實質專利法條約（SPLT）草案第 10 條第 1 項規定，說明書之記載應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能據以「實現」（carry out），將專利法第 26 條及第 126 條文中的

「實施」用語修正為「實現」，俾免與專利法第 58 條第 2 項、第 3 項以及第 136 條第 1 項所定之「實施」產生混淆。另將新式樣專利制度改為「設計專利」制度。

現行專利法第 26 條第 1 項規定：說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。專利法逐條釋義⁶中說明第 26 條第 1 項是規定說明書之可據以實現要件，發明經由申請及審查後，授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵、保護其發明，在核准公告時，要確認該發明專利之保護範圍，使公眾能經由說明書之揭露得知該發明的內容，進而利用該發明開創新的發明，促進產業之發展。同時說明，發明說明書是否明確且充分揭露的判斷標準，是以說明書所記載之發明是否可達到可據以實現之程度，若可以實現，則謂該說明書已明確且充分揭露且符合「可據以實現」之要件。

現行專利法第 126 條第 1 項規定：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。換言之，設計專利說明書及圖式記載應明確且充分揭露，達到能瞭解其內容並可據以實現之程度。106 年民專訴字第 34 號案件適用專利核准時之專利法，係 93 年 7 月 1 日施行之專利法第 117 條第 2 項規定：圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施（如圖 2、3）。第 3 項規定：圖說之揭露方式，於本法施行細則定之。

⁶ 參照專利法逐條釋義 103 年 9 月版 P.78-P.79。



圖 2 日產汽車公司的儀表板新式樣專利

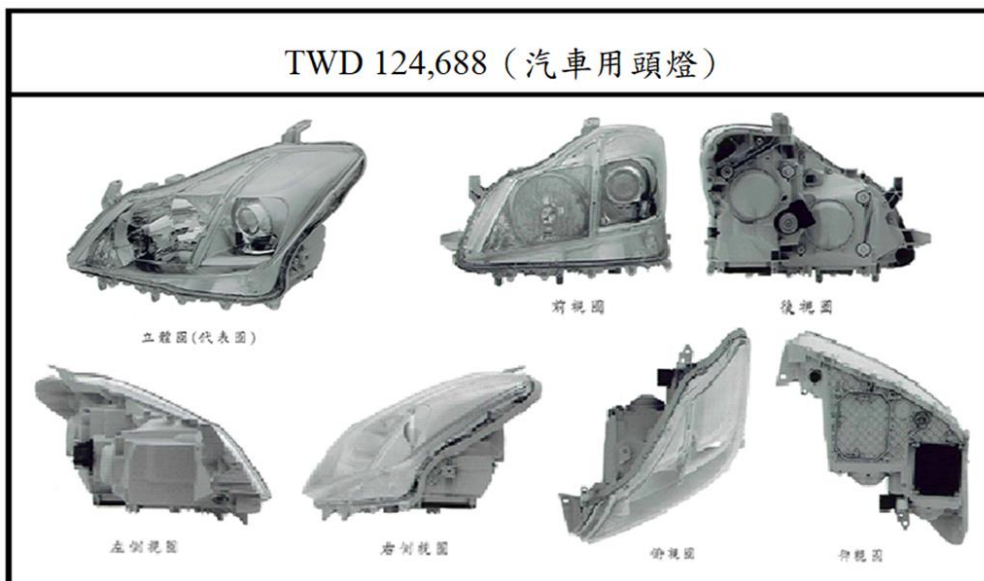


圖 3 豐田公司的車燈設計的新式樣專利

新式樣圖面之相關規定

93 年 7 月 1 日施行的專利法施行細則第 33 條規定：新式樣之圖面，應由立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖），或二個以上立體圖呈現；新式樣為連續平面者，應以平面圖及單元圖呈現。前項新式樣之圖面，並得繪製其他輔助之圖面。圖面應參照工程製圖方法，以墨線繪製或以照片或電腦列印之圖面清晰呈現；新式樣包含色彩者，應另檢附該色彩應用於物品之結合狀態圖，並應敘明所有指定色彩之工業色票編號或檢附色卡。另新式樣專利實體審查基準第一章 1.5 小節說明，施行細則所指之六面視圖是指依正投影圖法，分別在前、後、左、右、俯、仰六個投影面，以同一比例所繪製之圖面（如圖 4）。新式樣圖面應使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施為準。

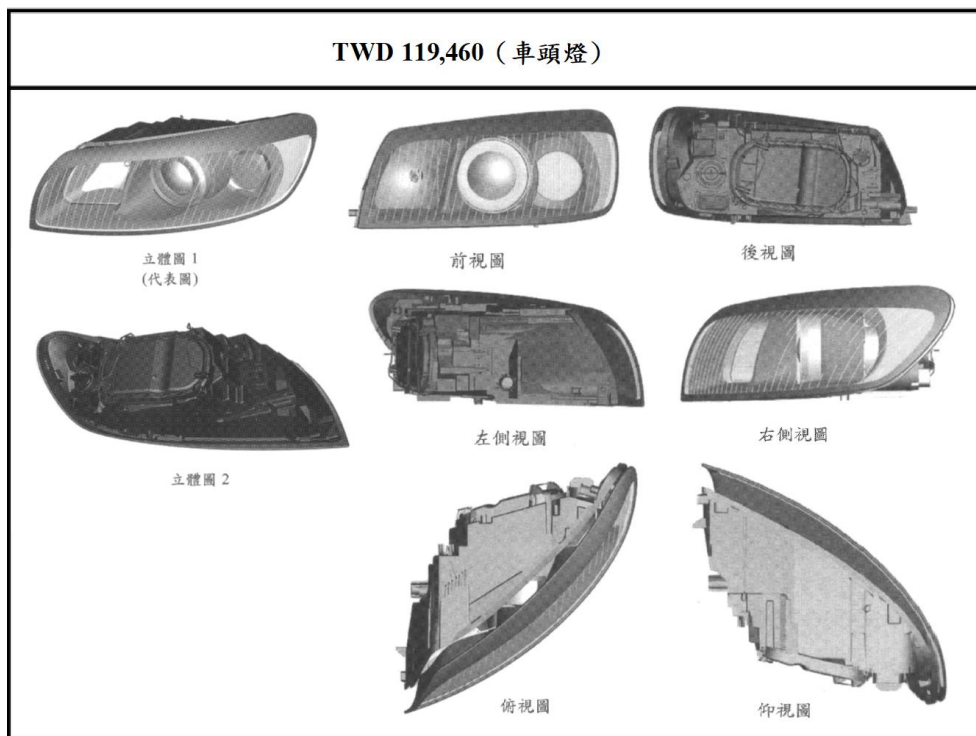


圖 4 福特全球公司的車頭燈設計的新式樣專利

工程製圖方法與六面正投影視圖

圖學是一種繪圖語言 (graphic language)，是以圖畫、符號及文字表達物體形狀、大小比例、相關配置等的科學語言，也是設計師傳遞構想與交換知識的一種工具，正投影圖是圖學概念的基礎。工程製圖方法是一種應用科學，是以 2D 圖畫來描繪完整且正確描繪物品形狀和外觀配置的繪圖方法。工程製圖是設計師傳達設計概念、表達設計構想的一種工具，是設計師與製造工程師溝通的共同語言。對於設計師和製造工程師而言，繪圖語言比文字描述更容易表達物品的形狀、外觀輪廓與表面配置、元件的大小與比例、彼此之間的配置關係。

通常在產品設計發展過程中，設計師藉由視覺性的繪圖語言將無形的創意思想轉化成可視的具體圖形呈現，視覺性的 2D 或 3D 圖面是設計師表達和傳達創意構想的一種工具，如要將設計創意轉化為或製造具體化之實體產品，則需要依賴設計師與工程師之間共同語言---依據工程製圖方法繪製的六面視圖正投影圖，正投影圖是將設計構想具體化的重要依據，以 2D 平面圖來表達物品真正形狀和外觀表面配置的一種製圖方法。如果專利權人提出非正投影圖的六面視圖 (如圖 5)，斜投影或是隨意拍攝的六面視圖，這類的六面視圖可能會將圓形面投影為橢圓形、方形面投影為菱形、或將矩形面投影為平行四邊形，這種六面視圖無法正確組合出設計師想表達的產品外觀形狀，看圖的工程師無法清楚得知設計師所完成之新式樣內容，更遑論能據以實施。



圖 5 BMW 公司的後車燈新式樣專利

一個完整的設計圖要包含至少一個立體圖以及六個視面正投影圖，前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖和仰視圖（如圖 6），如果新式樣物品的前後、左右側或俯仰視圖有相同或對稱的情況，則可省略相同或對稱的視圖（如圖 7）。通常在六面視圖中前、後視圖對稱且能表示出物品的寬度、高度，俯、仰視圖對應可表示物品的寬度、深度，而左、右側視圖對稱請能表示出物品的高度、深度，正投影的六面視圖能揭露物品寬度、高度與深度正確的比例關係，比例關係是圓形不同於橢圓形、正方形異於長方形的原因，工程師利用正投影的六個視面之組合就可正確的建構出該物品的完整形狀和外觀上的相關配置。因此，正確的六面視圖正投影圖不僅是設計師與製造工程師之間的一種溝通工具，也是能製造出物品的主要依據，更是該設計所屬技藝領域中具有通常知識者或工程師，能了解新式樣之內容，可據以製造該新式樣專利之基礎，同時也確保專利權人的新式樣專利能符合可據以實施之要件。

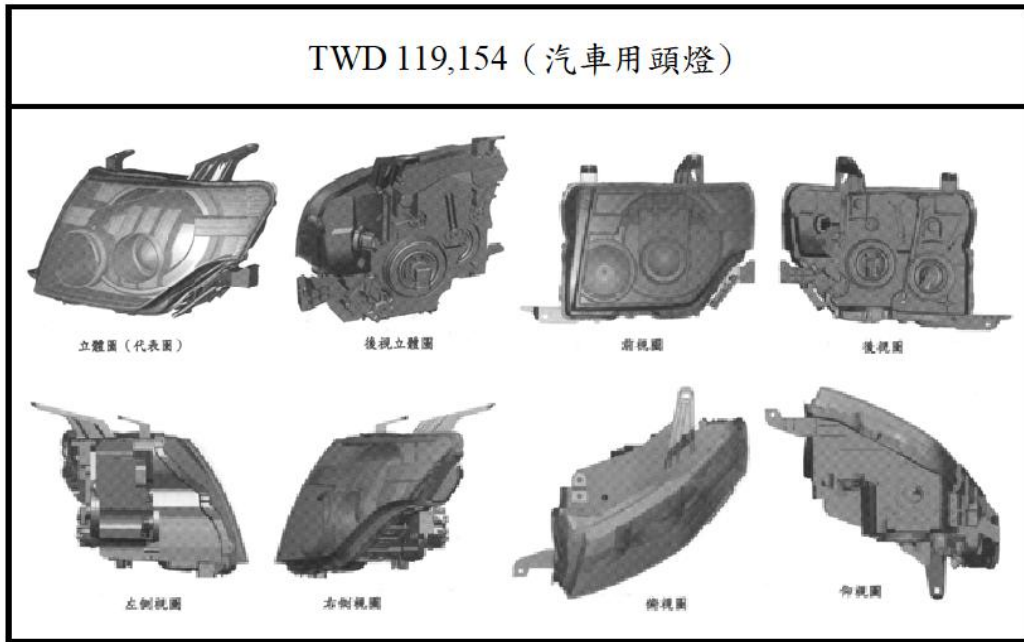


圖 6 三菱自動車工業公司車頭燈的新式樣專利



圖 7 BMW 的多立體圖新式樣專利

可據以實施之專利要件

我國及美國設計專利制度的可據以實施要件

可據以實施要件 (enablement requirement) 係指專利說明書需同時揭露專利物品之製作過程與使用方法。可據以實施要件之最終目標在於藉由專利權人所提供的說明書描述/圖說揭露，使得公眾能有效的利用該專利資產。我國及美國專利法都有說明書揭露規定，雖法條內容略有差異，惟其法旨皆以符合可據以實施要件為最終目的。

我國 90 年 10 月修正之專利法將新式專利「可據以實施」要件明定於第 112 條 3 項「第一項圖說，除應載明申請專利範圍外，並應敘明物品之用途及新式樣物品創作特點，使熟習該項技藝者能瞭解其內容並可據以實施」。92 年 1 月修正之專利法增訂新式樣專利圖說應明確且充分揭露之事項，明訂於第 117 條第 2 項「圖說應明確且充分揭露，使新式樣明所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」。通說認為我國專利法第 26 條第 2 項及第 117 條第 2 項之規定中說明書/圖說之充分揭露是為了要能符合「可據以實施」要件。

美國專利法第 112 條第 1 段規定，說明書應包括發明書面描述，及記載其製造及使用的方法、過程，應以清楚、簡要和精確的詞語，使熟悉該技術領域或相關技術領域者能夠理解，並可據以製造並使用該發明，且說明書應記載發明人所設想的最佳實施例。本段包含說明書揭露 (written description)、可據以實施 (enablement) 及最佳模式 (best mode) 三項要件。在 Times Three 案件⁷中，Times Three 申請一系列貼身內衣 (garment) 的設計專利。2013 年 3 月，Spanx 公司在喬治亞州北區地方法院提起確認專利不侵權之訴，確認該公司的內衣產品並未侵害 Times Three 的專利。2013 年 4 月，Times Three 認為

⁷ 參見 Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc., 2014WL 683, (S .D N Y Apr 9)。

Spanx 的產品侵害其 6 項設計專利⁸提起侵權訴訟，並將訴訟管轄移轉到紐約州南區地方法院。

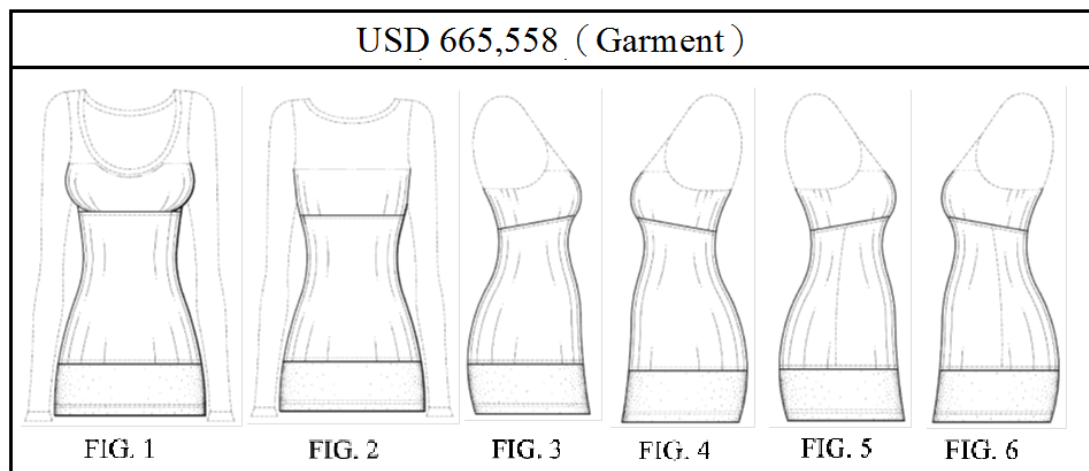


圖 8 Times Three 公司 USD 665,558 設計專利揭露的圖式

Spanx 主張：USD 665,558 專利 (D558 專利) 圖式所揭露的兩個實施例 (如圖 8) 胸圍下方的第一裝飾線的形狀和位置是不一致的，其中顯示第一裝飾線由衣服後面延伸到衣服前面大約呈 30 度角度向上傾斜延伸 (如圖 9)。法院判決說明：Times Three 認為所屬技藝領域具有通常知識者將簡單地看待 FIG.3、4、5 和 6 之間的一致，確定第一裝飾線的位置和形狀。但卻忽略了這些表面裝飾會導致不一樣的實施例。D558 專利圖式的第一實施例，是由 FIG.1、2、3 和 4 來呈現前視圖、後視圖、右側和左側視圖。第二實施例是由 FIG.1、2、5 和 6 呈現。每一實施例有兩個視圖顯示水平直線裝飾線，兩個視圖顯示出傾斜角度的裝飾線。Times Three 沒有說明，所屬技藝領域具有通常知識者何以會知道在兩個圖中所示的是一條水平裝飾直線，還是傾斜的裝飾線。因此，所屬技藝領域具有通常知識者只能猜測請求設計，D558 專利因不明確無法據以實施，專利權是無效的。

⁸ Times Three 公司所主張的 6 項設計專利是 USD 606,285, USD 616,627, USD 622,477, USD 623,377, USD 665,558 以及 USD 666,384。

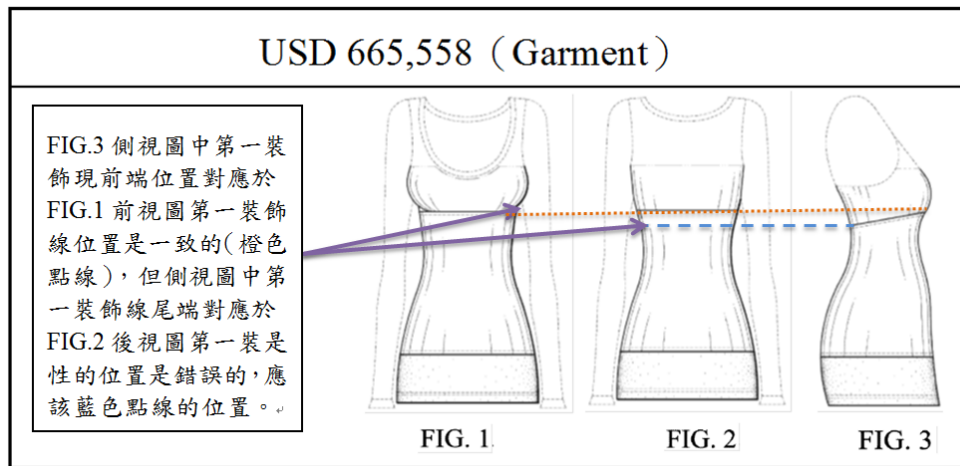


圖 9 USD 665,558 圖式中不一致之處

中國、歐盟及德國的設計圖面只要求清楚揭露

中國的專利法第 27 條第 1 款規定：申請外觀設計專利的，應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等文件。第 2 款規定：申請人提交的有關圖片或者照片應當清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計。中國的專利審查指南第一部分第三章外觀設計專利申請的初步審查中 4.2 小節明確規定，就立體產品的外觀設計而言，產品設計要點涉及六個面的，應當提交六面正投影視圖；產品設計要點僅涉及一個或幾個面的，應當至少提交所涉及面的正投影視圖和立體圖（如圖 10），並應在簡要說明中寫明省略視圖的原因。就平面產品的外觀設計而言，產品設計要點涉及一個面的，可以僅提交該面正投影視圖；產品設計要點涉及兩個面的，應當提交兩面正投影視圖。因此，中國的外觀設計專利申請只要求清楚揭露即可，並沒有可據以實施要件之規定。



圖 10 浙江吉利汽車公司汽車前燈的外觀設計專利

歐盟共同設計法⁹第 36 (1) 條規定，申請日的認定要件申請書至少包含：(1) 申請註冊的請求，(2) 可識別申請人的資訊，(3) 依據施行細則第 49 條 (1) (d) 和 (e) 條規定適合用於複製之設計圖式，或依據施行細則第 10 條規定之樣品。圖式必須具有對於請求保護之設計所有細節能清楚辨識的品質，且能縮小或放大為不大於 8cm x 16cm，以便能放入共同設計公報所刊登的註冊設計。以上這些要求之目的是允許第三方能清楚確定請求保護之設計的所有細節。德國設計法¹⁰第 11 條第 2 款規定設計申請書包含：(1) 申請註冊的請求，(2) 可識別申請人的資訊，(3) 適合用於公告之設計圖式或照片。歐盟及德國的註冊設計制度中都沒有可據以實施要件之規定。

⁹ 參見歐盟設計法施行細則(Community Design Implementing Regulation, CDIR)第 4 條(1)(e)款規定。

¹⁰ 參見網頁 https://www.gesetze-im-internet.de/geschmng_2004/_11.html。

可據以實施要件之審查判斷

專利制度為鼓勵、保護發明/新式樣而賦予專利權人專有排他的權利，同時要求專利權人公開其發明/新式樣內容，使大眾能實施利用發明技術/新式樣，達到促進產業發展的最終宗旨。因專利權人對其所有之專利，擁有禁止他人實施其專利之權利，因此，圖面所揭露之設計為界定申請專利之新式樣範圍的依據，並為申請專利之新式樣是否具專利要件的審查對象，而判斷圖面揭露之內容是否明確且充分並得據以實施所請新式樣，成為專利審查的重要工作。

可據以實施要件之法律解釋

我國專利法第 117 條第 2 項規定：圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，**並可據以實施**。第 3 項規定：新式樣圖說之揭露方式，於本法施行細則定之。為達成專利法之立法目的，新式樣圖說應明確且充分揭露申請人所完成之設計，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施，以作為公眾利用之技藝文獻；並明確界定專利之技藝範圍，以作為保護專利權之專利文件，亦得做為專利專責機關進行審查之基礎。**可據以實施要件**，是指圖說內容應明確且充分揭露申請專利之新式樣，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，能製造申請專利之新式樣。

申請專利之新式樣的實質內容係以圖面所揭露物品之外觀為準，申請人製作新式樣專利之圖說，應於圖面中明確且充分揭露新式樣專利申請內容，新式樣之圖面應由立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖），或二個以上的立體圖來呈現，以充分揭露所主張新式樣之外觀，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施為準。新式樣圖面是否明確且充分揭露之判斷，不應該僅是判斷請求新式樣之設計特

徵、設計線條及內容是否可以辨析而已，最重要的是，在整體圖說揭露的基礎上，該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，是否能瞭解其內容，且能據以製造申請專利之新式樣。如果無法據以製造出申請專利之新式樣，即謂該圖說無法明確且充分揭露，不符合可據以實施之要件。

可據以實施要件審查的心證與舉證

新穎性和創造性要件之審查，審查人員必須提出適當且相關的前技藝，就圖說所揭露之實質內容與前技藝所揭露相對應之新式樣比對，新式樣專利審查中基準詳細記載有關新穎性及創作性審查之概念及審查相關事項。審查基準中僅說明，「**可據以實施**，係指該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，能製造申請專利之新式樣」，物品名稱指定「摺疊椅」但未揭露任何圖形將其設計具體化者，即未明確且充分揭露申請專利之新式樣，而無法瞭解其內容據以實施。然而，對於應如何舉證及敘明何以基於新式樣之圖面揭露無法據以實施之具體理由，並無相關說明。

設計專利申請後進行實體審查時，經檢索前技藝比對後，查無違反新穎性及創作性要件之事由，如申請人所提的圖面是立體圖及六面視圖（雖不是正投影圖，也不是對稱或對應的六面視圖），或是二個以上的立體圖（雖缺少正投影圖的六面視圖，如圖 11）也符合揭露形式。審查人員對於「新式樣圖面不可據以實施之理由」負有舉證責任，須提出證據說明何以基於新式樣之圖面內容不能據以實施，縱使審查人員明知或是合理懷疑申請人之圖面可能無法據以製造申請專利之新式樣，因為沒有調查權，不能做證據調查（可否製作的事實），因此，審查人員雖有心證但無法舉證來證明新式樣圖面是無法據以實施的，也只能核准了。

TWD 164,301 (駕駛台之操作面板)

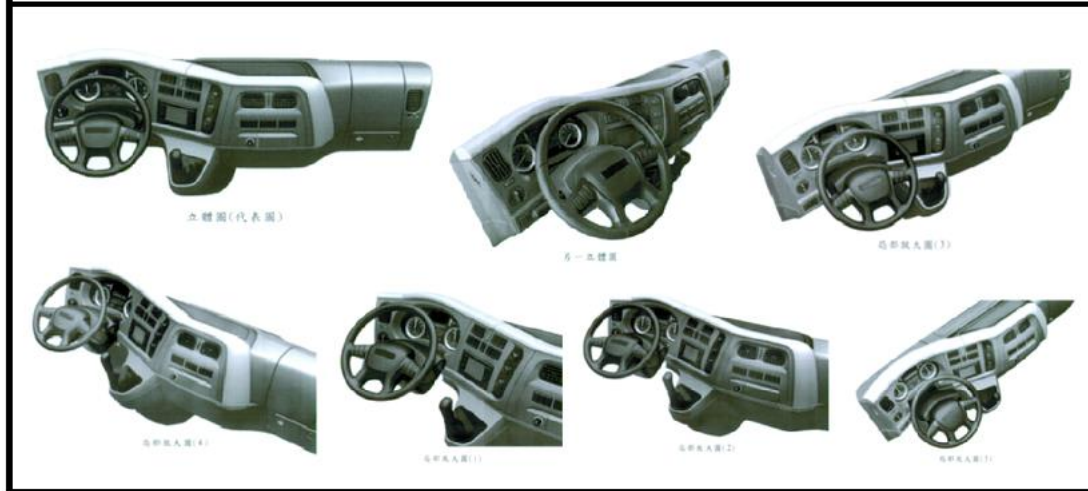


圖 11 荷蘭達佛貨車公司的設計專利

可據以實施要件之事實證據調查

在專利申請的實體審查階段，審查人員對於可據以實施要件的審查確實有難以舉證之困境，幸好專利法還有「公眾審查」制度之設計，在取得專利權後，在專利權存續期間，利害關係人或任何人認為新式樣專利有違反專利法第 117 條規定之事由，例如：新式樣圖說未明確且充分揭露，或不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，得依專利法第 128 條第 1 項規定提起舉發。或是在專利侵權訴訟中，利害關係人可主張新式樣圖說未明確且充分揭露，致使據以實施為不可能或困難，違反專利法第 117 條之規定，應撤銷其新式樣專利權。在專利舉發案件或是專利侵權訴訟中，端賴舉發人的主張及所提證據，或被告所提證據及專利無效主張，在訴訟程序中法院可以調查證據或傳喚專家證人出庭表示意見，這些都有助於確認是否可據以實施之法律事實。因此，設計專利「可據以實施」要件的審查應該在行政訴訟或是專利侵權訴訟中進行比較適宜。

產品照片容易引起的迷思

在專利權人以照片替代六面視圖的新式樣專利案件，通常容易引起審查人員、專利律師或法官在觀念上的迷思，因為是使用真實的產品照出來的照片，無論該照片是否符合工程製圖的六面視圖正投影圖，都會誤認為是可據以實施的，往往忘了應思考專利權人製作產品時所依據的圖面與申請設計專利的圖面是否相同。進一步言，據以實施要件的審查重點應該是，檢視專利權人所提供圖面是否明確且充分揭露，所屬技術藝領域具有通常知識者依據該圖面是否可真正製造出其所完成，而不是因為有產品照片而誤以為一定可據以實施。

無法據以實施會導致專利權無效

視圖之間些微不重要的差異是可以容忍的，如果專利圖式之間的不一致和錯誤是關鍵性的/重要的，這些瑕疵會導致該設計整體外觀

形狀的不明確，因為專利權範圍不明確無法據以實施的事實而專利權無效。在美國的 Seed Lighting v. Home Depot. 侵權案件¹¹中，我國廠商 Seed Lighting 設計公司的 USD 407,519 設計專利，因為專利權範圍不明確導致無法據以實施，而專利無效。加州北區地方法院說明，無法確定桌燈底座是平板狀抑或是圓弧錐頂狀，Fig.1 與 Fig.4 所揭露的中央主桿頂端的圓形盤外型尺寸不一致，Fig.5 與 Fig.8 所揭露的燈罩表面不一致（如圖 12 及圖 13），這些不一致和錯誤讓專利權範圍不明確而無法據以實施，使得專利權無效。

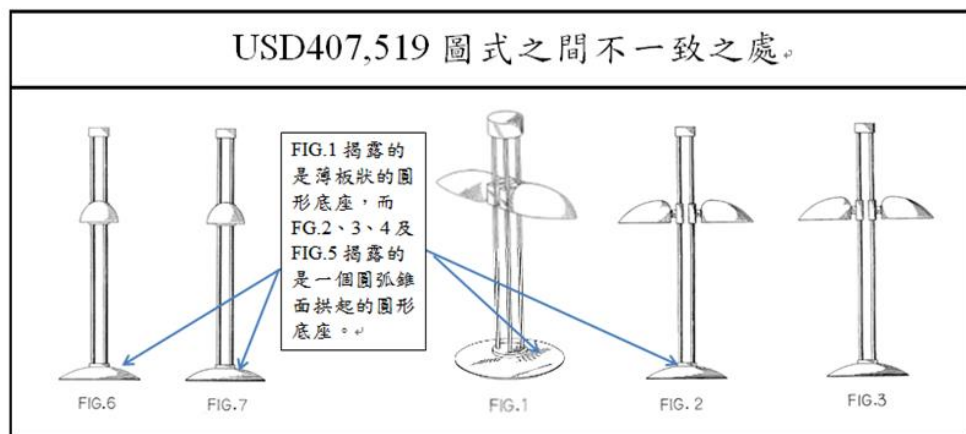


圖 12 我國廠商 Seed Lighting 設計專利圖式中第 1 個不一致

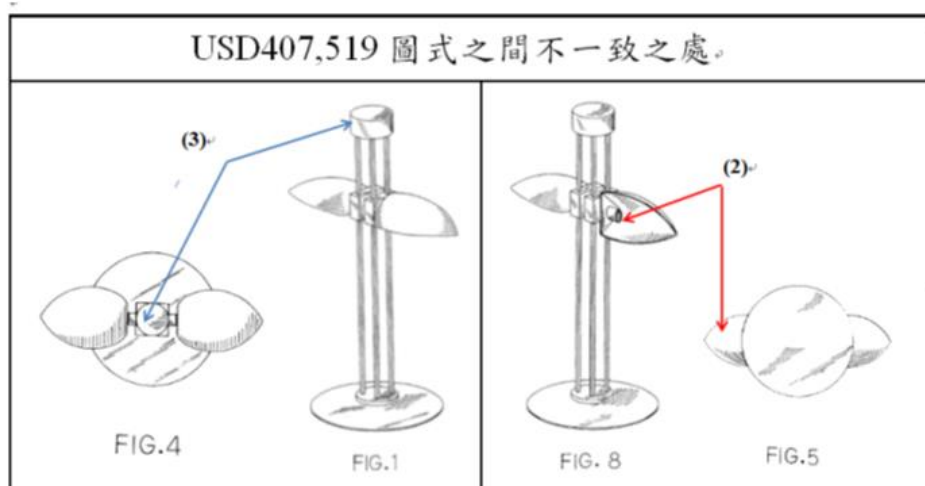


圖 13 Seed Lighting 設計專利圖式中第 2 及第 3 個不一致

¹¹ 參見 Seed Lighting Design Co., Ltd. v. Home Depot, No. 04-cv-2291, 2005 WL 1868152, at *8 (N.D.Cal.Aug.3, 2005)。

法院應調查據以實施要件的事實證據

回歸專利法第 117 條第 2 項規定條文本身，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。亦即依據專利申請人或專利權人所提供的圖說，所屬技藝領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，無須額外臆測，即能瞭解其內容，能製造申請專利之新式樣。在我國的設計專利案件中，未曾討論過「可否據以實施或製造申請專利之新式樣」，是一個法律解釋的問題，還是一個需要事實證據調查與認定的問題，在一般的社會通念中「吃飽飯」、「洗完澡」、「做個蛋糕」和「去超市買東西」都是簡單的事實，能不能真正製造取得專利權之產品形狀及外觀是一個法律事實，性質上不是用法律解釋可解決的問題，法院是否應該根據其所調查的法律事實來決定其法律效果。

專利審查人員沒有調查權，不能拿設計專利圖說的圖面去諮詢所屬技術藝領域具有通常知識的設計師或製造工程師，是否可依據該圖面製造出專利權人所完成之新式樣，或是諮詢從事外觀模型/樣品製作專家是否能做出圖面上所揭露的外觀形狀。然而，法院就不一樣，在訴訟進行中，法院有調查權也可以請專家證人出庭作證，法院可依當事人的主張進行相關的事實證據調查，例如：可以請創作人提供當初在設計和製作車燈原型（prototype）的圖面做為參考，調查依據該設計專利所公告的圖式是否能製造出申請專利之設計。

結語與建議

法院應調查相關的事實證據

直到目前，產品外觀設計經常使用的 3D 繪圖或是 3D 建模轉出來可據以製造 2D 平面圖的六面視圖都是正投影圖，因為正投影圖的前、後視圖能表示出物品的寬度與高度，俯、仰視圖揭露出物品的寬度和深度，左、右側視圖可表示出物品的高度及深度，正確的六面視圖能揭露物品的長度、寬度與高度的正確比例，使工程師能瞭解設計師所欲揭露的設計內容，物品完整形狀和正確外觀配置，才可以據以製造出該外觀之產品。在訴訟中，法院應可依當事人的主張進行相關的事實證據調查，調查該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依據該設計專利之圖式，能否製造出申請專利之新式樣。

審查基準的規定是要協助申請人製作可據以實施的圖式

世界各國/區域的專利法/設計法及其施行細則都未能清楚說明有關設計專利圖面的規則，幾乎都是在審查基準中詳細規定說明書的記載內容以及圖面製作的相關規定，例如：歐盟在註冊設計審查指南中編入關於圖式的規定及案例圖解示範¹²、中國國家知識產權局是在專利審查指南第一部分第三章外觀設計專利申請的初步審查中 4.2 小節詳細載明有關圖片或照片的規定¹³、USPTO 也是在 MPEP 第 15 章設計專利第 1503.02 章節中詳細說明有關圖面製作之規定¹⁴。我國亦在專利審查基準中詳細說明新式樣/設計專利圖面製作的相關規定，審查基準除了可作為專利審查人員審查依據的行政規則外，更重要的作用是要指導/教導申請人應如何繪製或準備能明確且充分的圖面或照片，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，在說明書及圖式二者

¹² 參見 2016 年 8 月 1 日，EUIPO 公布新修正的註冊設計審查指南（Guidelines For Examination of Registered Community Designs）第 3.3 小節「Representation of the design suitable for reproduction」。

¹³ 參見中國國家知識產權局 2010 專利審查指南第一部份第三章「外觀設計專利申請的初步審查」，4.2 小節外觀設計圖片或者照片。

¹⁴ 參見美國的 MPEP 第 15 章 1500 Design Patents, 第 1503.02 小節-Drawings。

整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須額外臆測，即能瞭解其內容，據以製造申請專利之設計。

不宜放寬圖式中照片的審查標準

我國產業界、法律界及專利業界一向都不重視新式樣/設計專利之圖式，總以為圖式中有揭露請求設計即可，不在乎圖式是否充分揭露，視圖之間的不一致是否會造成專利權範圍不明確，而無法據以實施。有些申請人準備幾張隨便照的照片或圖面就提出申請，甚至會要求審查人員對於照片內容之審查採取較寬鬆的標準，殊不知，設計專利圖式的一致性與專利權範圍的明確性有高度關聯性，這種作法只會讓申請人在日後承擔不可據以實施的高風險。因為新式樣/設計專利的圖式就是專利權所保護的範圍，非正投影圖的六面視圖會因無法明確且充分揭露的圖式，使得專利權範圍不明確而無法據以實施，不能實施或利用的新式樣/設計無法達成專利法之立法目的，可能會跟 Seed Lighting 公司的桌燈設計一樣，因不可據以實施而專利權無效，可能將一場原本可贏的專利戰爭搞到輸的局面。