

# 解析台美設計專利較早申請日利益主張中相同設計之審查判斷

05/10/2021 葉雪美

巴黎公約第 4 條 A 項(1)款確立了國際優先權原則，對於同樣內容的申請只對最先提出申請之人授與專利權。優先權主張可將「先申請原則」及專利要件之審查判斷基準日提早至優先權日，優先權期間的揭露，都不會影響該申請案之可專利性。A 項(1)款(i)說明：後申請案與據以主張優先權的先申請案，必須包含相同的技術內容。亦即，就發明專利、新型、發明人證書而言，先後申請案必須具有相同的發明或創作，至於新式樣，則必須具有相同的設計；就商標而言，則須相同的商標圖樣並指定使用於相同的物品。綜觀美國設計申請實務，主張較早申請日利益之情事，不只是主張國際優先權，還有分割案和連續申請案也可主張較早申請日利益，如果沒有發現申請日至優先權日間之先前技藝，通常 USPTO 的審查人員不會進行「相同設計」的實質審查，若是在設計專利核准之後，由侵權訴訟之利害關係人，第三人或其商業競爭對手提出申請日至優先權日間之相關先前技藝的優質證據，向 PTAB 提起 IPR 或是 PGR 程序主張專利權無效，就會進行「相同設計」的實質審查。本文以台灣及美國相關案例說明主張優先權或較早申請日利益中相同設計的判斷實務，也說明台美設計專利的相同設計判斷標準的差異。

## 美國專利法與較早申請日利益相關之法律規定

美國專利法第 119 條、第 120 條是關於較早申請日利益及優先權之規定，第 119 條(e)(1)是臨時申請案 (provisional application) 之規

定，臨時申請是一種可建立美國「專利申請日」的申請程序，不得主張其他案的優先權，USPTO 也不會對其進行審查，並不是真正的專利申請案。申請人須在臨時申請案之申請日起 12 個月內提出相對應的正式申請案，才能主張「臨時申請案的申請日」為「專利申請日」。設計專利不適用第 119 條(e)款之優先權規定。

美國專利法第 120 條規定，基於「較早於美國申請之利益 (benefit of earlier filing date in the United States)」，專利申請案若依據相關規定有較早於美國申請之申請案時，該同一發明人在該較早申請案（或與其同樣享有該較早申請案之申請日利益之申請案）核准專利、放棄或審查確定前或核准公告後提出之後申請案，若該後申請案與較早申請案具特定關聯性者（相同設計），該後申請案得享有較早申請案之申請日之效力。簡言之，依較早於美國申請之利益的規定，申請人得以較早申請案為基礎申請相關之後申請案，例如：連續申請案（continuation application，簡稱 CA 案）或分割申請案（divisional application 簡稱 DA 案）等，惟該後申請案之申請專利之設計 (claimed design) 的內容必須已揭露於原申請案中；亦即該 CA 案或 DA 案之內容亦不得導入新事項。通常，當審查委員認定專利申請案包括兩個或兩個以上的設計，且是獨立的又不同的設計時，審查委員會發出「限制要求 (requirement for restriction)」的 OA，要求申請人限制或選擇其中一個發明進行審查，而申請人可依據美國專利法第 121 條規定，針對未做選擇的設計另申請 DA 案，DA 案是以母案為基礎的一種繼續申請案，申請人在母案申請歷程中或核准公告後提出 DA 案，都可主張其可享有母案申請日利益，主張母案之「有效申請日 (effective filing date)」為其「有效申請日」。有效申請日是指當後申請案主張其他美國國內之先申請案為優先權基礎案時，得以主張該最先之申請案的申請日為其審查專利要件之判斷基準日。

## C&D ZODIAC, INC., v. B/E AEROSPACE, INC. 案

2011 年 4 月 18 日，B/E Aerospace 公司提出一件「飛機內部盥洗室（Aircraft Interior Lavatory）包括提供盥洗室內空間的視覺感知的設計元素」的發明專利申請，其序號為 13089063（如圖 1 所示），主張 2010 年 5 月 20 日申請的臨時申請案 US32619810 的申請日利益。2013 年 11 月 26 日核准公告，公告號為 8590,838（838 專利）。

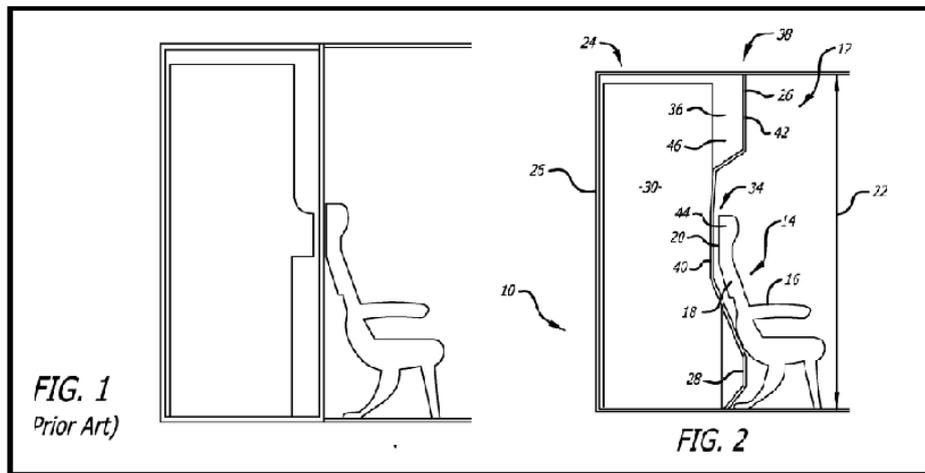


圖 1 B/E Aerospace 公司的 US 8,590,838 發明專利

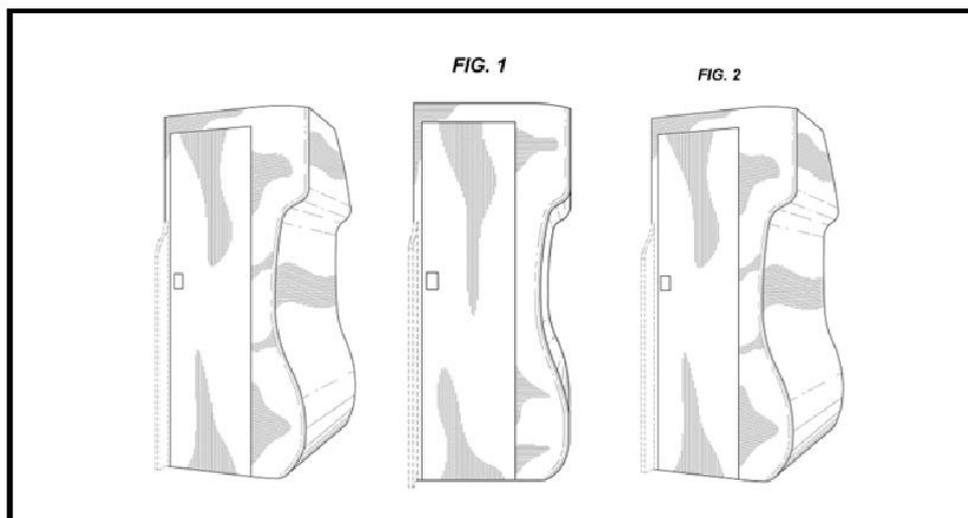


圖 2 B/E Aerospace 公司的 USD749,709 設計專利

## 分割的設計專利申請案主張發明案的較早申請日利益

2013 年 10 月 10 日，B/E Aerospace 公司提出一件關於「飛機內部盥洗室」的設計專利的分割申請案，主張 US 8,590,838 發明專利(簡稱 838 專利)的申請日利益(2011 年 4 月 18 日)，2016 年 2 月 16 日核准公告號 USD 749,709 (如圖 2 所示)。2015 年 9 月 18 日，提出一件關於「飛機內部盥洗室」的設計專利的分割申請案，主張 USD749,709 設計專利案的申請日利益，2016 年 8 月 16 日核准公告 USD764,031 (如圖 3 所示)。

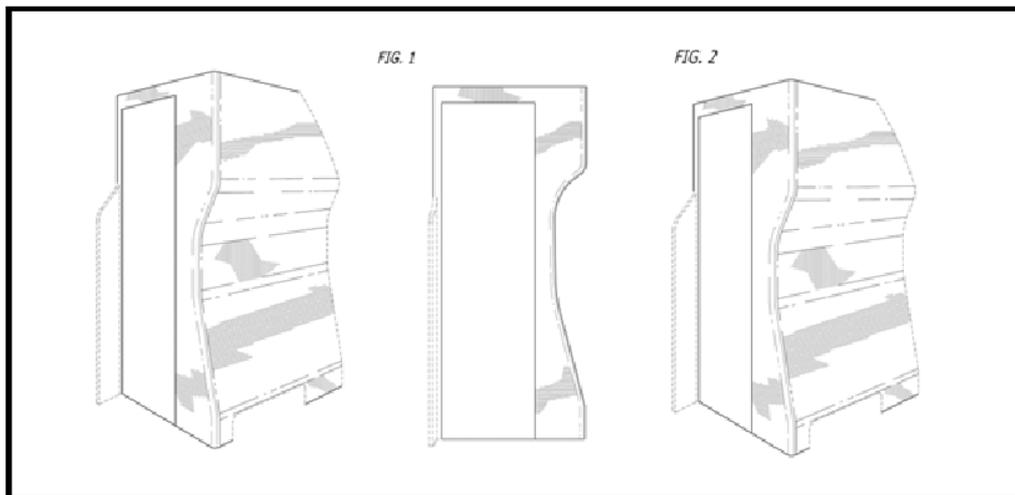


圖 3 B/E Aerospace 公司的 USD764,031 設計專利

## D031 專利的 PGR 程序請求

2016 年 12 月，B/E Aerospace 公司在德克薩斯州東區法院針對法國飛機系統和設備提供商 C&D Zodiac 公司及多家子公司提起一系列專利侵權訴訟<sup>1</sup>。上訴狀中 B/E Aerospace 公司控告 Zodiac 製造的飛機

---

<sup>1</sup> 其中包含 4 件發明專利及一件設計專利：US 9,365,292、9,434,476、US 94,440,742、US9,073,641USD、764,031。

內部組件產品（如圖 4 右側所示），包括廢物系統和廁所侵害了 B/E Aerospace 公司的 5 項專利，包含 4 件發明專利：US 9,365,292、US9,434,476、US 94,440,742、US9,073,641 以及一件設計專利 USD 764,031。2017 年 10 月 11 日，C&D Zodiac 公司提出證據向 PTAB 請求專利授予後審查程序（post-grant review proceeding, PGR），請求審查 USD764,031 設計專利（簡稱 D031 專利）無法享有較早申請日利益，致使 D031 專利在其有效申請日之前已公開銷售和公開使用，違反美國專利法第 102 條(a)(1)款之規定而使得專利權無效。



圖 4 C&D Zodiac 製造的飛機內部盥洗室與 D031 專利之比對

C&D Zodiac 公司對 D031 專利提起授予後審查（PGR）程序申請，檢附的證據有 2012 年 3 月 B/E Aerospace 公司投資者日活動上展示的幻燈片演示的證據，其中包括幻燈片，描述了 D031 專利所涵蓋的 Spacewall 技術（圖 5 左側所示），又包括 8 億美元在內的商業成功以及於 2011 年與波音公司簽訂的合同。C&D Zodiac 公司主張 D031 專利無法享有 838 專利的較早申請日利益，在其有效申請日之前 B/E Aerospace 公司與 D031 專利相關的波音 737 模組化盥洗室系統的

Spacewal 產品在 2012 年 3 月（有效提交日期之前）已經銷售和公開使用，違反專利法第 102(a)條之規定。

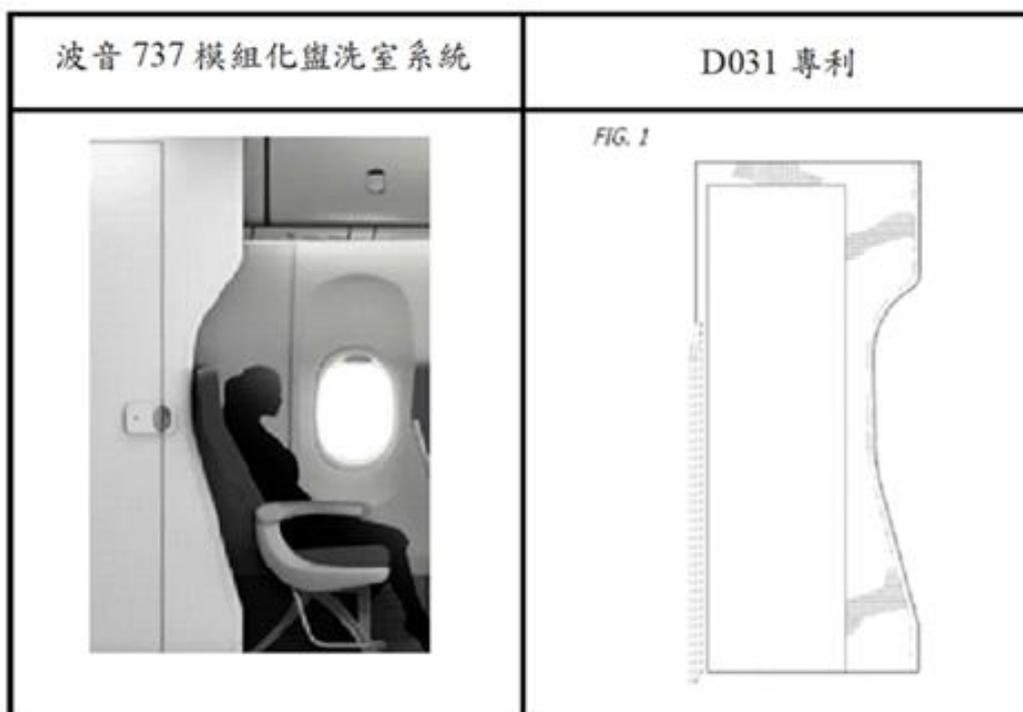


圖 5 D031 專利與 B / E Aerospace 投資者日幻燈片內容之比對

### 有差異的近似設計非相同設計無法享有較早申請日利益

2018 年 10 月 23 日，PTAB 發布了最終書面決定，終止了授予後審查（PGR）程序，D031 專利無效，B/E Aerospace 公司沒有設計專利權。PTAB 認為，D031 專利請求享有 838 專利的較早申請日利益，因而將 D031 專利和 838 專利的說明書進行比對，PTAB 在 D031 專利中請求保護的設計與專利申請中的相關圖與之間發現了一些差異，包括在 D031 專利中用於上壁的光滑輪廓與在專利申請中發現的角形輪廓相比，以及最下部垂直壁部分(a)與地板的相交方式(b)的差異（如圖 6 藍色箭頭所示），顯示出兩者並非相同設計，因此，發現 D031 設計專利無權享有 838 專利之較早申請日（2011 年 4 月 18 日）

利益，D031 的有效申請日期在 2015 年 9 月 18 日。而 B / E Aerospace 公司的波音 737 模組化盥洗室系統的 Spacewal 產品在 2012 年 3 月(有效提交日期之前) 已經公開銷售和公開使用，違反專利法第 102(a) 條新穎性之規定，設計專利權無效。

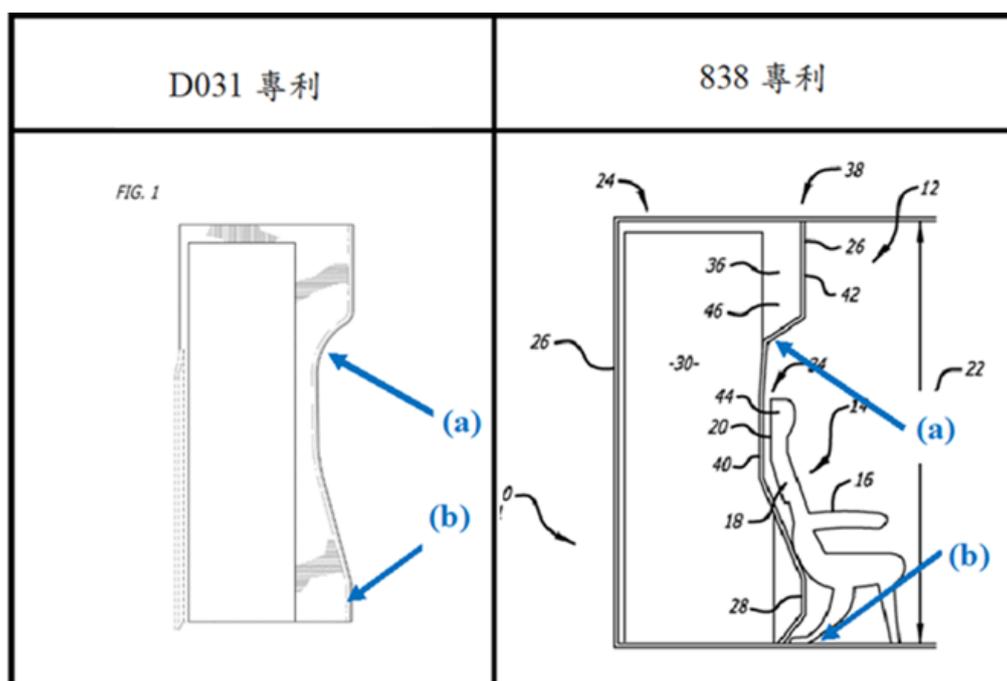


圖 6 D031 專利與 838 專利之比對圖

### 其他發明專利也經由 IPR 程序而剔除專利權項

C&D Zodiac 公司對 D031 專利提出 PGR 程序的審查，這是針對 B/E Aerospace 公司的專利提出的唯一 PGR 程序，不過，C&D Zodiac 也在地方法院及 PTAB 針對 B/E Aerospace 的其他專利提出了 IPR 程序審查。對 838 專利的多方複審程序 (IPR) 挑戰了混合的專利權項，結果從該專利中剔除了 29 項專利權項。C&D Zodiac 提出的其他四項 IPR 請求導致兩項最終的書面決定，致使 B/E Aerospace 公司在地方法院針對 C&D Zodiac 公司提出侵權訴訟的所有專利權主張均被宣告無效。

## 我國設計專利與較早申請日利益相關法律規定

我國 92 年專利法第 129 條第 1 項規定新式樣專利準用第 27 條、第 28 條、第 33-35 條規定，第 2 項規定新式樣專利之優先權期間。新式樣申請案得主張國際優先權之期間為 6 個月。專利法第 27 條是關於國際優先權之規定，申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。第 2 項規定，申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，前項期間之計算以最早之優先權日為準。第 3 項規定，外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第一項規定主張優先權。第 4 項規定，主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

我國 102 年專利法第 142 條規定設計專利準用第 28 條、第 29 條、第 33 條、第 34 條第 3 項、第 4 項之規定等。第 33 條規定，申請發明專利，應就每一發明提出申請。二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。第 34 條規定，申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。第 34 條第 3 項規定分割案申請日之認定及優先權之主張。分割案仍以原申請案之申請日為申請日，原申請案如有主張優先權者，分割後之其他分割案亦得享有該優先權日。第 4 項規定，分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

第 130 條是設計專利申請案之分割規定，申請專利之設計，實質上為二個以上之設計時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。第 2 項規定，分割申請，應於原申請案再審查審定前為之。第 3 項規定，分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。

## 相同新式樣

93 年版專利審查基準第 3 篇「設計專利實體審查」第 5 章「優先權」中第 3 節「實體要件」中「相同新式樣」之判斷說明，主張優先權時，「相同新式樣」的判斷應以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之參考圖或其他已聲明排除之內容為判斷的基礎。若後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣未產生不同的視覺效果，而為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據優先權基礎案圖說中圖面及其輔助說明文字所揭露之內容，即能直接得知者，則應認定該新式樣為「相同新式樣」。

「相同新式樣」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖面所揭露之設計及文字記載事項在形式上完全一致，若物品外觀設計細部稍加變化，例如：角隅 R3 之圓角修飾改為 R5，或併排散熱格柵 9 條改為 10 條，對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同新式樣」之範圍；該範圍並不同於新穎性判斷基準中的近似範圍。

## 優先權主張之效果

判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準；惟若申請人就揭露相同新式樣之優先權基礎案，於其申請日之次日起算 6 個月內向我國申請專利而主張優先權者，其專利要件之審查應以優先權日為準，判斷申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、創作性或先申請原則等專利要件，但非將在我國之申請日回溯至優先權日。

## Johns Tech 公司新式樣專利申請案優先權主張不認可

Johns Tech 公司於 2009 年 10 月 19 日向 USPTO 提出一件關於「用於在測試期間固持積體電路封裝之殼體」的設計專利申請案，申請序號為：29/345,566，附 3 張視圖，包含兩個實施例，二個不同標的，其一之殼體為 X 形，另一為 X 形加上梯形。圖式揭露第一實施例俯視圖及第二實施例仰視圖及申請保護之花紋設計(如圖 7 所示)，2010 年 4 月 15 日，Johns Tech 公司將該申請案在台灣提出設計專利申請，序號為 99301896 號，主張美國申請案 29/345,566 的優先權日。2010 年 4 月 17 日也向 JPO 提出部分意匠申請，也主張美國申請案 29/345,566 之優先權日。2011 年 7 月 19 日核准公告(如圖 8 所示)，公告日早於我國申請案後續分割或改請之日期。

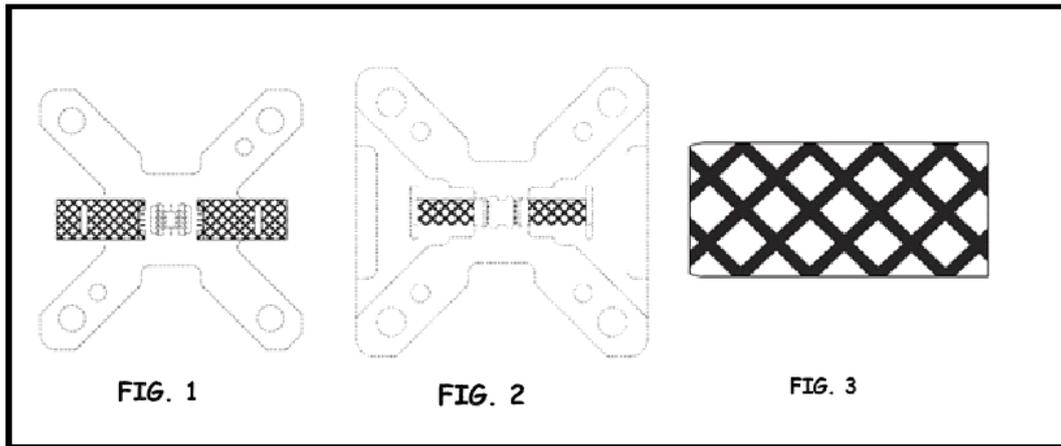


圖 7 Johns Tech 公司在美國的設計專利申請案之圖式

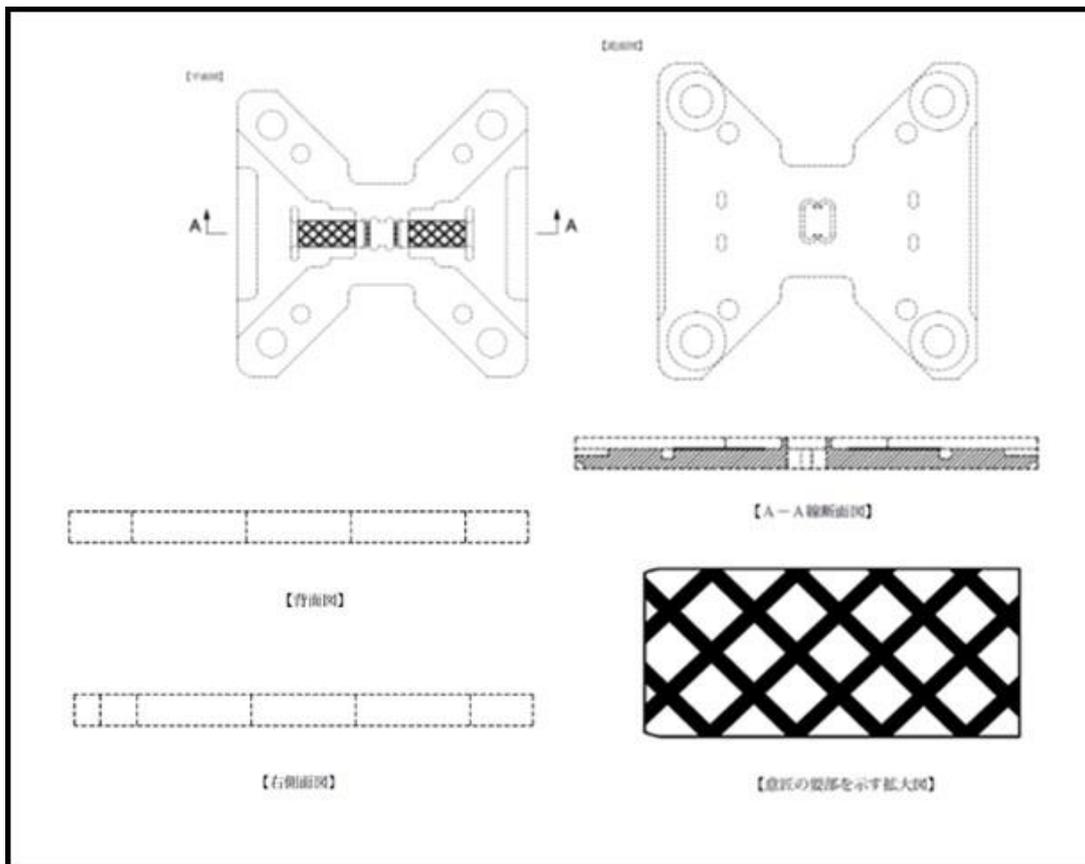


圖 8 Johns Tech 公司在日本申請的設計專利公告圖式

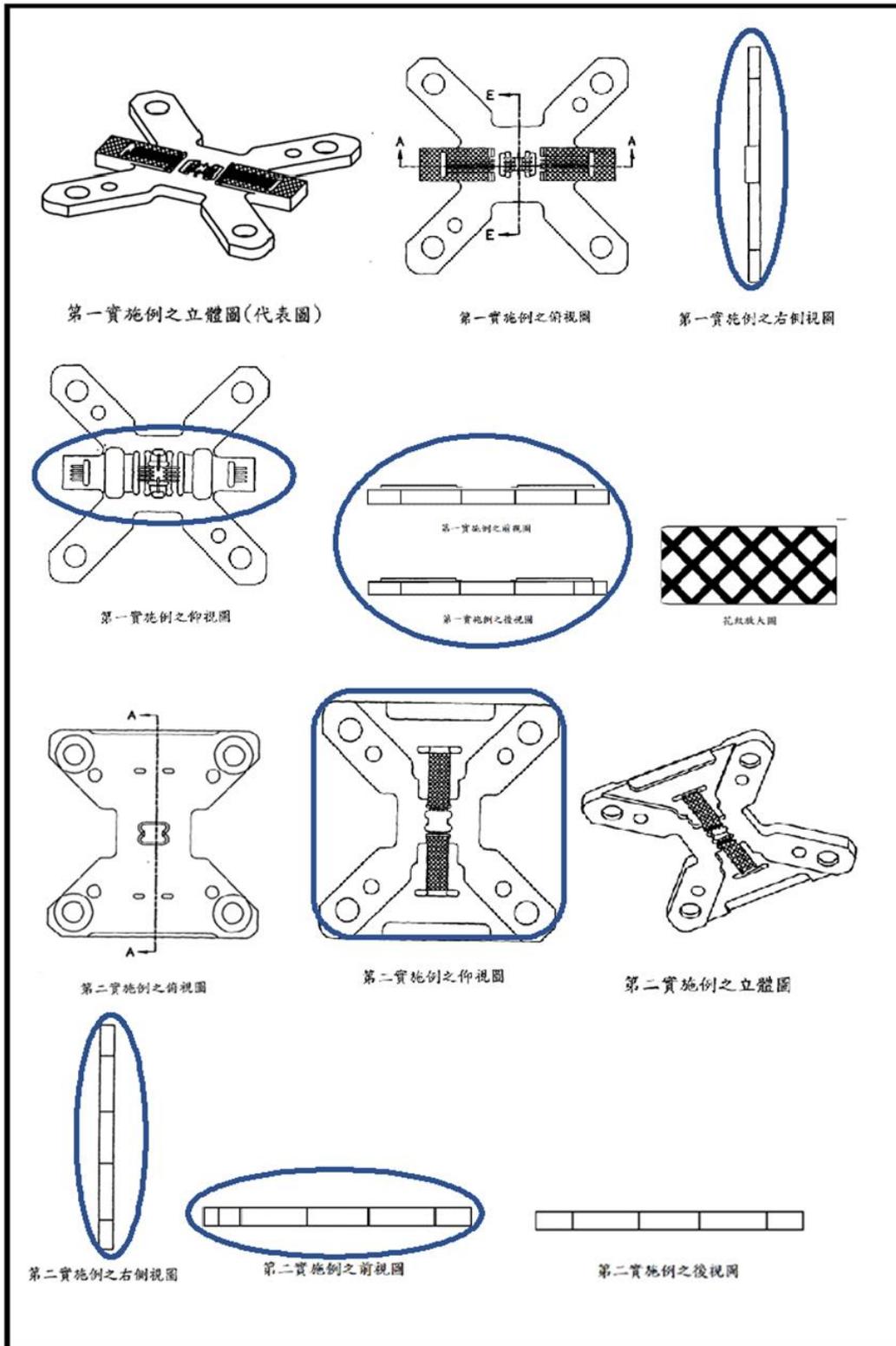


圖 9 第 99301896 號申請案之圖式<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 第 99301896 號申請案並未獲准專利，亦未公告。圖 9 之圖式系參酌第 102301675 及 102301678

## 智慧局審查優先權主張不認可

智慧局審查人員認為：申請人所主張之優先權基礎案（美國第 29/345,566 號專利案）圖說全部內容僅揭露本案第一實施例俯視圖及第二實施例仰視圖，由其揭露之內容無法判斷其完整確實之型態為何，故無法由前揭優先權基礎案所揭露之內容直接得知其與本案為「相同新式樣」，乃為本案「優先權主張應不予認可」之處分。100 年 3 月 23 日（100）智專一（三）03028 字第 10020239710 號審查意見通知函為 99301896 號申請案「優先權主張應不予認可」之處分。申請人不服，提起訴願。

訴願階段，申請人主張：該公司所主張美國優先權基礎案之單一圖面已充分揭露本案之主要設計特徵，足供確認與本案屬相同新式樣；且美國專利法規並未要求新式樣專利申請案須含有立體圖及六面視圖，倘因優先權基礎案不含前揭所有種類圖面，即認定無法判斷本案與優先權基礎案為相同新式樣，豈非形同在他國申請不含立體圖及六面視圖之新式樣，在我國均無法主張優先權。

## 訴願決定維持原處分機關優先權不認可之處分

2011 年 7 月 22 日，經濟部訴願委員會的經訴字第 10006102310 號決定書認為訴願無理由，維持原處分機關所為本案「優先權不予認可」之處分。

---

申請案公告之圖式製作而成的。

決定書理由敘明：（一）按主張優先權時，「相同新式樣」之判斷，應以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準，惟不得以優先權基礎案所載之參考圖或其他已聲明排除之內容為判斷基礎；且「相同新式樣」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖面所揭露之設計及文字記載事項在形式上完全一致，若物品外觀設計細部稍加變化，對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同新式樣」，為專利審查基準第 3 篇新式樣專利實體審查第 4 章優先權第 3-4-6 頁所明定。又原處分機關於審查新式樣專利主張優先權案件時，就申請案與優先權基礎案是否為「相同新式樣」，係就其圖面實質予以判斷，而非拘泥於優先權基礎案是否有二個立體圖或六面視圖。

### **優先權基礎案並未揭露後申請案之整體設計和另一面設計特徵以致無法認定為相同新式樣**

（二）本件第 99301896 號「用於在測試期間固持積體電路封裝之殼體」新式樣之圖面可知，本案訴願人申請保護之新式樣實質上有二，即其第一實施例及第二實施例所分別揭露之「用於在測試期間固持積體電路封裝之殼體」。又依本案新式樣專利申請書內容所載，訴願人所主張之優先權基礎案為西元 2009 年 10 月 19 日申請之美國第 29/345,566 號專利案；該優先權基礎案依訴願人所檢送優先權證明文件內容觀之，其圖面有三，其中第 1 圖揭示如本案第一實施例之俯視圖，第 2 圖揭露如本案第二實施例之仰視圖，第 3 圖則為該優先權基礎案所申請保護之花紋設計。

(三) 經比對本案與前揭優先權基礎案，該優先權基礎案之全部圖說僅揭示前述本案二實施例之單一圖面(即本案第一實施例之俯視圖及第二實施例之仰視圖)，僅可知該用於在測試期間固持積體電路封裝殼體單一面之視覺效果，無法得知其另一面或側邊之視覺訴求創作為何(如圖 2 藍色框所圈選處)，因此無從判斷本案與該優先權基礎案是否完全相同，而與本案是否屬「相同新式樣」，自難依首揭專利法第 129 條第 1 項準用第 27 條第 1 項規定認可其優先權之主張。

### 續行審查之分割及改請案

第 99301896 號的國際優先權主張不認可確定後，智慧局續行審查。申請專利之新式樣實質上為二個以上之新式樣時，得為分割之申請，審查人員依專利法第 129 條第 1 項準用第 33 條規定要求申請人分割申請。惟 2013 年 1 月 1 日起，我國實施新的設計專利制度，開放部分設計。2013 年 3 月 8 日，Johns Tech 公司將第 99301896 號的實施例一改請為部分設計專利(第 102301678 號案)，實施例二分割為第 102301675 號案，且改請為部分設計，兩案係將原申請案的兩個實施例整體設計圖式中不主張設計之部分由實線改為虛線方式揭露，原則上都未增加新視圖，亦未增加新事項，故改請案及分割案都可援用原申請案之申請日(2010 年 4 月 15 日)。而且，審查人員未能發現申請日之前的先前技藝或引證文件未能予以核駁，2013 年 1 月 11 日核准公告分割改請之第 102301675 號案(如圖 10 所示)，2013 年 7 月 1 日核准公告改請之第 102301678 號案(如圖 11 所示)。另值得一提的是，2019 年 8 月 TIPO 公告的「設計專利之優先權認定」新措施，發現有申請案之申請日或相關資料之公開日在優先權日與後申請案申請日之間

時，才就該優先權證明文件進行判斷是否認可其優先權主張；若未發現者，原則上將依申請人所主張者刊載於專利公報上。這是一種不浪費行政資源且符合國際趨勢又務實的作法。

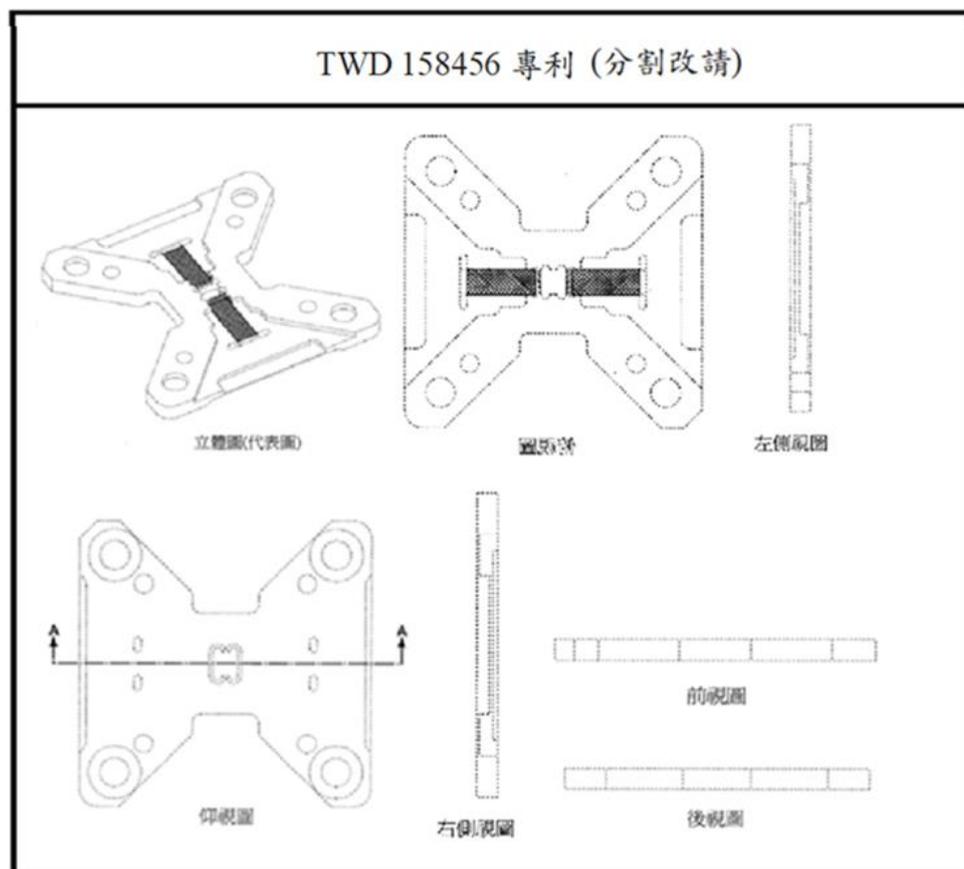


圖 10 第 102301675 號改請案公告之圖式

TWD 161495 專利 (改請)

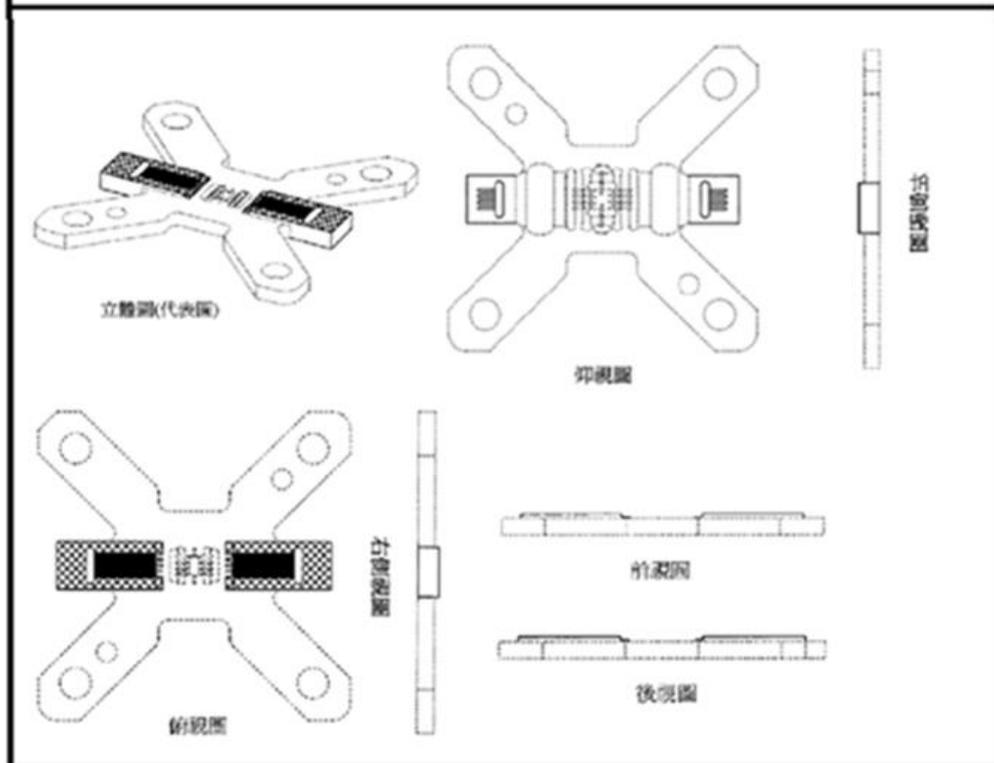


圖 11 第 102301678 號申請案公告之圖式

## 結語

據上所述，我國第 99301896 號設計專利申請案的優先權主張，因為優先權基礎案的圖式並未揭露後申請案之整體設計及另一面之設計特徵，難以認定兩者屬於「相同新式樣」。優先權基礎案無法充分揭露後申請案的整體設計和所有的設計特徵，兩者難謂「相同新式樣」，不認可其優先權主張毫無疑義。又我國現行設計專利的審查基準第 3 篇設計專利實體審查第 5 章優先權第 3 節實體要件中寫明<sup>3</sup>，「相同設計」並非僅指優先權基礎案與後申請案圖式所揭露設計之外觀及文字記載事項在形式上完全一致，若設計之外觀細部稍加變化，例如：角隅之圓角的略微修飾，而對於整體視覺效果並無顯著影響者，仍屬「相同設計」之範圍。亦即，設計之外觀細部稍加變化的近似設計，仍屬「相同設計」。然而，由前面的分析可得知，美國 D031 專利與 838 專利略有差異，整體觀之，這些差異對於整體視覺效果並無顯著影響，兩個設計係為近似設計但不是相同設計，而 PTAB 認為 D031 專利不得享有 838 專利的較早申請日利益。顯然 USPTO 對於 DA 案及 CA 案的相同設計認定非常嚴格，外觀細部稍加變化的近似設計都不會被認為是相同設計，也不得享有較早申請日之利益。例如：Apple 公司於 2010 年 6 月 21 日將申請序號 29/281,460(簡稱為母案，2007 年 6 月 23 日提出申請) 中的第 14 實施例分割申請為申請序號 29/364,272 的申請案(如圖 13 左側所示，簡稱 272 申請案)。審查人員發現申請日至較，早申請案申請日間的先前技藝(母案已於 2010 年 6 月 8 日核准公告，如圖 12 所示之 USD617,345)，於是審查人員

---

<sup>3</sup> 參見 2016 年年版設計專利審查基準第 3 篇「設計專利實體審查」第 5 章「優先權」中 3-5-2 頁中「相同設計」之判斷說明。

在 OA 中將 272 申請案的 Fig.1 與原申請案的 Fig.14 一起比對（如圖 13 中間所示）並說明，如果 272 申請案要享有原申請案之申請日利益，其所附之 Fig.1-2 深色方形框底邊兩側圓弧角及陰影修飾是原始圖式無法支持的，必須將之移除，修正的圖式必須與原申請案的原始圖式 Fig. 14 一致，相同設計才能享有原申請案之申請日利益。申請人依據審查人員的建議修正圖式，2012 年 5 月核准公告（如圖 13 右側所示）。希望我國廠商在美國的設計專利申請如有分割及連續申請時應小心注意，分割及連續申請的圖式與母案的圖式必須完全一致，才能是相同設計，才得以享有母案的較早申請日利益。

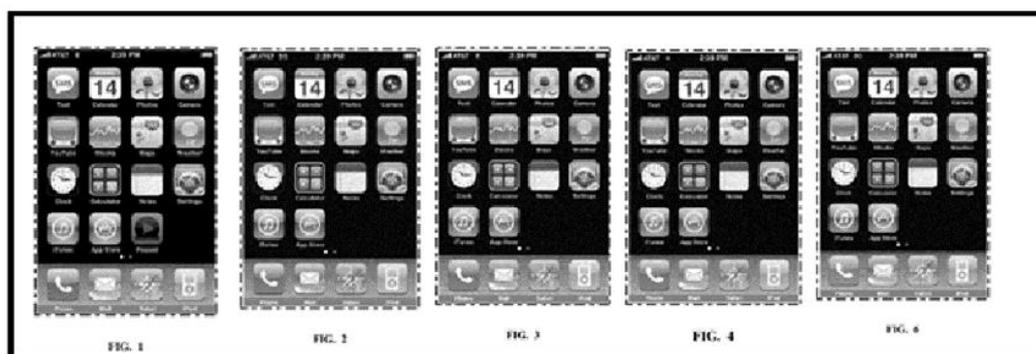


圖 12 2010 年 6 月 8 日公告的 USD617,345 之圖式

29/281,460 圖式	29/364,272 之圖式	D660315 圖式
<p>FIG. 1</p> <p>FIG. 2</p>	<p>364272</p> <p>281460</p> <p>FIG. 1</p> <p>FIGURE 14</p>	<p>FIG. 1</p> <p>FIG. 2</p>

圖 13 Apple 公司的 D660,315 申請歷程之相關圖式