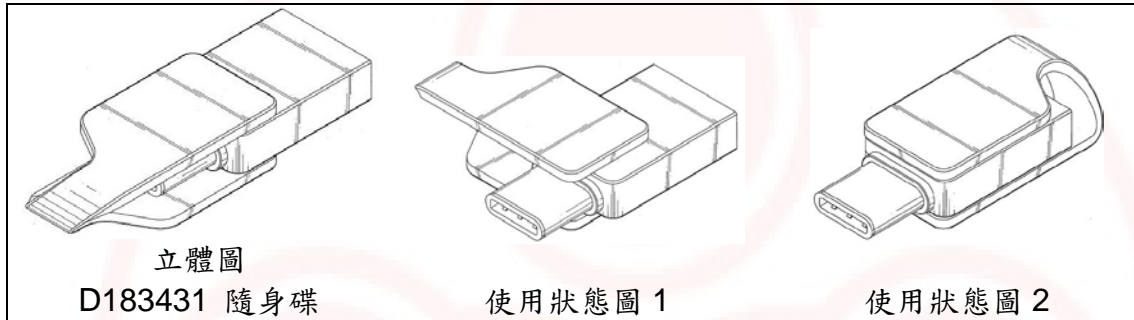


專利話廊

設計專利是否揭露參考圖應當審慎評估

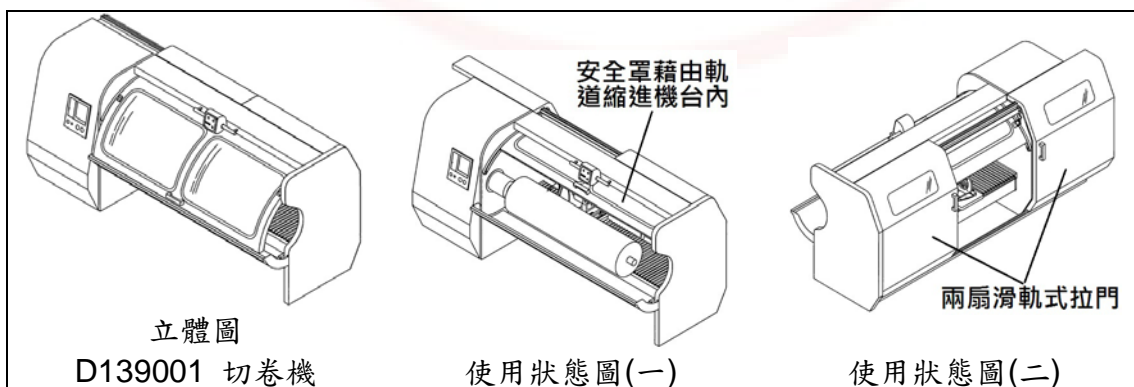
林柄佑

在提出設計專利申請時，為了充分展現申請物品的外觀及設計特徵，申請人提出之圖式，除了包含立體圖及六面視圖外，常常會進一步揭露使用狀態圖等其他輔助圖。例如在第 D183431 號「隨身碟」專利案，申請人以 2 張使用狀態圖揭露隨身碟的旋轉帽蓋不同轉動角度的使用狀態。

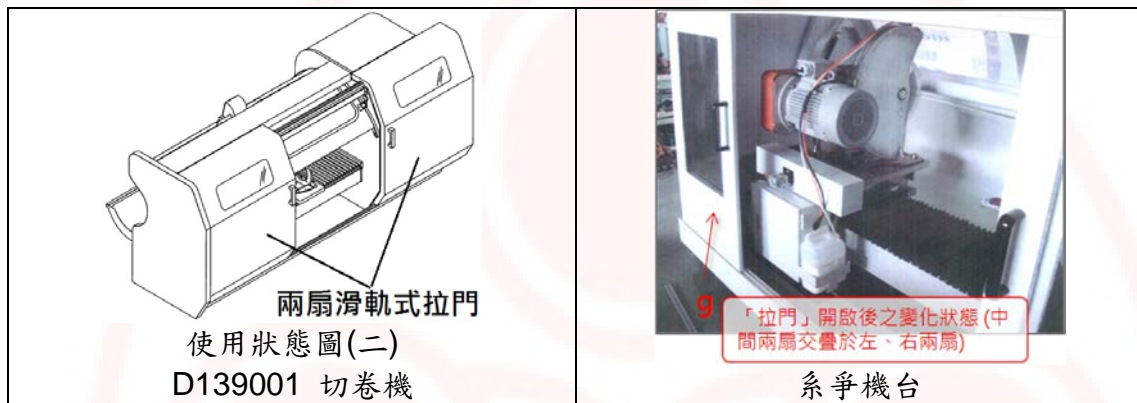


依據專利法施行細則第 53 條第 6 項之規定，在設計專利揭露的圖式中，除了標示為參考圖者不得用於解釋設計專利權範圍之外，基於整體原則，在確定設計專利權範圍時，應當綜合各視圖所揭露的全部內容構成專利權範圍，在各視圖中所揭露的所有設計特徵皆應予以考量而不得忽略。據此，申請人在使用狀態圖或變化圖等輔助圖所揭露的設計特徵，將會被認為屬於專利權範圍的一部份，構成設計專利權主張時的限制條件之一。

在智慧財產法院 105 年度民專訴字第 7 號民事判決中，原告以第 D139001 號「切卷機」新式樣專利（現行法已改稱設計專利，以下稱系爭專利），對被告生產的 HY-FSA 自動切卷機（以下稱系爭機台）提出侵害專利權訴訟，法院在判決理由清楚說明，依據系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說所載之創作特點，系爭專利在立體圖及各面視圖所構成的整體外觀形狀，以及在開啟外殼前板之「使用狀態圖(一)」和拉開機台後方之滑軌式拉門之「使用狀態圖(二)」等系爭專利經使用後所呈現之變化外觀，均屬於系爭專利權範圍。據此，可以瞭解在專利訴訟實務上，法院同樣認為使用狀態圖等輔助圖屬於設計專利權範圍而應列入比對。

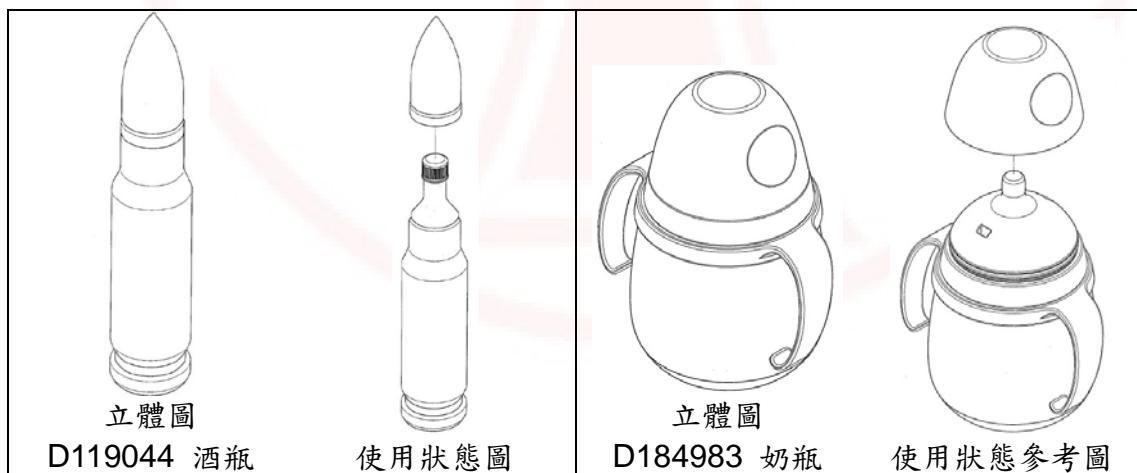


本件訴訟事件中，對系爭機台與系爭專利的外觀是否相同或近似之判斷時，在使用狀態圖的比對部分，法院以「系爭專利拉門開啟後，工作機台之外觀係呈拉門可滑動到控制箱後方的變化狀態；而系爭機台拉門之中間兩扇設於外軌道，左右兩扇設於內軌道，故拉門開啟後，中間兩扇拉門交疊於左、右兩扇拉門，而不會超出工作機台」的理由，判斷二者工作機台後方滑門數量及開啟後外觀不相同，併同其他外觀上的差異特徵，法院認定系爭機台與系爭專利之外觀不相同亦不近似，系爭機台未侵害系爭專利權。



參酌前揭專利民事判決，可以瞭解系爭機台與系爭專利在使用狀態圖比對的差異特徵，將會影響系爭機台與系爭專利之外觀是否相同或近似，設計專利申請人理應注意。

再以實際的設計專利案例，來觀察對於涉及使用狀態的圖式應用方式。在第 D119044 號「酒瓶」專利案中，以使用狀態圖揭露瓶蓋打開後的縮頸形式瓶口，使得縮頸形式瓶口將被認為屬於專利權範圍的一部分。相對的，在第 D184983 號「奶瓶」專利案中，以使用狀態參考圖揭露上蓋開啟後的奶嘴組件，使得上蓋開啟後的奶嘴組件的外觀不會用於解釋設計專利權範圍。



有鑑於現行專利法規及專利訴訟實務，均認定在使用狀態圖或變化圖等輔助圖所揭露的設計特徵，屬於設計專利權範圍的一部份，因此申請時是否要在圖式中揭露使用狀態圖等輔助圖應當審慎。如果申請專利的物品外觀已經具備足以與現有設計區別的設計特徵，並且申請人不想專利權範圍受到輔助圖的限制時，除了立體圖及六面視圖等通常必要之圖式外，筆者建議不要以使用狀態圖或變化圖

的輔助圖形式來揭露，此時可以考慮以「參考圖」的方式來揭露申請物品的使用方式或變化。相對的，如果申請專利的物品外觀的設計特徵較不明顯時，申請人可以利用使用狀態圖、變化圖或剖面圖等輔助圖來突顯設計特徵，提高可專利性而順利取得設計專利權。總之，在提出設計專利申請時，申請人應當審慎評估使用狀態圖及變化圖等輔助圖的利用方式，在充分揭露、可專利性及專利權範圍限制之間取得最佳的平衡點，藉以讓設計專利獲得最佳的保護。

