

## 設計專利圖式申請時揭露策略之探討

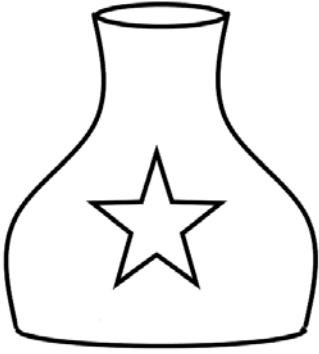
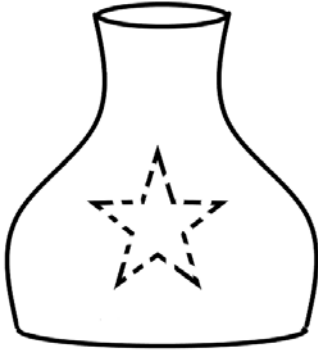
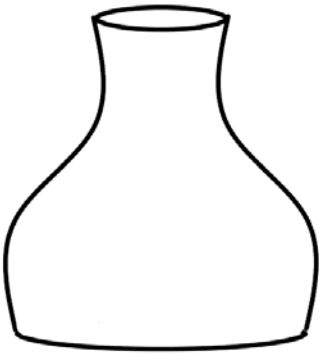
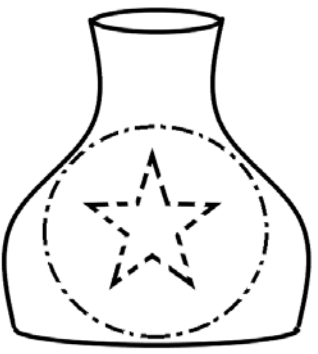
張哲瑋

### 一、前言

設計專利係保護物品之「全部」或「部分」之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。其中，以物品之部分外觀作為申請設計專利主體者，稱為部分設計，以避免市場競爭者抄襲產品的局部設計特徵而輕易迴避該設計專利之保護。部分設計有別於一般之整體設計，其可透過圖式表現出所依附的物品，並以虛線、斷線或半透明填色的方式，搭配設計說明書的說明，區分設計專利權所主張的部分與不主張的部分。

### 二、態樣探討

如何適當地運用審查基準的規定，利用圖式對某些外觀特徵揭露或不揭露、主張或不主張，很大程度地影響了設計專利申請案是否能通過審查而順利取得專利權，並進一步影響所取得的專利權範圍，以下針對擬申請設計專利的物品，其特徵包括形狀及花紋，以四種可能的態樣進行討論：

整體設計	部分設計
 <p data-bbox="470 1303 534 1339">A 圖</p>	 <p data-bbox="1037 1303 1101 1339">C 圖</p>
 <p data-bbox="470 1742 534 1778">B 圖</p>	 <p data-bbox="1037 1742 1101 1778">D 圖</p>

#### (一) 整體設計—繪製花紋

如上表 A 圖之整體設計，申請人直接根據設計創作，以明確且充分揭露的方式提供圖式，例如六面視圖加一張立體圖直接申請。本態樣的揭露方式同時限制了物品的形狀及其所具有星形的花紋，具有較小的申請專利範圍，但由於所有

特徵都已經明確揭露，在審查過程中，相較其他態樣更容易與先前技藝區分，因此，有較大的機會順利通過審查而取得專利權。惟此種揭露方式，圖式中的物品形狀及花紋，均會限制設計專利權範圍。

#### (二) 整體設計—不繪製花紋

若該設計外觀的形狀在相同物品中具有獨特的視覺效果，也就是說，該設計創作的「形狀」足以符合專利要件而獲准專利，則可以選擇如上表 B 圖的表現方式，不繪製物品上之花紋來保護設計創作的形狀，獲得較大的專利權範圍。

B 圖之設計案權利範圍及於相同或近似的形狀，若有市場上的競爭對手設計出一種形狀相似，但具有花紋的產品，若符合新穎性及創作性等專利要件，或能取得另一設計，但該產品仍然會因為形狀與 B 圖相似而落入該案之專利權範圍。

#### (三) 部分設計—以虛線繪製花紋

如上表 C 圖的部分設計，申請人以虛線繪製該物品的星形花紋，並在設計說明書中說明該花紋為不主張設計之部分，與 A 圖相比較，C 圖揭露的設計外觀同樣包含了形狀及花紋的特徵，其中花紋為不主張設計之部分。如此一來，即便市場上的競爭對手略為改變花紋的外觀，同樣屬於本態樣所能取得設計專利權的保護範圍。

在審查過程中，若審查委員找到外觀近似之先前技藝，惟該先前技藝並無揭露與本設計專利申請相同的花紋時，若申請人係以 C 圖提出申請，則有機會透過修正，將花紋的虛線改為實線，也就是修正後成為 A 圖的保護形態，由於以本態樣申請時已揭露了花紋的外觀，透過修正的方式減縮申請專利範圍，能提高與審查委員所找到先前技藝的區別，進而順利取得專利權。

在相同情況下，B 圖若在審查過程中找到外觀近似之先前技藝，將因為修正不能出現新事項 (new matter) 的理由，本態樣將無法以修正將花紋繪出的方式，因此，雖然 C 圖與 B 圖皆只主張物品之形狀為其設計專利權範圍，但是在審查過程中，以 C 圖申請就具有較大的彈性，比起 B 圖更有機會能取得專利權。

#### (四) 部分設計—以虛線繪製花紋並以其他斷線標示不主張範圍

第四種態樣如 D 圖所示，將星形花紋以虛線繪製，並以其他斷線（如 D 圖的一點鏈線）作為邊界線標示出一範圍，該範圍內為不主張設計之部分。考量到「不主張設計之部分」可用於解釋與「主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係，判斷外觀的相同或近似時應予以審酌的審查原則，若採取 D 圖而非 C 圖申請，能避免 C 圖可能會使所能保護的外觀之花紋，其相對物品形狀的位置、大小及分布關係受到限制的缺點，而能取得比 C 圖更大的權利範圍。

此外，將 D 圖與 B 圖相比較，若審查過程中有相同或近似外觀的先前技藝被檢索出，D 圖亦能如 C 圖的情況進行修正，將星形花紋改以實線繪製，並刪除邊界線，藉以跟先前技藝產生區別，而有機會取得專利權。

### 三、結語

綜上所述，透過整體設計、部分設計以及物品之形狀、花紋甚至色彩的組合，設計專利申請人可以針對不同的設計創作多加考慮，是否揭露、不揭露或主張、不主張部分的特徵，找到最適合的圖式揭露方式，讓設計創作獲得最佳的保護。

參考資料：

1. 中華民國專利法

## 2. 中華民國專利審查基準第三篇：設計專利實體審查

