

專利話廊

設計專利圖式之灰階配色與不主張色彩之分別

李柏翰 副理

通過專利師高考

通過中國大陸專利代理師資格考試



一、前言

設計專利係保護物品外觀的專利類型，設計專利與發明、新型專利不同，設計專利的保護範圍以圖式為主，而以說明書為輔。現行專利審查基準係於民國 105 年 4 月 1 日修正施行，修正前之審查基準規定，若不欲限定保護物品的色彩，則仍可提交彩色的圖式，並於說明書中表示「圖式所揭露之色彩，為本案不主張設計之部分」即可；修正後之現行審查基準，基於設計專利的保護範圍主要是透過圖式來決定，因此便不能再由說明書的記載來排除色彩，故若不主張色彩者，圖式原則上須以墨線圖、灰階電腦繪圖或黑白照片呈現，以達到圖式為主，說明書為輔之目的。

然而，從 105 年 4 月至今，這段時間以來可能有數千件的设计專利的圖式，其原本為彩色照片，但經過後製而改為黑白照片，又或著圖式為灰階電腦繪圖，電腦繪圖中以灰階的光影變化深淺來表示物品的外型輪廓，以符合現行審查基準的要求。這些年來的前述案件於說明書中均不再出現「圖式所揭露之色彩，為本案不主張設計之部分」的記載；於是，當設計專利的圖式沒有任何色彩而僅有黑、白、灰時，究竟是不保護色彩，還是要保護黑、白、灰的灰階配色呢？設計申請案核准後，核准審定書也不會記載審查委員認定灰階電腦繪圖或黑白照片是不保護色彩還是要保護該灰階配色，因此未來該設計專利要行使權利時，權利範圍的認定是否會有爭議呢？此為本文所要討論的議題。

二、現行法規下避免錯誤認定的做法

首先，絕大多數情形下，灰階電腦繪圖或經後製過的黑白照片，均應不會被認定成是灰階配色，但極少數案件下，確實有此風險，因此為了降低誤認的可能，目前有幾種做法可以降低風險。

第一，附上有色彩的參考圖。現行專利審查基準表示：「不得於圖式呈現其色彩，卻僅以設計說明表示：「圖式所揭露之色彩，為本案不主張設計之部分」。而實務上如此記載將會收到審查意見通知書而被要求刪除該字句，因此既然不能反面表示本案不主張色彩，那至少可以在說明書中正面表示，參考圖為本案配置色彩後之外觀狀態，藉此來暗示本案除參考圖以外的圖式並沒有要包含色彩。並且根據「專利侵權判斷要點」，「參考圖」不得作為確定專利權範圍之依據，因此參考圖的配色也不會限縮本案的保護範圍。

第二，如要保護色彩，敘明工業色票編號或檢附色卡。現行專利審查基準表示：「申請人亦得於設計說明敘明所指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，以輔助明確呈現其所要主張之色彩」，因此如果要保護的色彩配色接近黑、灰、白等配色，也可考慮於說明書中明確記載色票編號或檢附色卡，以降低被誤認為不主張色彩的機率，進而透過限縮保護範圍以降低遭以新穎性及創作性不予專利的機會。

三、近期的實務—透過審查意見通知書來確認保護範圍

現行專利審查基準施行至今已滿四年，而自去年開始有零星案件收到審查意見通知書，其表示：「圖式似包含色彩而非單純之灰階電腦繪圖，請確認申請專利之設計是否包含如圖所示之色彩，若本案並未包含色彩，請於設計說明補充記載「圖式係以灰階電腦繪圖呈現，各視圖表面所呈的濃淡僅係為表現本案之形狀，而非用以主張色彩」。本案說明書未



明確且未充分揭露，不符合專利法第 126 條第 1 項之規定」，經聯絡後，審查委員表示此確實為零星個案，僅有在認為難以判斷時，才會發出此種審查意見，以讓申請人有說明而留下紀錄的機會，如此避免專利直接核准，而欲行使權利時才發現保護範圍有爭議。如此的用意確實良好，但畢竟專利審查基準並未有相關內容，因此對於不保護色彩的設計申請案，一般也不會主動記載這類字句，目前只能在審查委員通知時，才被動地進行回應。

四、結語

近期不斷的收到智慧局打算修正設計專利審查基準的消息，並且其中一個修改項目便是為了解決本文所提及的問題。民國 105 年 4 月的專利審查基準修正，確實是基於專利法第 136 條第 2 項的「設計專利權範圍，以圖式為準」，因此不欲讓說明書過度的影響了保護範圍，但如今的法規設計確實在實務上造成了專利權保護範圍可能有所爭議，因此如能讓設計專利的說明書，也能適當地輔助說明保護範圍，也同樣能符合「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」的法條內容，並同時解決前述問題，故筆者期待及樂見設計專利審查基準的修正能讓設計專利權的保護範圍更加確定，進而有利於產業之發展。

1. (2020/03/25)