

簡析福特汽車美國設計專利申請策略 (第 293 期 2022/3/24)

李柏翰* 專利師



一、前言

福特汽車公司 (Ford Global Technologies, LLC, 以下簡稱福特公司) 為全球知名的跨國汽車生產企業, 福特公司為其設計及生產之汽申請了不少設計專利, 其中於美國核准的設計專利便高達上千件, 而福特公司在美國申請設計專利的申請策略, 也蘊含了一些巧思而可供設計專利申請人做為參考, 本文便在此簡析福特公司的美國專利申請策略。

二、合案申請

首先, 福特汽車經常使用的策略, 是於一件設計專利案中包含多組實施例的圖式, 而若收到選取通知 (Requirement for Restriction/Election), 再視情形將其中部分或全部的實施例個別提出分割案申請, 例如以下案例:

	專利號	申請日	公告日
母案	D869991	2018.1.9	2019.12.17
分割案 1	D899314	2019.12.17	2020.10.20
分割案 2	D899316	2019.12.17	2020.10.20
分割案 3	D899313	2019.12.17	2020.10.20
分割案 4	D899315	2019.12.17	2020.10.20
分割案 5	D899973	2019.12.17	2020.10.27

其中母案申請時包含了六個實施例, 每個實施例包含了七張圖, 共四十二張圖。母案申請後收到選取通知, 回覆選取通知時選擇了其中一實施例續審, 最後於母案核准公告的同日將其餘未選擇的五個實施例全部提出分割申請, 最後也均核准公告, 一共獲得六件設計專利。

而從前述六件設計專利核准公告版的圖式來看, 六件設計專利大致可從汽車的外型分為兩組: 母案、分割案 1 及分割案 2 的外型大致相同為第一組, 分割案 3、分割案 4 及分割案 5 的外型大致相同為第二組。兩組的差異在於, 第一組的車身較長為四門車且車頂有前後延伸的凸肋, 第二組的車身較短為雙門車而車頂僅為平面。

本文下方六件設計專利的核准公告版的圖式的解析度及畫質均不佳, 從 USPTO 的 Public PAIR 系統上的檔案來看, 似乎福特公司申請時的圖式便是如此, 但經各面視圖仔細比對後仍可看出:

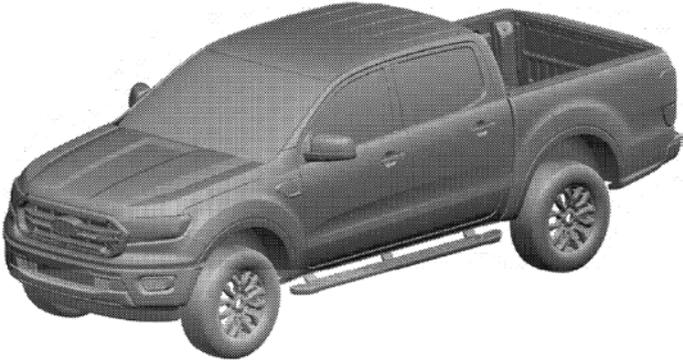
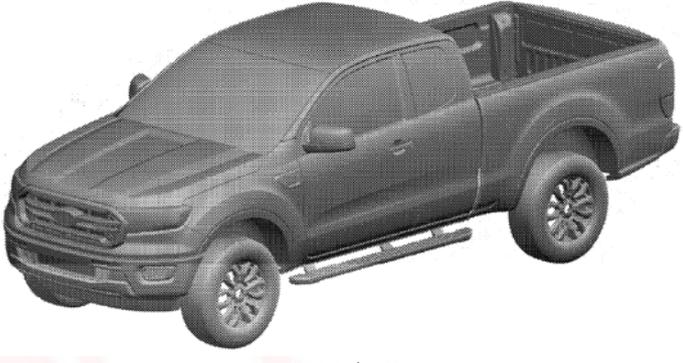
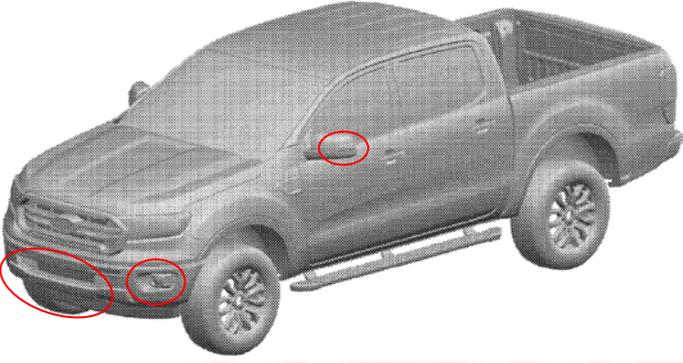
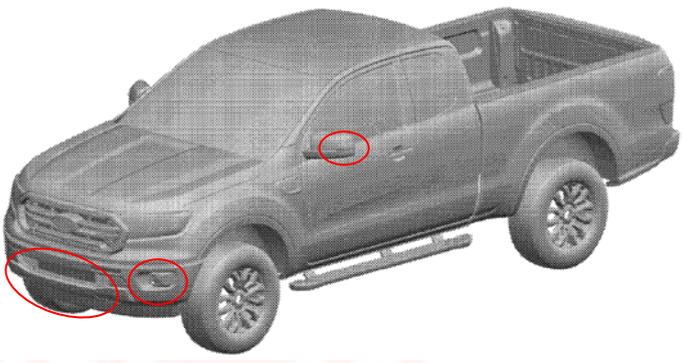
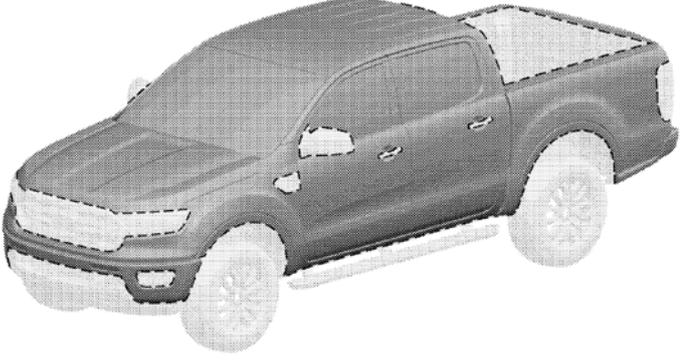
第一組的分割案 1 及分割案 2 的差異在於, 分割案 2 的後照鏡的前側面多了一些凸起, 分割案 2 的方向燈的形狀較為內縮, 以及兩案的前保險桿有細微形狀差異, 除此之外, 分割案 1 及分割案 2 的其餘形狀應相同。而母案則是部分設計, 大致僅保護車體本身, 並將前述分割案 1 及分割案 2 的差異處均設為不主張設計的部分。

第二組的差異大致如同第一組的差異, 分割案 3 及分割案 4 僅差異在於後照鏡、方向燈及前保險桿。而分割案 5 則是大致僅保護車體本身的部分設計, 並將前述分割案 3 及分割案 4 的差異處均設為不主張設計的部分。

由前述內容可知, 福特公司原始設計出了四種車款, 也就是分割案 1 至 4, 其中可分成較長的四門款以及較短的雙門款, 而不論是四門款或雙門款, 其均有兩種的後照鏡、方向燈及前保險桿組合來配置, 因此排列組合之下共計四種, 而福特公司希望能保護這四種

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部副理, 亦通過中國大陸專利代理師資格考試

具體的外觀，並且也希望能單獨保護兩種車體本身除了前述後照鏡、方向燈及前保險桿的兩種組合之外的其餘形狀，而再加上兩件部分設計。如此一來既能保護到範圍較大的車體大致外觀，也能保護到非常具體的整體外觀，藉此達到完整保護及多重保護的目的。

第一組	第二組
 <p data-bbox="384 719 507 752">分割案 1</p> <p data-bbox="150 757 746 790">Motor vehicle exterior and/or other replica</p>	 <p data-bbox="1121 712 1244 745">分割案 3</p> <p data-bbox="884 750 1481 784">Motor vehicle exterior and/or other replica</p>
 <p data-bbox="384 1171 507 1205">分割案 2</p> <p data-bbox="150 1209 746 1243">Motor vehicle exterior and/or other replica</p>	 <p data-bbox="1121 1171 1244 1205">分割案 4</p> <p data-bbox="884 1209 1481 1243">Motor vehicle exterior and/or other replica</p>
 <p data-bbox="411 1624 480 1657">母案</p> <p data-bbox="336 1662 555 1695">Vehicle exterior</p>	 <p data-bbox="1121 1624 1244 1657">分割案 5</p> <p data-bbox="847 1662 1522 1695">Motor vehicle exterior body and/or other replica</p>

為達成前述目的，首先，福特公司將前述六種不同的保護範圍全部合在一案中提出申請，若審查委員同意該等實施例可在同一件專利案中來保護，便可省下大量的申請規費。倘若審查委員發出選取通知，再將各實施例分割出來即可。相較於一開始便以六件設計申請案分別獨立提出申請，此舉除了有機會能降低申請規費，更有兩個優點：

第一，以前述案件為例，分割案都是拖到母案的核准公告日才提出申請，因此分割案的申請日跟母案的申請日差了將近兩年，故福特汽車可以在這兩年的時間內，確認是否每一個實施例都真的值得提出專利申請來保護。例如假設在這兩年內，市場上對雙門款的接受度大幅降低而福特公司最終也決定不銷售雙門款的車輛，則或許也可考慮不將第二組的三個實施例提出分割申請，如此也可省下一些申請費用。



第二，分割案盡量延後提出申請的另一個優點在於，越晚申請則越晚核准公告，美國設計專利的專利權期限是從核准公告日起算，因此越晚核准公告則能盡可能延長專利權期限。並且因為是分割案，所以縱使較晚才分割也不會影響可專利性的判斷。

三、專利名稱包含「玩具複製品/其餘複製品」

福特公司申請策略中另一特別之處在於，專利名稱中加入「玩具複製品及/或其餘複製品」，例如 2022 年 2 月 22 日剛核准公告的 D944122S「Motor vehicle, toy vehicle replica and/or other replica」，福特公司似乎試圖透過如此的專利名稱將保護範圍從真正的汽車擴張到相同外型的玩具車及其他複製品。然而，是否透過如此的命名方式便能輕易達到此目的，仍有待商榷，主要原因有二：

第一，包含前述專利案在內的以如此方式命名的核准公告案，最終審查委員都仍僅給予一個羅卡諾分類 12-08（汽車、公共汽車和貨車）及一個美國專利分類 D12/98（交通工具），而並沒有因此而多給予其他分類或改變分類，並且就連審查委員檢索的技術領域「Field of Classification Search」相較於其他未如此命名的設計案也幾乎沒有任何改變。具體而言，前述的母案用一般的方式命名，而分割案 1 至 5 均採用如此方式命名，但兩者的分類及檢索的技術領域等等均完全相同。

第二，福特公司最早以此方式命名的美國設計案為 2018 年 12 月 18 日提出申請的 D890630S「Vehicle exterior body, toy replica and/or other replica」，但縱使早在 2018 年底就知道可以如此命名，福特公司在那之後的美國設計專利案也並非每一件都是以此方式命名，而仍有少部分的案件以一般的方式命名。若單純修改專利名稱就能大幅擴張保護範圍，那福特公司應不會容許有任何一個案件非以此方式命名。

再者，早在福特公司之前，便有許多車廠以此方式來命名設計專利，例如 Fiat 汽車公司 (Fiat Auto S.p.A.) 早在 2003 年 9 月 3 日提出申請的 D497840「Car including toy-car, motor-car, replica-car and scale-model car」便有如此的命名概念，但福特公司卻在十五年之後才開始仿效如此的命名方式，由此可知如此命名的方式似乎並非能如字義地順利起到擴張保護範圍的效果。

但縱使如此命名的效果仍不確定，若採用如此的專利名稱最終也能順利獲准專利的話，或許仍有嘗試的價值。

四、結語

前述的兩個申請策略中，關於合案申請的部分，確實可以做為我國設計專利申請人的參考，我國設計專利自 2013 年開放部分設計至今已將近 10 年，我國設計專利申請人已相當習慣直接以部分設計提出一件專利申請，而少以衍生設計等制度再多保護具體的外觀，但若在不主張設計之部分的各種具體變化也能形成一定的視覺特徵，則該具體的外觀或許也值得提出申請來保護，此時於美國便可參考福特公司的合案申請策略。至於專利名稱，雖然有諸多核准公告案例採用如此的命名方式，但仍難以確保每個審查委員都能接受如此的命名方式，因此若設計專利的標的確實是容易被他人以相同外型製成玩具或其他複製品的話，在此情形下或許值得一試。