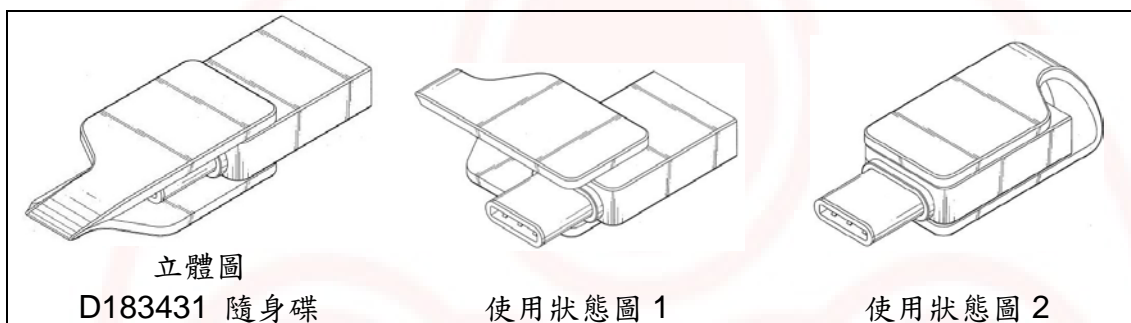


專利話廊

設計專利是否揭露參考圖應當審慎評估

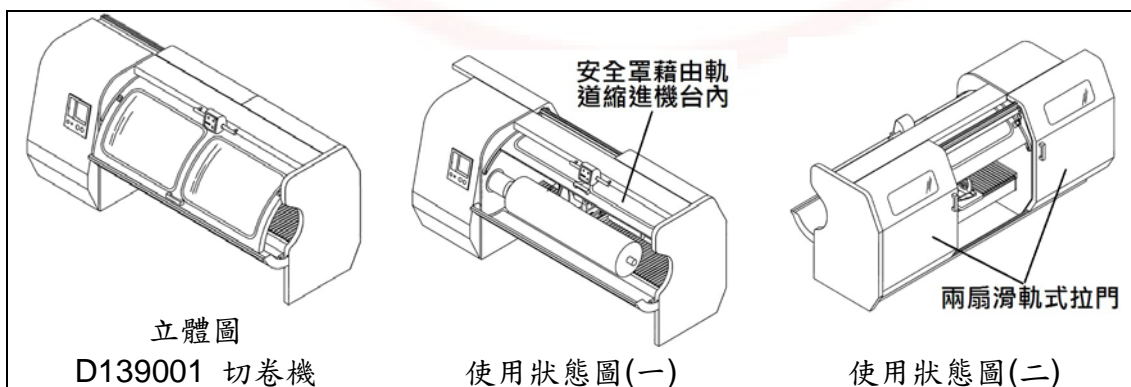
林柄佑

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。

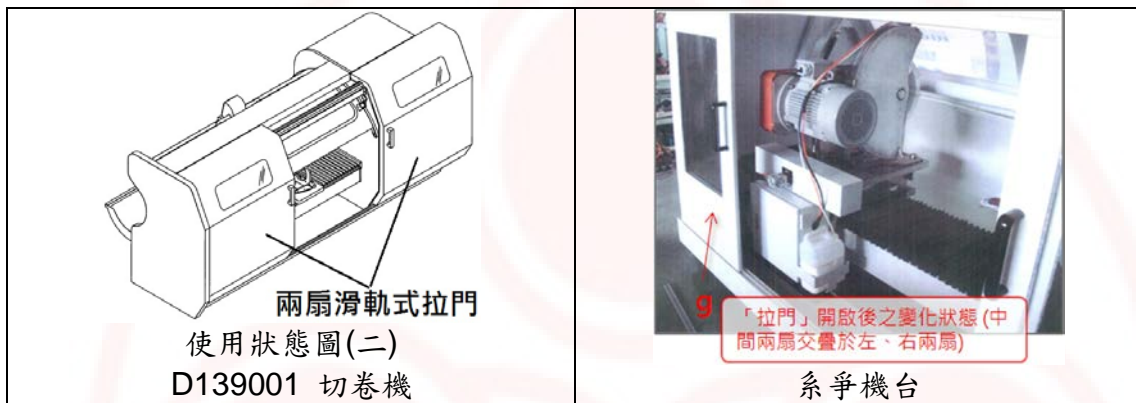


依據專利法施行細則第 53 條第 6 項之規定，在設計專利揭露的圖式中，除了標示為參考圖者不得用於解釋設計專利權範圍之外，基於整體原則，在確定設計專利權範圍時，應當綜合各視圖所揭露的全部內容構成專利權範圍，在各視圖中所揭露的所有設計特徵皆應予以考量而不得忽略。據此，申請人在使用狀態圖或變化圖等輔助圖所揭露的設計特徵，將會被認為屬於專利權範圍的一部份，構成設計專利權主張時的限制條件之一。

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。

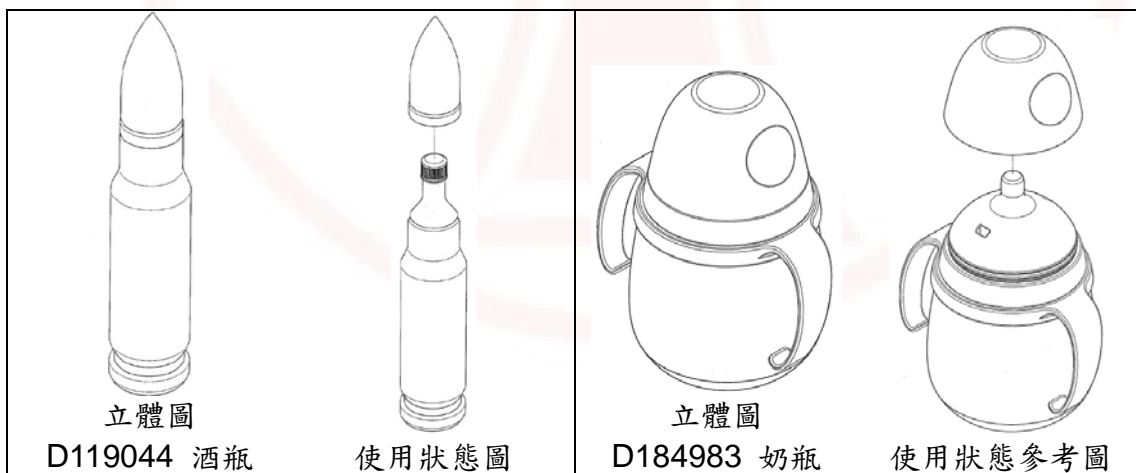


本件訴訟事件中，對系爭機台與系爭專利的外觀是否相同或近似之判斷時，在使用狀態圖的比對部分，法院以「系爭專利拉門開啟後，工作機台之外觀係呈拉門可滑動到控制箱後方的變化狀態；而系爭機台拉門之中間兩扇設於外軌道，左右兩扇設於內軌道，故拉門開啟後，中間兩扇拉門交疊於左、右兩扇拉門，而不會超出工作機台」的理由，判斷二者工作機台後方滑門數量及開啟後外觀不相同，併同其他外觀上的差異特徵，法院認定系爭機台與系爭專利之外觀不相同亦不近似，系爭機台未侵害系爭專利權。



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。



一帶一路沿線之專利申請概況

余彥菁

中國大陸為推動一帶一路戰略佈署，祭出製造業者們享有諸如兩年免費租賃之額外優惠，中國大陸劃時代的計畫更造就了兩座新興城市，被喻為「新深圳」與「新杜拜」。透過這個雄心勃勃的計畫，古代絲綢之路重新燃起，透過興建高速公路、鐵路、港口及管線橫跨中東，串聯亞洲與歐洲和南非，陸地之“一帶”途經霍爾果斯直達歐亞大陸運輸貨物，而海上之“一路”透過一系列港口，連結中國大陸沿岸都市至非洲與地中海。

一帶一路是一個全球化的願景，預計總投資金額為9,000億美元（約27兆台幣），目標在於串聯65個國家，涵蓋地球上70%的人口、3/4的能源、1/4的貨物和服務以及28%的全球GDP（約為21兆美元），如此龐大的商機，專利布局就顯得格外重要，因此中國大陸專利局規劃發展司從2016年開始，對“一帶一路”沿線國家專利活動展開統計監測工作，以下為中國大陸與沿線國家相互之專利往來情況。

2016年中國大陸在一帶一路沿線國家專利申請公開件數共計4,834件，較2015年成長47.1%，涉及18個國家，較2015年增加3個國家，其中，印度為最大宗（3,017件），申請量高居所有目的國家首位，第2名到第5名依序為俄羅斯（789件）、新加坡（425件）、越南（285件）及印尼（120件）；2017年上半年，中國大陸在沿線國家專利申請公開件數為2,174件，較2016年同期成長17.8%，涉及17個國家，前5名依序為印度（1,028件）、俄羅斯（631件）、新加坡（180件）、越南（108件）及波蘭（55件），其中波蘭在2017年上半年首次擠下印尼進入前5名。（請參見表1）

表1 中國大陸在沿線國家專利申請狀況

	2016年		2017年上半年	
	國家	案件量	國家	案件量
1	印度	3,017	印度	1,028
2	俄羅斯	789	俄羅斯	631
3	新加坡	425	新加坡	180
4	越南	285	越南	108
5	印尼	120	波蘭	55

2016年，沿線國家在中國大陸申請專利共計3,697件，較2015年成長18.2%，分別來自37個國家，申請量排名前5名的國家分別為新加坡（1,103件）、以色列（919件）、印度（334件）、沙烏地阿拉伯（273件）及俄羅斯（199件），共計申請2,772件，佔沿線國家總申請量的74.9%；2017年上半年，沿線國家在中國大陸專利申請共計2,038件，較2016年同期成長23.2%，捷克擠下俄羅斯進入前5名，前5名國家申請案件量共計1,601件，佔沿線國家申請總量的78.6%。（請參見表2）

表2 沿線國家在中國大陸專利申請狀況

	2016年	2017年上半年
--	-------	----------

	國家	案件量	國家	案件量
1	新加坡	1,103	新加坡	775
2	以色列	919	以色列	459
3	印度	334	印度	177
4	沙烏地阿拉伯	273	沙烏地阿拉伯	96
5	俄羅斯	199	捷克	94

以技術領域而言，2016 年中國大陸在沿線國家專利申請件數以數位通訊、計算機技術和電器設備及電能為最多，分別為 1,060 件、676 件和 278 件，2017 年上半年則以計算機技術相關案件為最多。(請參見表 3)

表 3 中國大陸在沿線國家專利申請前 5 大技術領域

	2016 年		2017 年上半年	
	技術領域	案件量	技術領域	案件量
1	數位通訊	1,060	計算機技術	375
2	計算機技術	676	數位通訊	368
3	電器機械設備及電能	278	電器機械設備及電能	164
4	電信	245	有機精細化學	117
5	有機精細化學	224	電信	97

中國大陸在沿線國家專利申請前 4 大申請人為華為技術、小米科技、中興通訊和騰訊科技，表現亮眼，和其他申請人相較案件量大幅領先。(請參見表 4)

表 4 中國大陸在沿線國家專利申請前 5 大申請人

	2016 年		2017 年上半年	
	申請人	案件量	申請人	案件量
1	華為技術有限公司	805	華為技術有限公司	199
2	小米科技有限責任公司	343	小米科技有限責任公司	123
3	中興通訊股份有限公司	273	中興通訊股份有限公司	64
4	騰訊科技(深圳)有限公司	209	貝達藥業股份有限公司	62
5	天馬微電子股份有限公司	99	宇龍計算機通信科技有 限公司	37

目前為止，一帶一路已經為中國大陸企業創造 18 萬個就業機會及 11 億美元的納稅額，整體戰略所帶來的影響持續發酵當中，商業行為與專利布局向來相輔相成並駕齊驅，中國大陸在沿線國家專利申請件數快速增加，且申請國別布局集中，新加坡、以色列和印度也積極向中國大陸申請專利，臺灣與中國大陸比鄰而居，對此趨勢之發展應多加留意。