

# 2013年台北科技大學 設計專利侵害鑑定



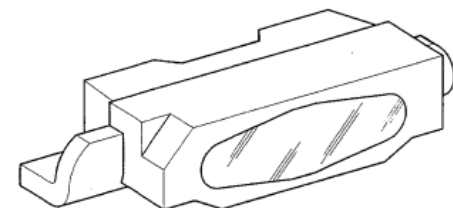
---

智慧財產局  
顏吉承



# 設計專利權價值知多少？

- ✦ 台灣板橋地方法院於 2007 年 10 月 16 日宣判，認定台灣 A 公司之 LED 產品(應用在手機作為液晶螢幕背光源)侵害日本 B 公司之設計專利(第 089036 號專利權)，判決 A 公司應給付 B 公司新台幣 8000 萬元之損害賠償
  - ✦ 台灣高等法院於 98 年 7 月 29 日判決上訴駁回，維持原審判決
  - ✦ 最高法院於 98 年 12 月 22 日判決原判決廢棄，發回智慧財產法院更審
  - ✦ 智慧財產法院於 99 年 7 月 22 日更一審判決日本公司敗訴
  - ✦ 最高法院 100 台上字第 1843 號判決日本公司敗訴





# 大綱

設計專利基本概念

設計專利侵害判斷基本概念

解釋專利權範圍

解析被控侵權物品

比對專利權範圍vs.被控侵權物品

設計之近似判斷

禁反言原則&先前技藝阻卻

新專利法



# 設計專利基本概念





# 專利說明書範例-發光二極體

## 設計名稱

發光二極體

## 物品用途

本創作係用於照亮物品顯示之部分。

## 設計說明

本創作為「發光二極體」之外形設計。該發光二極體之本體前面呈現底端中央下凸寬梯形之狹長方形，且左右兩側分別呈現外上角隅大弧角之L形兩側部；本體前面中央呈現兩端為弧形而中央上下端為尖角之橫寬狀菱形窗面；本體後面呈現後端中央為梯形缺口；該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸



# 專利說明書範例-發光二極體(2)

部；配合側視，上述L形兩側部之彎折角端係呈現弧角，而本體為後部兩側內縮之梯形後部；本體後面呈現上述該後部後面中央缺口之兩側分別具有矩形部。由上述構成本創作之整體造形精巧別緻，具新穎獨特之視覺效果及創作性。

申請專利範圍

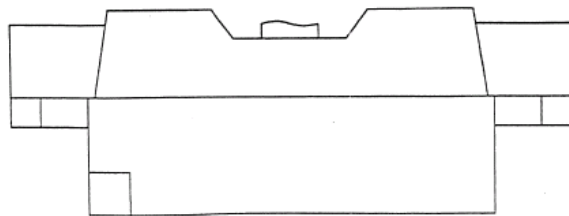
如圖所示「發光二極體」之設計。



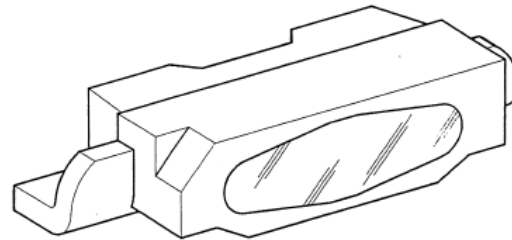


# 圖式範例-發光二極體(3)

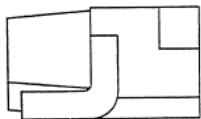
## 圖式



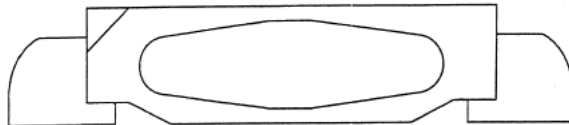
俯視圖



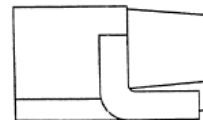
立體圖



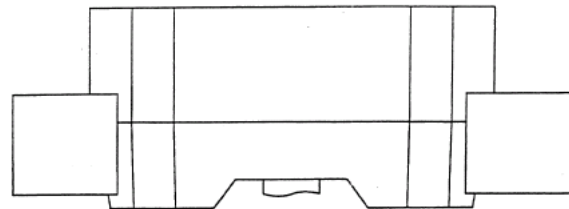
左側視圖



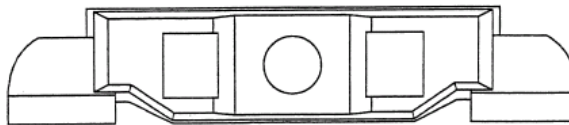
前視圖



右側視圖



仰視圖



後視圖

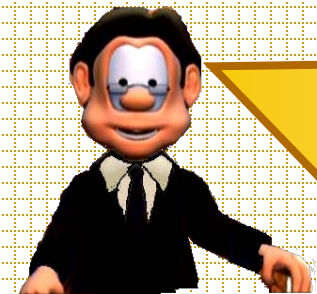


# 專利審查的對象

## 專利法136.II/137

- 設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。
- 衍生設計利權得單獨主張，且及於近似之範圍。

專利審查的對象：申請專利之設計(claimed design)，係以圖式所揭露物品之外觀為準，得審酌說明書中所載有關物品及外觀之說明，尤其是設計名稱所指定之物品，共同構成申請標的(subject matter)之創作。





# 設計之定義

指用途與功能，是設計所應用之載體，並據以指定所屬技藝領域，得以區別著作權保護的藝術創作



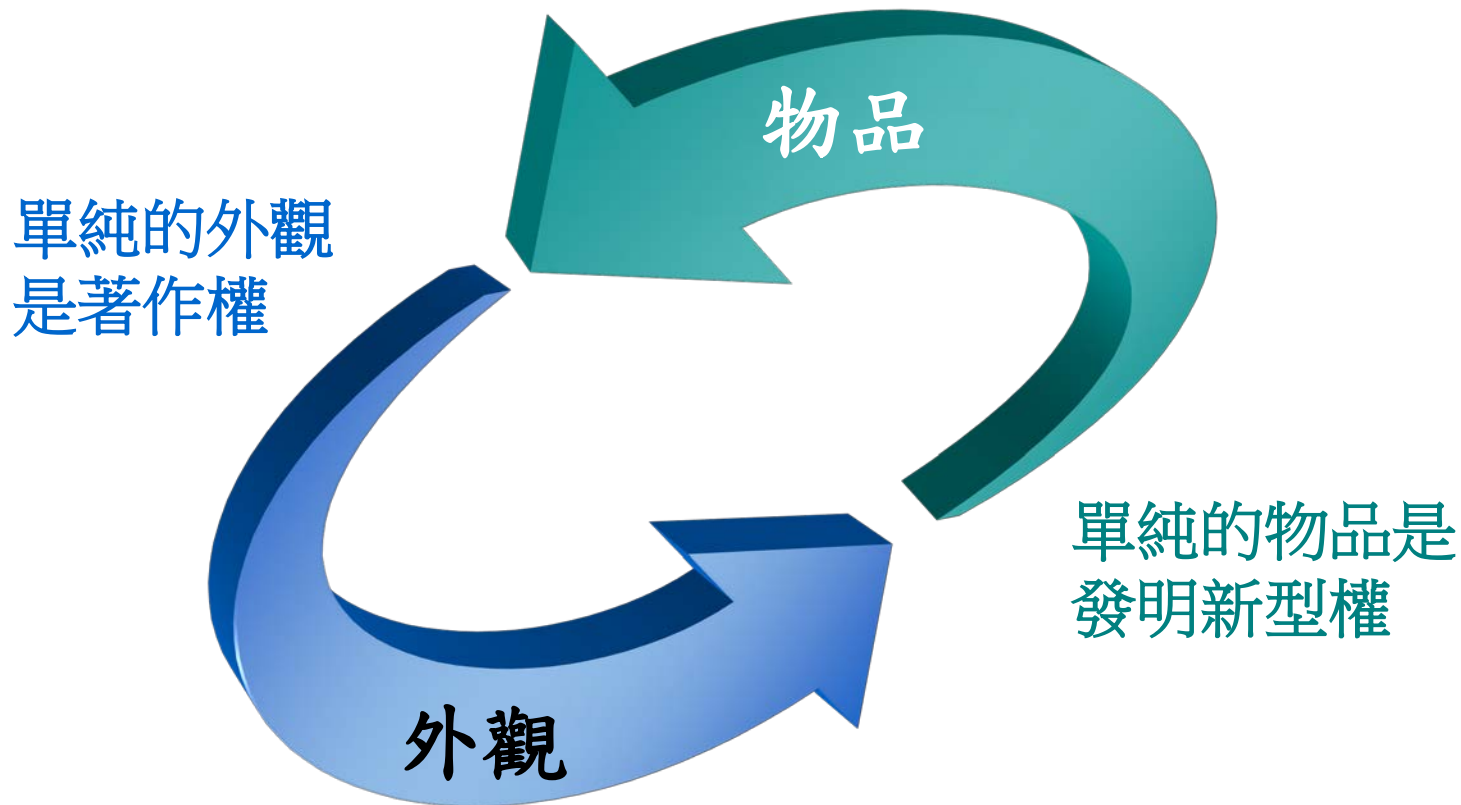
區別保護技術的發明、  
新型專利

指立體形狀、平面花紋、色彩或其結合，是設計創作之所在



# 設計為物品與外觀之結合

✦ 設計為應用於物品之外觀，是外觀與物品之結合，兩者不可分離而單獨存在，單純的外觀或單純的物品均不能構成設計專利的客體





# 設計專利保護的物品

有體物

有體物係具有三度空間之實體  
氣體、液體、光、電、煙火、電  
腦字型不屬之；圖像例外保護

擺飾物vs.藝術品

用途功能

設計專利  
保護的物品

開放部分設計，現行專利法  
保護汽車車頭、瓶口、帽舌

獨立~~X~~交易

藥粉vs.藥錠

固定形態

動~~X~~產

現行專利法保護建築、  
室內、庭園



# 非屬設計保護之物品

➤ 不符合“有體物”之規定

## 電腦字型

**A B C D E F G H I J K L M N**

**O P Q R S T U V W X Y Z**

**a b c d e f g h i j k l m n**

**o p q r s t u v w x y z**

## 煙火





# 非屬設計保護之物品

➤ 是否具有“用途”“功能”？

藝術品



手機吊飾





# 非屬設計保護之物品

➤ 是否具有“固定形態”？

藥粉



藥錠

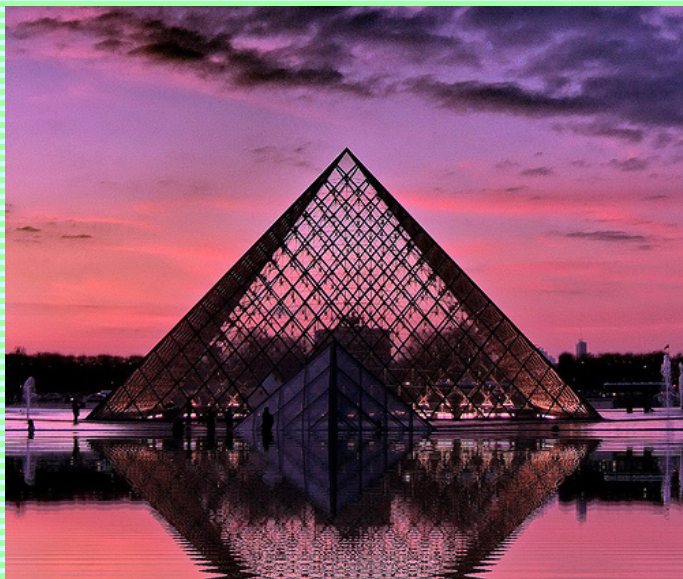




# 改屬設計保護之物品

► 不論是否為“動產”

## 仿金字塔建築物



## 預鑄式報攤

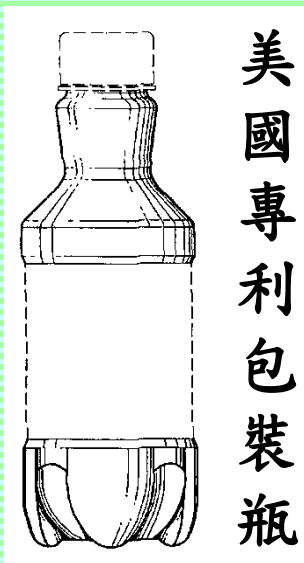




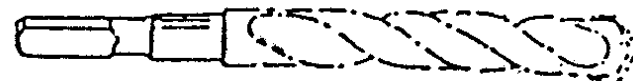
# 改屬設計保護之物品

► 開放部分設計保護物品之一部分的設計

## 包裝瓶之瓶底等



## 鑽頭之柄部



美國專利Des. 257,511 :  
鑽頭



# 設計之外觀及圖像

## 形狀

- 指物體外觀三度空間之輪廓或樣子
- 通常為立體形式

## 花紋

- 指點、線、面或色彩所表現之裝飾構成
- 通常為平面形式

## 色彩

- 學理上，指色光投射在眼睛中之視覺感受
- 設計專利保護色彩計劃或著色效果
- 非屬空間性質的設計，而異於形狀、花紋

## 圖像

- 電腦圖像
- 圖形化使用者介面
- 前述二者衍生之連續動態圖像



# 設計僅保護物品本身的形狀

➤設計不保護轉化其他用途之形

## 絲巾/布料



## 肚兜&飾物





# 設計僅保護物品本身的形狀(2)

➤設計不保護依循其他物品之形

包裝



包裝紙





# 設計僅保護物品本身的形狀(3)

## ►設計不保護商業服務之形

### 毛巾



### 毛巾的包裝

設計名稱為“飾品”而為異於毛巾之用途者，得為設計專利之保護標的





# 設計僅保護物品本身的形狀(4)

## ➤設計不保護模製之形

糕餅模具



糕餅





# 花紋之類型

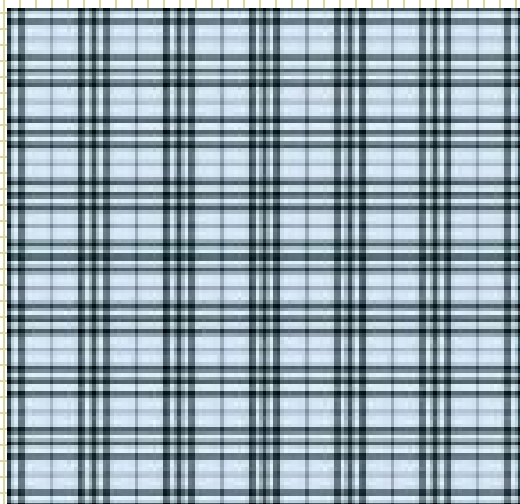




# 設計保護之色彩



## ✦ 設計保護物品之色彩計劃或著色效果

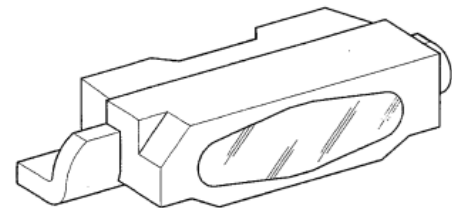
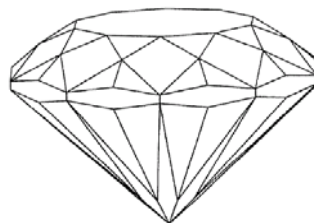


➤ 兩塊布料近似嗎？



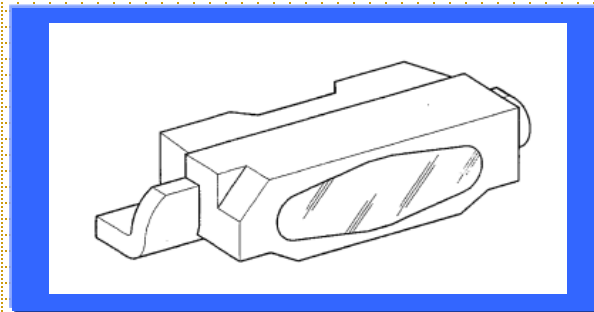
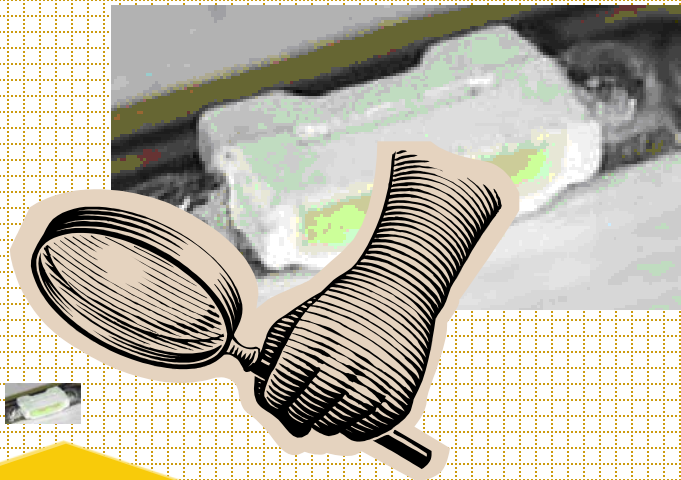
# 設計之視覺性

- ✦ 設計，指對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。
- ✦ 視覺性之規定將設計與具技術性之發明及新型予以區隔，並排除肉眼無法確認而必須藉助其他儀器始能確認之設計。**2004年審查基準**
- ✦ 現行審查基準&智慧法院99民專上更(一)字第1號：  
：1.設計專利係保護物品外觀訴諸視覺之創作，不保護訴諸其他感官之創作；2.觀察設計專利之標的應模擬消費者選購商品之型態，只要得以肉眼觀察，不論是否須藉助儀器，均得為設計專利保護之標的，除非是肉眼完全無法觀察者始非設計專利保護之標的。





# 智慧法院民專上更(一)字第1號



**被控侵權產品**  
本體4mm\*1.4mm  
L形側部0.6\*0.75mm  
肉眼解像力0.1~0.3mm

**99年度民專上  
更(一)字第1號  
系爭專利立體圖**



# 專利權範圍

## 專利法第136條第1項

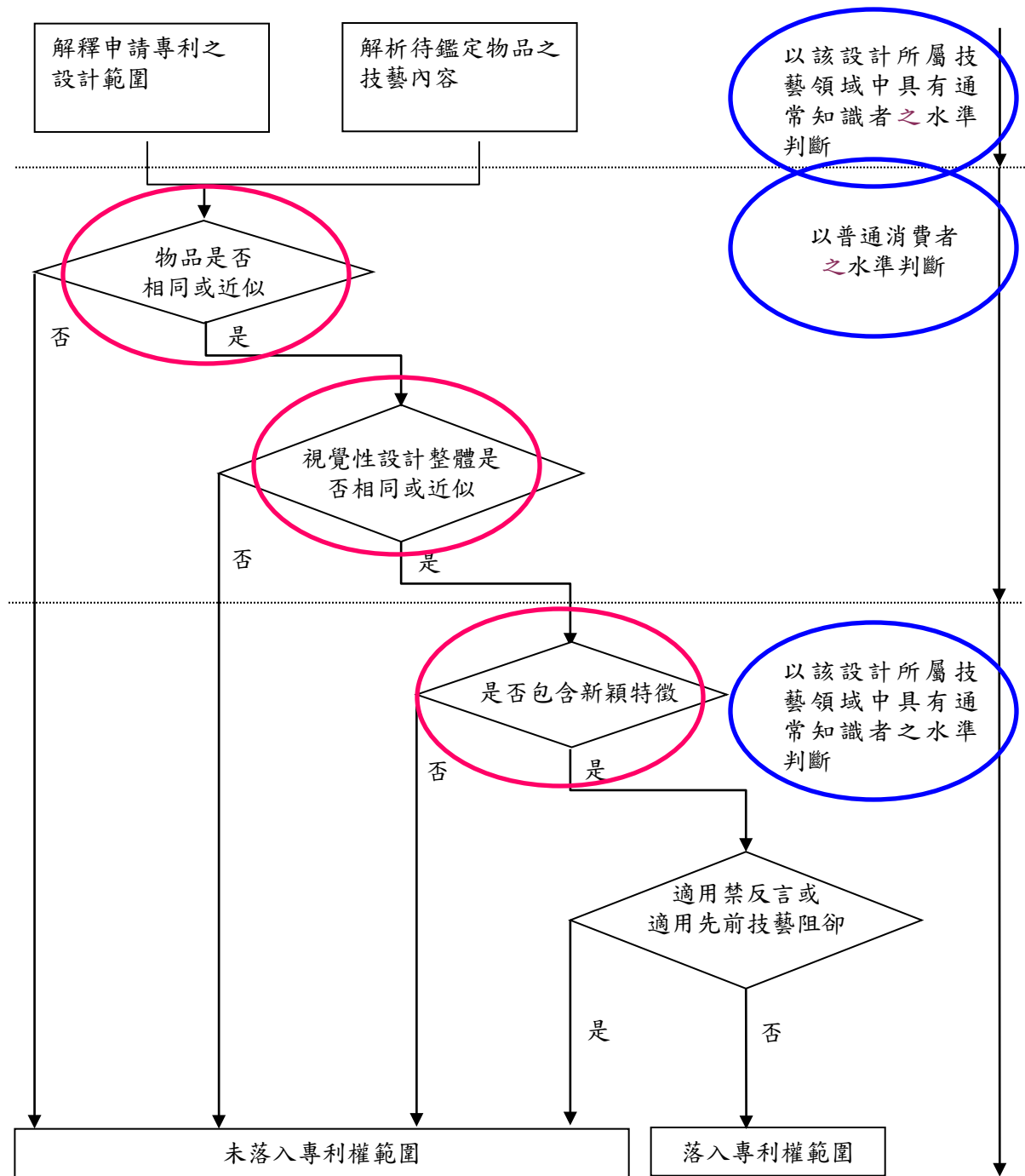
設計專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而實施（製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口）該設計或近似該設計之權。





# 設計專利侵害判斷基本概念







# 專利侵害鑑定之任務

鑑定  
對象

專利侵害鑑定之任務：

●判斷待鑑定對象是否落入  
專利權範圍

判斷步驟：

- 1.確定專利權範圍
- 2.確定待鑑定對象之技藝  
內容
- 3.比對、判斷待鑑定對象  
是否落入專利權範圍

專利權範圍



# 專利侵害鑑定之依據

## 鑑定要點

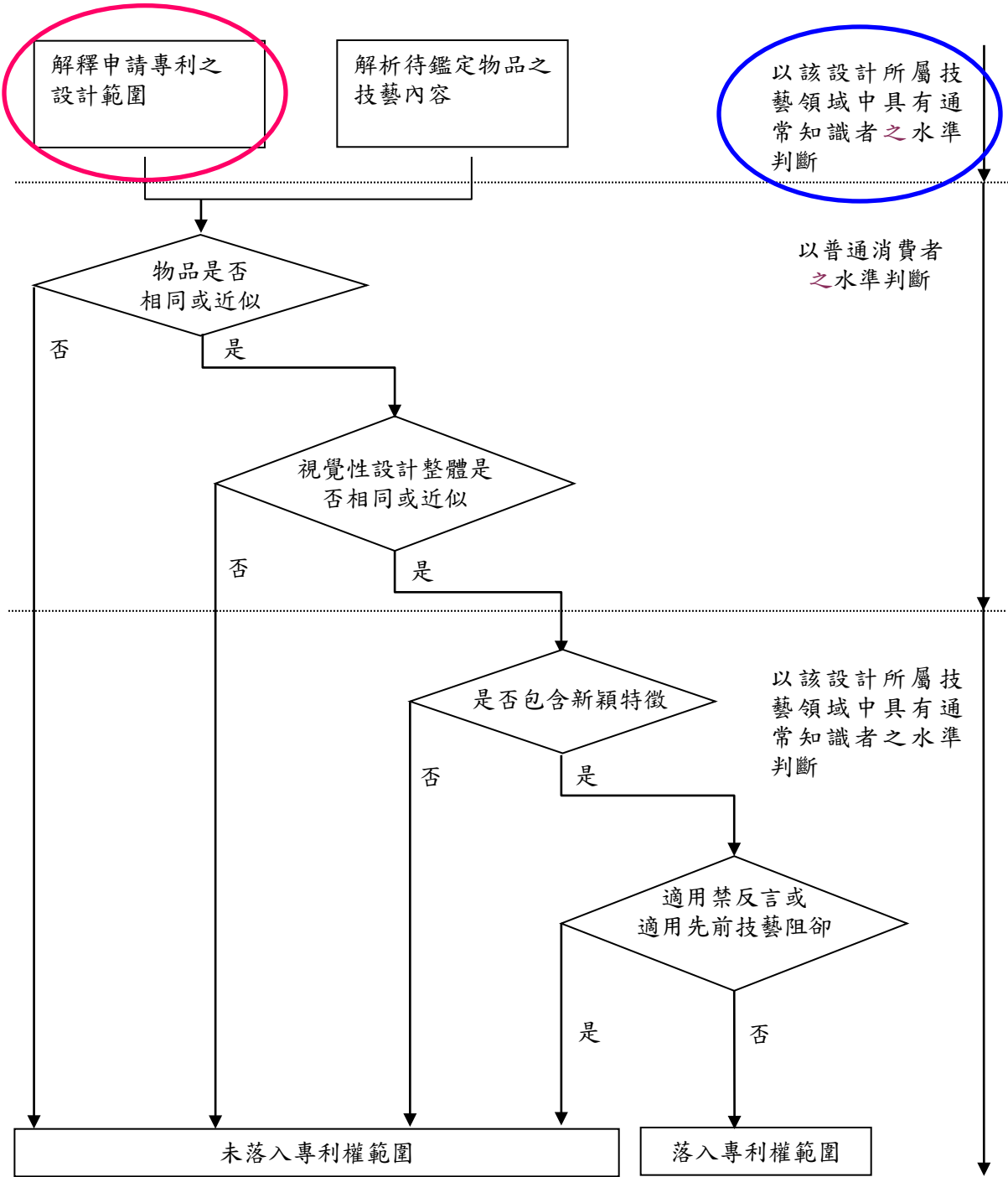
- 專利侵害鑑定要點(草案)

## 法院判決

- 各級法院相關判決之見解

## 學說見解

- 學說、各國實務見解





# 解釋設計專利權範圍



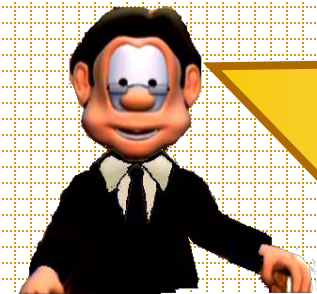


# 專利審查的對象

## 專利法136.II/137

- 設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。
- 衍生設計利權得單獨主張，且及於近似之範圍。

專利審查的對象：申請專利之設計(claimed design)，係以圖式所揭露物品之外觀為準，得審酌說明書中所載有關物品及外觀之說明，尤其是設計名稱所指定之物品，共同構成申請標的(subject matter)之創作。





# 解釋申請專利之設計範圍

- ✦ 設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書
- ✦ 解釋申請專利之設計範圍之主體
  - 該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，指具有申請時該設計所屬技藝領域中之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用申請時的先前技藝。
  - 一般知識，指該設計所屬技藝領域中已知的知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。
  - 普通技能，指執行設計工作之普通能力。
  - 申請時之一般知識及普通技能，合稱「申請時之通常知識」。



# 解釋設計專利權範圍

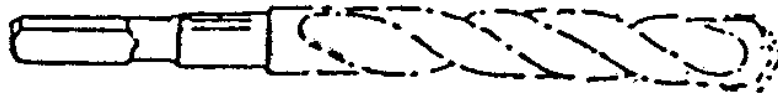
- # 依圖式，參酌設計名稱及內、外部證據，解釋之
  - 設計係物品與外觀之結合
- # 對照先前技藝，確認新穎特徵
  - 排除功能性設計
- # 衍生設計專利有近似範圍，得據以主張專利權



# 功能性設計

✦ 功能性設計，指物品外觀中純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構之設計

■ 如螺釘與螺帽之螺紋，  
鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽，  
風扇葉之輪廓

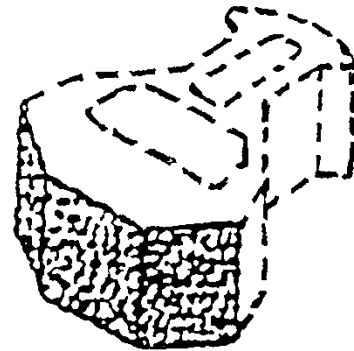


美國專利Des,257,511：鑽頭



# 功能性設計的判斷標準

- ✦ 判斷為功能性設計的標準：完全或主要係基於實用性目的之設計，或在物品交易及使用過程中看不見的設計(美國判決、MPEP)
  - 如六角形螺帽、滾珠軸承、高爾夫球桿、釣魚桿(In re Carletti)
  - 前述“主要...設計”，指“創作特徵”





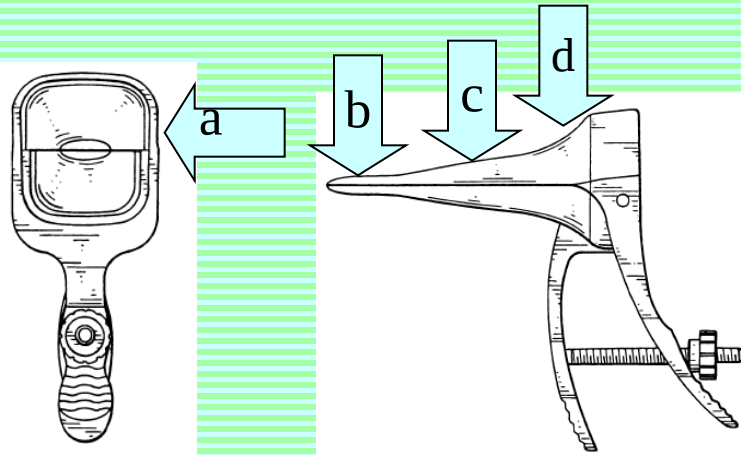
# 確認新穎特徵

- ✦ 新穎特徵(point of novelty)，指申請專利之設計對先前技藝有貢獻之特徵，限於視覺性設計，不包括功能性設計(litton)
- ✦ 先以說明書中所載之內容及申請歷史檔案為基礎，再將申請專利之設計與申請歷史檔案中或當事人所提之**先前技藝**比對，客觀認定其新穎特徵
  - 設計專利權範圍以圖式為準，並非以說明書中之文字記載為準



# 案例-鴨嘴器-確認新穎特徵

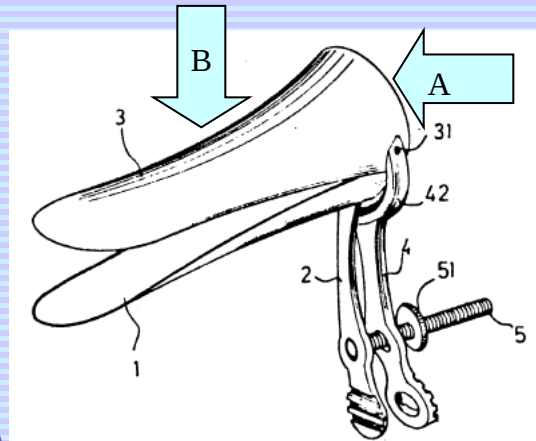
系爭專利圖式



第五圖

第二圖

舉發證據圖式

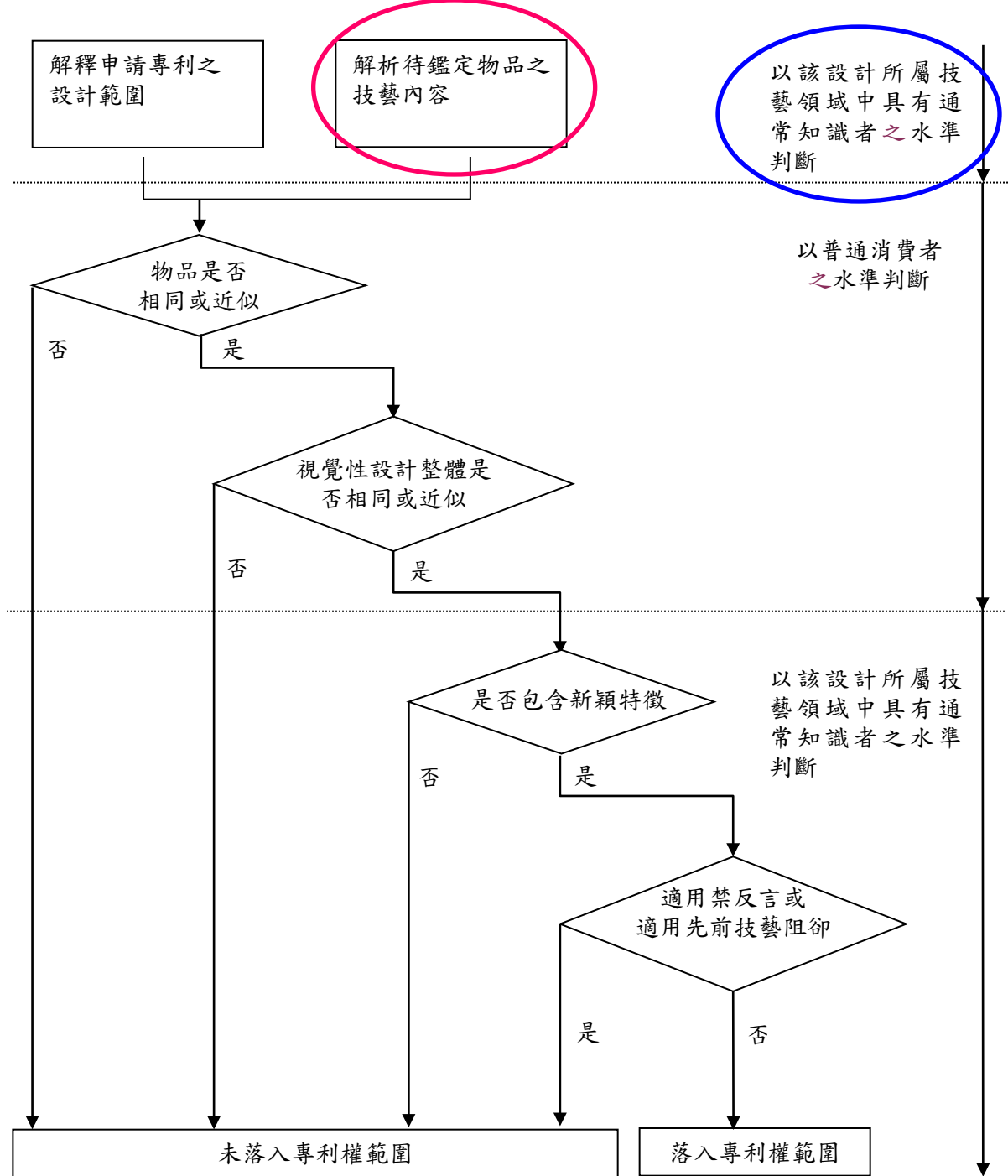


- ✦ 設計專利說明書記載：上框體與下框體之其中一端相對設為狹長且扁平狀之張合端**b**，張合端之中段**c**向另一端漸擴延伸**d**形成樞接端，其中，上框體之樞接端呈窗形**a**。
- ✦ 原告在準備書狀(一)第2頁即指出：本案嘴部與舉發證據的簡單喇叭造型視覺完全不同。
- ✦ 系爭專利之新穎特徵：上框體及下框體之外周輪廓(相對於**B**)及其後端之一體方窗形狀(相對於**A**)。



# 解析被控侵權物品







# 解析系爭物品

✦ 物品：依系爭專利之用途、功能認定系爭物品之對應部位，無關之部位不為比對內容

■ 錶帶vs.錶帶，非以錶帶vs.手錶

✦ 設計：依系爭專利之形狀、花紋、色彩認定系爭物品對應之部位，無關之部位不為比對內容

■ 形狀vs.形狀，非以形狀vs.形狀及花紋



# 解析系爭物品

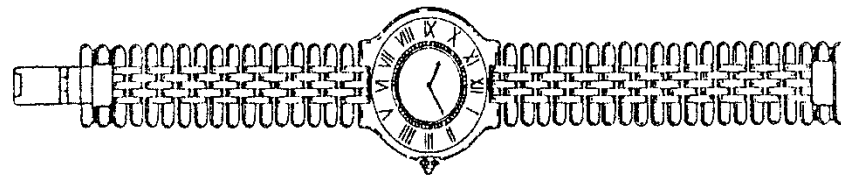


系爭設計

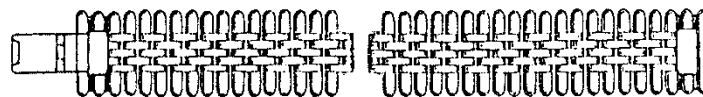
因花紋不得拆解，不得排除系爭物品中之花籽，僅以花葉設計與專利權比對



專利權



系爭物品



專利權

因物品可以拆解，應將系爭物品中之錶帶與專利權比對

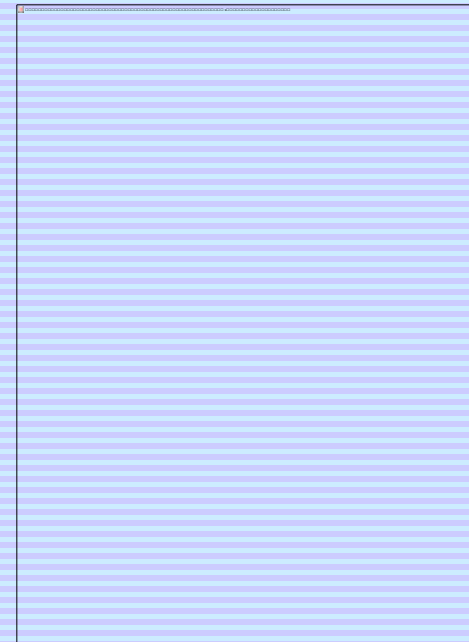


# 案例-足部磨皮機-解析系爭產品

系爭專利



系爭產品



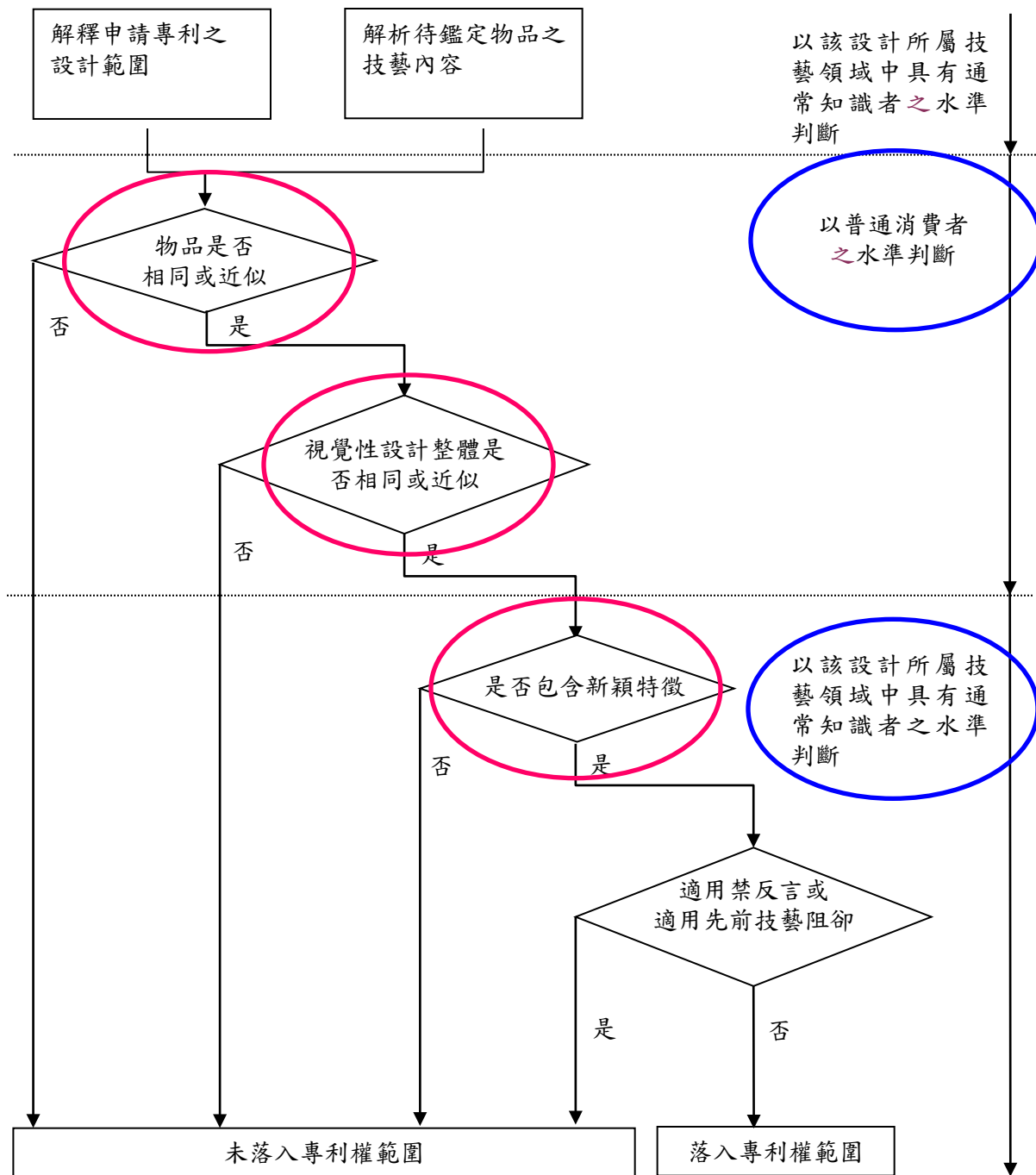
✦ 系爭產品有結構上可分離之元件，且其功能或設計與系爭專利無關者，均非比對之對象，此為全要件原則中附加原則之運用。

✦ 系爭產品中之頂蓋及防滑圈功能或設計與系爭專利無關，不予比對。



# 比對專利權範圍vs.被控侵權物品





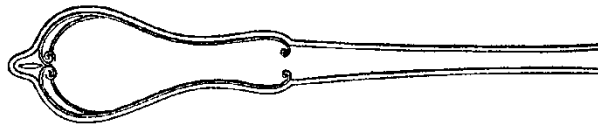


# 普通觀察者檢測

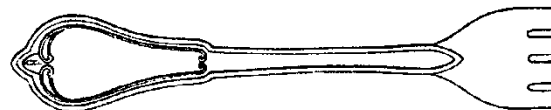
美國最高法院判決“普通觀察者檢測”之內容：

1. 近似判斷，應以**普通觀察者**(非專家或專業設計者)之觀點，對於被控侵權物品及專利施予購買時之**一般注意力**
2. 一般注意力，指購買產品時所施予之注意程度，僅注意整體設計之視覺效果，而不注意設計間之細微差異
3. 若被控侵權物品與系爭專利之設計僅在圖形或線條有細微之差異，不足以產生不同之視覺效果者，應認定兩者實質相同

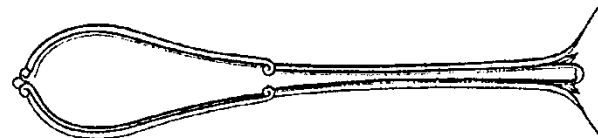
WHITE, 1868.



WHITE, 1867.



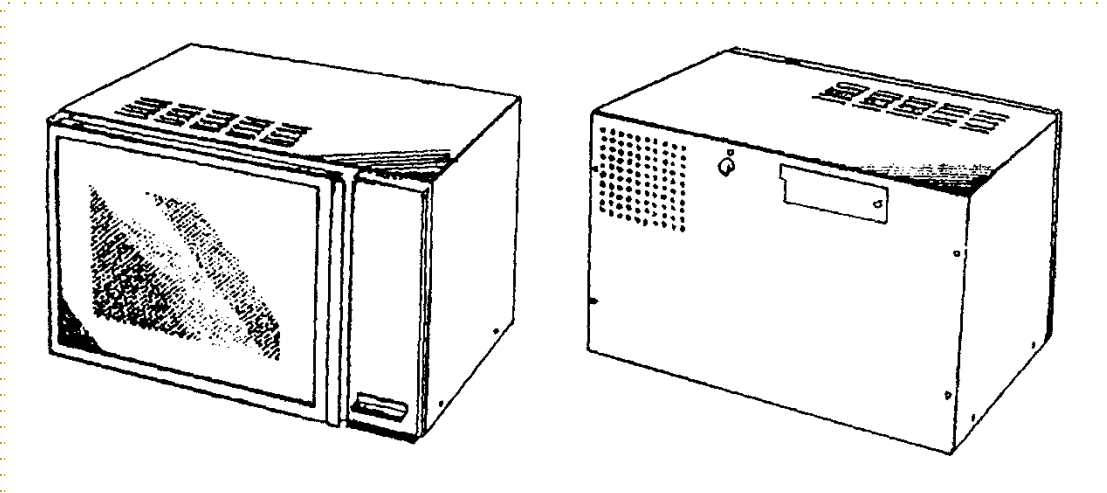
GORHAM CO.



美國“餐具”Gorham案

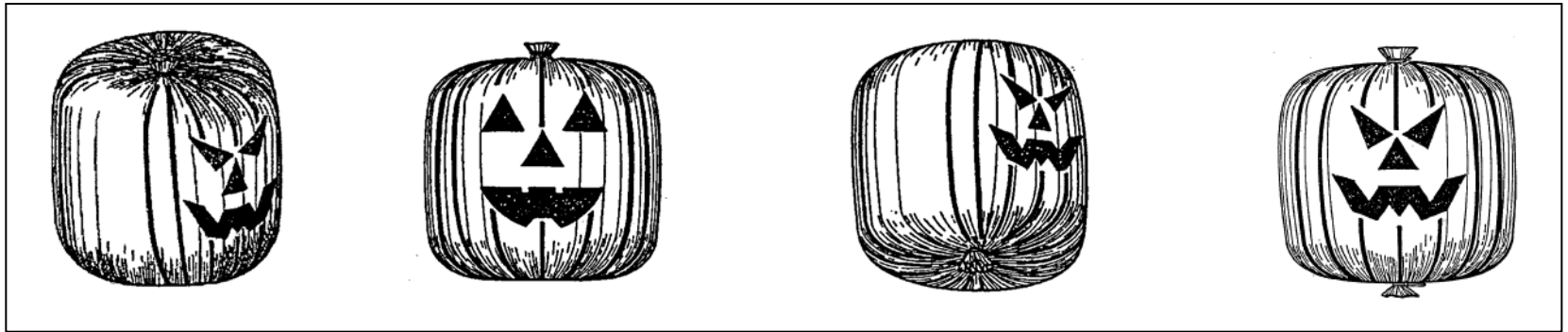


# 美國 Des. 226,990 號 “微波爐” Litton 案



美國聯邦巡迴上訴法院認為有3項新穎特徵：

1. 門板上有三環顏色不同的飾框
2. 門上無外凸握把
3. 門栓的控制置於控制板



上圖為美國專利Des. 310,023 “萬盛節袋子”，內部填充，作為南瓜燈形

右圖左側為被告Noteworthy公司塑膠袋

聯邦巡迴上訴法院判決：

- 1.兩個臉譜
- 2.臉譜的表情
- 3.袋體底部形狀
- 4.閃亮的外表



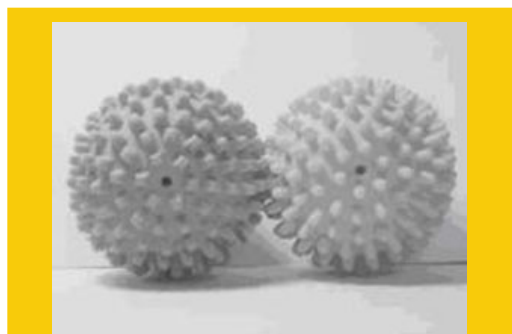
四項新穎特徵不同，未侵害專利  
註：比對整體設計，包括袋體；  
非僅比對“臉譜花紋”部分



# 英國最高法院判例



PMS按摩球



Green Lane烘衣球



PMS洗衣球



✦ 英國最高法院同意專利局的看法，認為設計規則第7條中所指稱的「相關領域（the sector concerned）」不但包含相關商業領域，也涵蓋可能有先前技藝揭露的其他商業領域，「烘衣球」設計的相關商業領域當然也包含「按摩球」的商業領域，「按摩球」可作為「烘衣球」的先前技藝，據以評估GL的烘衣球設計的有效性。

✦ 結論：設計之權利範圍及可專利性不涉及「物品」的概念



# 比對設計專利權範圍與系爭物品

以用途、功能為準：1.用途與功能均相同，2.用途相同但功能不同者，3.用途相近不論其功能是否相同  
應考量商品產銷及使用的實際情況，  
並得參酌工業設計分類

系爭物品必須包含相同之新穎特徵始有侵害專利之可能



系爭物品所產生的視覺印象會使普通消費者誤認為是系爭專利，而產生混淆者，應認定兩者近似



# 設計之近似判斷





# 相同及近似設計4種態樣





# 物品之近似判斷

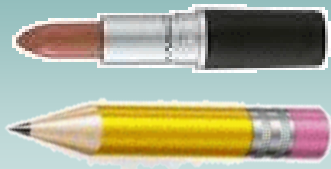
---





# 物品之近似判斷

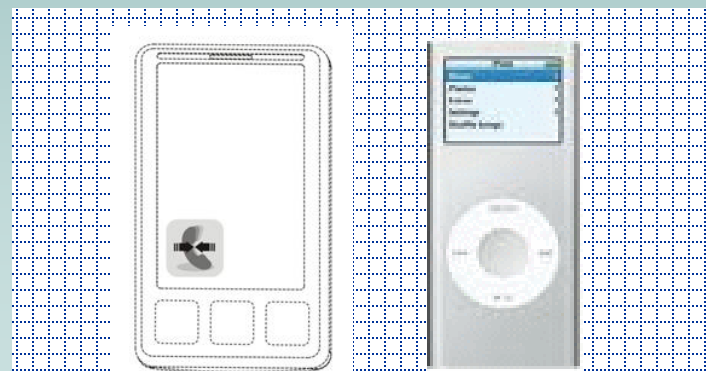
## 用途不同



## 用途相同功能不同



## 用途近似



智慧型手機(多功能)vs.MP3



# 外觀之近似判斷





# 視覺性設計整體是否相同或近似

- # 設計之近似等同於發明專利之均等
- # 判斷標準：若系爭物品所產生之視覺效果使普通消費者誤認其為系爭專利，即兩者產生混淆者，則為近似
- # 判斷之時間點：侵權行為發生時
- # 判斷原則：
  - 專利權整體原則—設計的每一項元素均為必要(1938 Dixie-Vortex)・設計專利中並無任何部位是不重要或無關實質(1998 Goodyear Tire)
  - 其他原則同審查基準



# 近似判斷之主體

✦ 近似判斷之主體：普通消費者，指對於該設計所應用之物品具有普通認知能力之人，並非所屬技藝領域中之專家或專業設計者

■ 日常用品：一般社會大眾(一般消費者)

■ 醫療器材：專業醫師或採購人員



一般消費者





# 外觀之近似判斷的標準及方式

普通消費者是否產生混淆、誤認

近似判斷的方式

整體觀察

綜合判斷

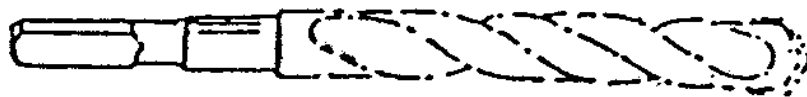
肉眼直接  
觀察比對

普通消費者選購商  
品須藉助儀器觀察  
者得以儀器為之



# 整體觀察

- # 應以申請案之圖式及先前技藝（被控侵權物品）所揭露之整體外觀作為觀察、判斷對象
  - 1. 僅注意二者整體外觀個別所生之視覺效果，
  - 2. 不忽略亦不拘泥於各個設計特徵或細微差異，
  - 3. 但應排除功能性設計。



美國專利Des. 257,511：鑽頭

- # 從圖面再構成一設計，而非就各視圖比對
- # 並非一有不同即符合新穎性要件，即認定兩者不相同、不近似(法院判決)



# 綜合判斷(1)

- ✦ 以申請專利之設計為對象；以容易引起普通消費者注意之**特徵部位(即要部)**為**重點**，再綜合其他設計特徵，據以構成申請專利之設計及先前技藝（被控侵權物品）個別**整體外觀統合的視覺效果**，客觀判斷二者之間是否相同或近似。
- ✦ **特徵部位**，指主、客觀上容易引起普通消費者注意之部分；得依申請專利之設計本身的使用習慣、所屬技藝領域中商品的實施情況、流行趨勢或先前技藝的分布狀態等予以認定。



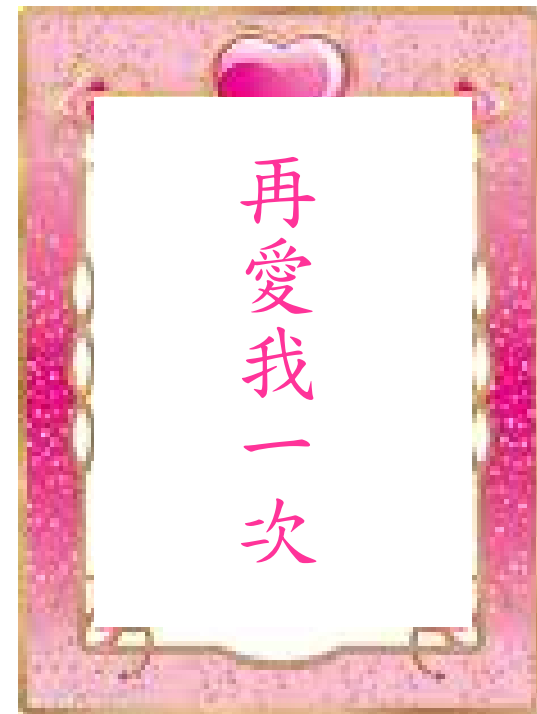
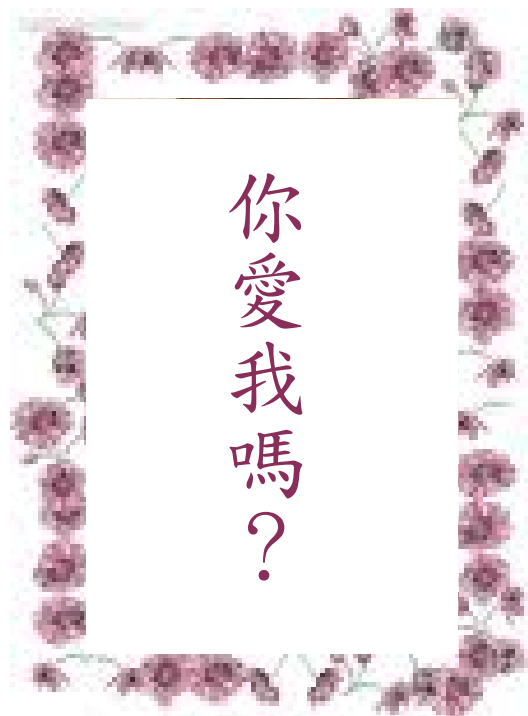
## 綜合判斷(2)

- ✦ 申請專利之設計與先前技藝（被控侵權物品）兩者之**視覺效果實質相同**而有混淆、誤認之虞者，則構成相同或近似。
- ✦ 外觀的相同、近似判斷，係以申請專利之設計與先前技藝（被控侵權物品）兩者容易引起普通消費者注意之**特徵部位為重點**，判斷時應賦予較大的權重。
- ✦ 簡言之，若申請專利之設計與先前技藝之特徵（被控侵權物品）部位相同，或僅有細微差異而為近似者，應認定二者**整體構成近似**。



# 整體觀察、綜合判斷(1)

✦ 看看他是誰？

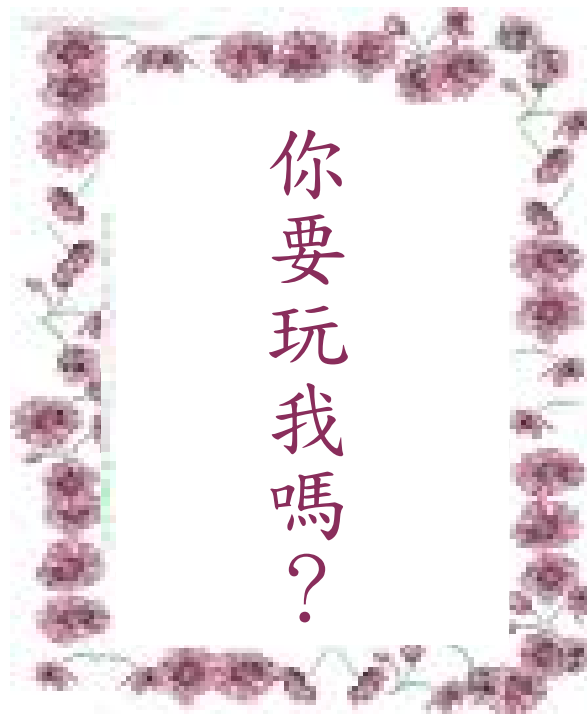


在短短1秒內就能辨認他們，就是利用整體觀察綜合判斷的方式，而非逐一比對的觀察方式



# 整體觀察、綜合判斷(2)

# 再來試試看



日常生活中我們都是用  
整體觀察綜合判斷的方式



# 特徵部位(容易引起注意之部位)

## 新穎特徵

- 申請專利之設計對照先前技藝客觀上使該外觀具新穎性、創作性等專利要件之創新內容。
- 必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不包括功能性設計。

## 視覺正面

- 普通消費者選購或使用商品時主觀上會注意的部位。
- 例如汽車底盤、冰箱背部均非注意的部位。

## 具變化外觀之設計(外觀之變化)

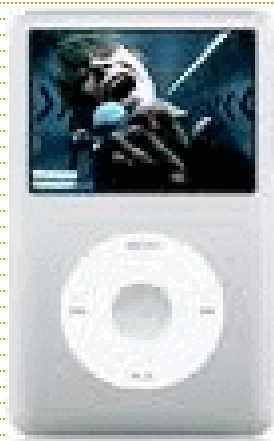
- 具變化外觀之設計於銷售或使用時會呈現不同形態，其創意在於外觀之變化，近似判斷應以該外觀之變化為重點。
- 例如變形金剛(具多個使用狀態)、摺疊椅、果汁機。



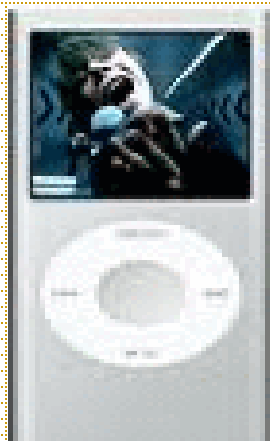
# 新穎特徵

## ✦ 新穎特徵

- 指申請專利之設計中對先前技藝有貢獻之特徵，限於視覺性(裝飾性)設計，不包括功能性設計
- 新穎特徵=差異，容易引起普通消費者注意
- 對於以下文字您會注意那部分？  
門門閆閆閆閆開閉間閒閃閣閣悶問閭閭
- 對於以下兩物品您會注意那部分？



差異何在？



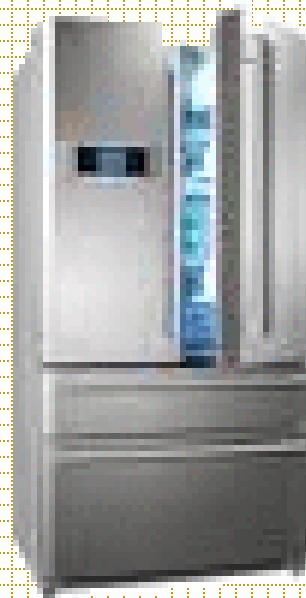
1. 先前技藝的擁擠程度會影響外觀近似範圍的大小。
2. 新穎特徵越少專利權範圍越大。
3. 前述二者是否矛盾？



# 視覺正面

✦ 普通消費者選購或使用商品時主觀上會注意的部位

■ 例如掛鐘之顯示面板、畫框之正面、冰箱之門





# 具變化外觀之設計(外觀之變化)

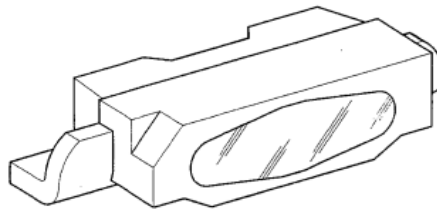
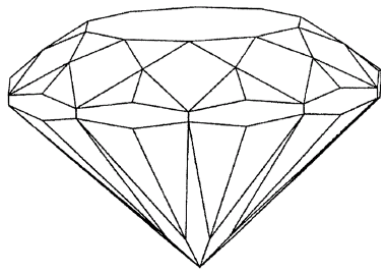
- ✦ 申請專利之設計有外觀之變化者，該外觀之變化容易引起普通消費者注意
  - ✦ 摺疊椅之使用形態及摺疊形態均須比對
  - ✦ 果汁機之組合形態及裝箱形態均須比對
  - ✦ 變形金剛之多個使用形態均須比對





# 肉眼直觀

- ✦ 肉眼直接觀察比對，指不能透過儀器觀察
  - ▣ 基準說法vs.日本學說
  - ▣ 直接觀察vs.間接觀察=同時同地vs.異時異地觀察
- ✦ 因為產業之需求，日本審查及判決：依交易時之狀況是否須使用儀器而定，並非絕對不能使用（智慧法院99民專上更(一)字第1號）
  - ▣ 例如鑽石及發光二極體





# 案例-糖果紙-視覺性設計之近似判斷

## 系爭專利



## 系爭產品

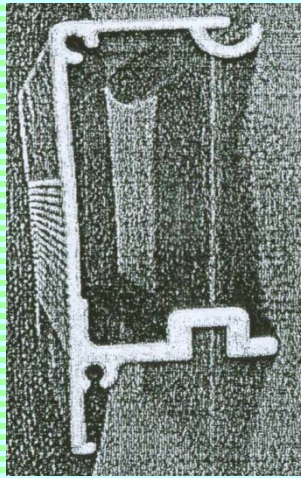


- ✦ 系爭專利與系爭產品之外觀差異在於：(1)左、右兩邊緣段中之連續花紋，一為雙心紋，另一為半圓環形紋；(2)中段中之斜條紋，一為右上至左下之斜條紋，另一為左上至右下之斜條紋；(3)色彩中之棗紅色部分，一為暗沈的棗紅色，另一為鮮明之棗紅色。
- ✦ 系爭專利之主要設計特徵在於花紋與色彩之結合，其花紋包括雙心紋及斜條紋兩種，由於系爭產品之半圓環形紋不同於花紋，該花紋之差異已占兩花紋之半，且該花紋為新穎特徵之所在，致被控物所產生的視覺印象不會使普通消費者將之誤認為系爭專利之整體視覺性設計，故兩者之整體視覺性設計既不相同亦不近似。

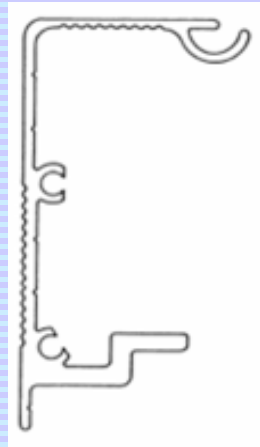


# 案例-門軌-視覺性設計之近似判斷

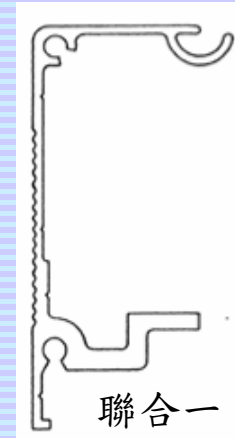
被控侵權物



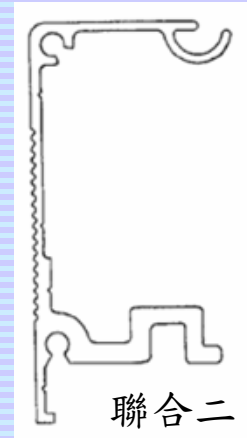
系爭專利



聯合新式樣



聯合一



聯合二

- ✦ 先前技術之軌道呈□造型，只是下方凹槽呈半圓形 ，而聯合二呈方形，故聯合二中之□造型軌道為已知之設計，並未構成特異之視覺效果，聯合二與系爭專利應屬近似設計。
- ✦ 系爭產品與聯合二之外觀幾近相同，故系爭產品與系爭專利整體之視覺性設計近似。



# 新穎特徵檢測





# 新穎特徵檢測

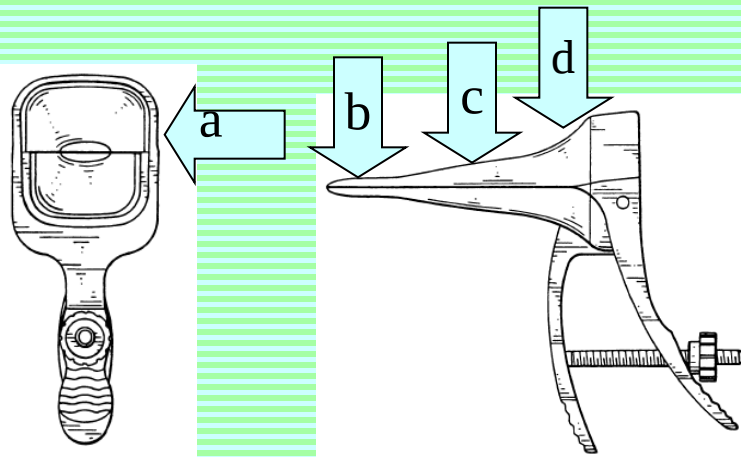
## ✦ 1984年美國聯邦巡迴上訴法院於Litton System案判決：

- ✦ 1. 系爭物品與系爭專利近似尚不足以認定系爭物品落入專利權之均等範圍
- ✦ 2. 系爭物品必須竊用設計專利之新穎特徵始構成侵權
- ✦ 3. 新穎特徵必須是設計專利異於先前技藝的裝飾性特徵



# 案例-鴨嘴器-確認新穎特徵

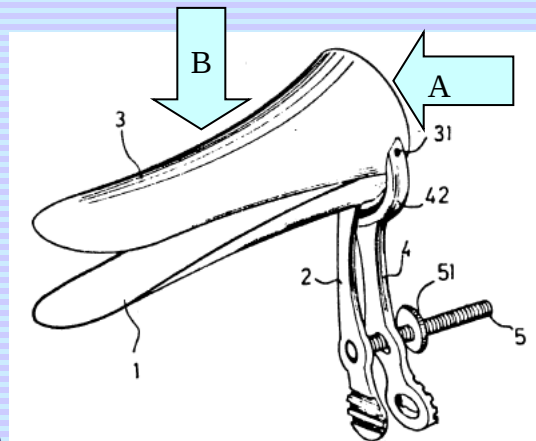
系爭專利圖式



第五圖

第二圖

舉發證據圖式



- ✦ 設計專利說明書記載：上框體與下框體之其中一端相對設為狹長且扁平狀之張合端b，張合端之中段c向另一端漸擴延伸d形成樞接端，其中，上框體之樞接端呈窗形a。
- ✦ 原告在準備書狀(一)第2頁即指出：本案嘴部與舉發證據的簡單喇叭造型視覺完全不同。
- ✦ 系爭專利之新穎特徵：上框體及下框體之外周輪廓(相對於B)及其後端之一體方窗形狀(相對於A)。



# 三方檢測法



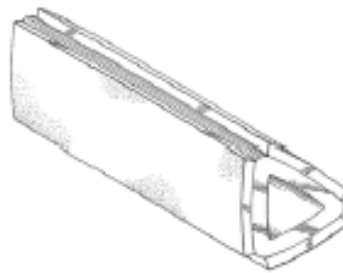


# 普通觀察者檢測之修正

✦ **Egyptian Goddess, Inc. et al. v. Swisa, Inc. et al., Case No. 2006-1562 (Fed. Cir., September 22, 2008) (Bryson, J.) (en banc)**



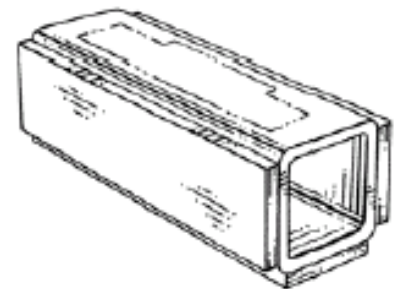
Falley Buffer Block



Nailco Patent



Swisa Buffer



'389 patent



# 普通觀察者檢測之修正

✦ 新的普通觀察者法則應為認定設計專利是否被侵害之唯一法則，任何新穎特徵之審理，應作為普通觀察者法則之一部分為之，而非作為獨立之法則僅著重於爭訟過程中所聲稱之新穎特徵。

✦ 普通觀察者法則之操作，應參酌先前技藝，比對系爭專利之設計與被控設計：系爭專利先與先前技藝比對，確認系爭專利之新穎特徵；再與被控設計比對，依普通觀察者之觀點，以該新穎特徵為視覺焦點，決定被控設計是否已竊用系爭專利之設計的創作構思（新穎特徵），據以決定被控設計是落入專利權之近似範圍。

✦ 以普通觀察者法則證明侵權之責任在於專利權人，比對之先前技藝應由專利權人舉證；惟若被控侵權人以先前技藝抗辯未侵害專利權，先前技藝的舉證責任在於被控侵權人。

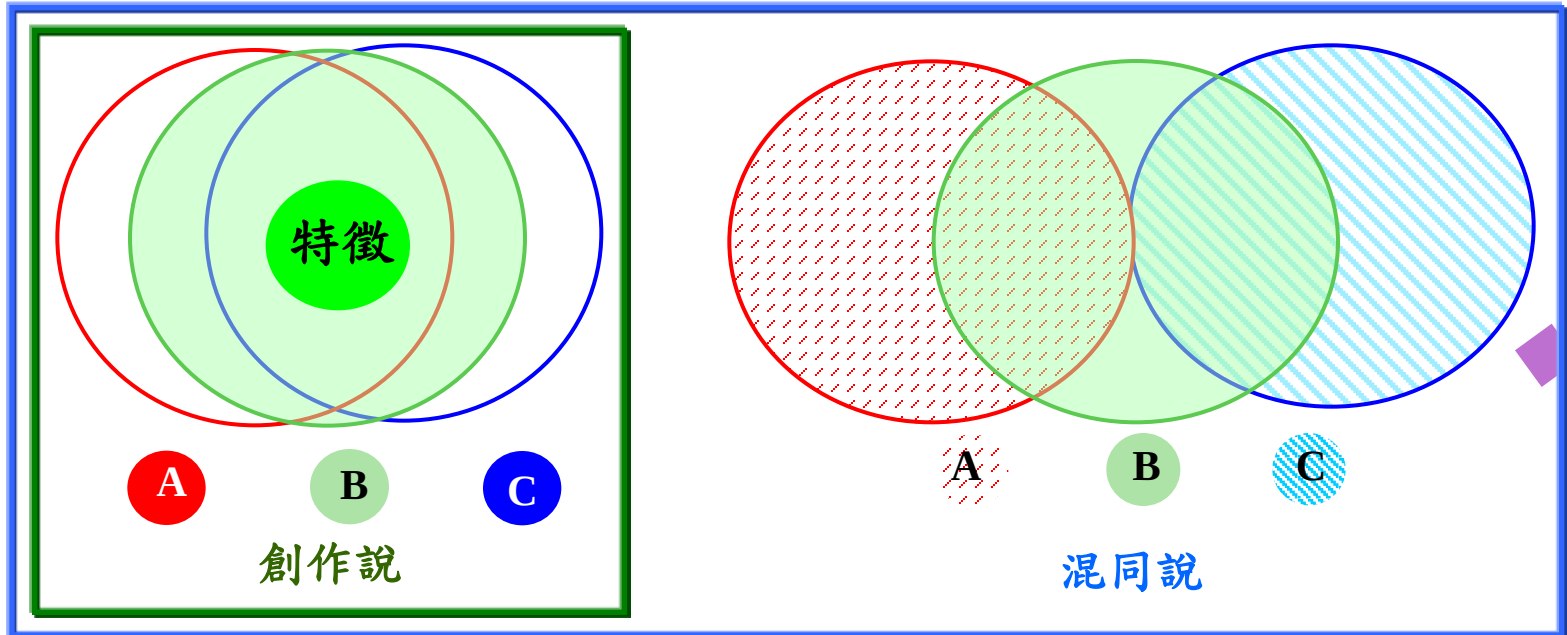


# 近似判斷與新穎特徵檢測之理論分析

✦ 近似判斷標準係混同說vs.新穎特徵檢測係創作說，整體而言是創作說

✦ 混同說一無特徵與非特徵之區別

✦ 創作說一特徵相同始構成近似





# 圖解普通觀察者檢測

未被先前技藝揭露的部分為新穎特徵，為嗣後與被控侵權物品比對的主要設計特徵，被控侵權物品與系爭專利是否近似，偏重於該主要設計特徵

先前技藝 1

先前技藝 2

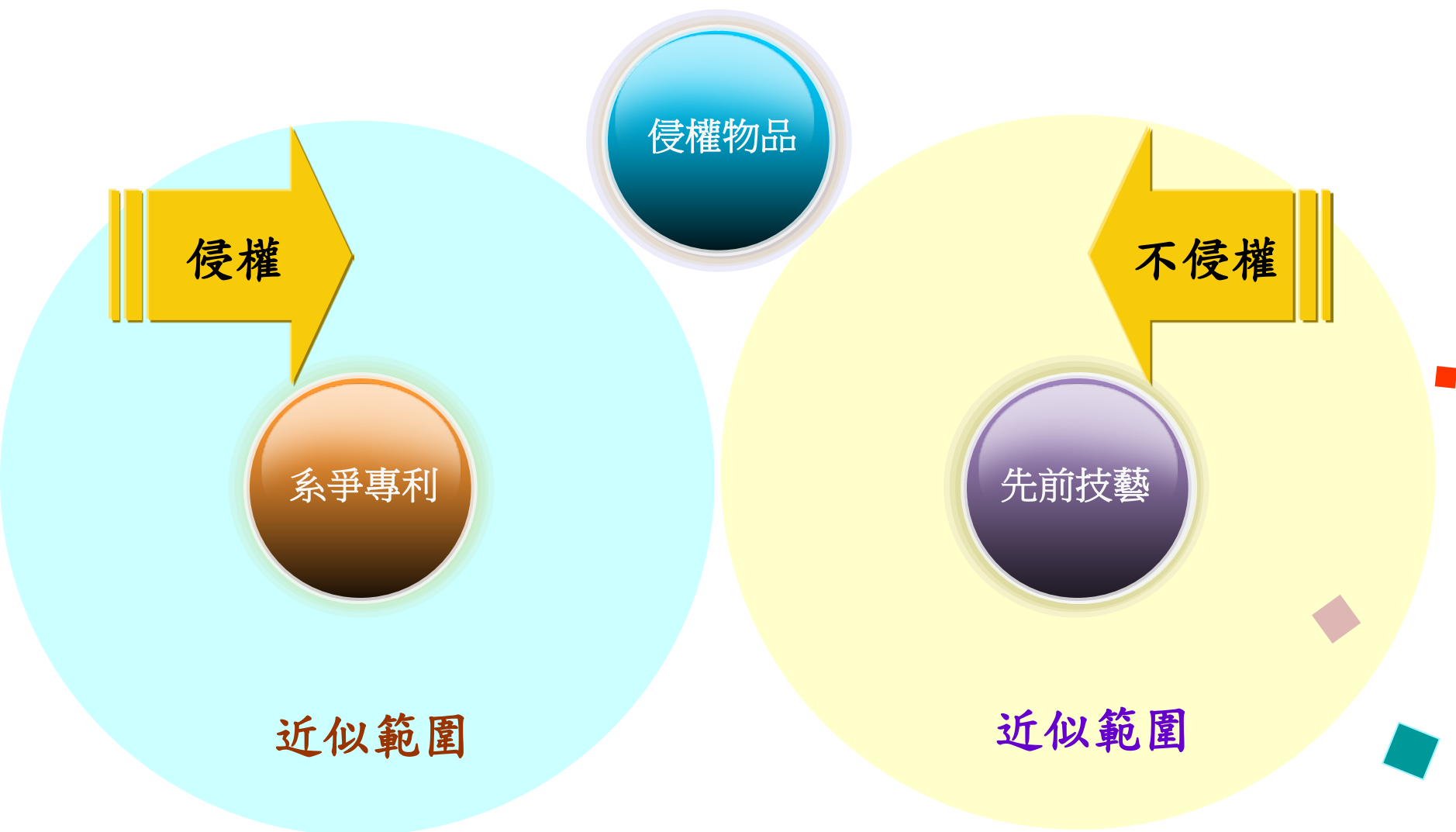
系爭專利

先前技藝 3

三個已被揭露的次要設計特徵僅具陪襯性質

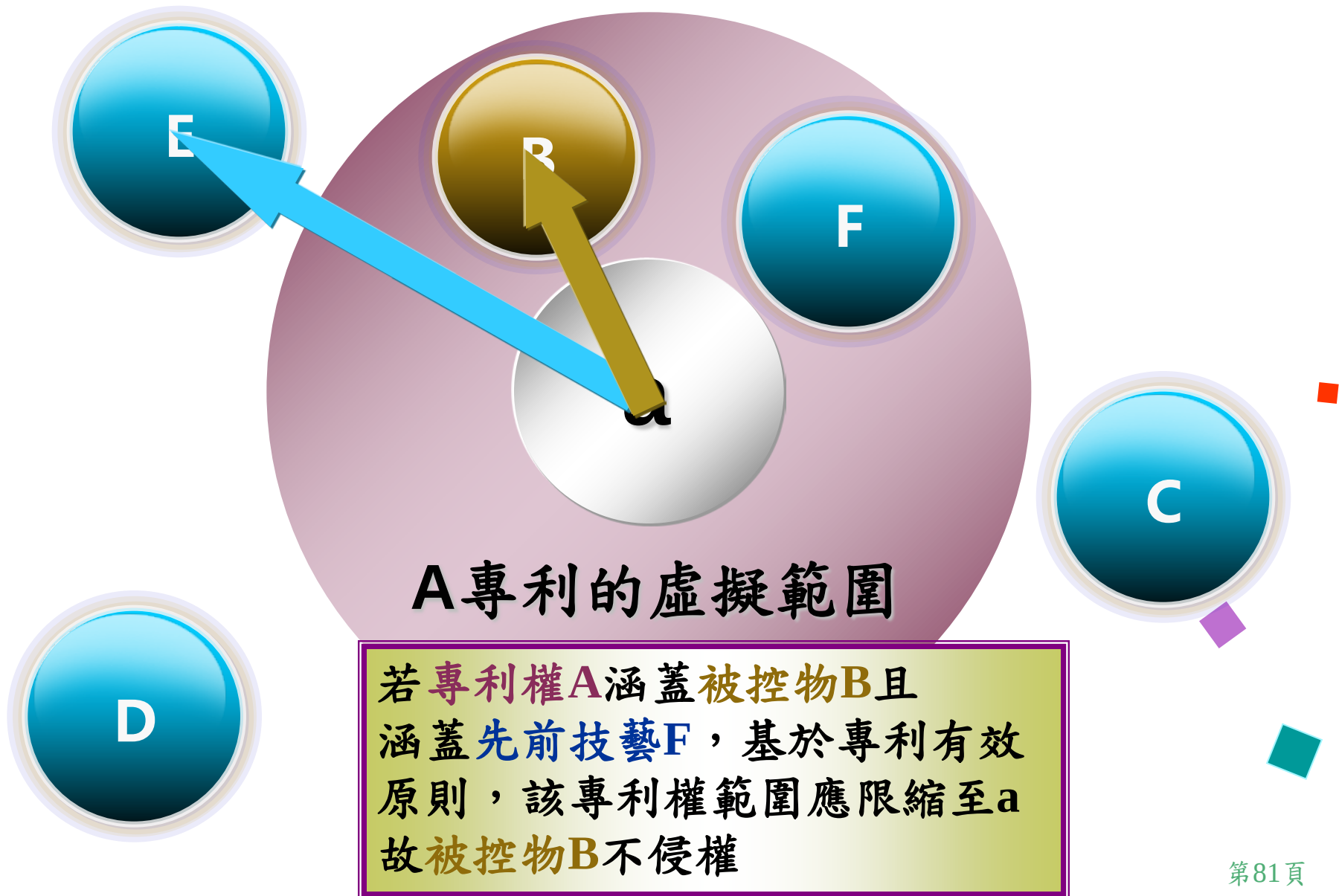


# 普通觀察者檢測之修正-三方檢測





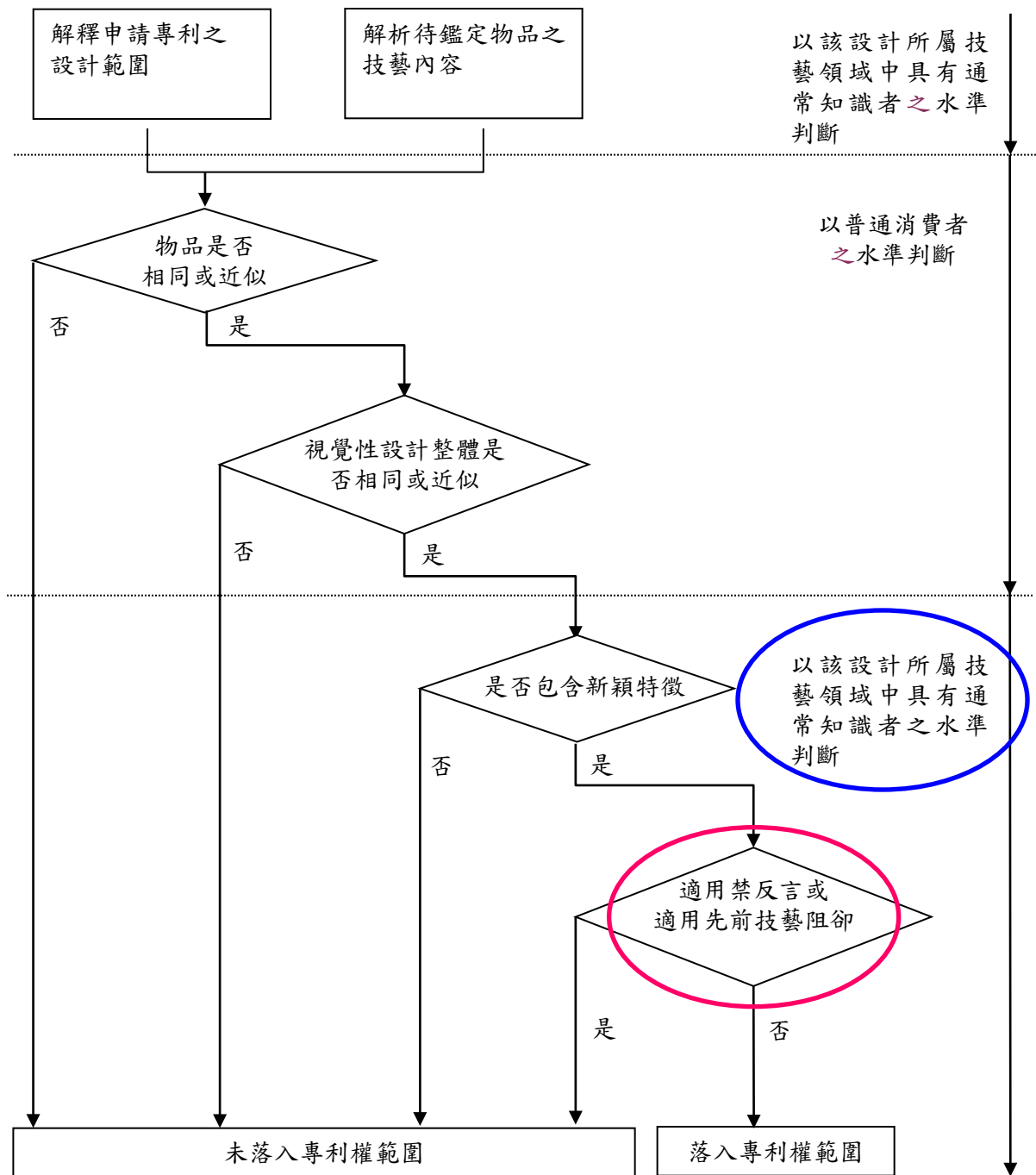
# 專利侵害鑑定基準之法則





# 禁反言原則&先前技藝阻卻







# 禁反言原則

✦ 內部證據能證明系爭物品係專利權人於申請、維護專利之程序中所減縮之範圍者，則適用禁反言原則，得阻卻均等論之適用，系爭物品不構成侵害

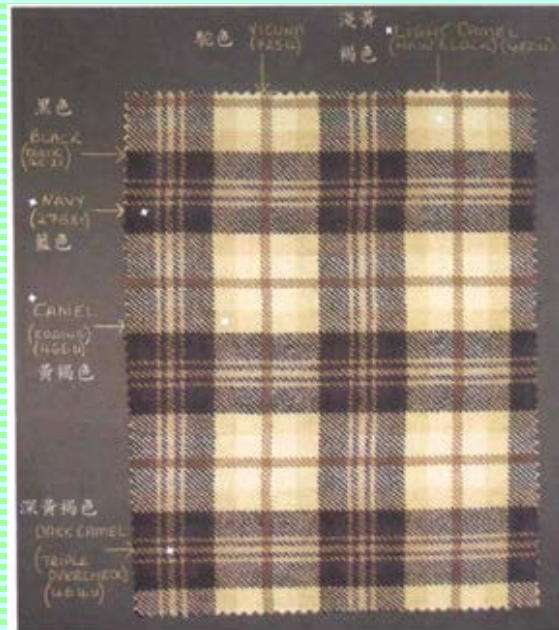
■ 申請過程中，宣稱圖式上某一特定部位為視覺性設計，嗣後不能主張其為功能性設計，而擴大專利權範圍

■ 申請過程中，宣稱圖式上某一特定部位為新穎特徵，嗣後不能主張其為習知，減縮新穎特徵，而擴大專利權範圍



# 案例-織物-解析系爭產品

## 系爭專利



## 系爭產品



- ✦ 原告於再審查理由書中主張紗支數之差異，屬原告限縮專利權之範圍，依禁反言原則(意識限定)，原告不得於專利侵權訴訟中，再行主張已限縮部分。
- ✦ 系爭產品與系爭專利之外觀色彩雖近似，然系爭產品之織物布面的紗支數與系爭專利之紗支數不同，其為新穎特徵，致兩者之花紋不相同且不近似。



# 先前技藝阻卻

- ✦ 系爭物品為系爭專利申請之前的先前技藝所涵蓋者，得阻卻均等論之適用，系爭物品不構成侵害
- ✦ 若系爭物品與系爭專利、先前技藝近似，而系爭專利與先前技藝不近似，被告始能主張(個人意見)
  - 若系爭物品、系爭專利與先前技藝三者構成近似，應循舉發途徑解決



# 新專利法

---

說明書及圖式之記載要件

部分設計

圖像設計

成組設計

衍生設計

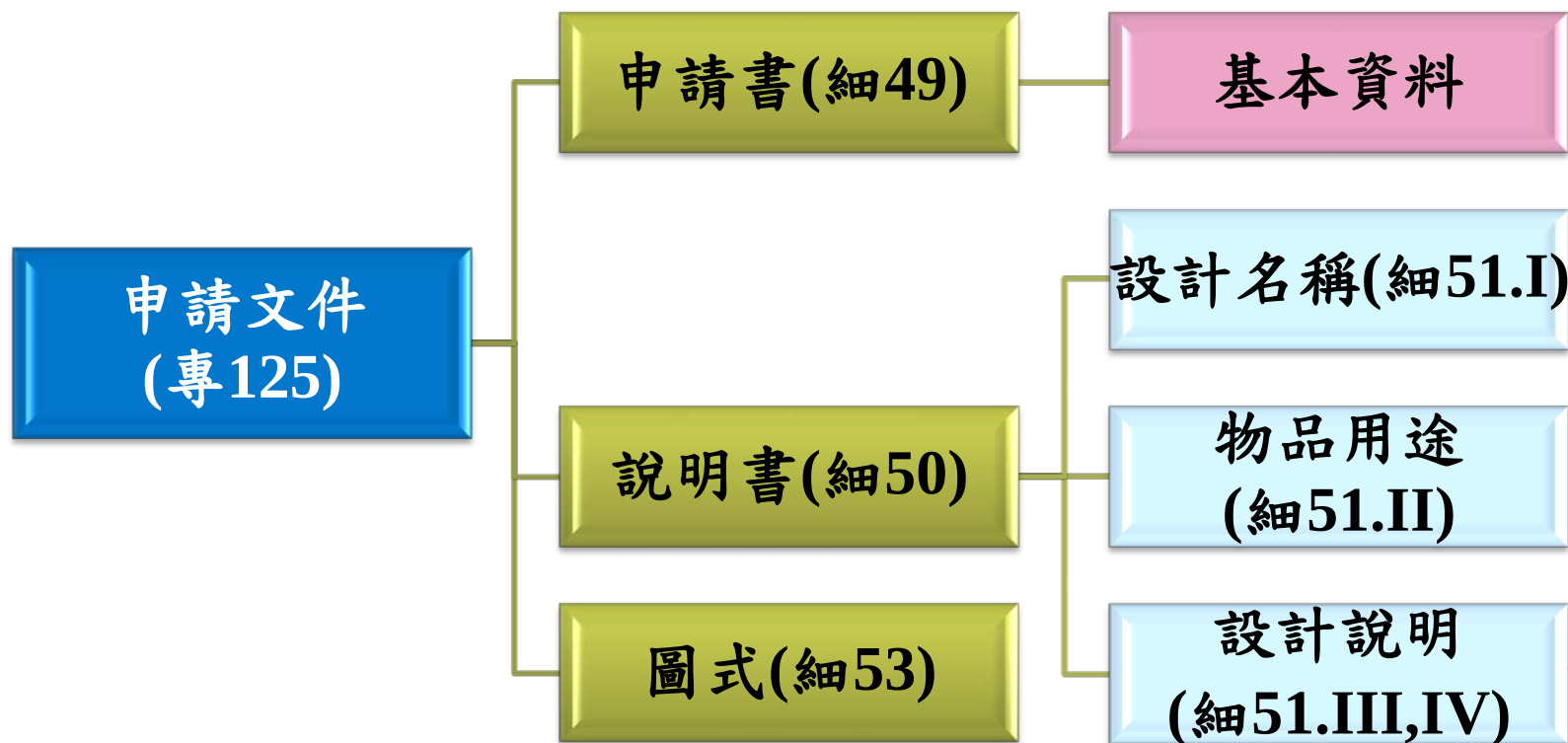


# 說明書及圖式





# 申請文件及說明書、圖式之構成





# 設計專利申請文件法條

## 專利法第125條：

- **必備文件**—I.申請設計專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及圖式，向專利專責機關申請之。
- **申請日**—II.申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日。
- **以外文本申請**—III.說明書及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日
- **逾補正期間之效果**—IV.未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。



# 設計專利說明書之記載事項

## ✦ 專利法施行細則第50條：

✦ **記載事項**—I.申請設計專利者，其說明書應載明下列事項：

- ✦ (1)設計名稱。
- ✦ (2)物品用途。
- ✦ (3)設計說明。

✦ **記載方式**—II.說明書應依前項各款所定順序及方式撰寫，並附加標題。但前項第(2)款或第(3)款已於設計名稱或圖式表達清楚者，得不記載。



# 設計說明書之記載內容(1)

## ✦ 專利法施行細則第51條：

- **設計名稱**—I.設計名稱，應明確指定所施予之物品，不得冠以無關之文字。
- **物品用途**—II.物品用途，指用以輔助說明設計所施予物品之使用、功能等敘述。
- **應說明事項**—III.設計說明，指用以輔助說明設計之形狀、花紋、色彩或其結合等敘述。其有下列情事之一，應敘明之：
  - (1)圖式揭露內容包含不主張設計之部分。
  - (2)應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面設計有連續動態變化者，應敘明變化順序。
  - (3)各圖間因相同、對稱或其他事由而省略者。



# 設計說明書之記載內容(2)

■ **必要時之說明事項**—IV.有下列情事之一，必要時得於設計說明簡要敘明之：

- (1)有因材料特性、機能調整或使用狀態之變化，而使設計之外觀產生變化者。
- (2)有輔助圖或參考圖者。
- (3)以成組物品設計申請專利者，其各構成物品之名稱。



# 設計圖式之記載(1)

## 專利法施行細則第53條：

- **足夠視圖**—I.設計之圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀；設計為立體者，應包含立體圖；設計為連續平面者，應包含單元圖。
- **圖式種類**—II.前項所稱之視圖，得為立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖。



# 設計圖式之記載(2)

- **製圖方式**—III.圖式應參照工程製圖方法，以墨線圖、電腦繪圖或以照片呈現，於各圖縮小至2/3時，仍得清晰分辨圖式中各項細節。
- **色彩圖式**—IV.主張色彩者，前項圖式應呈現其色彩。
- **不主張設計之部分**—V.圖式中主張設計之部分與不主張設計之部分，應以可明確區隔之表示方式呈現。
- **參考圖**—VI.標示為參考圖者，不得用於解釋設計專利權範圍。



# 不主張設計之部分的表現

## 墨線圖

- 以實線表現主張設計之部分
- 以虛線表現不主張設計之部分
- 以一點鏈線表現邊界線

- 1.圖式應備具足夠視圖
- 2.充分揭露所主張設計之外觀
- 3.以可明確區隔之方式呈現

## 照片、電腦繪圖

- 以可明確區分方式呈現
- 例如半透明填色、灰階填色、圈選方式

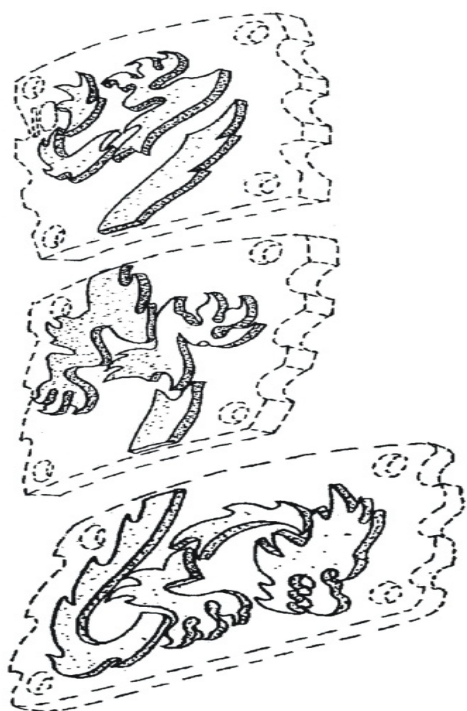
## 邊界線

- 邊界線為虛擬圖線，用於表示主張設計之部分的外周邊界，並非申請專利之外觀的一部分，故其本身為不主張設計之部分

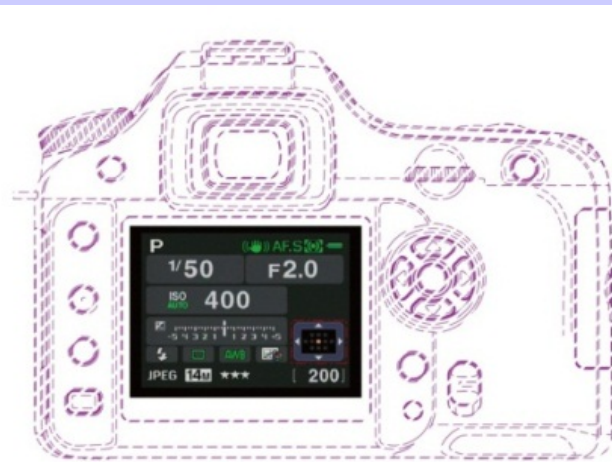


# 不主張設計之部分的表現

## 實線配合虛線



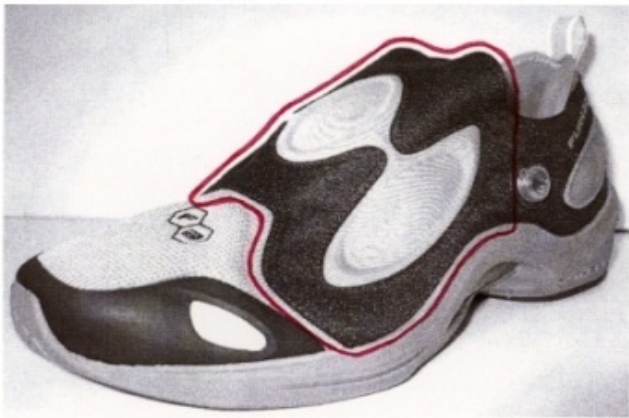
## 照片配合虛線





# 不主張設計之部分的表現

## 圈選照片之部分



## 電腦繪圖灰階表現



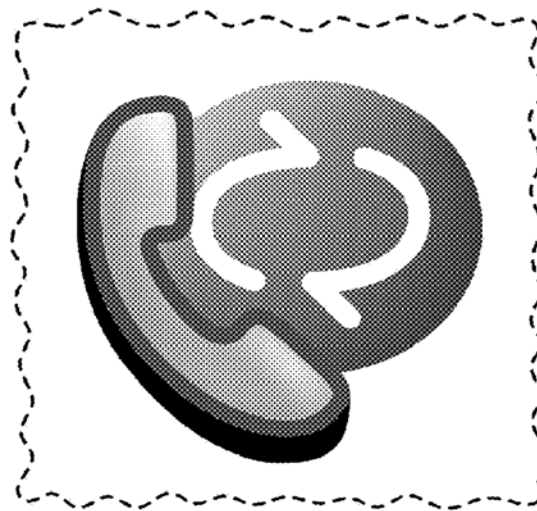


# 不主張設計之部分的表現

## 於照片模糊填色



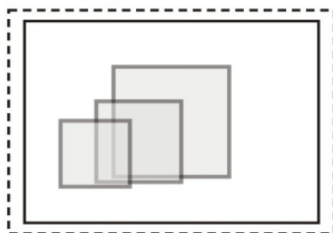
## 虛線作為邊界線



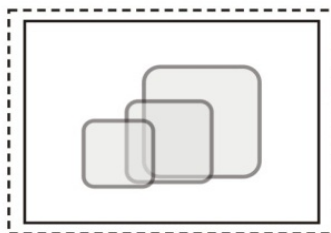


# 連續動態變化

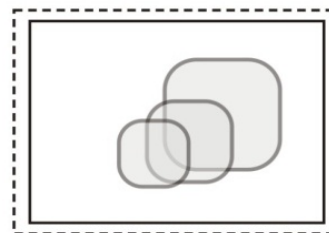
## 圖像設計之連續動態變化



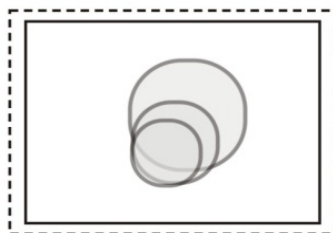
前視圖1



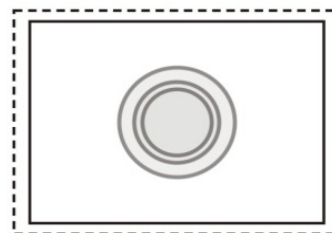
前視圖2



前視圖3



前視圖4

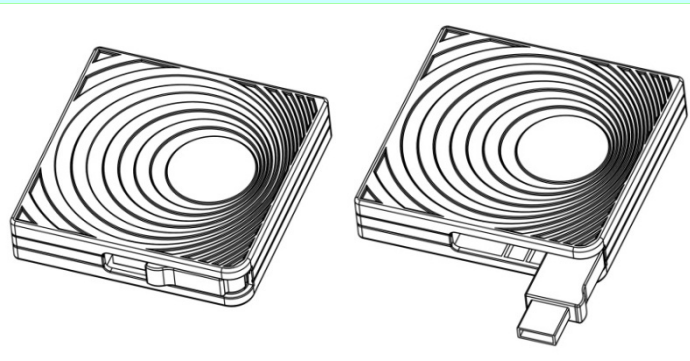


前視圖5



# 使用狀態圖及參考圖

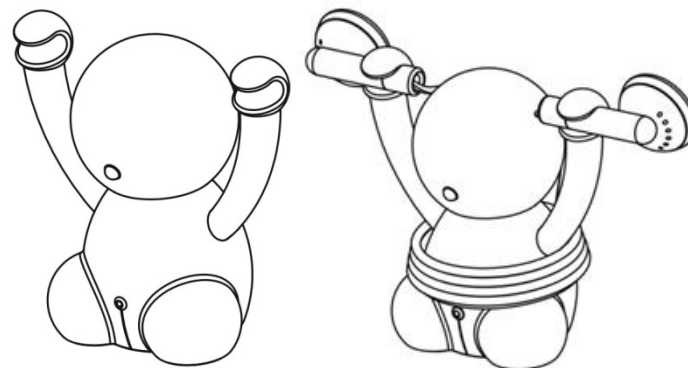
## 使用狀態圖例



立體圖

使用狀態圖

## 參考圖例



立體圖

參考圖



# 記載要件





# 設計記載要件法條

## 專利法第126條：

- 記載要件—I.說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。
- 揭露方式—II.說明書及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。

可據以實現  
申請專利之設計



# 設計之定義及專利權範圍法條

## # 第121條：

- 設計之定義(整體設計與部分設計)－I.設計，指對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。
- 圖像設計－II.應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

## # 第136條：

- 專利權範圍－II.設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。



# 申請專利之設計&專利權範圍的解釋

## 申請專利之設計的構成

- 物品結合外觀(形狀、花紋、色彩，含圖像)，外觀不能脫離其所應用之物品，單獨以外觀為申請專利之標的
- 申請專利之設計為應用於物品之外觀，非物品本身

## 申請專利之設計的解釋

- 申請專利之設計係以圖式所揭露物品之外觀為主，並得審酌說明書所載有關物品及外觀之說明
- 設計名稱之指定通常即可確定物品及分類領域

## 申請專利之設計所排除之部分

- 說明書及圖式所揭露不主張設計之部分並非申請專利之設計的一部分，但得作為解釋申請專利之設計的基礎
- 參考圖不得作為解釋申請專利之設計的基礎



# 記載要件之審查

## 物品之審查

- 應以圖式所揭露物品之外觀為主
- 輔以設計名稱所指定之物品或物品用途之說明
- 設計名稱為“汽車之燈具”，或設計名稱為“燈具”但圖式揭露燈具之環境為“汽車”者，“汽車”與“燈具”均有限定作用

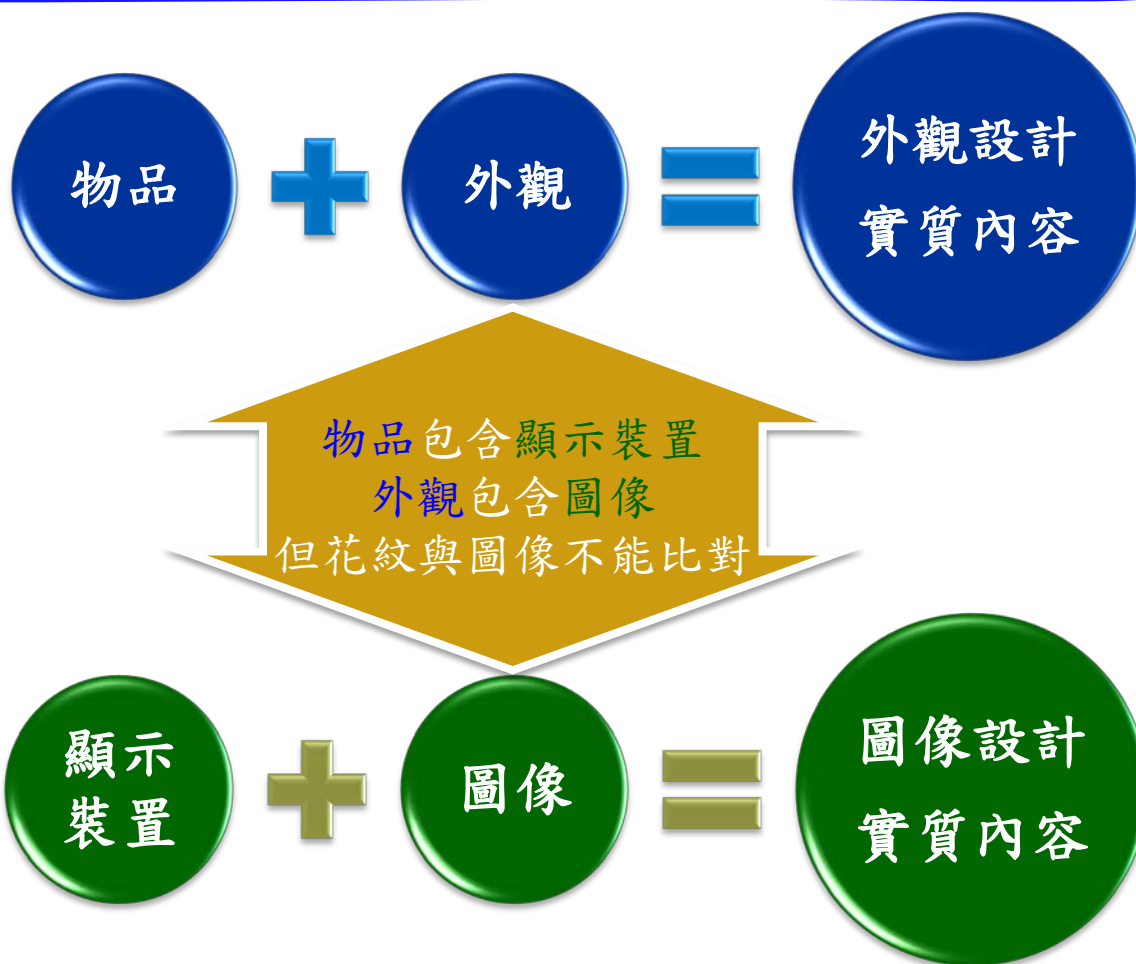
物品及外觀二者  
均應明確、充分  
而可據以實現

## 外觀之審查

- 應綜合圖式所揭露之點、線、面再構成一具體的三度空間外觀或二度空間圖形(並非就各視圖分別為之)
- 申請專利之設計係以主張設計之部分予以界定
- 不主張設計之部分得用以解釋該外觀與環境間之位置、大小、分布關係及應用之物品



# 外觀vs.圖像





# 不主張設計之部分

- ✦ 申請外觀或圖像設計等，得僅主張設計之一部分為申請專利之標的。
- ✦ 圖式中主張設計之部分與不主張設計之部分，應以可明確區隔之表示方式呈現。
  - 以墨線圖繪製者，得以實線表示「主張設計之部分」，以虛線表示「不主張設計之部分」
  - 電腦繪圖或照片者，得以半透明填色、灰階填色或圈選方式分別表示主張及不主張之部分



# 不主張設計之部分的作用

## ✦ 不主張設計之部分的作用

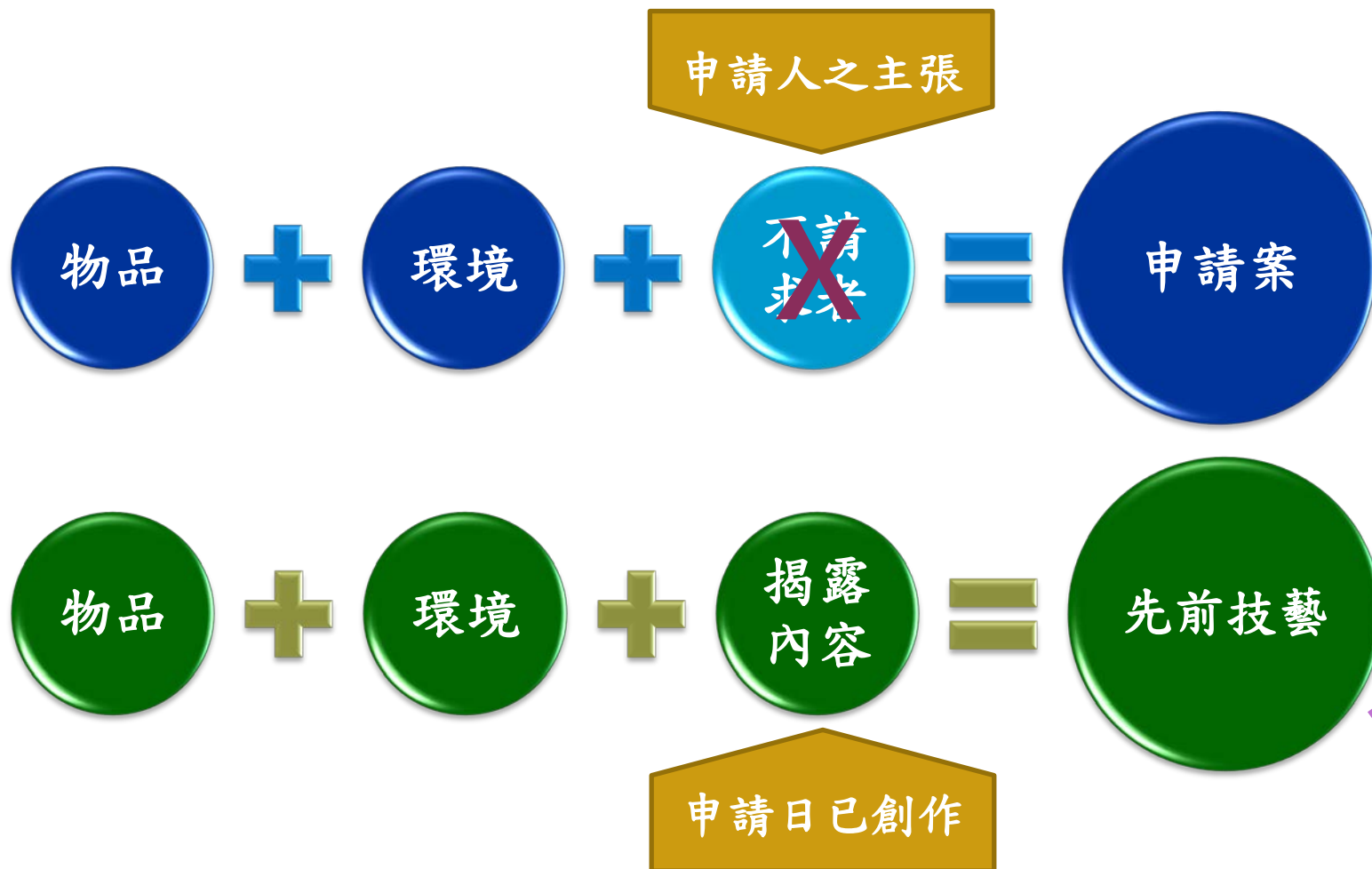
- (1) 聲明不請求保護的部分；
- (2) 界定申請專利之外觀所應用之物品；
- (3) 呈現申請專利之外觀的周邊環境。

## ✦ 不主張設計之部分，得用於解釋申請專利之外觀與環境間之位置、大小及分布關係

- 位置，日本意匠指「主張設計之部分」對照圖式所呈現之整體形態的相對位置關係
- 大小，日本意匠指「主張設計之部分」在該設計所屬技藝領域中常識上的相對面積比例、造形比例
- 分布，日本意匠指「主張設計之部分」對照圖式所呈現之整體形態的造形構成



# 不主張設計之部分的作用圖解





# 不主張設計之部分的運用

## ✦ 申請案(或先申請原則核駁之前案)中之不主張設計之部分

- 認定申請專利之設計時，得審酌「不主張設計之部分」所揭露之內容，據以解釋「主張設計之部分」應用之物品及其外觀與環境間之關係

## ✦ 對比文件中之不主張設計之部分

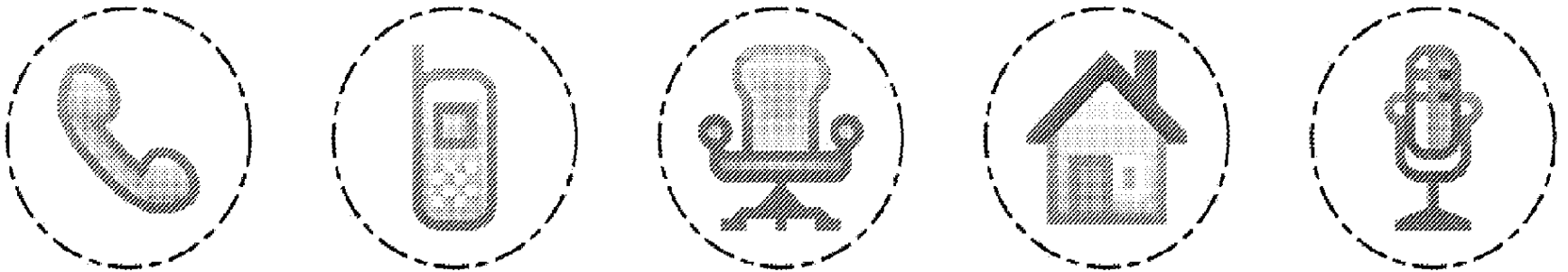
- 對比文件（先前技藝、優先權基礎案或修正前、更正前、改請前或分割前之申請案）中「不主張設計之部分」係申請案申請時他人已完成的創作，故仍得作為與申請案比對之對象。



# 邊界線的作用

## ✦ 邊界線的作用

- ✦ (1) 界定「主張設計之部分」的邊界；
- ✦ (2) 界定複數個外觀及其構成之整體為單一設計；
- ✦ (3) 界定複數個外觀之組合為單一設計。

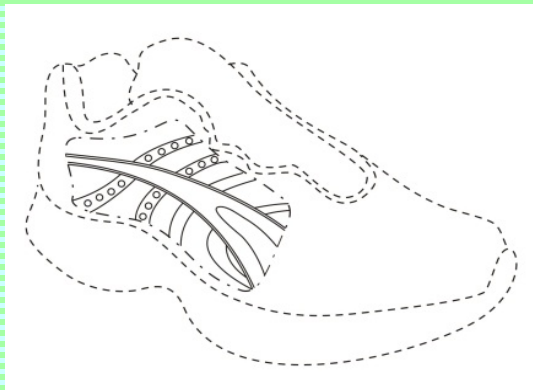


以邊界線界定5個圖像之組合為一設計



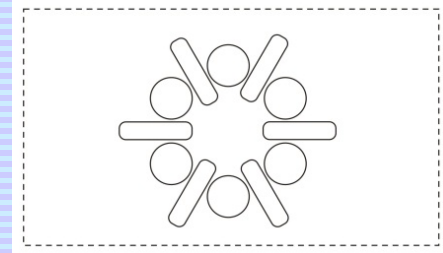
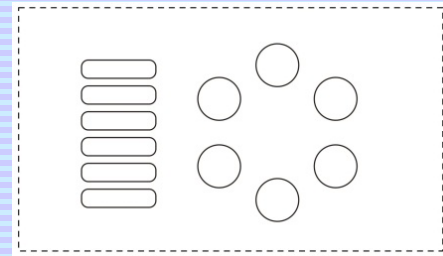
# 邊界線的表現

## 鏈線作為邊界線



界定主張設計之部分的邊界

## 虛線作為邊界線



2圖形化使用者界面  
分別界定12個圖像及其構成



# 邊界線vs.不主張設計之部分

## ✦ 邊界線與不主張設計之部分的異同

- ✦ 邊界線本身並非設計內容；不主張設計之部分為設計內容
  - ✦ 邊界線為輔助讀圖之虛擬圖線而非設計內容，無從被認定為申請專利之設計的一部分
- ✦ 不主張設計之部分得為解釋申請專利之設計的基礎
- ✦ 邊界線亦為不主張設計之部分



# 設計專利保護之標的

---





# 設計專利保護之標的相關法條

## ✦ 第121條：

- ✦ **設計之定義(包含整體設計與部分設計)**—I.設計，指對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。
- ✦ **圖像設計**—II.應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

## ✦ 第129條：

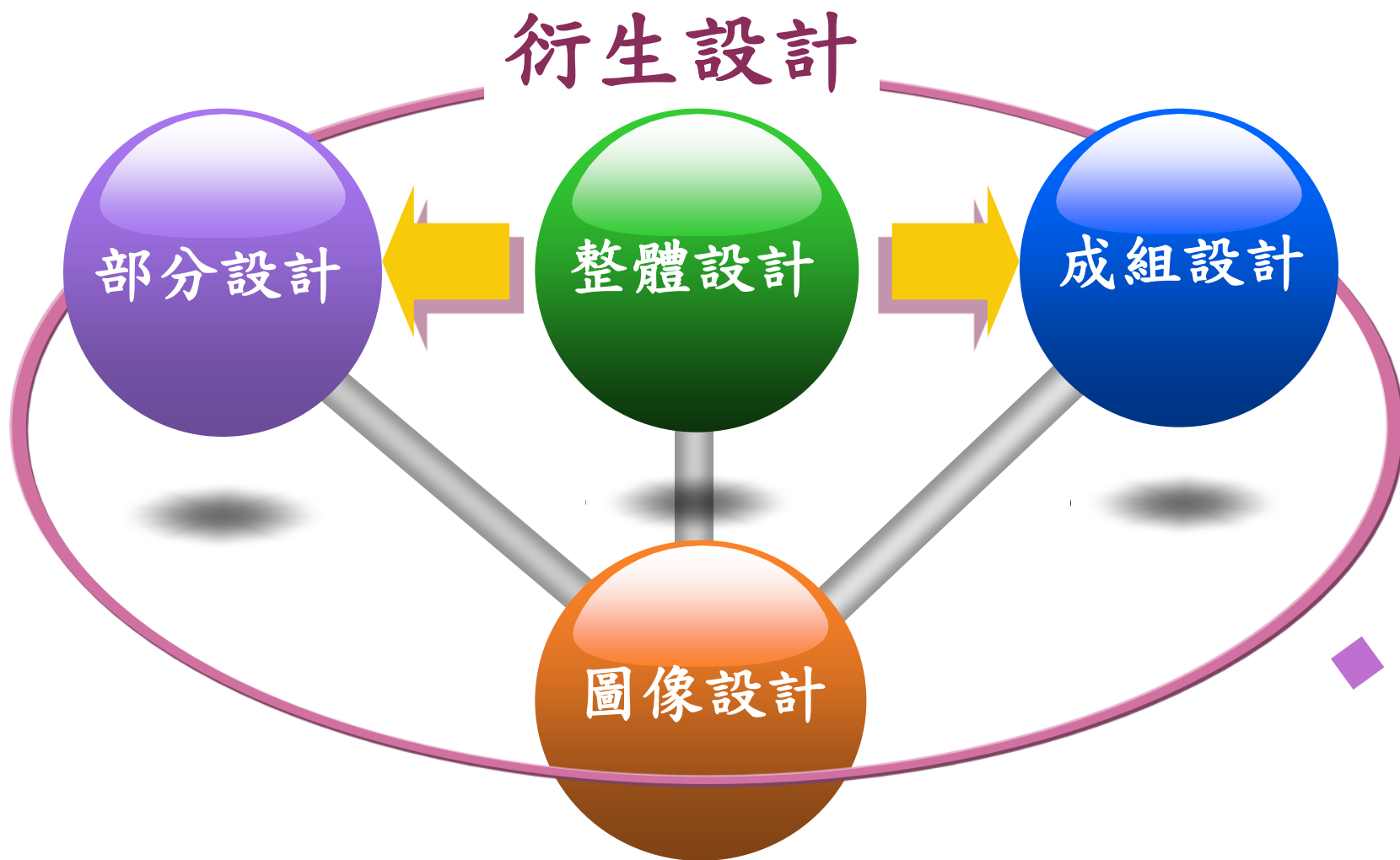
- ✦ **成組設計**—II.二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，得以一設計提出申請。

## ✦ 第127條：

- ✦ **衍生設計**—I.同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計。



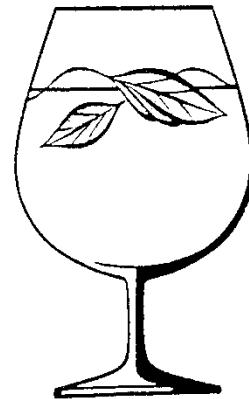
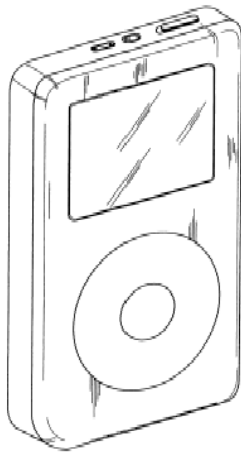
# 擴大保護範圍-各類設計之關係





# 整體設計

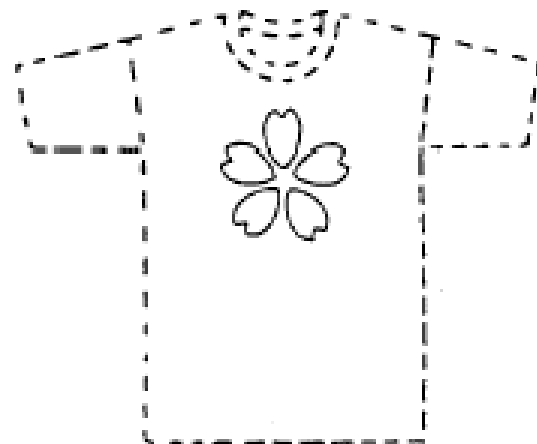
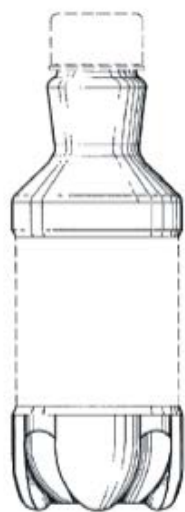
✦ 第121條第1項：設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。





# 部分設計

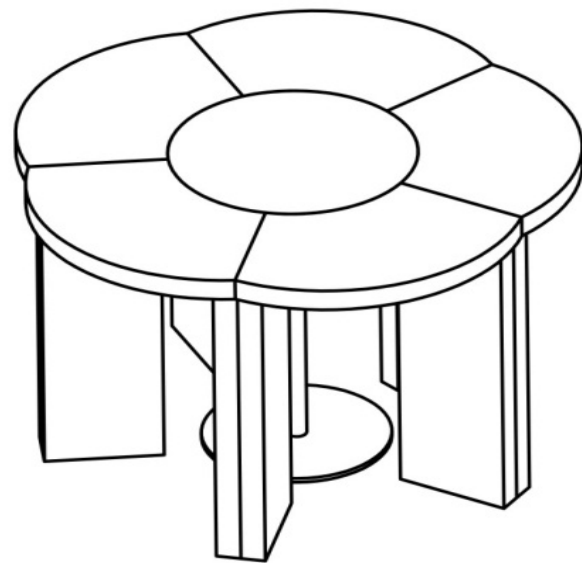
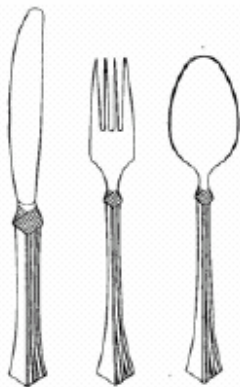
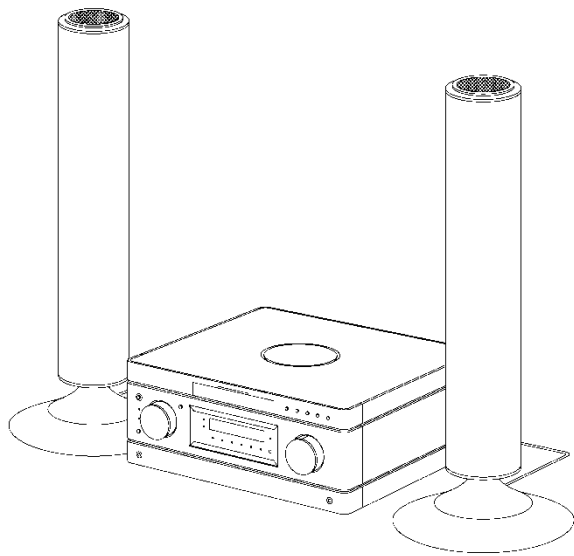
✦ 第121條第1項：設計，指對物品之全部或**部分**之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。





# 成組設計

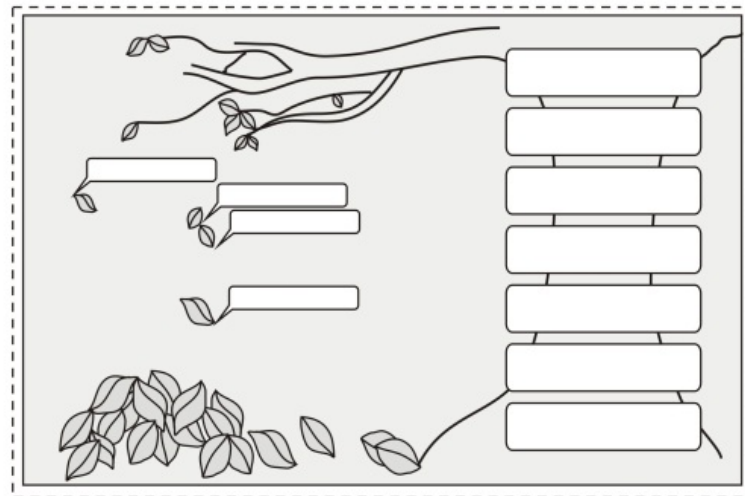
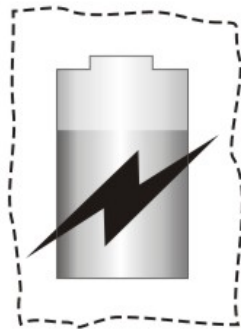
# 第129條第2項：二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得於一設計提出申請。





# 圖像設計

# 第121條第2項：應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

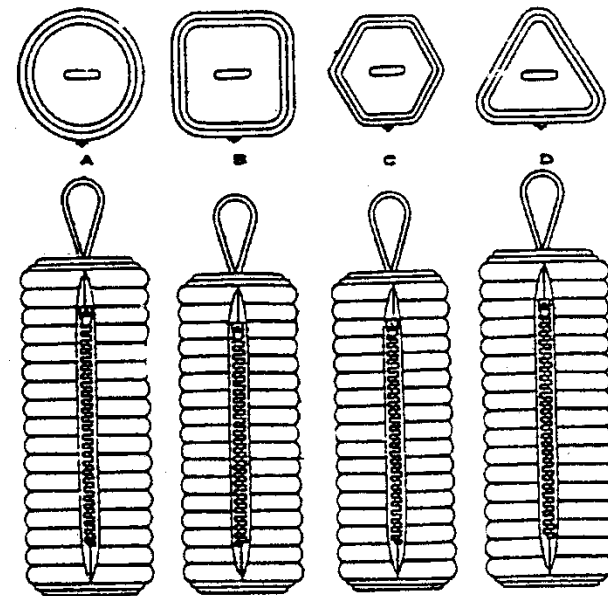




# 衍生設計

## 第127條：

- 同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。
- 衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。
- 申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。
- 同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。





# 設計專利之區分

## 設計專利之區分

| 設計之區分 | 整體設計 | 部分設計 | 成組設計 | 圖像設計  | 衍生設計 |
|-------|------|------|------|-------|------|
| 一般類型  | ○    | ○    |      | ○     |      |
| 特殊申請  |      |      | ○    |       | ○    |
| 單一物品  | ○    |      |      | ○     | ○    |
| 物品之部分 |      | ○    |      | 圖像之部分 | ○    |
| 複數物品  |      |      | ○    | ○     | ○    |

1. 整體設計、部分設計及圖像設計為一般類型
2. 成組設計為一設計一申請之例外
3. 衍生設計為禁止重複授予專利權之例外；  
其他4種類型之設計專利均得申請衍生設計；  
但圖像與其他外觀設計不得互為衍生設計。



# 各類型設計專利之關係

## 整體設計、部分設計、成組設計

- 整體設計—單一物品之外觀
- 部分設計—單一物品之部分外觀
- 成組設計—二個以上物品之外觀（成組設計亦有部分外觀）

## 外觀與圖像

- 外觀，指形狀、花紋、色彩或其結合；**包含圖像**
- 圖像，為暫時呈現於顯示裝置之二度空間影像，亦有整體、部分、成組之區分

## 原設計與衍生設計

- 衍生設計與其原設計**必須近似，不得相同**
- 衍生設計與其原設計得互為整體設計、部分設計或成組設計；但**圖像與一般形狀、花紋、色彩不得互為衍生設計**



# 部分設計





# 部分設計法條

---

## ✦ 第121條：

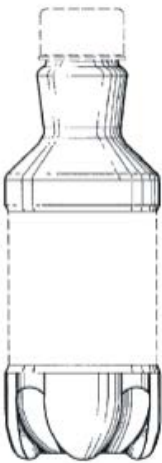
- ✦ **設計之定義** — I.設計，指對物品之全部或**部分**之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。



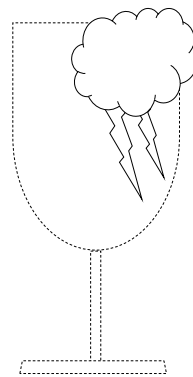
# 部分設計保護的型態&範圍



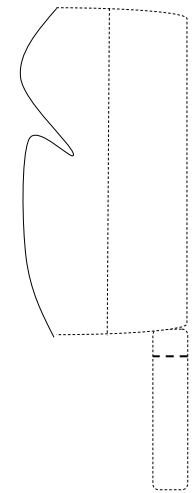
保護物品可分  
離之構件



保護物品不可  
分離之部分



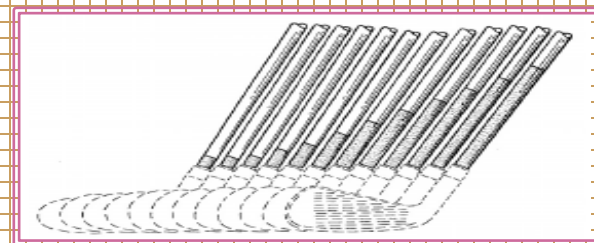
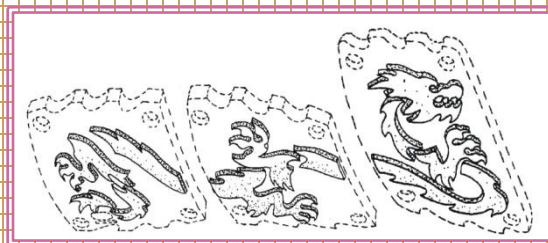
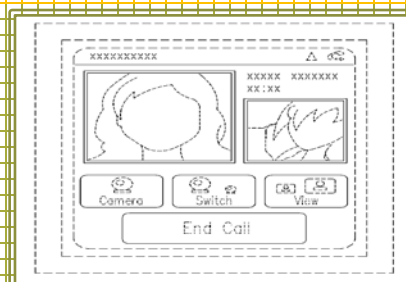
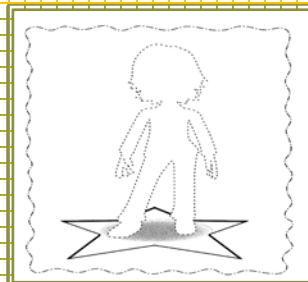
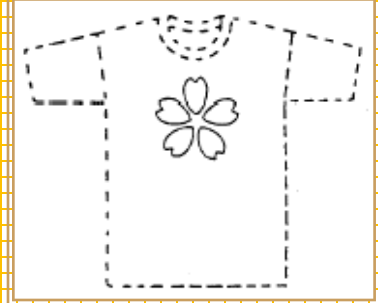
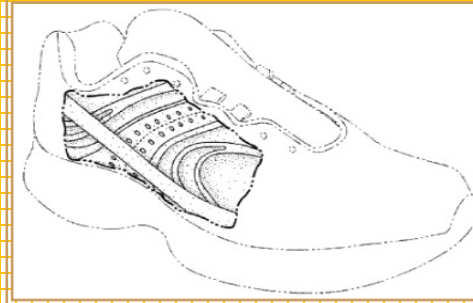
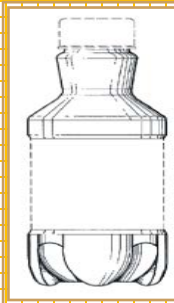
以封閉區域  
界定範圍



以開放區域  
界定範圍



# 部分設計之類型





# 申請專利之部分設計的認定

## 不主張設計之部分的作用

- 作用：1.聲明不請求保護的內容；2.呈現申請專利之設計所應用之物品；3.揭露該設計之周邊環境
- 環境：主張設計之部分對照不主張設計之部分的位置、大小、分布關係

## 不主張設計之部分的運用

- 不主張設計之部分，並非認定申請專利之設計的依據
- 不主張設計之部分，得用於解釋申請專利之外觀與環境間之位置、大小及分布關係

## 設計名稱範例

- 名稱「汽車之頭燈」，汽車及頭燈均具有限定作用
- 申請專利之設計係應用於「汽車」之「頭燈」，「頭燈」為次用途及次功能，並非單指「汽車」，亦非單指「頭燈」

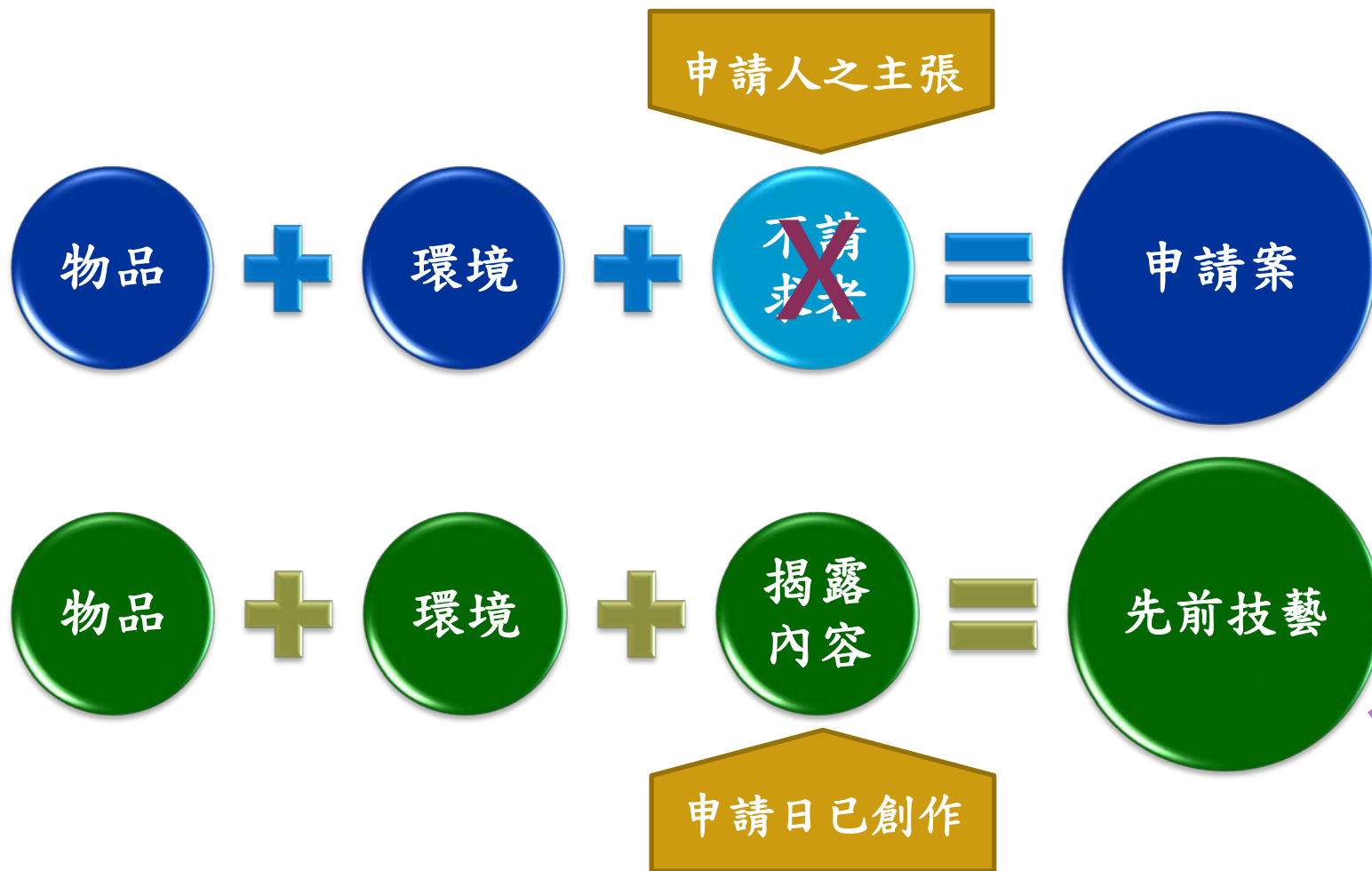


# 部分設計專利權比較大？



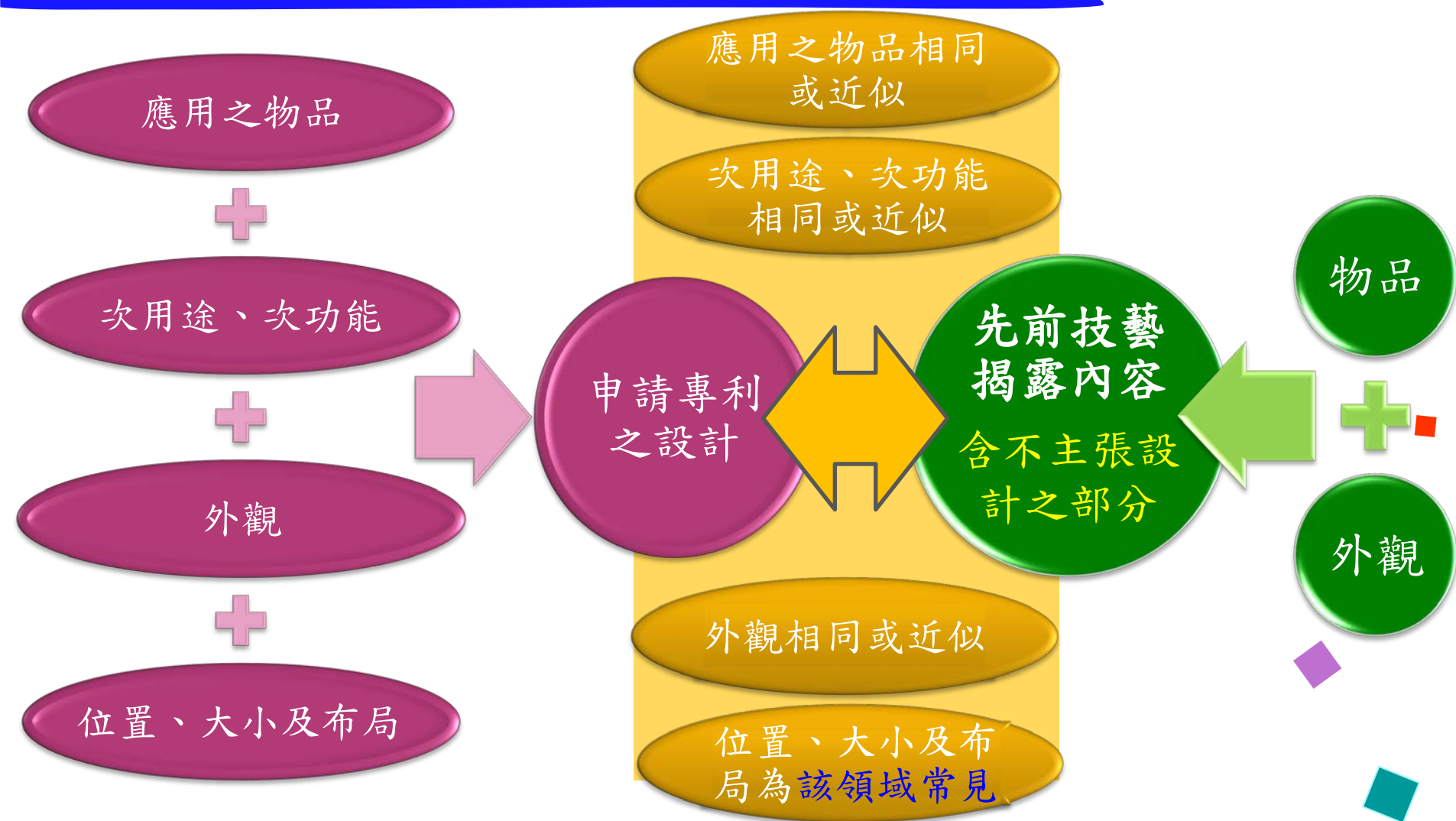


# 不主張設計之部分的作用圖解



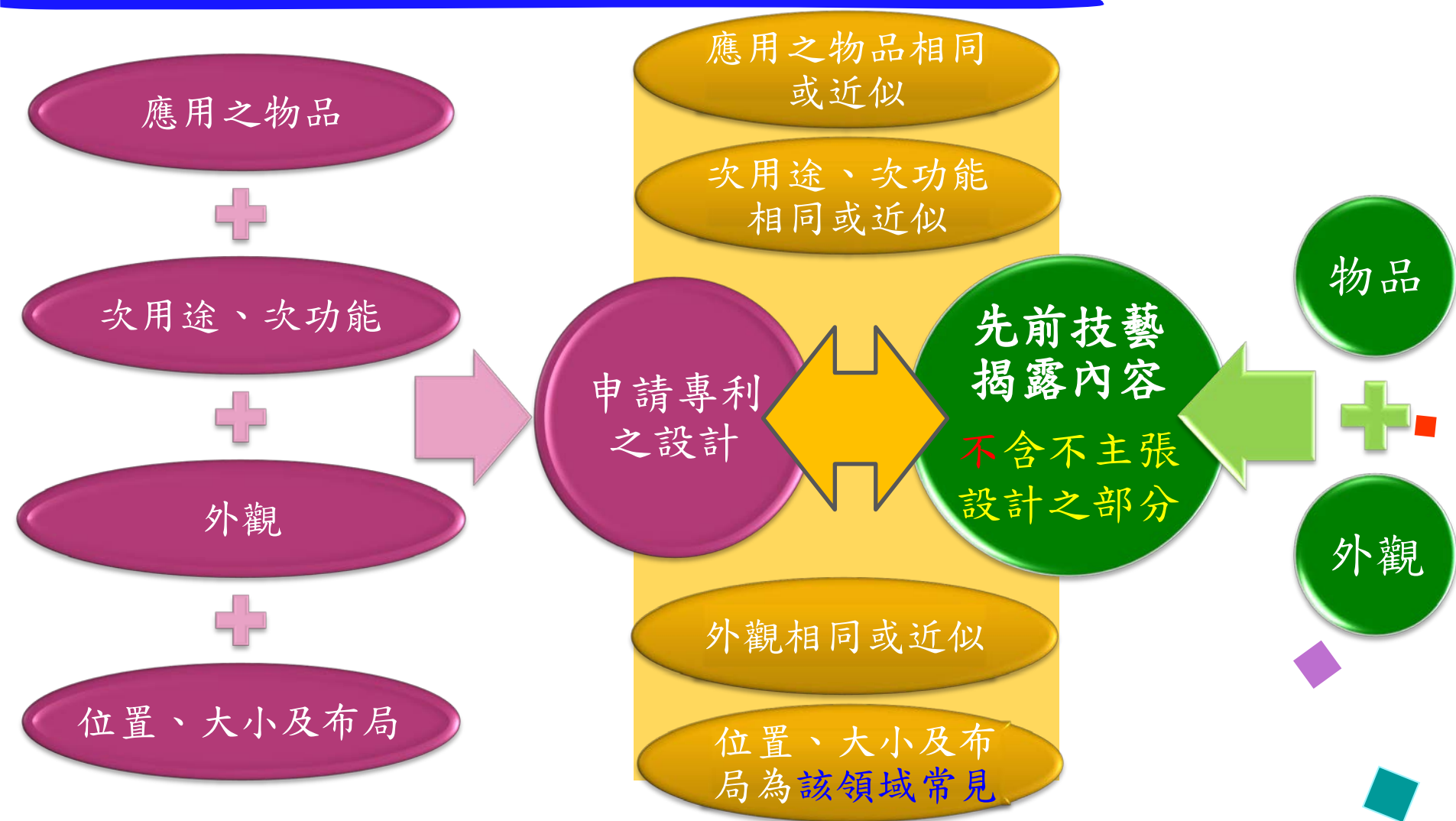


# 部分設計的新穎性判斷





# 部分設計的先申請原則判斷





# 部分設計的創作性判斷

以主張設計之部分  
之整體為對象



不考量不主張設計  
之部分的創作性



但考量位置、大小  
及布局



申請專利  
之設計



先前技藝  
揭露內容  
含不主張設  
計之部分



物品



外觀

主張設計之部分的  
差異為簡易手法

位置、大小及布局  
的差異為簡易手法

設計之整體不具  
特異之視覺效果



# 部分設計之相對要件判斷範例(1)

## ➤ 不具新穎性

### 申請案



因申請案之唇印及唇印對照咖啡杯之環境均已見於先前技藝，應認定不具新穎性

主張設計之部分為唇印  
不主張設計之部分為杯子

### 先前技藝



主張設計之部分為唇印及口紅  
不主張設計之部分為杯子



# 部分設計之相對要件判斷範例(2)

## ► 具新穎性、創作性

### 申請案



申請案之杯面設唇印及口紅，先前技藝之杯面僅設一唇印，若口紅及唇印對照單一唇印具趣味感，可以認定具創作性

主張設計之部分為唇印及口紅  
不主張設計之部分為杯子

### 先前技藝



主張設計之部分為唇印  
不主張設計之部分為杯子



# 部分設計之相對要件判斷範例(3)

## ➤ 不具創作性

### 申請案



申請案僅於杯面額外增加一大唇印，並未產生特異之視覺效果，應認定不具創作性

主張設計之部分為唇印  
不主張設計之部分為杯子

### 先前技藝



主張設計之部分為唇印  
不主張設計之部分為杯子



# 部分設計之相對要件判斷範例(4)

## ➤ 具新穎性、創作性

### 申請案



申請案於杯緣增加一大唇印覆蓋小唇印，因趣味感不同，具特異之視覺效果，應認定具創作性

主張設計之部分為唇印  
不主張設計之部分為杯子

### 先前技藝



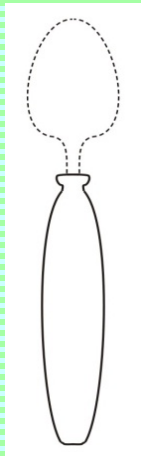
主張設計之部分為唇印  
不主張設計之部分為杯子



# 部分設計之相對要件判斷範例(5)

## ► 不具創作性

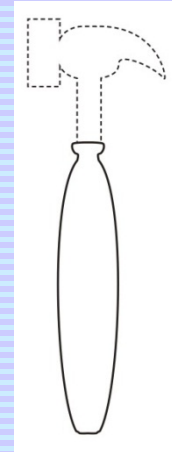
### 申請案



設計名稱“湯匙之把手”  
主張設計之部分為把手

申請案之把手與先前技藝之把手外觀相同，申請案僅為其他物品領域外觀之直接轉用，不具特異之視覺效果，故不具創作性

### 先前技藝



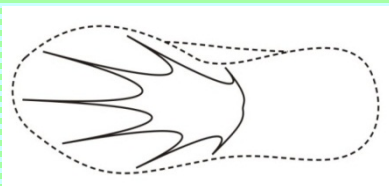
設計名稱“鐵鎚之把手”  
主張設計之部分為把手



# 部分設計之相對要件判斷範例(6)

## ► 不具創作性

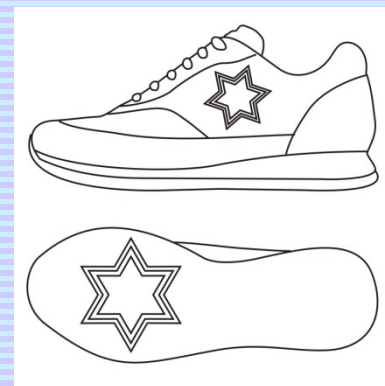
### 申請案



申請案係將先前技藝1所示之鞋面花紋應用於鞋底，參酌先前技藝2，可得知其為簡易之手法，不具特異之視覺效果，故不具創作性

設計名稱“鞋底之部分”

### 先前技藝



先前技藝1揭露相同設計  
先前技藝2揭露位置轉換



# 圖像設計





# 圖像設計法條

## ✦ 第121條：

- ✦ 圖像設計—II.應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。
- ✦ 專利法第121條第1項涵蓋第2項之圖像設計
- ✦ 外觀為上位概念；圖像為下位概念

## ✦ 圖像必須應用於物品

- ✦ 圖像，包括電腦圖像(Computer Generated Icons)及圖形化使用者介面(Graphical User Interface，GUI)，指一種透過顯示裝置（display）顯現而暫時存在之二度空間影像（two - dimensional image）的平面圖形，具有視覺屬性。
  - ✦ 電腦圖像，指單一之圖像單元
  - ✦ 圖形化使用者介面，由數個圖像單元及其背景所構成之整體畫面



# 圖像設計之態樣

- # 可提供點擊操作或指示狀態訊息之電腦圖像；例如，通話鍵圖像或電量狀態圖像等。
  - # 包含數個圖像單元及其背景所構成之圖形化使用者介面；例如，功能選單、通知視窗、網頁畫面或遊戲畫面等。
  - # 其他電腦圖像或圖形化使用者介面；例如，電腦桌布、螢幕保護程式畫面、開機畫面或電玩角色等。
- 影片等著作權標的，得否為設計專利標的？



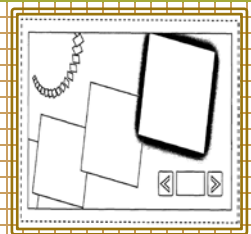
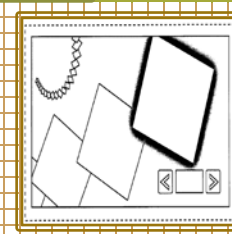
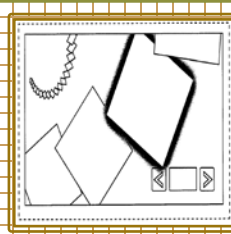
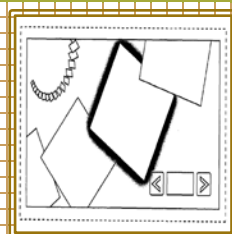
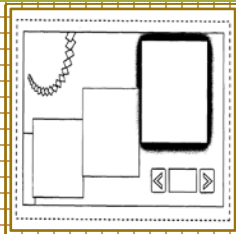
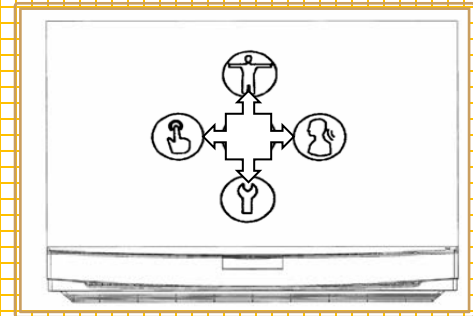
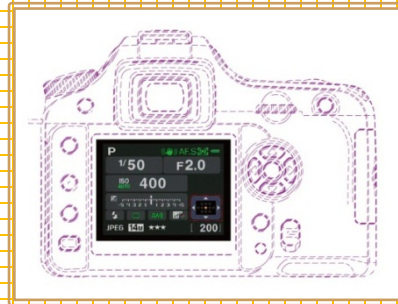
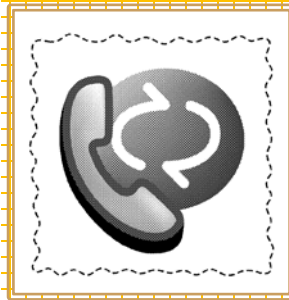
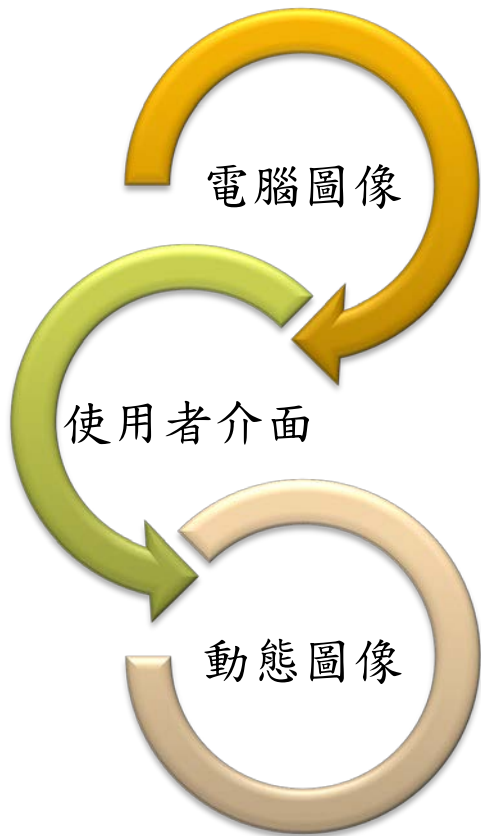
# 圖像&外觀

✦ 物品之創新設計包含圖像及其他外觀者，得分別申請，亦得作為一整體申請之。

- 外觀為上位概念；圖像為下位概念
- 圖像為暫存於顯示裝置之平面圖形，其他外觀並非暫存於顯示裝置，故二者之間不生相同或近似之問題（審查基準是以應用之物品不同為由）
  - 不得以新穎性、先申請原則為由互為核駁
  - 不得互為衍生設計
  - 不得互為主張優先權之基礎
  - 不得互為修正內容且不得互為改請內容等。
- 惟因先前技藝為申請案申請時他人已完成之創作，圖像設計與外觀設計之間仍得互為創作性審查之依據。



# 圖像之類型





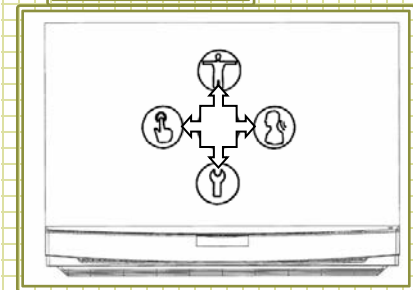
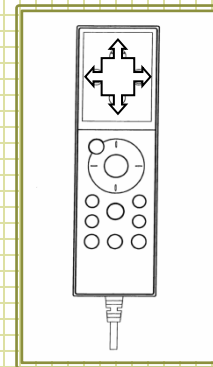
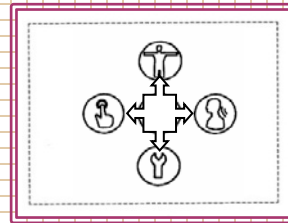
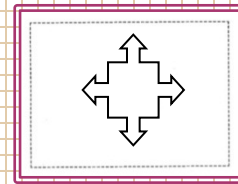
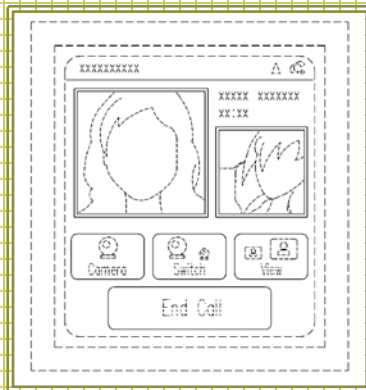
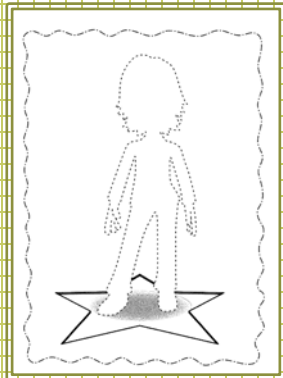
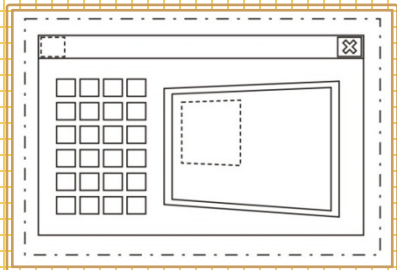
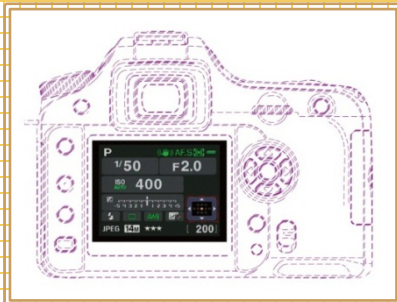
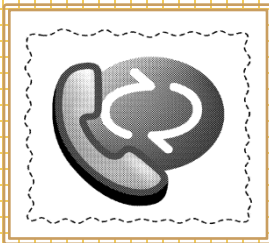
# 圖像設計之類型

圖像之整體  
設計

圖像之部分  
設計

成組物品之  
圖像設計

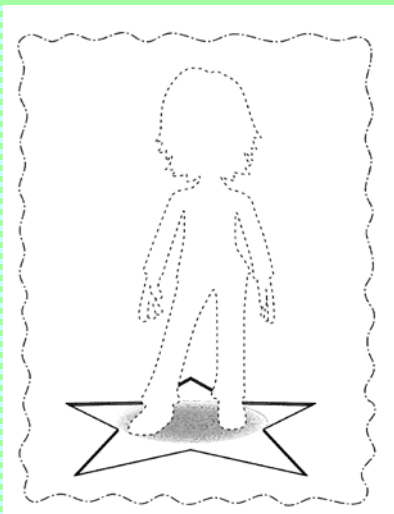
成組物品包  
括圖像設計



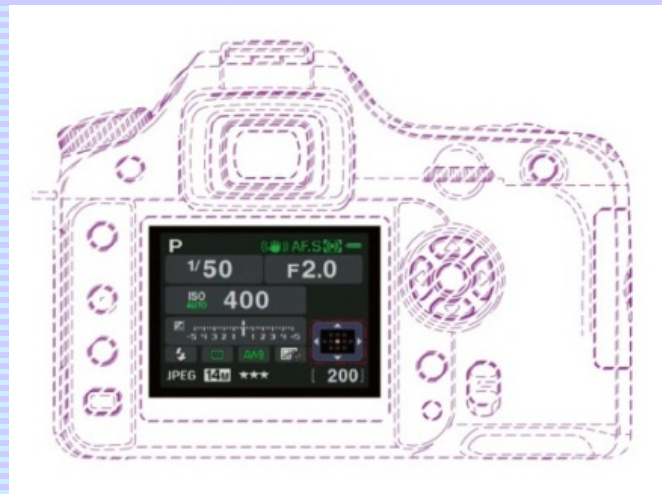


# 不主張設計之部分的表現

## 鏈線作為邊界線



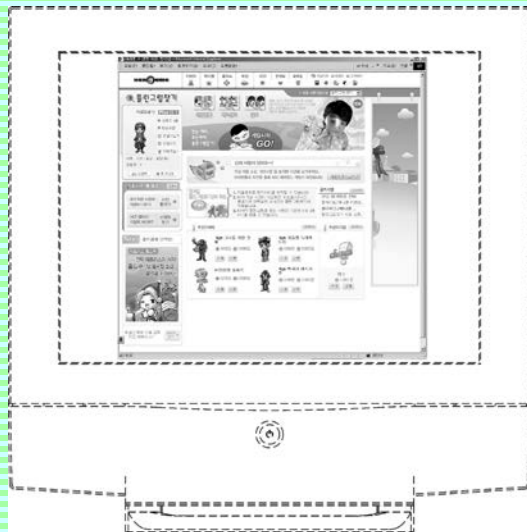
## 照片配合虛線





# 不主張設計之部分的表現

## 電腦繪圖配合虛線



## 電腦繪圖灰階表現





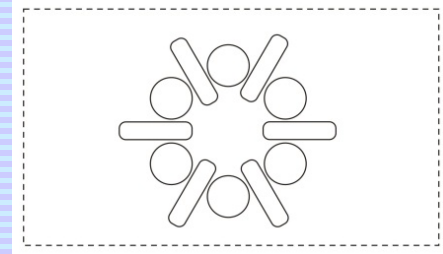
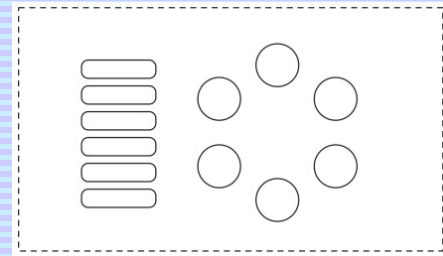
# 邊界線及虛線的表現

## 鏈線作為邊界線



以鏈線界定主張設計之邊界  
以虛線界定不主張之部分

## 虛線作為邊界線

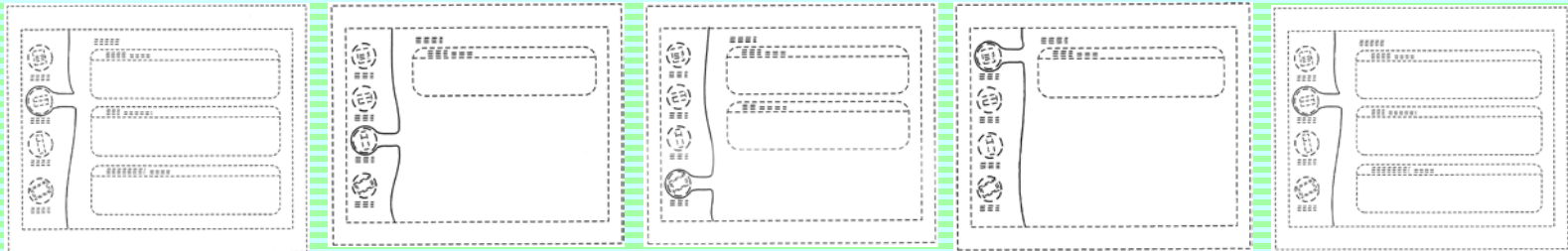


2圖形化使用者界面  
分別界定12個圖像及其構成



# 圖像變化的表現

## 圖像變化狀態

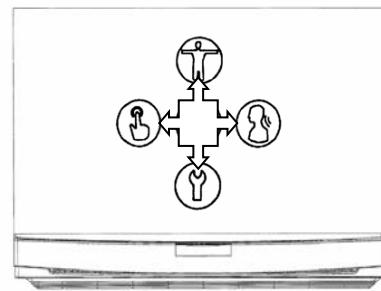
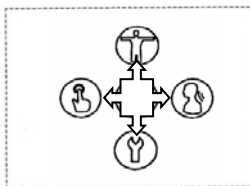
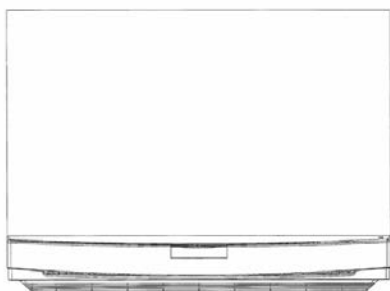
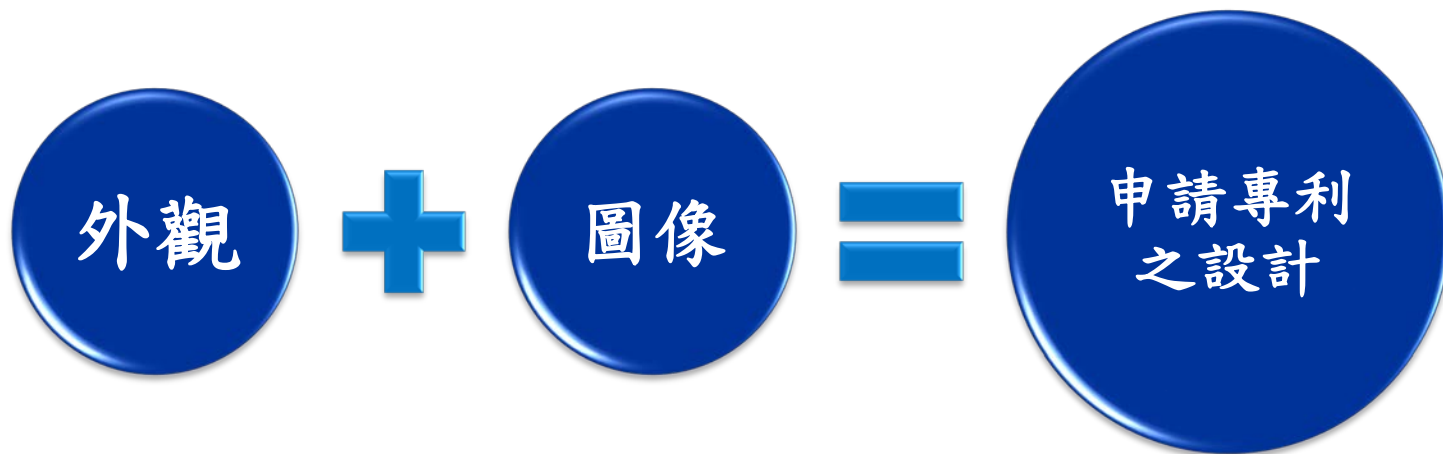


## 連續動態變化



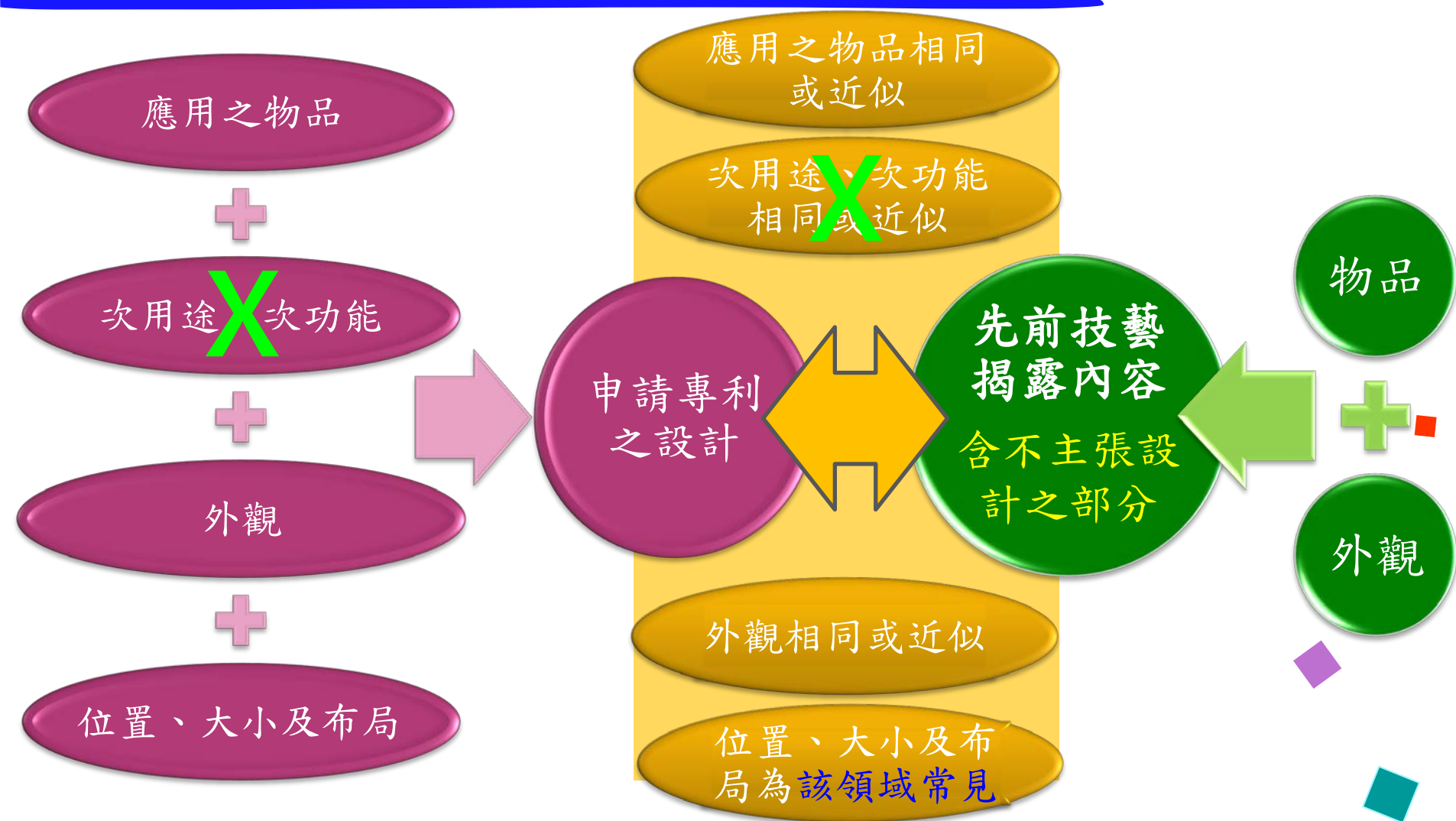


# 外觀&圖像之申請





# 圖像之部分設計的新穎性判斷

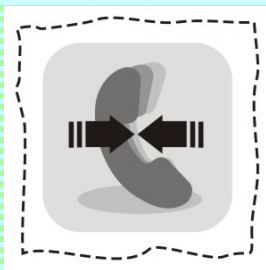




# 圖像設計之相對要件判斷範例(1)

## ► 不具新穎性

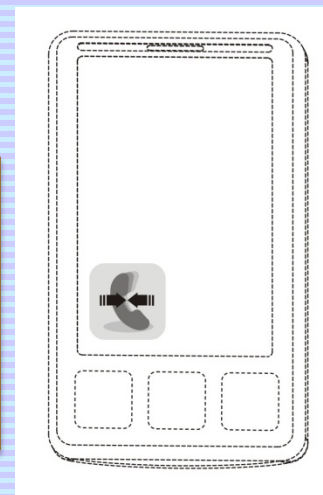
### 申請案



申請案“顯示裝置之圖像”  
通用於各類資訊產品，先前  
技藝應用於手機之顯示裝置，  
而為近似物品，應認定不具  
新穎性。

設計名稱“顯示裝置之圖像”

### 先前技藝



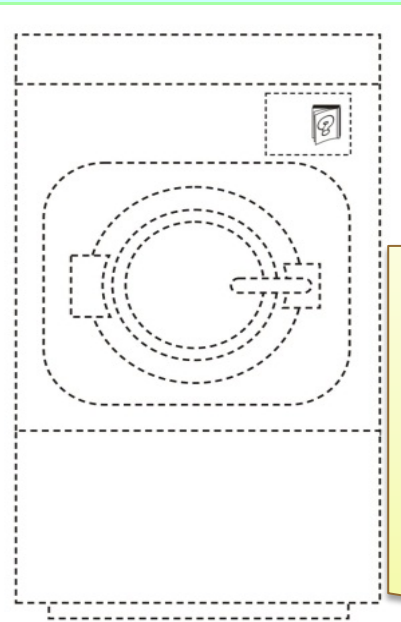
設計名稱“手機之圖像”



# 圖像設計之相對要件判斷範例(2)

## ➤具新穎性

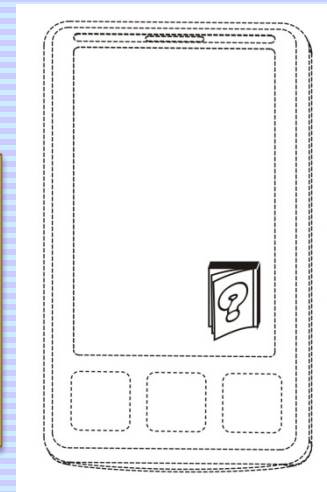
### 申請案



設計名稱“洗衣機之圖像”

申請案“洗衣機之圖像”，先前技藝“手機之圖像”，洗衣機與手機為不相同、不近似之物品，即使外觀相同，仍應認定具新穎性。

### 先前技藝



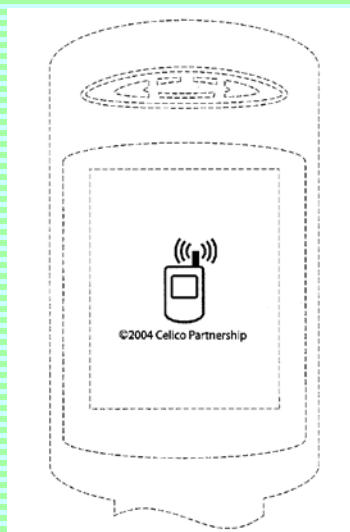
設計名稱“手機之圖像”



# 圖像設計之相對要件判斷範例(3)

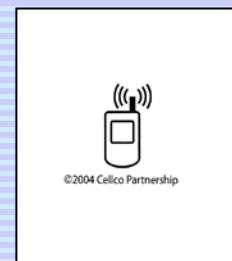
## ►不具創作性

### 申請案



主張設計之部分為圖像

### 先前技藝



主張設計之部分為花紋

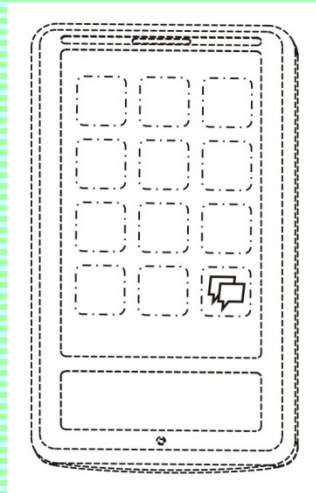
雖然申請案之圖像已見於先前技藝所示之花紋，因圖像不等同於花紋，而該花紋係申請時已完成之創作，應認定不具創作性。



# 圖像設計之相對要件判斷範例(4)

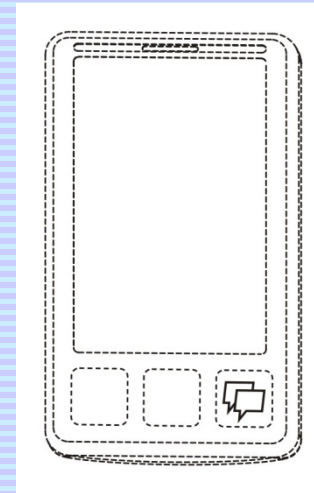
## ► 不具創作性

### 申請案



設計名稱為“手機之圖像”

### 先前技藝



設計名稱為“手機之按鍵”

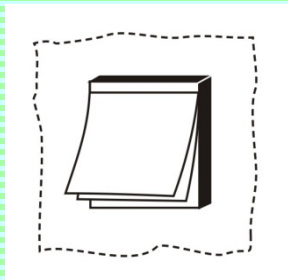
雖然申請案之圖像已見於先前技藝之按鍵，因兩者之物品不相同、不近似，但該花紋係申請時已完成之創作，應認定不具創作性。



# 圖像設計之相對要件判斷範例(5)

## ► 不具新穎性

### 申請案



設計為單一圖像

### 先前技藝



揭露複數圖像所構成之介面

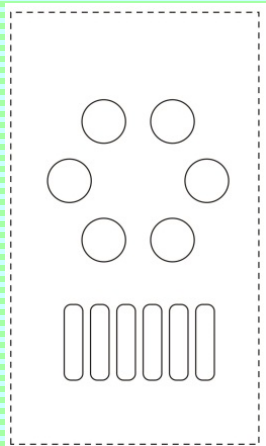
先前技藝之使用者介面已揭露申請案之單一圖像，且二者皆為應用於顯示裝置之圖像設計，應認定不具新穎性



# 圖像設計之相對要件判斷範例(6)

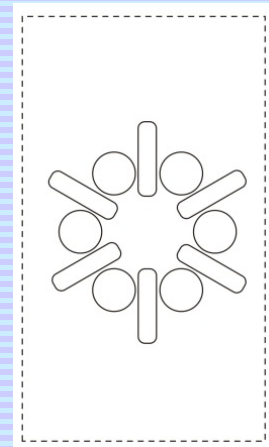
## ➤具新穎性

### 申請案



設計名稱為“手機之介面”

### 先前技藝



設計名稱為“手機之介面”

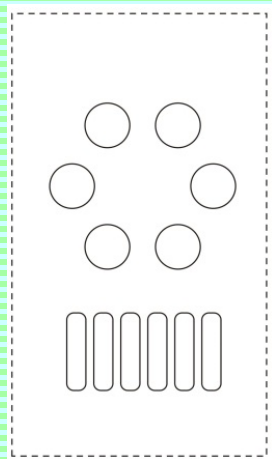
雖然二者之圖像單元相同，  
但設計之重點在於單元之構成，  
故二者之外觀不相同、  
不近似，應認定具新穎性。  
反之亦同。



# 圖像設計之相對要件判斷範例(7)

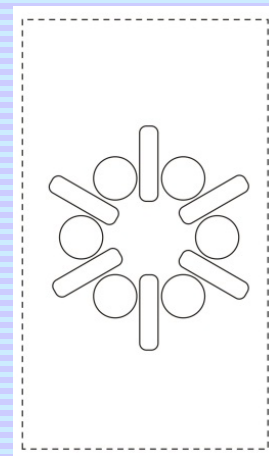
## ➤具創作性

### 申請案



設計名稱為“手機之介面”

### 先前技藝



設計名稱為“手機之介面”

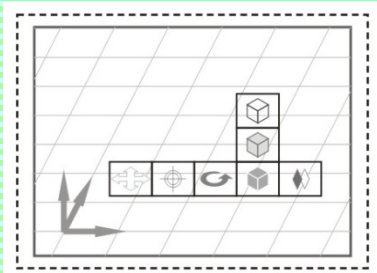
雖然二者之圖像單元相同，  
但申請案之重點在於單元之  
構成，具特異之視覺效果，  
應認定具創作性。  
反之亦同。



# 圖像設計之相對要件判斷範例(8)

## ► 不具新穎性

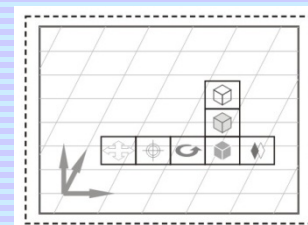
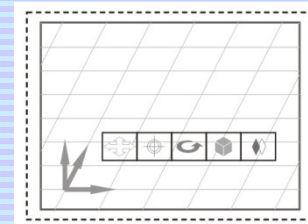
### 申請案



先前技藝為可變化外觀之圖像，已揭露申請案之圖像，應認定不具新穎性。  
反之，因未揭露另一圖像，應認定具新穎性

設計名稱為“手機之介面”

### 先前技藝



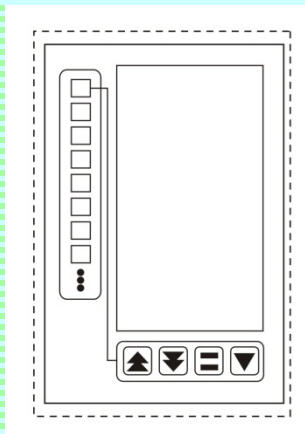
設計名稱為“手機之介面”



# 圖像設計之相對要件判斷範例(9)

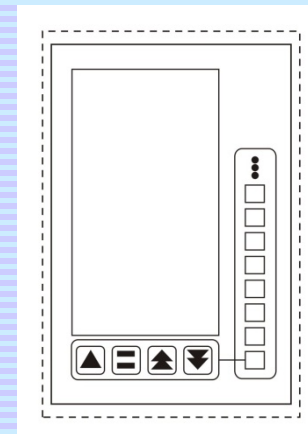
## ► 不具創作性

### 申請案



設計名稱為“手機之介面”

### 先前技藝



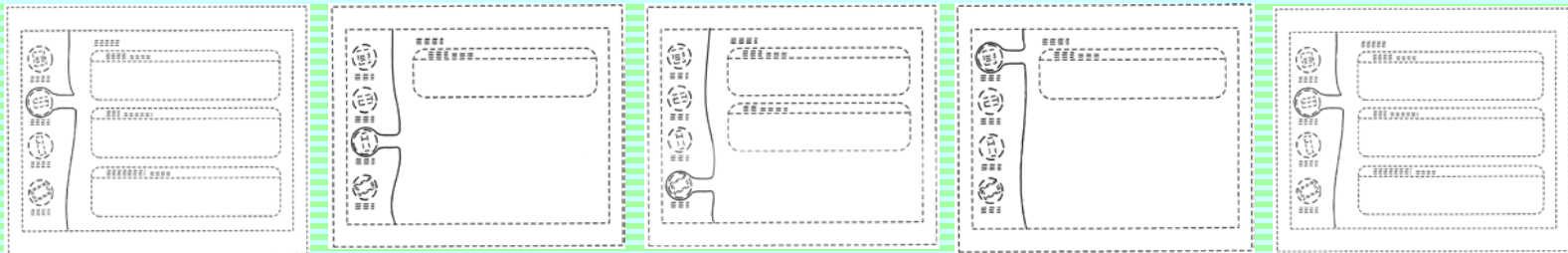
設計名稱為“手機之介面”

申請案僅係改變先前技藝圖像單元之位置，而為簡易之手法，未產生特異之視覺效果，應認定不具創作性。

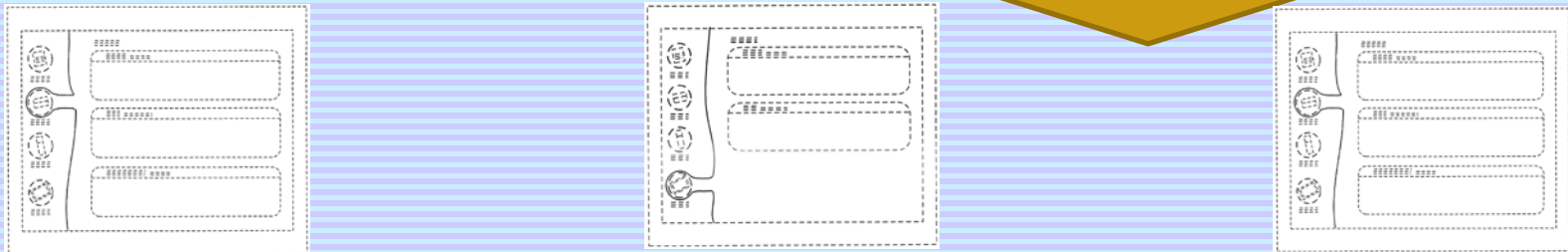


# 變化圖像之相對要件判斷範例(1)

## 先前技藝



## 申請案

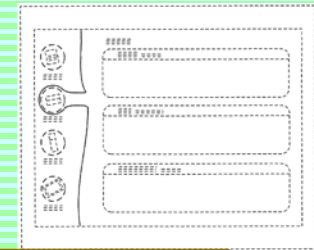
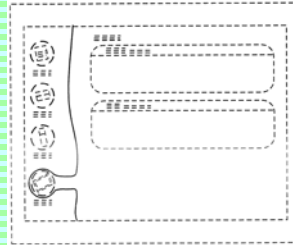
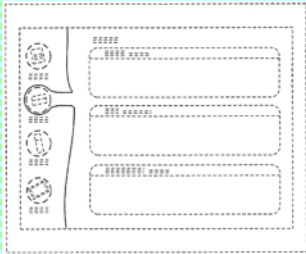


雖然申請案已揭露於先前技藝，若整體設計仍不相同，應認定不具創作性

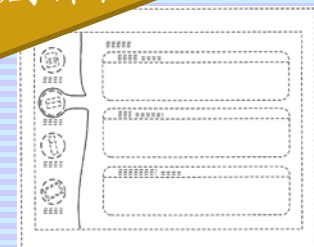
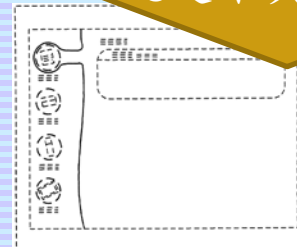
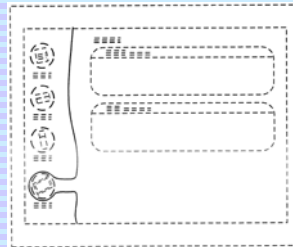
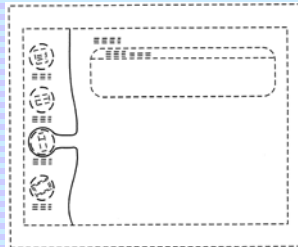
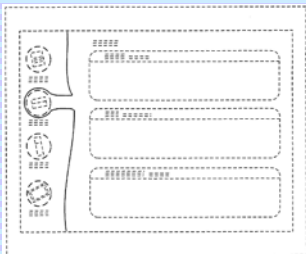


# 變化圖像之相對要件判斷範例(2)

## 先前技藝



## 申請案



雖然申請案未完全揭露於先前技藝，若差異部分僅係易於思及者，應認定不具創作性



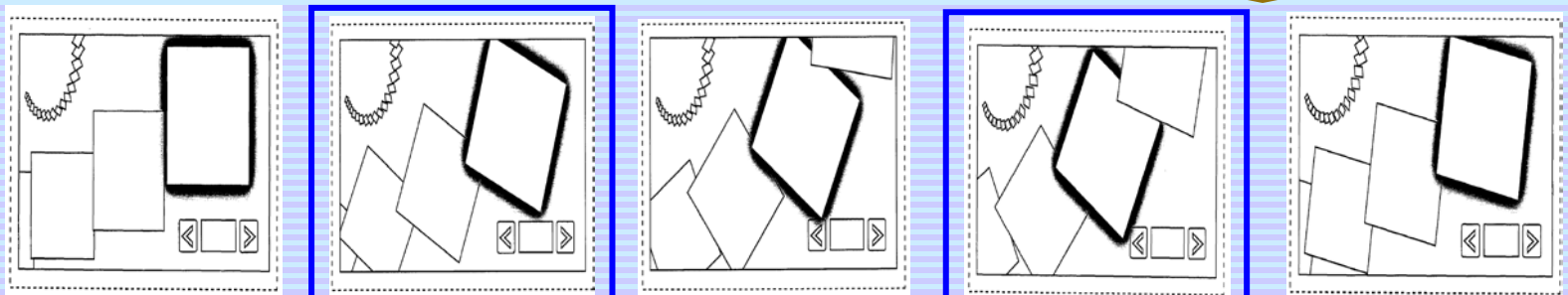
# 連續變化圖像之相對要件判斷範例

先前技藝



雖然申請案之變化順序未見於先前技藝，若差異部分僅係易於思及者，應認定不具創作性

申請案





# 成組設計





# 成組設計法條

## ✦ 第129條：

- ✦ 一設計一申請—I.申請設計專利，應就每一設計提出申請。
- ✦ 成組設計—II.二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。



# 何謂成組設計

- ✦ 特殊申請態樣—申請設計專利，以「一設計一申請」為原則，而以專利法第129條第2項所定合併申請「成組設計」為例外。
- ✦ 創作之所在—設計專利通常以單一物品為客體，惟若設計創意在於物品之組合形態，而非單一物品之外觀者，產業界往往會針對習慣上同時販賣或同時使用之物品組合，運用設計手法使物品組合之整體外觀產生特異之視覺效果。



# 成組設計之要件

- ✦ **同一類別**—指各構成物品屬於國際工業設計分類表中第一階分類（共32大類）之物品。
- ✦ **習慣上成組販賣**—指二個以上物品各具不同用途，雖然單一物品可供交易，但因該等物品之用途相關，在消費市場上通常係將該等物品成組合併交易者
  - 例如寢具組、餐具組、球具組
  - 「習慣」的認定，應以申請專利之設計所屬技藝領域中商品實施的情況下一般公知或業界所認知者為準，而非依申請人主觀之認定。
  - 有爭執時，申請人應負舉證責任。
- ✦ **習慣上成組使用**—指二個以上物品各具不同用途，雖然單一物品可供使用，但因該等物品之用途相關，使用其中一件物品時，通常會與另一件或另幾件物品合併使用者。
  - 例如電腦、螢幕、鍵盤/咖啡杯、咖啡壺、糖罐、牛奶壺



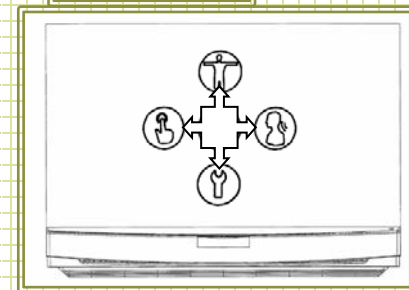
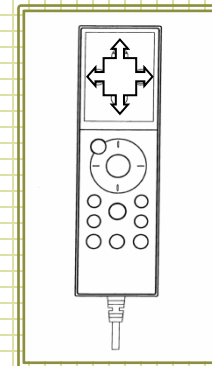
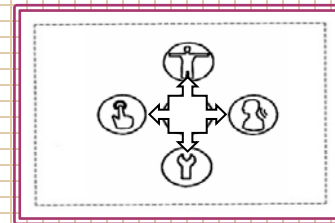
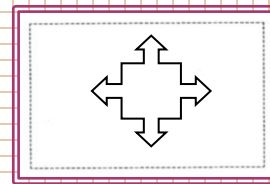
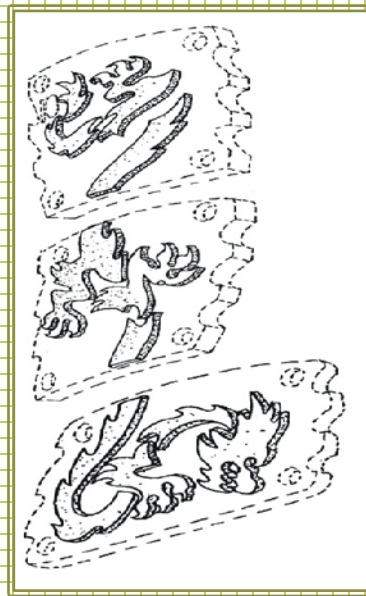
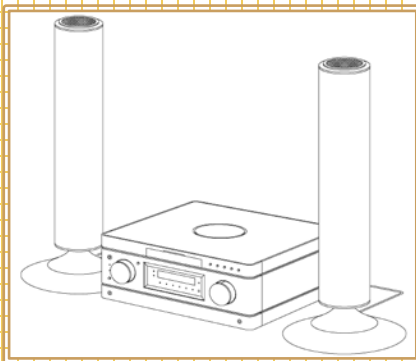
# 成組設計之類型

成組物品之  
整體設計

成組物品之  
部分設計

成組物品之  
圖像設計

成組物品包  
括圖像設計



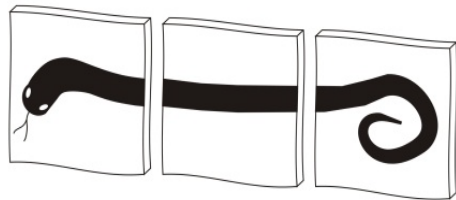


# 圖式之揭露(1)

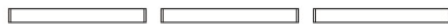
- ✦ 申請成組設計，應備具足夠之視圖，通常有二種表現方式：
  - 整體方式－將成組設計全部構成物品作為一整體呈現於各個視圖，必要時應另外以視圖單獨呈現構成物品
  - 個別方式－將各構成物品個別呈現於各個視圖，必要時應另外以視圖呈現構成物品之組合狀態，以表示成組物品販賣或使用之情況



# 整體方式



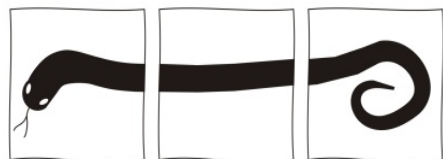
立體圖(代表圖)



俯視圖



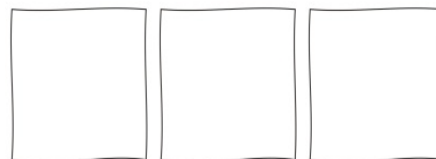
左側視圖



前視圖



右側視圖



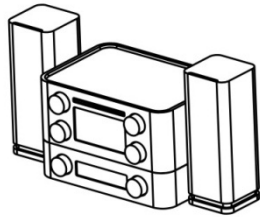
後視圖



仰視圖



# 個別方式



立體圖(代表圖)



喇叭之俯視圖



喇叭之立體圖



喇叭之左側視圖



喇叭之前視圖



喇叭之右側視圖



喇叭之後視圖



喇叭之仰視圖



播放器之俯視圖



播放器之立體圖



播放器之左側視圖



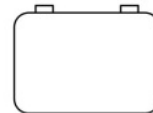
播放器之前視圖



播放器之右側視圖



播放器之後視圖



播放器之仰視圖



擴大機之俯視圖



擴大機之立體圖



擴大機之左側視圖



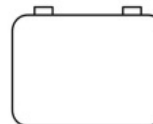
擴大機之前視圖



擴大機之右側視圖



擴大機之後視圖



擴大機之仰視圖



## 圖式之揭露(2)

- ✦ 成組設計的創意在於其構成物品經排列組合而產生變化者
- 例如沙發椅組經排列組合而產生的功能變化或杯盤組經排列組合而產生的圖案變化，應另外以視圖呈現之，並於設計說明敘明之。





# 申請專利之設計&專利權範圍的認定

## 申請專利之成組設計的構成

- 成組設計為應用於複數個物品之外觀
- 成組設計之創意在於物品之組合形態
- 成組設計之專利權，只能就物品之組合為一整體行使權利

## 申請專利之設計的認定方式

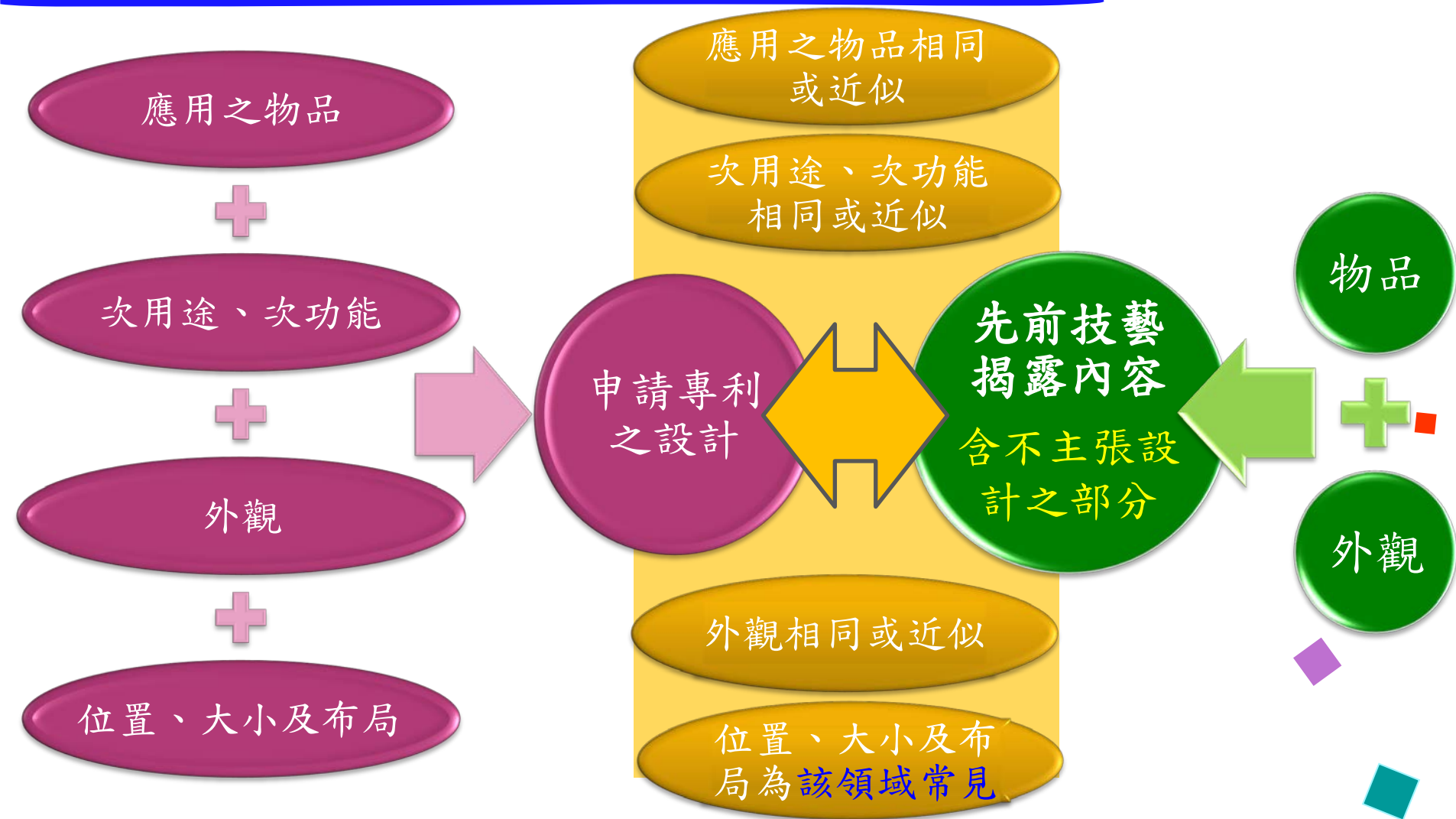
- 成組設計的創意在於其構成物品經排列組合而產生變化者，其排列組合屬申請專利之設計的一部分
- 說明書及圖式所揭露之組合形態或變化形態，均得作為解釋申請專利之設計的基礎

## 申請專利之設計所排除之部分

- 參考圖不得作為解釋申請專利之設計的基礎



# 成組設計之部分設計的新穎性判斷

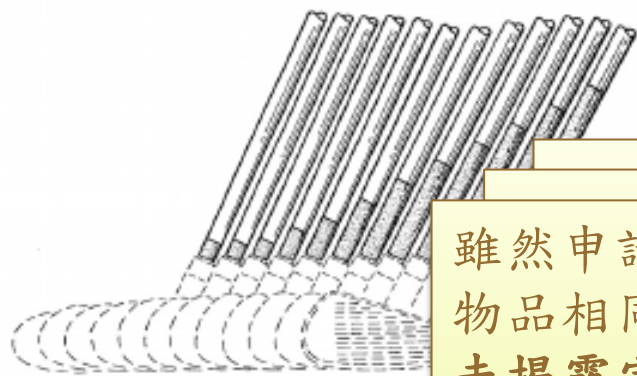




# 成組設計之相對要件判斷範例(1)

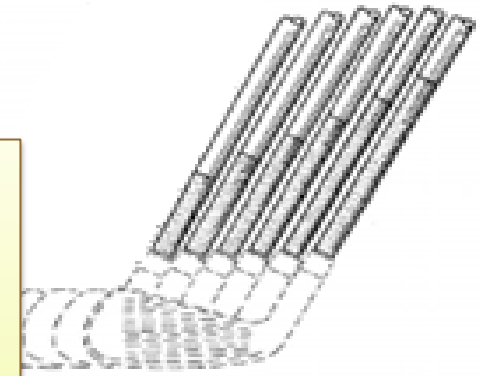
## ➤具新穎性

### 申請案



設計名稱“球桿組之桿部”  
圖式揭露12支球桿之組合

### 先前技藝



設計名稱“球桿部”  
物品用途敘明係設於高爾夫  
“球桿組”之桿部

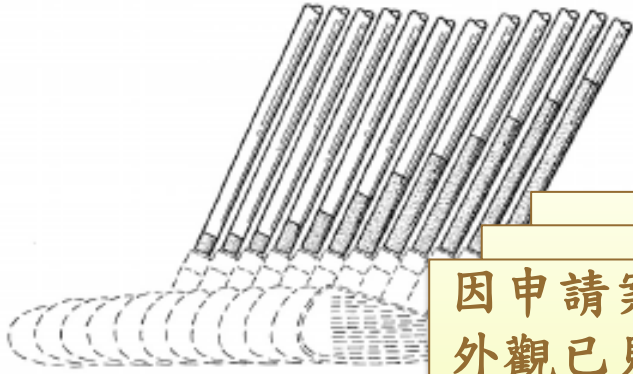
雖然申請案與先前技藝之物品相同，但因先前技藝未揭露完整12支球桿，不宜認定不具新穎性。



# 成組設計之相對要件判斷範例(2)

## ► 不具創作性

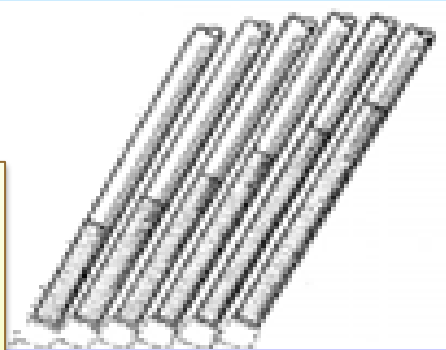
### 申請案



設計名稱“球桿組之桿部”

因申請案部分球桿之桿部外觀已見於先前技藝，且不同材質長度變化之創作已見於先前技藝，得認定不具創作性。

### 先前技藝



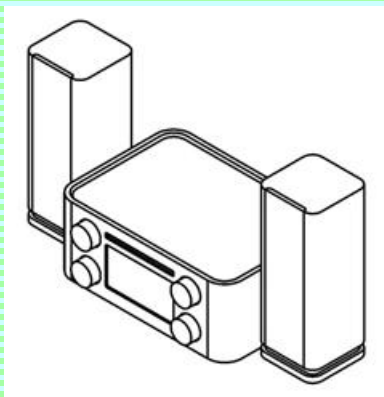
設計名稱“球桿部”  
物品用途敘明係設於高爾夫  
“球桿組”之桿部



# 成組設計之相對要件判斷範例(3)

## ► 不具創作性

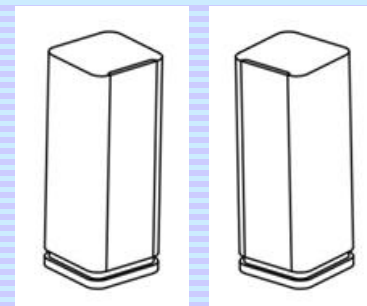
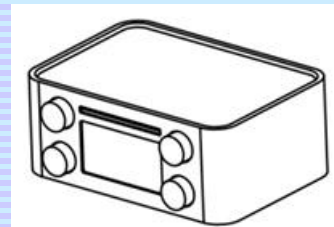
### 申請案



設計名稱“一組音響”

申請案僅係二個先前技藝之簡單組合，無法產生特異之視覺效果，應認定不具創作性。

### 先前技藝



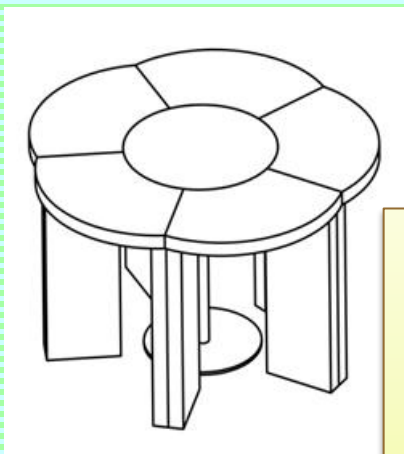
設計名稱“播放器”及  
設計名稱“喇叭”



# 成組設計之相對要件判斷範例(4)

## ➤具創作性

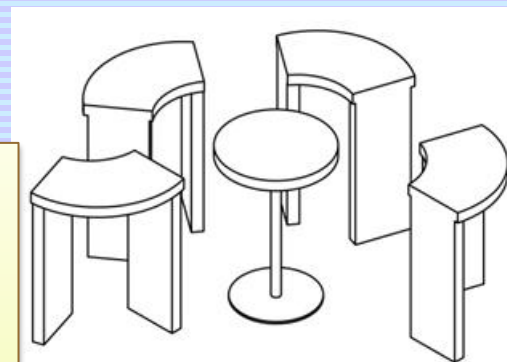
### 申請案



設計名稱“一組茶几”

申請案之構成物品業經增加並重新構成，整體產生特異之視覺效果，應認定具創作性。

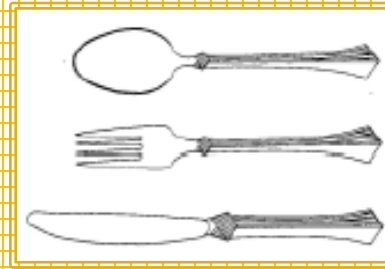
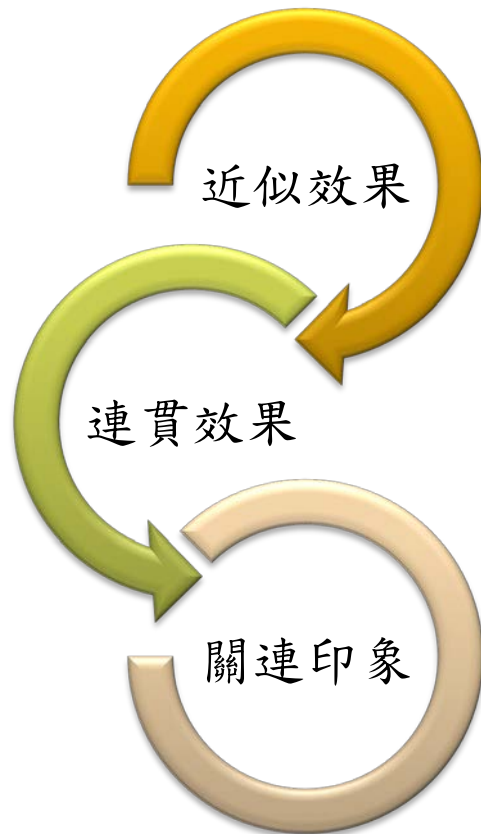
### 先前技藝



設計名稱“一組茶几”



# 成組設計組合形態之審查





# 衍生設計





# 衍生設計法條

## ✦ 第127條：

- ✦ **衍生設計**—I.同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。
- ✦ **申請日限制**—II.衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。
- ✦ **申請期間限制**—III.申請衍生設計專利，於原設計專利公告後，不得為之。
- ✦ **申請內容限制**—IV.同一人不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。



# 衍生設計相關法條(1)

## ✦ 第128條：

- ✦ **先申請原則**—I.相同或近似之設計有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者，准予設計專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。
- ✦ **衍生設計不適用**—前三項規定，於下列各款不適用之：
  - ✦ (1)原設計專利申請案與衍生設計專利申請案間。
  - ✦ (2)同一設計專利申請案有二以上衍生設計專利申請案者，該二以上衍生設計專利申請案間。



# 衍生設計相關法條(2)

## ✦ 第135條：

- ✦ **權利期限**—設計專利權期限，自申請日起算12年屆滿；衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿。

## ✦ 第137條：

- ✦ **權利範圍**—衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍。

## ✦ 第138條：

- ✦ **權利之處分限制1**—衍生設計專利權，應與其原設計專利權一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。
- ✦ **權利之處分限制2**—原設計專利權依第142條第1項準用第70條第1項第3款或第4款規定已當然消滅或撤銷確定，其衍生設計專利權有二以上仍存續者，不得單獨讓與、信託、繼承、授權或設定質權。



# 衍生設計之性質及申請

- ✦ 衍生設計，不適用先申請原則，係屬設計專利的特殊申請類型
- ✦ 衍生設計適用之設計類型：
  - 外觀之整體設計、部分設計及成組設計得互為原設計及衍生設計
  - 圖像之整體設計、部分設計及成組設計得互為原設計及衍生設計
  - 因應用之物品不相同、不近似，外觀與圖像設計不得互為原設計及衍生設計



# 聯合新式樣&衍生設計

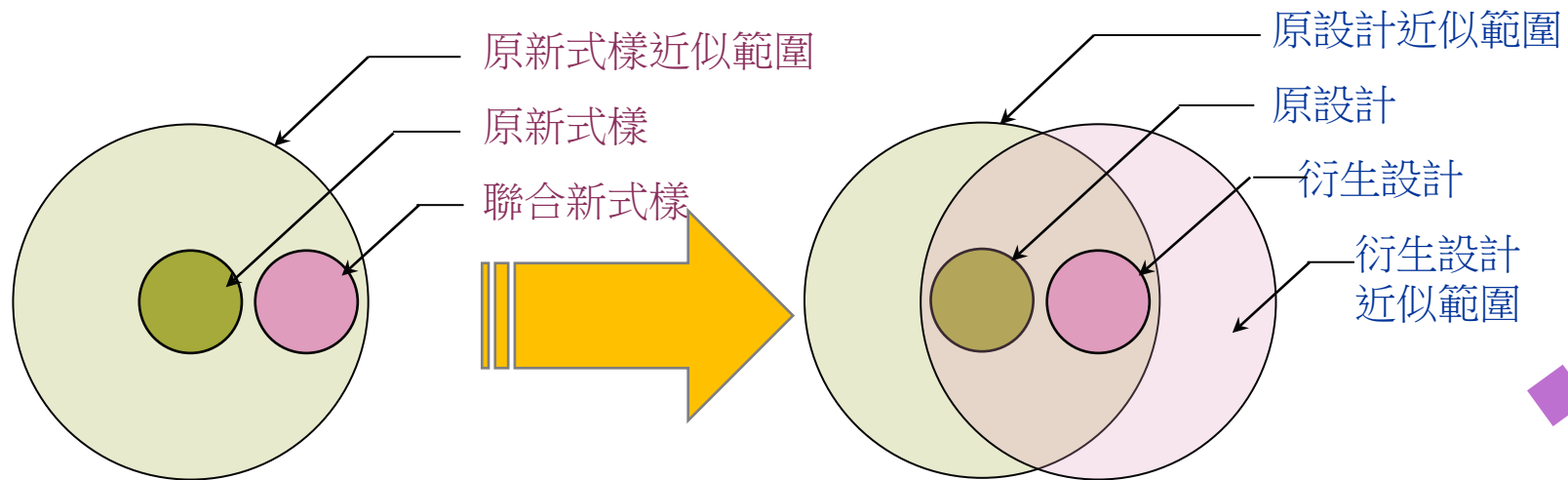
聯合新式樣與衍生設計之異同一覽表

|      | 聯合新式樣                                    | 衍生設計                      |
|------|------------------------------------------|---------------------------|
| 申請要件 | 必須與同一人申請之原設計近似                           |                           |
| 申請期限 | 原新式樣專利申請後至<br>原新式樣專利撤銷或消滅前               | 原設計專利申請後至<br>原設計核准專利公告前   |
| 權利期間 | 與原專利權期間同時屆滿                              |                           |
| 獨立存續 | 原新式樣專利權撤銷或消滅時，<br>一併撤銷或消滅                | 原設計專利權撤銷或消滅時，<br>衍生設計仍得存在 |
| 不可分性 | 不得單獨讓與、信託、授權、設定質權或繼承                     |                           |
| 權利範圍 | 從屬原專利權，不得單獨主張<br>權利，且不及於近似範圍             | 得單獨主張權利，且及於近似範圍           |
| 專利證書 | 與原專利權同一張專利證書<br>(於原專利證書加註聯合新式<br>樣專利權號數) | 各有其專利證書                   |
| 年費繳納 | 僅繳納原新式樣專利年費                              | 原設計及衍生設計均須繳納              |



# 衍生設計之理論基礎

- ✦ 舊專利法所定之聯合新式樣制度係採日本意匠之確認說
- ✦ 現行專利法所定之衍生設計制度係採日本意匠之結果擴張說；重點在於專利權人得單獨主張衍生設計專利權，且其保護範圍及於相同及近似之設計。





# 申請及審查

## 申請

- 申請日限制—衍生設計不得早於原設計之申請日
- 申請期限—於原設計專利公告後不得申請衍生設計

## 審查

- 原設計與衍生設計之間不適用先申請原則
- 衍生設計與衍生設計之間不適用先申請原則
- 除前述者外，適用一般審查規範

## 衍生設計之定義

- 原設計與衍生設計之申請人必須相同
- 原設計與衍生設計必須近似，不得相同，亦不得不相同或不近似



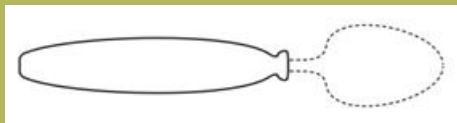
# 近似設計3種態樣



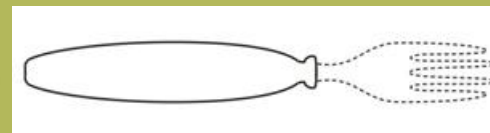


# 近似設計概念(1)

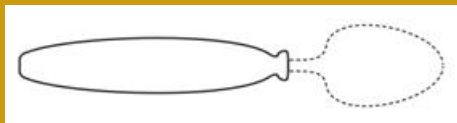
主張設計之部分為湯匙之握把；不主張設計之部分為作用部分。  
二案之握把外觀相同，**位置、大小、布局相同**，且物品近似，應認定為近似設計，得互為衍生設計



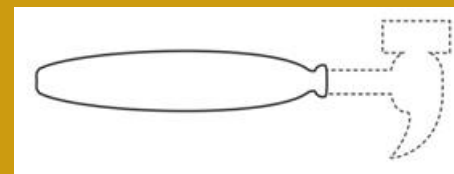
物品相同或近似？  
外觀相同或近似？



主張設計之部分為湯匙之握把；不主張設計之部分為作用部分。  
二案之握把外觀相同，**位置、大小、布局相同**，但物品不近似，不應認定為近似設計，不得互為衍生設計



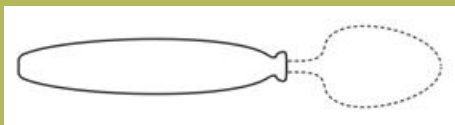
物品相同或近似？  
外觀相同或近似？





# 近似設計概念(2)

原案之設計名稱“湯匙之握把”；衍生設計之設計名稱“湯匙之握把”。  
二案握把外觀相同，且物品相同，應認定為相同設計，不得互為衍生設計。



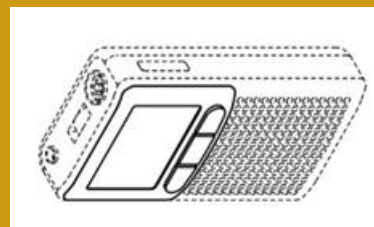
物品相同或近似？  
外觀相同或近似？



原案之設計名稱“錄音筆”；衍生設計之設計名稱“錄音筆面板”。  
二案之外觀不相同、不近似，即使物品近似，不應認定為近似設計，不得互為衍生設計。



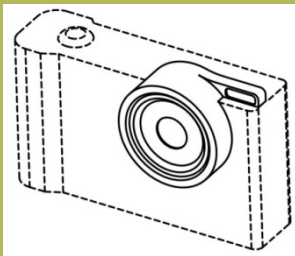
物品相同或近似？  
外觀相同或近似？



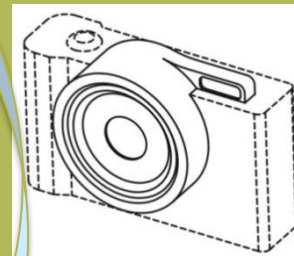


# 近似設計概念(3)

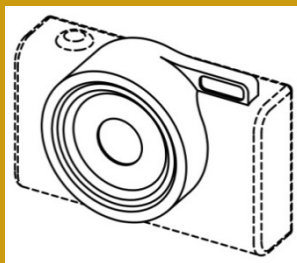
主張設計之部分為鏡頭；不主張設計之部分為機身。二案之鏡頭外觀相同，但位置、大小、布局有差異，而為常見者，應認定為近似，得互為衍生設計



物品相同或近似？  
外觀相同或近似？



主張設計之部分為鏡頭；不主張設計之部分為機身。二案之鏡頭外觀相同，但位置、大小、布局已變更，且大致相同，應認定為相同，不得互為衍生設計



物品相同或近似？  
外觀相同或近似？





# 案例分析說明

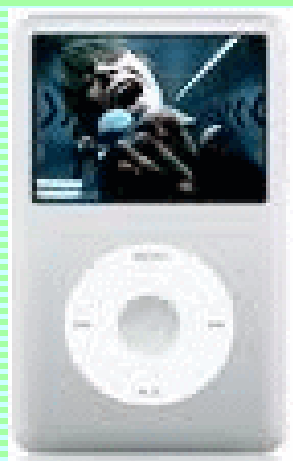
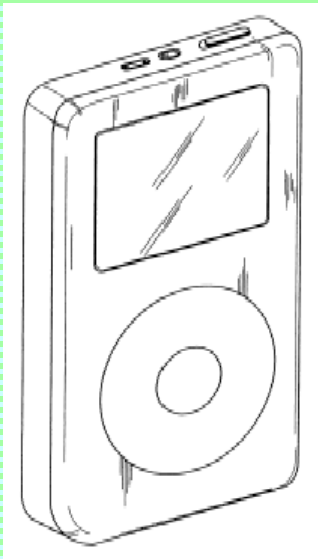


台灣新式樣專利

專利號數：D107665

申請日：93-11-3

專利名稱：媒體儲存播放器

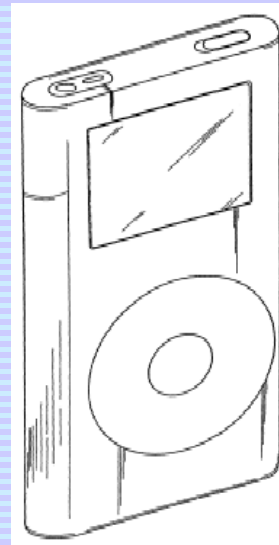


台灣新式樣專利

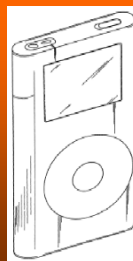
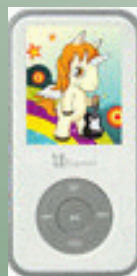
專利號數：D104124

申請日：93-3-17

專利名稱：媒體儲存播放器



# 市場上產品的虛擬落點



近似範圍



近似範圍



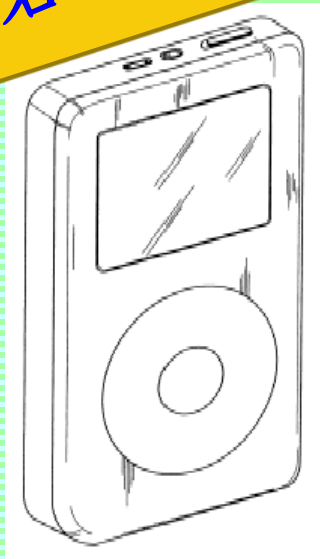


# 案例分析(2)

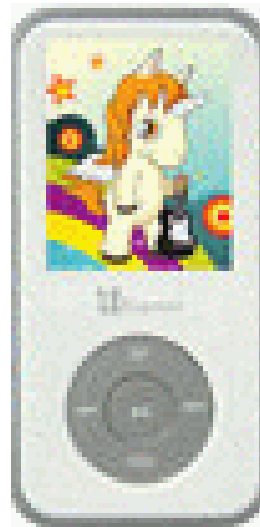


台灣設計專利  
專利號數：D107665  
申請日：92  
媒體儲存播放器

若為衍生設計？

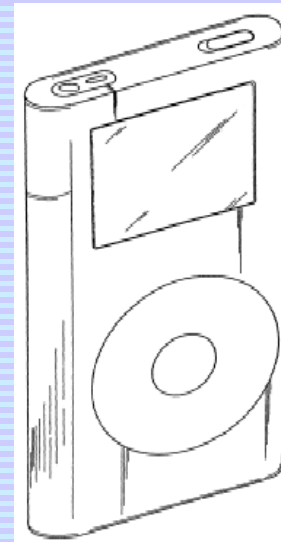


近似？



近似？

台灣設計專利  
專利號數：D104124  
申請日：93-3-17  
媒體儲存播放器



# 市場上產品的虛擬落點





# 專利權

## 專利權期限

- 衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿
- 原設計專利權屆滿或撤銷，衍生設計專利權仍存續

## 專利權之行使

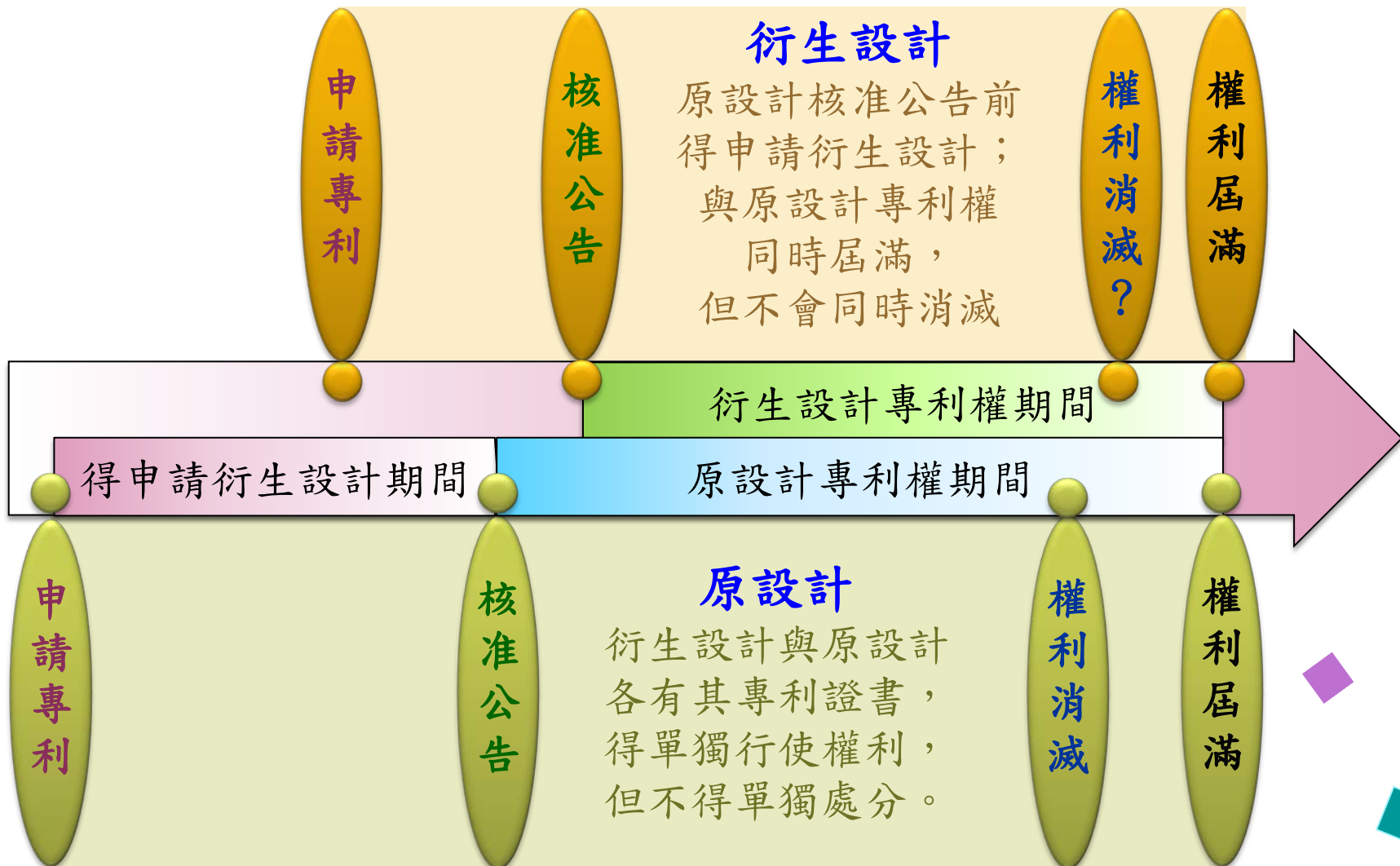
- 衍生設計有獨立的專利權利，有單獨的專利權證書
- 專利權人得單獨主張衍生設計專利權
- 衍生設計專利權範圍及於近似

## 專利權之處分

- 原設計與衍生設計專利權人同一，權利應一併處分
- 同一原設計之衍生設計與衍生設計之間亦應一併處分，理由同上



# 衍生設計之申請及專利權期限





# 一般外觀及圖像於各類型專利之適用

一般外觀及圖像創作於各類型專利之適用

| 外觀        | 整體設計  | 部分設計 | 成組設計 | 圖像設計 |
|-----------|-------|------|------|------|
| 一般外觀創作    | ○     | ○    | ○    |      |
| 圖像創作      |       | ○    | ○    | ○    |
| 單一物品之單一外觀 | ○     | ○    |      |      |
| 單一物品之複數外觀 | 有變化形態 | ○    |      |      |
| 複數物品之單一外觀 |       |      | ○    |      |
| 複數物品之複數外觀 |       | ○    |      |      |
| 單一物品之單一圖像 |       | ○    |      | ○    |
| 單一物品之複數圖像 |       | ○    |      | ○    |
| 複數物品之單一圖像 |       |      |      |      |
| 複數物品之複數圖像 |       | ○    | ○    | ○    |

# 3Q買麻糬



請以熱烈掌聲叫醒睡夢中的  
帥哥美女

聯絡電話：(02)23767663

E-mail：[yea30032@tipo.gov.tw](mailto:yea30032@tipo.gov.tw)

本講義僅供教學之用 請勿散布