

科技法律系列

設計專利申請實務

台灣及美國專利申請策略

The Guide to File A Design Patent Application

葉雪美 著

 元照

The Guide to File A Design Patent Application

本書簡介

本書介紹我國新式樣專利申請實務中圖說的撰寫及圖面繪製的方式，以及美國設計專利的申請各種樣態、說明書的撰寫及圖面繪製的方式，還有我國廠商在美國申請專利策略的運用。使讀者了解該以何種形式申請，以及以何種圖面揭露之，才能獲得較寬廣的專利保護。本書除了可提供給產業界的專利工程師、產品設計人員、設計事務所、產業界的智財部門之法務人員以及產業的經營者及決策執行者，作為申請我國及美國設計專利所參考的工具書；亦可提供給有興趣或將來可能從事智慧財產事務之工業設計、設計科系或法律科系的學生，做為入門學習之參考書。

本書已列入月旦法學知識庫全文檢索與數位專屬典藏

ISBN 978-957-41-5009-0



9 789574 150090



SK004PA

定價：400元



元照出版公司

地址：臺北市羅斯福路18號

電話：(02) 275-6661

網址：www.anglo.com.tw

D927.583.42/2

2008

設計專利申請實務

—台灣及美國專利申請策略



葉雪美 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

設計專利申請實務：臺灣及美國專利申請策略
／葉雪美著. -- 初版. -- 臺北市：葉雪美
出版：元照總經銷，2007. 11
面：公分

ISBN 978-957-41-5009-0 (平裝)

1. 專利

440. 6

96021597

本書已列入月旦法學知識庫全文檢索與數位專屬典藏

設計專利申請實務

— 臺灣及美國專利申請策略 5K004PA

2008年1月 初版第1刷

作者	葉雪美
出版者	葉雪美
總經銷	元照出版有限公司 100 臺北市館前路 18 號 5 樓
網址	www.angle.com.tw
定價	新臺幣 400 元
訂購專線	(02)2375-6688
訂購傳真	(02)2331-8496
郵政劃撥	19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-957-41-5009-0

推薦序

工業設計繼物質面需求之落實後，優雅地成為多數成長中及先進國家最新之競爭訴求，我國工業設計專業發軔於1960年間，迄今已近五十年，大學工業設計也由聊備一格之配角轉為各校前三志願之科系，遙想作者葉雪美，當年寄情於普萌芽之設計領域，成為成功大學工業設計系首屆兼首位女性畢業生，俟後投入智慧財產權保護之權責機關，即智慧財產局前身之中央標準局時，又選擇冷門之新式樣專利審查為其志業，真可說是勇氣可嘉，也與專利之精神圖騰——創新突破，選擇一條不一樣的路遙相echo，十足之pioneer。

本人與作者認識頃屆三十年，相處互動不錯，彼此間常常是朋友、長官與同事之綜合關係，也能recognize作者狂熱求知欲與不讓鬚眉之宏觀視野，回顧個人將新式樣專利由寥落之三人行擴增至一、二十名審查委員之漫長歲月中，我也能感受到若干成員為新式樣專業探究之付出，有些獨鍾於日本嚴謹之實務，有人喜歡歐美之流暢務實，我相信作者屬於後者中有深度付出者。

數月前知悉作者將出版我國新式樣專利與美國設計申請與保護實務之專業書籍，內心實有莫名之喜悅，為的是智財界貧瘠之設計保護書籍即將添加可口佳餚，讓飽嚙發明、新型專利領域之企業學者與設計人員得以初窺世界科技大國美國之設計保護，進而瞭解台美間作法之差異，對於企業之行銷佈局、學者之設計教學與法律面之結合、設計師專業利益之維護，當有所裨益。

經閱讀著作內容後，才知曉這位三十載朋友果然是夙夜匪懈（焚膏繼晷）地投入其大作，書裡之案例與說明涵蓋申請端與訴訟端無論取自TIPO或USPTO亦或CAFC皆能切中實務需求，且內容清晰而完整有如專利說明記載要件之clear and complete，相信應有助於解決多數台美設計專利申請者之疑惑。想一想，台灣之大學所養成之工業設計師已有數萬人之多，無數新設計正不斷地推向國際提升Design in Taiwan之Brand Identity，此時，如能嫻熟台美設計申請與保護實務，當能厚實我企業設計之利基，作者浸潤於IP領域二十年後，首部大作適時推出，也可謂之right person, right time and right place.

瀚斯寶麗公司 智權長



童沈源 謹誌
2007年10月03日

序

筆者自民國73年進入經濟部中央標準局（智慧財產局前身）服務至今，在此期間從事於新式樣專利案件之初審、再審、異議、舉發等專利審查工作，及訴願與行政訴訟答辯、出庭言詞辯論等行政救濟，以及承辦司法機關囑託中央標準局之專利侵害鑑定業務。多年來，努力研究美國專利制度、專利審查基準及專利侵害訴訟相關的法院判決，以及歐盟及日本之意匠專利制度、審查基準及法院判決。民國89年，通過專利審查人員特種考試後，蒙陳邦前局長明、盧前副局長文祥及王局長美花等諸位長官的厚愛，給予在職進修的機會，進入世新法律研究所學習法律課程，以「美國設計專利侵害認定相關問題研究——兼論我國新式樣專利侵害認定問題」的論文完成碩士學位。

在技諾國際專利商標事務所已故所長羅炳榮先生的期許及鼓勵下，開始寫這本書，去年5月羅所長突然英年早逝，失去可討論專利議題的老戰友，也失去寫書的動力。今年過年，與先生到新加坡及澳洲探訪老友，驟然省悟人生苦短，應早日完成此書，才不辜負羅所長的期許。寫作過程中，謝謝童沈源智財長、黃振榮科長與老友陳晃顯的鼓勵，以及學弟徐嘉鴻、劉信邦、同事高韻萍的協助。

工業設計在台灣推廣與教育已快四十年，近年來，台灣的工業設計已伸展到國際的舞台；2006年，象徵全球「設計界奧斯卡」的德國iF工業設計大賽，於德國漢諾威電子展會場揭曉產品設計大獎，在37個國家1952件參賽作品中，台灣廠商拿下63座的設計獎，遠超越日本、香港與韓國，得獎數僅次於主辦國德國，是全球第2高、亞洲第1高。2006年，台灣的優良設計產品，共榮

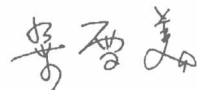
獲德國iF、Reddot、美國IDEA及日本G-Mark等四大國際知名設計獎項達146件，台灣的工業設計產業的能力備受國際矚目。

近年來，我國為加入世界貿易組織（WTO），已多次且大幅修正專利法，對於發明專利及新型專利制度進行重大變革，惟獨對於新式樣專利部分，僅做法條文字之潤飾及適用條文之區隔之修正，因而造成我國新式樣專利制度仍侷限於立法當時的老舊觀念，尚停留在開發中國家的保護模式，無法與國際間工業設計的保護制度接軌。我國的新式樣專利制度與美國的設計專利制度差異甚大，其中關於保護標的、申請方式、申請態樣、申請專利範圍的解讀、以及設計專利的侵害理論與基礎等，更是明顯不同。長期以來，我國主管機關、專利業界、法律界以及廠商都輕忽外觀設計專利、設計專利侵權認定的理論與實務，少見有關設計專利之論文發表；由於台美兩國設計專利制度及專利侵害認定的差異性，以及我國廠商及專利業界的面臨訴訟經驗不足，以至於廠商無法正確地研判在美國面臨的設計專利侵權訴訟，而有慘遭敗訴之實例。

2006年初，美國福特汽車公司控告台灣堤維西、帝寶、耿鼎、與昭輝等四家知名「副廠」汽車零件商與美國通路商Keystone，侵害福特貨卡車F-150的14項外觀設計專利。2007年6月，ITC裁定台灣進口的汽車零件侵犯福特的7項設計專利，禁止輸入美國，ITC裁定禁止輸美的零件包括了頭燈、保險桿、後照鏡與尾燈等，此禁令將持續至14年的設計專利到期為止。台灣每年汽車零件出口額高達1,200億元，其中有九成是副廠零件，台灣是全球最大的副廠零件出口國，其中30%的市場在美國，ITC的裁定對於我國「副廠」汽車零件商在美國的市場發展是個很大的衝擊。

本書是運用我國新式樣專利及美國設計專利的申請案例，詳細介紹我國及美國的設計專利申請實務。第一篇是從我國新式樣專利申請實務開始，詳盡介紹有關新式樣圖說的撰寫及圖面的製作，舉例說明必要的圖面、圖面的安排，以及申請實務中應注意的細節；第二篇是介紹美國對於設計專利的保護優勢，其中詳細介紹美國設計專利法的歷史沿革，設計專利的圖面揭露與保護範圍的關係，美國特有的同一設計概念多實施例的併案申請制度，美國開放部分設計（Portion Design）及GUI及ICON的理論依據，以及MPEP中的相關規定，最後說明在美國一併取得發明專利與設計專利，如何應用其中的優勢；第三篇是詳細介紹美國設計專利的申請實務，其中詳細說明發明專利與設計專利的差異，詳細介紹申請設計專利可能使用的各種書表與內容，以及如何填寫書表，以及說明書的撰寫與圖面的繪製，最後介紹美國設計專利制度中的特殊申請，以及申請過程。

本書除了可提供給專利工程師、產品設計人員、設計事務所、產業界的智財部門之法務及技術人員、以及產業的經營者及決策執行者，作為申請我國及美國設計專利參考之工具書；亦可提供給有興趣或將來可能從事智慧財產事務之工業設計、設計科系或法律科系的學生，做為入門學習之參考書籍。



2007年8月7日

目 錄

推薦序 序

童沈源

第一篇 我國新式樣專利申請及圖面指引

第一章 新式樣專利的定義及權利

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 第一節 | 何謂新式樣..... | 3 |
| 第二節 | 新式樣專利與發明、新型專利之區別..... | 3 |
| 第三節 | 新式樣專利的權利範圍..... | 5 |
| 第四節 | 我國專利法文施行細則有關新式樣專利之
法律規定 | 6 |

第二章 新式樣專利圖說

- | | | |
|-----|---------------------------|----|
| 第一節 | 新式樣物品名稱..... | 8 |
| 第二節 | 創作人、申請人、代理人..... | 9 |
| 第三節 | 喪失新穎性的例外情事及優先權之聲明事項 | 10 |
| 第四節 | 創作說明 | 11 |

第三章 圖面說明的記載

- | | | |
|-----|----------------------|----|
| 第一節 | 圖面相同或對稱之事由記載方式 | 13 |
| 第二節 | 圖面省略之其他事由記載方式 | 13 |
| 第三節 | 新式樣色彩主張的記載方式..... | 14 |
| 第四節 | 其他簡要說明事項 | 15 |

第四章 圖面的內容及形式

第一節	圖面與申請專利範圍	18
第二節	圖面	20
第三節	照片或其他電子列印的圖面	20
第四節	紙張、邊界	22
第五節	多面視圖	23
第六節	虛線的使用	24
第七節	圖面安排	26

第五章 立體圖及各面視圖的繪製

第一節	立體圖	28
第二節	六面視圖（正投影圖）	30
第三節	平面設計之圖面揭露	37
第四節	花紋或連續圖案之圖面揭露	37
第五節	色彩的圖面揭露	39

第六章 輔助圖面的繪製

第一節	參考圖	40
第二節	剖面圖	41
第三節	放大或局部放大圖	43
第四節	分解圖	43
第五節	使用狀態之圖面	44
第六節	單元花紋圖面	45
第七節	長度不確定的物品	45

第七章 特殊圖面的繪製

第一節	表面陰影	47
第二節	透明材質	49
第三節	其他材質	50

第八章 聯合新式樣

第一節	何謂聯合新式樣	53
第二節	聯合新式樣之申請	53
第三節	聯合新式樣之權利效果	54
第四節	聯合新式樣之申請類型	54
第五節	聯合新式樣之改請限制	57

第九章 圖說及圖面範例

第十章 圖說及圖面的修正

第一節	新式樣物品名稱	91
第二節	新式樣創作說明	92
第三節	圖面說明	93
第四節	圖面	93

附 錄

壹、專利法中關於新式樣專利的規定	97
貳、施行細則關於新式樣專利的規範	108
參、新式樣專利的規費收費準則	111

第二篇 美國設計專利的保護優勢

第一章 前 言

第二章 美國設計專利法案的歷史沿革

第一節	美國專利法案的歷史沿革摘要	117
第二節	美國設計專利法案的歷史沿革	122

第三章 設計專利的法定專利要件

第一節	設計標的	126
第二節	原創性	130

第三節	新穎性	131
第四節	非顯而易知性	133
第五節	裝飾性	139
第四章	設計與保護範圍的揭露要件	
第一節	設計的定義	143
第二節	In re William Schnell 案例	145
第三節	設計類型的揭露要件與權利範圍	150
第四節	單一工業產品的限制條件	157
第五章	單一設計概念多設計的併案申請	
第一節	In re Rubinfeld 案例的事實背景	160
第二節	USPTO 的實務作法	161
第三節	CCPA 的法律解釋及理論依據	163
第四節	MPEP 中關於多實施例申請的規則	166
第六章	部分設計的專利保護	
第一節	Zahn 案例	169
第二節	MPEP 部分設計及虛線使用相關規定	180
第三節	設計特徵與部分設計的申請案例	184
第七章	GUI 及 ICON 的設計專利	
第一節	電腦使用者介面相關的智慧產權保護	187
第二節	MPEP 中關於電腦圖像的相關規定	192
第八章	取得設計專利權的優勢	
第一節	提供相當寬廣的專利保護	196
第二節	程序的優勢	201
第三節	損害賠償的選擇性	203
第四節	暫時禁制令的發布	204
第九章	結 論	

第三篇 美國設計專利申請實務

第一章 設計專利相關的法律規定

- 第一節 美國專利法關於設計專利的法律規定..... 210
- 第二節 美國專利法施行細則關於設計專利規定..... 211

第二章 設計專利和發明專利的區別

第三章 設計專利的申請書表及文件

- 第一節 設計專利申請書..... 216
- 第二節 費用繳交書表..... 222
- 第三節 聲明書..... 225
- 第四節 資訊揭露聲明書..... 229
- 第五節 請求設計專利加速審查書表..... 231
- 第六節 延續審查申請書表..... 233
- 第七節 申請權讓與契約..... 238
- 第八節 讓與登記封面..... 241
- 第九節 回郵明信片..... 244
- 第十節 結語..... 246
- 附表：美國專利規費價目表..... 248

第四章 說明書的撰寫

- 第一節 相關交互參考資料及美國聯邦政府贊助事項..... 260
- 第二節 特徵說明..... 261
- 第三節 前言及設計名稱..... 261
- 第四節 圖面說明..... 266
- 第五節 單一權利請求項..... 269
- 第六節 說明書的範例..... 270

第五章 圖面的繪製

第一節	設計圖面的相關規定	283
第二節	圖面中實線部分才是設計專利之標的	293
第三節	圖面所揭示之設計特徵都是重要元素	299
第四節	說明書中所有圖面都不能忽略	303

第六章 特殊申請

第一節	重複專利	307
第二節	成組物品設計申請	311
第三節	分割申請與多實施例併案申請	313
第四節	多實施例並案申請的樣態	317
第五節	快速審查程序	325
第六節	延續申請與延續審查	333

第七章 設計專利的申請程序

第一節	申請策略	341
第二節	圖面的準備	344
第三節	提出申請	345
第四節	審查	346
第五節	答覆	347
第六節	重新考量	352
第七節	上訴	353
第八節	核准及發證	354

第八章 結 論

附 錄

1. 第八版羅卡諾工業設計國際分類目錄	357
2. 日本意匠分類目錄	366

參考文獻

第一篇

我國新式樣專利申請及圖面指引

A Guide to File a Design Patent Application
under Taiwanese Patent Law



- 第一章 新式樣專利的定義及權利
- 第二章 新式樣專利圖說
- 第三章 圖面說明的記載
- 第四章 圖面的內容及形式
- 第五章 立體圖及各面視圖的繪製
- 第六章 輔助圖面的繪製
- 第七章 特殊圖面的繪製
- 第八章 聯合新式樣
- 第九章 圖說及圖面範例
- 第十章 圖說及圖面的修正
- 附 錄