

## [ 台灣設計專利最近之實務變更和相關修正 ]

按台灣現行專利法於 102 年 1 月 1 日修正實施後，專利法施行細則和各類審查基準也配合修改。由於專利法修改幅度頗大，對於其中之設計專利的相關配套修正規定並不完全符合母法規範及審查和申請實務，為此智慧財產局檢討修正與設計專利相關之審查基準(已公告修正自 105 年 4 月 1 日生效)和專利法施行細則(第五十一條和第五十三條已公告修正自 105 年 7 月 1 日生效)之部分條文，其等要點簡述如下。

1. 依母法規定，設計專利權之範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。以往申請人申請設計專利所提出之圖式，如包含彩色但不主張彩色，可於說明書中敘明不主張彩色，但此將使說明書解釋設計權利範圍超越圖式之揭露，因此修正後審查基準明定如主張彩色，需檢送彩色圖式，如不主張彩色，則需檢送墨線圖、灰階電腦繪圖、黑白照片。
2. 對於設計案主張和不主張之部分的區隔，可用實虛線、半透明或單色之填色、圈選，或用不同對比色等方式作區隔。若難以虛線或斷線等方式區隔，可用單一顏色之遮蔽方式呈現不主張之部分，如要對主張設計之部分主張彩色，則應於該部分的區域呈現彩色。另外，對於設計案不主張之部分，其作用為用於解釋所應用物品，包括該不主張部分與主張部分的關係如位置、大小和分布，或解釋其環境。
3. 設計名稱不得記載商標或特殊編號、技術或效果和外觀用語，而對於部分設計之名稱，舊基準規定應記載為「物品之部分」，新基準已放寬，可記載為「物品」或「物品之部分」，例如「球鞋」或「球鞋之部分」。
4. 六面視圖之揭露不得將墨線圖、電腦繪圖或照片混合使用，惟如六面視圖用墨線圖，立體圖可用電腦繪圖，亦即六面視圖如一致即可。
5. 對於圖像設計外觀，在物品使用當中之變化可包含依序連續動態變化、依序變化及多變化等申請態樣，因此將原規定僅侷限於連續動態變化之用語修改為具有上位概念之具體變化外觀，以符合申請實務。

6. 明定設計圖式當中之參考圖得用於說明所應用之物品或使用環境，亦即參考圖雖非設計專利權範圍，但仍可作為輔助說明。

此外，對於現行專利法規定專利申請人主張外國基礎案優先權必須檢送之證明文件，智慧財產局也於 105 年 6 月 27 日公告，設計專利申請之外國優先權證明文件，如經確認受理申請該外國設計案之該國專利專責機關僅核發設計註冊證明文件而非申請證明文件，智慧財產局將依具體個案例外受理該設計註冊證明文件，作為台灣設計申請案之優先權證明文件。目前已確認只有新加坡智慧財產局不提供設計專利之申請證明文件，而歐盟智慧財產局等其他國家或區域仍有核發設計專利之申請證明文件。另外，今年 7 月 1 日公告修正之專利法施行細則第二十六條，也已放寬申請人可使用智慧產局規定之電子檔取代對於優先權明文件正本，惟提出時需釋明與正本相符。