

# 經濟部訴願決定書

中華民國110年5月17日

經訴字第11006303790號

訴願人：日商日本輕金屬股份有限公司

代表人：小林,幸基君

代理人：李世章君、彭國洋君

訴願人因第 107302005 號設計專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 109 年 12 月 14 日（109）智專三（一）03035 字第 10921214360 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 107 年 4 月 11 日以「放射線設備用遮蔽材」向原處分機關智慧財產局申請設計專利，並聲明以西元 2017 年 10 月 11 日申請之日本意願第 2017-022503 號專利案主張優先權，經該局編為第 107302005 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，並分別於 109 年 4 月 20 日、8 月 19 日及 11 月 27 日提出本案說明書修正本。案經原處分機關依 109 年 11 月 27 日說明書修正本及申請時圖式審查，核認本案有違專利法第 122 條第 1 項第 1 款規定，以 109 年 12 月 14 日（109）智專三（一）03035 字第 10921214360 號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴

願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

## 理 由

一、按凡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，或應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，而可供產業上利用者，得依法申請取得設計專利，固為專利法第 121 條第 1 項、第 2 項及第 122 條第 1 項前段所規定。惟設計如「申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者」，仍不得取得設計專利，復為同法第 122 條第 1 項第 1 款所明定。

二、本件第 107302005 號「放射線設備用遮蔽材」設計專利之申請日為 107 年 4 月 11 日（優先權日為西元 2017 年 10 月 11 日）。原處分機關所舉再審引證為西元 2014 年 4 月 3 日公開之日本特開第 2014-59272 號「遮蔽材料」專利案。

三、原處分機關略以：

本案係依 109 年 11 月 27 日說明書修正本及申請時圖式進行審查，本案與再審引證比較，皆係二層式之矩形蓋體，該二層式矩形構件具有未經倒角的銳利的角落和邊緣，其中較小的矩形構件係被設置在遮蔽箱之內側，且與較大的矩形構件之四邊緣具有同等寬度之間距等設計特徵，二者整體外觀構成近似，不具新穎性，本案有違專利法 122 條第 1 項第 1 款規定，爰為「不予專利」之處分。

四、訴願人不服，訴稱：

（一）本案圖式已揭露「沿著俯視圖的 A-A 線的剖面圖」及

「沿著俯視圖的 B-B 線的剖面圖」，可明確得知本案上、下二矩形為一體成形，說明書亦清楚描述「本案遮蔽材的整體係具有一體成形的外觀」、「本案遮蔽材的整體係可…以作為蓋子、側壁或底板的任一者而能輕易地組合成放射線設備的組件外觀」，據以界定申請專利之設計的範圍，原處分機關審查時卻排除各剖面圖及說明書所揭示上開內容及限制，有違專利法及審查基準之規定。

(二) 本案之二距形之間距與二距形之厚度相同，使本案具有對稱平衡之緊密層階造形的視覺印象，再審引證圖 1 收容槽 40 的側壁具有一定厚度，因此蓋體 50 的外蓋部 51 與內蓋部 52 之間距明顯大於二層蓋之厚度，與本案緊密層階造形的視覺效果明顯不同。另本案遮蔽材上/底/側板長度、寬度約 40 至 50mm，厚度約 5mm，為小尺寸可輕便攜帶的組件外觀；再審引證說明書第【0032】段則揭示其壁厚為 40 至 80mm，為本案之 10 倍，且再審引證係以一上蓋匹配一上開口箱體，二者顯具有不同功能及用途，並各應用於不同物品，屬不同之設計，故本案具有新穎性。

(三) 原處分機關另行解讀說明書文字，認定其文字限定效果僅及於斷面輪廓外觀；又認定二案是否近似，應考量本案遮蔽材物品本質特性(目的及用途等)與再審引證明顯不同，原處分機關未考量本案「參考圖」、「另一參考圖」及該物品用途欄所揭露物品性質上之

不同，似乎僅依據設計名稱即認定二者物品相同。本案一體成形物品的外觀與再審引證非一體成形的物品外觀明顯不同，並不會造成混淆，應符合新穎性，請求撤銷原處分等語。

#### 五、本部決定理由：

- (一) 本案 109 年 11 月 27 日說明書修正本與申請時說明書相較，主要係於【設計說明】增加第【0002】段「本案遮蔽材的整體係具有一體成形的外觀」及第【0003】段「本案遮蔽材的整體係可輕便攜帶以作為蓋子、側壁或底板的任一者而能輕易地組裝成放射線設備的組件外觀」，未超出申請時圖式所揭露之範圍，符合專利法第 142 條第 1 項準用第 43 條第 2 項之規定。原處分機關依該說明書修正本及申請時圖式進行審查，尚無不合，合先敘明。
- (二) 按申請專利之設計標的並不僅限於物品之全部的外觀，申請人得選擇針對物品的局部設計之部分的外觀申請設計專利，其保護標的之態樣大致上可分為「物品之部分組件」及「物品之部分特徵」。如申請專利之設計為物品之部分組件時，物品的相同、近似判斷係以該物品之組件為對象，就該物品之組件的用途、功能判斷其是否屬相同或近似物品（參見西元 2020 年版專利審查基準第 3 篇第 8 章「3.2.1 物品的相同或近似判斷」）。而判斷部分設計之外觀與先前技藝是否相同或近似時，應以圖式中「主張設計之部分」的

整體外觀為對象，就其與先前技藝相對應之部分進行比對；「不主張設計之部分」之外觀並非申請專利之設計的範圍，但其可用於解釋與「主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係，判斷外觀的相同或近似時仍應予以審酌。亦即，部分設計所「主張設計之部分」與先前技藝相對應之部分相同，且「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之間的位置、大小、分布等關係與先前技藝大致相同者，應認定為外觀相同（參見前揭專利審查基準同篇章「3.2.2 外觀的相同或近似判斷」）。

（三）經查，本件申請第 107302005 號「放射線設備用遮蔽材」設計專利，參酌 109 年 11 月 27 日說明書修正本第【0001】段載明「本設計所請求之放射線設備用遮蔽材係具有中子遮蔽機能，並用於構成具有中子遮蔽機能之箱體」、第【0003】段載明「本案遮蔽材的整體係可輕便攜帶以作為蓋子、側壁或底板的任一者而能輕易地組裝成放射線設備的組件外觀」及申請時標示為參考圖（依專利法施行細則第 53 條第 6 項規定，得用於說明應用之物品）可知，本案為用於構成具有中子遮蔽機能之箱體的蓋子、側壁或底板的任一者之組件外觀，且由申請時之視圖（立體圖及俯視圖），可知本案係由一小一大且具一定厚度並四邊呈等間距上下疊合之兩方形板所構成外觀形狀。至於再審引證，其圖 1 可見一放射線遮蔽槽 100 包括一蓋體 50 及

一收容槽 40，復參酌再審引證說明書第【0015】段，可知係由具放射線屏蔽機能之屏蔽材料所構成，其中蓋體 50 係由一小一大且具有一定厚度並四邊呈等間距上下疊合之兩方形板（即外蓋部 51、內蓋部 52）所構成外觀形狀。是本案與再審引證相較，二者皆為具有「中子遮蔽」或「放射線遮蔽」機能箱體部分之組件，於用途、功能判斷應認為物品近似，且本案所揭露之外觀形狀與再審引證相對應之蓋體 50 外觀形狀大致近似，屬於「近似外觀應用於近似的物品」之情形，應認定為近似之設計，故再審引證足以證明本案不具新穎性。

（四）訴願人雖主張本案與再審引證有一體成形與非一體成形；前者可為蓋子、側壁或底板，後者為一上蓋；前者厚度約 5mm，後者其壁厚 40 至 80mm 等差異，本案具新穎性云云。惟查，設計專利所保護者為物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，並不包括本案與再審引證之兩方形板「疊合」是否採用一體成形加工技術。再者，二者皆為「箱體」之部分組件，就本案與參考圖所示應用之物品間的位置、大小、分布關係與再審引證蓋體 50 與收容槽 40 的位置、大小、分布關係大致相同，自不因二者之兩方形板的厚度差異而認定外觀不近似，訴願人所訴自非可採。

（五）綜上所述，原處分機關認本案有違專利法 122 條第 1 項第 1 款之規定，所為「不予專利」之處分，洵無違

誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員	胡箕文
委員	王文智
委員	王孟菊
委員	王怡蘋
委員	郭茂坤
委員	黃相博
委員	蕭述三

中 華 民 國      1 1 0      年      5      月      1 7      日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5 樓)提起行政訴訟。