

解析設計專利侵害實質相同檢測的一般觀察者

從美國與歐盟設計的相關案例談起(上)

文／葉雪美¹

摘要

1871年，在Gorham v. White的先導判例中，美國最高法院創設「一般觀察者」的檢測，給予設計專利權人一個較寬廣且合理的「實質相同」保護範圍，使之足以對抗仿冒設計的侵權者。最高法院清楚說明：國會所稱的一般人是指一般具有通常智慧的人士，且定義出「一般觀察者」是指該項產品主要的購買者（principal purchasers），而不是專家或專業人士。

然而，由於產業全球化的趨勢，許多產業除了有完整的垂直分工體系外，亦有製造分工的架構，因而造成許多零組件、配件、包裝及容器等產品的直接銷售對象，並不是末端使用者或購買者，而是大量採購的中間製造商、合約買主或是產業購買者，在這一類產品的設計專利發生侵害訴訟時，這些商業買主或是產業購買者是否得為「實質相同檢測」中的一般觀察者？而這些訓練有素的專業購買者是否會危害國會制定法令時所想給予的設計專利保護呢？

關鍵字：設計專利、實質相同檢測、一般觀察者、專業購買者、購買者、消費者。

壹、前言

巴黎公約智慧財產中工業設計（Industrial Design）的保護，在世界智慧財產組織（WIPO）稱為工業設計，在歐盟共同設計（Community design）中稱為設計保護（design），美國稱之為設計專利（design patent），日本稱之為「意匠」，中國大陸稱之為外觀設計專利，我國稱之為新式樣專利²，在本文中為方便說明，以下一律稱之為「設計專利」。

¹ 作者係經濟部智慧財產局專利審查官

² 我國經濟部智慧財產局2006年6月26日公聽的專利法新式樣部分修正條文中，已將「新式樣專利」修正為「設計專利」。

美國聯邦最高法院（Supreme Court）認為：正如剽竊一本書或是一齣戲劇，有人企圖剽竊一個設計，完全且直接的複製是一個愚笨且罕見的侵權行為，因為大部分的抄襲者都希望以最少的改變來閃躲及逃避剽竊行為。因此，1871年，在Gorham v. White的先導判例中，美國聯邦最高法院創設一般觀察者（the ordinary observer）的「實質相同（substantially the same）」檢測，給予設計專利權人一個較寬廣且合理的「實質相同」保護範圍，使之足以對抗仿冒設計的侵權者，同時，也定義出「一般觀察者」是指該項產品主要的購買者（principal purchasers），不是專家，也不是專業人士，這個「實質相同」檢測一直被美國法院沿用至今。

然而，2007年9月12日，聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）在Arminak v. Saint-Gobain Calmar案件³的判決中對「實質相同」檢測中「一般觀察者」的資格條件重新定義，使得設計專利侵權訴訟中直接侵害的標準發生重大的變動。法院說明，設計專利只是應用在產品的零組件（product element）時，在設計專利侵害認定的「實質相同」檢測的一般觀察者，應該是產業的購買者（corporate buyer），而不是末端使用者（end-user），也不是零售消費者（retail consumer）。專利權人Calmar不服，已在2008年4月3日向美國聯邦最高法院提出移審令之請求（petition for writ of certiorari）⁴。

Gorham案例至今已超過130年，Gorham的判決仍是美國設計專利侵害訴訟案中最具影響力的前導判例，Gorham的「實質相同檢測」不僅是美國設計專利侵害訴訟事實認定的主要檢測，也是台灣、日本、中國及歐盟在設計專利侵害訴訟事實認定的主要檢測。本文藉由近年來美國設計專利侵權案例重新探討Gorham的實質相同檢測與一般觀察者的資格認定等相關問題，第二章將簡單介紹Gorham的實質相同檢測與一般觀察者的資格條件，第三章解析進行實質相同檢測的時間點，第四章討論設計專利的商業實施例的真正購買者是否具有一般觀察者的資格，第五章介紹Arminak v. Saint-Gobain Calmar案件的判決以及解析專業購買者是否具有「一般觀察者」的資格，第六章以歐盟設計的無效宣告與設計侵害的案例分析及說明相當使用者的資格條件，第七章介紹我國新式樣專利中的普通消費者，第八章將分析說明購買者的類型與性質，第九章解析各種購買者會混淆誤認之範圍，最後，說明購買者類型對設計專利侵害鑑定所帶來的影響。

貳、Gorham案例與一般觀察者的定義

2.1 Gorham案例的案情摘要

1861年7月Gorham製造公司（以下簡稱Gorham）獲准一項「叉子及湯匙握持柄部的裝飾性設計」的設計專利，該公司生產製造實施該項設計專利的叉子及湯匙，並以「cottage pattern」命名，該項產品在市場上大受歡迎，且持續了好幾年。而另一家公司White（以下簡稱White）分別設計了餐匙及叉子的握持柄部（如圖1所示），也生產上市。於是，Gorham提起專利侵權訴訟，控告White販售的餐匙及叉子的握持柄已侵害了其所擁有的設計專利。

3 參照Arminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., No. 06-1561, Slip Op. (Fed. Cir. Sept. 12, 2007)。

4 請求上級法院向下級法院發出的調取案卷之移（調）審令狀。

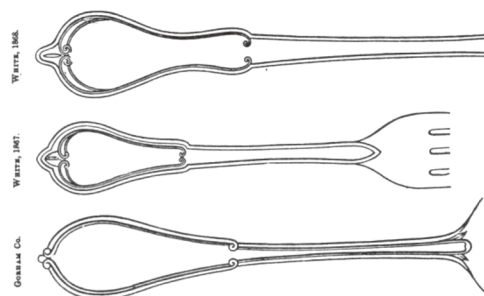


圖1 Gorham及White的設計

紐約州南區地區法院判定White的設計並沒有侵害到Gorham的設計專利，初審法院是以熟悉該系爭產品行業的設計人士去觀察、比較這兩個設計是否「實質相同」，其中所謂的「熟悉該系爭產品行業的設計人士」包括：從事該產品之行業之製造、販賣的人士、及習慣將某個設計與其他設計相比較的人士、及喜歡將物品擺在一起比對的專業人士。Gorham不服，向巡迴法院（The Circuit Court）提起上訴，巡迴法院維持地區法院的判決，Gorham又不服，向美國聯邦最高法院提起上訴⁵。

上訴期間，Gorham公司提及當初國會授予設計專利的目的，是在於鼓勵、獎勵裝飾性美術及合於視覺訴求之裝飾性藝術，以提高工業產品之視覺上藝術效果，刺激人們的購買慾，進而帶動產品銷售及市場之需求，促進產業的進步，因此，法院應該以一般觀察者的觀點，來判斷這些設計是否合於藝術的訴求，是否為相同藝術構想或概念的具體實施⁶。美國國會鼓勵專利權人創造出合於一般智慧的購買者觀點的新穎性產品外觀，因而授與設計專利，保護專利權人的「市場利益」，美國聯邦最高法院也認為法院在審理專利侵害案件時，應該盡可能達成國會立法的目的⁷。

美國聯邦最高法院說明：一個較後的設計保持與原先設計一般的外觀，僅在外觀上作細微差異修飾，如果是以專家觀察的方式進行「實質相同」檢測，而不是以購買及使用該項產品的一般觀察者為之，無疑地，這種檢測是在協助該仿冒產品逃脫設計侵害的譴責，很明顯的，這種做法難以達成設計專利的保護目的。因為（1）這種解讀專利的方式太過拘泥於文字解釋；（2）由那些專業人士僅就兩個設計的構成與特徵逐一比對的方式，會破壞國會制定法令時所想給予的保護。因此，美國聯邦最高法院不贊同這種逐項比對的檢測方式。

美國聯邦最高法院說明：專家不是一般會被欺騙的人們（not the persons to be deceived），國會所稱的「一般人」是指一般具有通常智慧的人士，當他們施以通常的注意、或是以普通觀察

5 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed.731 (1872)。

6 同前註。

7 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed.731 (1872)。「The acts of Congress which authorize the grant of a patent for designs, contemplate not so much utility as appearance; and the thing invented or produced for which a patent is given, is that which gives a peculiar or distinctive appearance to the manufacture or article to which it is applied。」

的程度來看這些設計時，如果所感受到的視覺效果（the effect on the eye of the ordinary observer）是相同的，以致無法分辨出這些設計，因此，他們會認為這些設計是「實質相同」。而且，專家並不是產品的購買者，「一般人」才是產品主要的購買者（principal purchasers），被告有侵權嫌疑產品的外觀設計誤導、引誘他們，使他們誤認為所購買的是有設計專利的產品，如此，專利權人的權益被侵害，受專利保護之設計的市場利益也受遭受損害⁸。

綜上所述，美國聯邦最高法院斷然拒絕以（1）專家（expert）；（2）精通或熟悉該行業人士（a person versed in the trade）；（3）從事該產品之行業之製造、販賣的人士（engaged in manufacturing and selling in the trade）的觀點，去做實質相同的比對，因為這種比對方式會破壞國會制定法令時所想給予的設計保護。所以，在判決理由中特別用「市場上的購買者」（a purchaser in the market）的術語來定義「一般觀察者」，並且註明「一般觀察者僅需以他們各自的觀點分別去判斷，不必顧及法律上的不法行為及專利法中的顯而易知性⁹」。至今，美國聯邦最高法院在Gorham案例所建立的使人肅然起敬的一般觀察者的「實質相同檢測」已成為設計專利侵害認定的基石（cornerstone）。

2.2 Applied Art 案例

美國聯邦最高法院在Gorham案例中說明，設計實質相同的主要檢測就是眼睛觀察產生相同的視覺效果，而且外觀設計是否實質相同，不是經由專家的眼睛為之，而是經由一般觀察者為之。這個原則雖然明確，但卻未對一般觀察者的資格條件加以說明，直到1933年11月，第六巡迴上訴法院在Applied Art案例¹⁰的判決中，才對於Gorham實質相同檢測中的一般觀察者予以詳細的解說及分析。

1931年8月11日Applied Art公司（原告）獲准D84811設計專利，是關於煙灰缸與點煙器組合的裝飾性設計（如圖2所示），Applied Art公司控告Grand Rapids metalcraft公司（被告）銷售的產品侵害其所擁有的設計專利，於是，提起設計專利侵權訴訟。地方法院判定被告產品侵害原告的設計專利，被告不服，提起上訴。

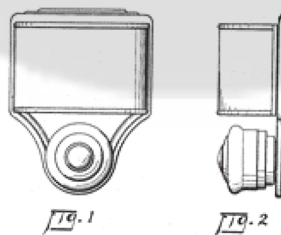


圖 2 D84811車用煙灰缸與點煙器組合的設計專利

上訴法院說明，什麼是一般觀察者，在通用的詞義中，是否至少要知曉先前技藝呢？因此，

8 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 530 (1872) 。

9 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed.731 (1872)

10 參照Arminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., No. 06-1561, Slip Op. (Fed. Cir. Sept. 12, 2007) 。

在適用一般觀察者的實質相同檢測時，有些資格條件必須要先確認。仔細分析Gorham案例與其他案例後，可得知，一般觀察者並不是隨意的任何觀察者，應是一個類似設計物品的購買者、或是有興趣的人，不過他的專業訓練不如專家。易言之，這個虛擬謹慎的人（The mythical prudent man），不是那些從來沒有見過機車或駕駛汽車的南非洲的何騰托人、或是阿比西尼亞人，而是一個對於這類交通工具有一般平均的熟悉程度，在一般的狀況下，對於變速裝置與操作模式可做出合理的判斷的人。因此，一般觀察者雖不是專家，也不是一個沒見過一個煙灰缸或點煙器的人，他必須對煙灰缸或點煙器有合理程度的熟悉，且在面對這些設計時，可做出合理的判斷，也可判斷他眼前的設計與先前設計的相似之處與差異之處。

2.3 一般觀察者的資格條件

在法律上，「通常有理性的人」（the ordinary reasonable person）及「熟悉該項技藝有通常技藝水平的人」（the person ordinarily skilled in the art）都是法律概念中假想的人物，Gorham實質相同檢測中的「一般觀察者」（ordinary observer）也是法律概念中假想的人物。在Gorham案例中，美國聯邦最高法院以「市場上的購買者」的術語來定義一般觀察者，其中包含：該項產品的一般購買者（ordinary purchaser）、臨時起意（隨意）的觀察者（casual observer）及對該項產品有興趣之人（other interested person）¹¹，不過，上訴法院在Applied Art案例中也闡明，一般觀察者並不是任意的路人甲，也不是完全不熟悉該項產品的一般人。

在Gorham案例中，美國聯邦最高法院特別註明：「實質相同檢測主要是以視覺印象（visual impression）去判定兩個外觀設計是否實質相同，一般觀察者僅需以購買者的立場去考量及比對」，經由Gorham案例與Applied Art案例判決理由的事實分析後，可歸納出一般觀察者須具備下列的資格條件：

- （1）一般的智慧及知識水平。只需有通常人之智慧與心智，無需像專家般的條理分明的心智；
- （2）對實施設計的產品有一定的熟悉程度。雖不用有專家般的專業知識與訓練，對該類產品要有一般平均的熟悉程度，才可能做出合理的判斷；
- （3）需經由肉眼進行觀察。設計專利所保護的是可訴求於視覺（eye-appeal）之產品外觀或圖樣設計，而產品的外觀及圖樣主要是經由視覺訴求而對社會大眾產生貢獻，所以，未能產生視覺訴求之內部結構並不是設計專利保護的對象；
- （4）需有合理的觀察力與一般的辨識能力。有一般的觀察能力以及分辨產品的形狀、花紋及色彩之差異性的辨識能力；惟在比對有關色彩的設計專利時，可能要排除患有色盲人士。

參、觀察比對的時間點

雖然美國聯邦最高法院以「該項產品的使用者及購買者」、「市場上的購買者」來定義「一

11 同前註。

般觀察者」，然而並未詳細說明一般觀察者觀察的時間點，是在「購買時」觀察產品，亦或是在「使用時」或是「使用後」的觀察產品？聯邦巡迴上訴法院在KeyStone¹²與In re Plastics Research Corp.案例¹³中，清楚說明一般觀察者是在「購買時」或是「要作購買決定之前」觀察，而不是使用時或使用後觀察，以下介紹前述兩個案例。

3.1 KeyStone案例

KeyStone公司的D 298,463號擋土牆磚（retaining wall block）設計專利（如圖3右側所示）有兩個實施例，圖面所揭示擋土牆磚的一個實施例，前端有一個梯形錐面，其錐狀突起面上有自然成形的凹凸不平的表面，擋土牆磚本體上有兩個鏤空的孔洞。KeyStone公司的競爭對手是Westrock公司製造一個命名為「Stonewall」的擋土牆磚（如圖4所示），該產品本體上有一個箭尖形的孔洞，前端錐凸面上亦有類似自然成形的凹凸不平的表面。KeyStone公司控告Westrock 公司的「Stonewall」產品侵害擋土牆磚D 298,463號設計專利。

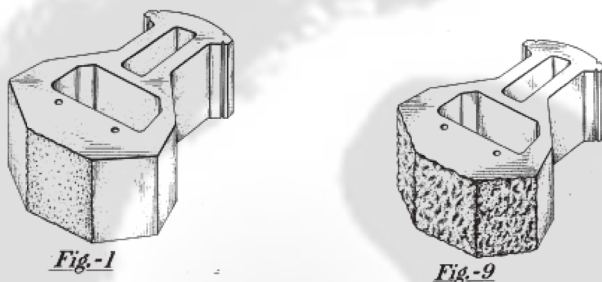


圖3 KeyStone公司的D 298,463號設計專利

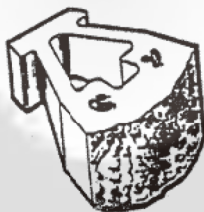


圖4 Westrock 公司的「Stonewall」的擋土牆磚

原告KeyStone公司主張，擋土牆磚嵌入擋土牆後，在牆面上所顯露出來只有凸錐面的部分，其他的部份均隱藏在擋土牆內，因此，只有前端錐凸面的裝飾性設計才是擋土牆磚設計專利的新穎特徵。KeyStone公司提出證據顯示，商業上的拜訪者會將KeyStone的擋土牆磚與被告Westrock 的擋土牆磚混淆、誤認。

聯邦巡迴上訴法院認為：雖然被告及原告的擋土牆磚堆砌成擋土牆後會產生近似的牆面外觀，但是，KeyStone公司的主張是擋土牆磚的設計專利被侵害，而不是擋土牆的設計專利被侵害，KeyStone的設計專利是擋土牆磚的裝飾性設計，並不是擋土牆的裝飾性設計，而且，准予專

12 參照Keystone Retaining Wall Systems, Inc. v Westrock, Inc., 997 F.2d 1444, 1449-50 (Fed. Cir. 1993)。

13 參照In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002。

利的擋土牆磚並不是不可視的，當該產品是一塊擋土牆磚時，所有的部分都是可以看得見的，可是擋土牆磚被築成一面牆時，就不再是一塊擋土牆磚了。

聯邦巡迴上訴法院清楚說明：Gorham實質相同檢測的一般觀察者應該是擋土牆磚的購買者，進一步言，本案的實質相同檢測，是指在購買擋土牆磚之前購買者觀察擋土牆磚時，是否會產生「視覺印象」上的混淆、誤認；而不是觀察使用後的擋土牆磚（被築成一面牆）是否會混淆、誤認。

3.2 In re PRC案例¹⁴

原告Plastics Research Corp.（以下簡稱PRC公司），有一個關於射出成形格狀圍籬的設計專利（如圖5所示），被告美國Weyerhaeuser 公司與Brite製造公司也製造販賣多種格狀圍籬的產品，原告PRC公司認為其中一種格狀圍籬產品侵害其設計專利，向Michigan東區地區法院提出設計專利侵害訴訟。

被告主張：我們的圍籬產品在正面那些較靠近觀察者的突起條板所形成的對角線，在所有的圍籬組件上都是以相同方向排列著，然而，在圍籬的另一側（面），原告的圍籬所產生的對角線與我們產品的對角線的方向剛好相反。被告的主張，允許一般觀察者在市場上被愚弄，而在使用中或之後的仔細觀察，就可區分出兩個設計間的差異之處。

法院懷疑，如果是星期六早上，在市場堆放圍籬組件的木柴場中選購圍籬產品，一般觀察者是否有能力分辨出被告所主張的產品差異之處？因此，法院提出一個問題，就是一般觀察者是在什麼時候觀察？

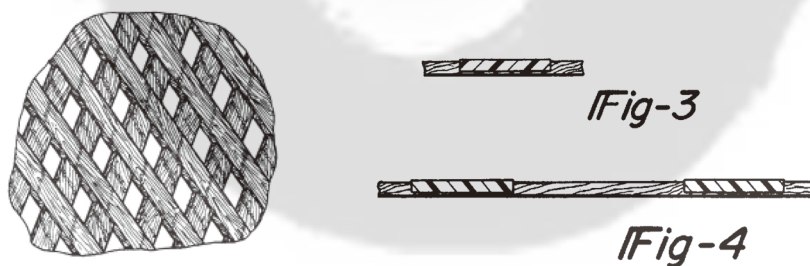


圖5 PRC公司的Des. 402,381號設計專利

法院說明：雖然在產品使用之後，購買者（使用者）能更仔細更準確的觀察及研究，但這種觀察並不是美國聯邦最高法院所預期的一般觀察者準備購買前的觀察，被告的主張完全漠視、甚至疏忽「觀察者的觀察」是為了要作購買的決定，這種主張會危害美國聯邦最高法院所發展出來的Gorham檢測所想給予的設計專利保護，因此，一般觀察者必須在決定購買前，就發生觀察的動作。

14 同前註。

3.3 小結

由前述兩個判例可得知，觀察的時間點對專利侵權的判斷有很大的影響，選錯時間點可能會產生完全不同的判斷結果。有些產品在整體觀察比對時，只有一小部分與設計專利相同，其他部分差異甚大，所以不會構成「實質相同」之設計；可是在使用後，產品的許多部分都隱藏不可見，只有一小部分顯露於外可以被看見，而其隱藏部分與設計專利差異甚大，如果，比對觀察的時間點是在使用後，產品外露可見的小部分剛好與設計專利相同，法院因而判定兩個設計構成「實質相同」，則屬不當擴大設計專利的「權利範圍」，這種比對方式不但損及社會大眾的公共利益，也會對競爭業者造成極大的不公平，因此，比對時間點的選擇不可不慎重。

肆、真正購買者

美國聯邦最高法院是以「市場上的購買者」來定義「實質相同檢測」中的「一般觀察者」，然而，1998年，聯邦巡迴上訴法院在 *Goodyear v. Hercules* 案例¹⁵中說明，設計專利商業上實施產品的真正購買者應具有「一般觀察者」的資格，其他法院也將「真正購買者」作為「實質相同檢測」的一般觀察者。

4.1 Goodyear案例

原告Goodyear有一個關於輪胎花紋的設計專利（如圖6所示）¹⁶，其商業實施例是卡車輪胎；而被告Hercules有一個商品名為「Power Trac」是一種翻新輪胎胎面的花紋設計，其商業實施例也是卡車輪胎，卡車輪胎的購買者是卡車司機及修理卡車的技工，被告將卡車輪胎的購買者當作一般觀察者，再以該類購買者的觀點作為判斷專利侵害與否的依據。原告主張輪胎花紋的設計專利中並未限定該設計必須應用於某種特定的輪胎上，「輪胎」（tire）正確的解讀應包含所有種類的輪胎，地區法院將「輪胎」解讀成「卡車輪胎」是錯誤的。

由於被告Hercules輪胎及原告Goodyear的商業實施例都是卡車輪胎，一般的卡車司機及卡車修理技工都是卡車輪胎的購買者，因此，地區法院訴諸於他們的觀點，看看是否由於被告輪胎與原告的設計專利的近似程度，而欺騙、誤導他們去購買被告的輪胎。



圖6 Goodyear的D 349,080號設計專利與被告Power Trac 輪胎花紋

15 參照Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co. 162 F.3d 1113, 1116-17 (Fed. Cir. 1998)。

16 美國Des. 349,080號輪胎花紋的設計專利，是由Robert P. Loser 所設計的。

美國聯邦最高法院是以「該項產品的使用者及購買者」與「市場上的購買者」的術語來定義「一般觀察者」，雖然，Goodyear設計專利的輪胎花紋雖可應用於任何種類的輪胎，不過Goodyear與Hercules的商業實施例都是卡車輪胎，卡車司機及卡車修理技工都是卡車輪胎的購買者，被告將卡車輪胎的購買者當作一般觀察者，再以該類購買者的觀點作為判斷專利侵害與否的依據，地區法院認為這種作法已符合「一般觀察者」檢測的規定¹⁷。

聯邦巡迴上訴法院說明：雖然卡車輪胎的購買者不是一般輪胎的購買者，卻是被告有侵權嫌疑輪胎的真正購買者與使用者（who purchases and uses truck tires），而地區法院所做的檢測已符合「考量一般觀察者在購買時的狀況」，所以，法院的判決理由沒有明顯錯誤。

4.2 其他案例

在Goodyear v. Hercules的案例中，上訴法院是以卡車輪胎的真正購買者作為「實質相同檢測」中的一般觀察者；2003年，在Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods. Group, L.P.案例¹⁸中，涉訟設計是女內衣掛架的設計（如圖7所示），該案的一般觀察者也不是一般的消費大眾，而是女內衣製造廠商的商業購買者；另外在2004年Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc.的案例¹⁹中，涉訟設計是可攜式氧氣筒體設計（如圖8所示），該案所採用的一般觀察者包含：醫療設備的批發商、醫護人員、或是可對病人提供氧氣筒處方的醫師。因此，在零組件產品的設計專利侵害訴訟中，該設計所實施或應用產品的真正購買者應可作為「實質相同」檢測的一般觀察者，不必要是一般的消費大眾。

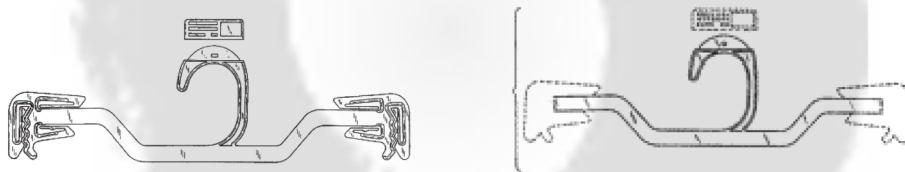


圖7 Spotless 的D 371,246號與D 377,717號女內衣掛架設計專利

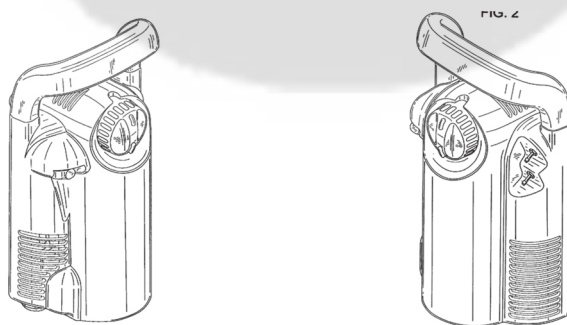


圖8 Puritan-Bennett 的D 437,056號氧氣筒的設計專利

17 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed.731 (1872) 。

18 參照Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods. Group, L.P., 294 F.Supp.2d 322, 347 (E.D.N.Y.2003) 。

19 參照Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc., No. IP02-0762-C/M/S, 2004 WL 866618, at 26 (S.D.Ind. Mar.2, 2004) 。

4.3 小結

「一般觀察者」雖是法律概念中的假想人物，美國聯邦最高法院以「市場上的購買者」來定義一般觀察者，因此，在設計專利侵害的實質相同檢測中，被告可採用對自己較為有利的購買者類型來進行該檢測，例如：卡車司機或修車場技工、醫療設備的批發商、醫護人員、或是醫師等特定的購買者類型，這些特定購買者的專業知識、認知程度或辨識能力的程度都比一般購買者為高，因此，他們可能會混淆、誤認的近似或實質相同的範圍較小。而且，地區法院與聯邦巡迴上訴法院也都認為這種作法已經符合「考量一般觀察者在購買時的狀況」。

伍、專業採購者是否得為「一般觀察者」

由於產業全球化的趨勢，許多產業除了具有完整的垂直分工體系外，亦有同樣製造分工的架構，許多零組件、配件製造產業在全球產業分工的體系中扮演著供應鏈上製造分工的角色，例如：家具、汽車製造、半導體、電腦、通訊、消費電子產品等產業，因而許多零組件、配件、包裝及容器等產品的直接銷售對象，並不一定是末端使用者或購買者（end-user or purchaser），而是大量採購的中間製造商（manufacturing middleman）、合約買主（contract buyer）或是產業購買者（industrial purchaser），因此，這一類產品的設計專利發生侵害訴訟時，中間製造商的專業購買者或是產業購買者是否得為「實質相同檢測」中的一般觀察者？2007年，聯邦巡迴上訴法院在 *Arminak & Associates v. Saint-Gobain Calmar* 的案例²⁰中這種購買者類型加以討論。

5.1 Arminak案例

Arminak與Calmar 兩家都是製造與銷售清潔劑容器噴頭的公司，噴頭的位置於清潔劑瓶子（sprayer cleaners）的頂端，噴頭罩蓋是一種塑膠製品，是覆蓋在噴頭噴嘴裝置的上方與後方。Calmar有兩個關於噴頭罩蓋（sprayer shrouds）的部分設計專利（如圖9所示），其中D381,581的設計專利有商業實施例生產上市。

2004年Arminak開始銷售一種名為「AA Trigger」的噴頭產品（如圖10右側所示），2004年10月Calmar認為Arminak的噴頭產品已侵害兩個噴頭罩蓋的設計專利，於是，Arminak提起設計專利無效與不構成專利侵害之確認訴訟，同時，Calmar也提起設計專利侵害的反訴（counterclaim）。

地區法院認為：設計專利的侵害認定有兩個步驟，首先，要先解讀設計專利之權利範圍，其次，依據專利權人提出的優勢證據（preponderance of the evidence）證明被告產品符合一般觀察者的實質相同檢測，就是以一般觀察者的觀點認定被告有侵權嫌疑的產品與原告的設計是否實質相同，該實質相同的外觀設計是否會誤導一般觀察者在購買時，因誤認被控產品為原告的設計而購買之，如有誤認混淆之虞時，再以「point of novelty」檢測檢視被告產品是否竊用原告設計專利的新穎特徵。

20 參照 *Arminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc.*, No. 06-1561, Slip Op. (Fed. Cir. Sept. 12, 2007)。

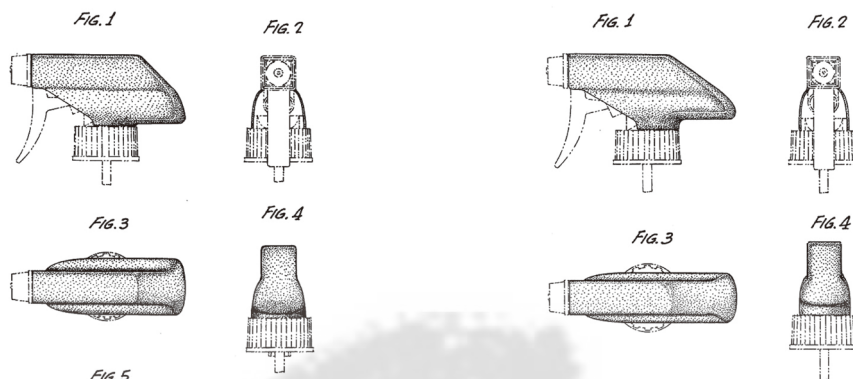


圖9 Calmar的D 377,602號及381,581號噴頭罩蓋設計專利

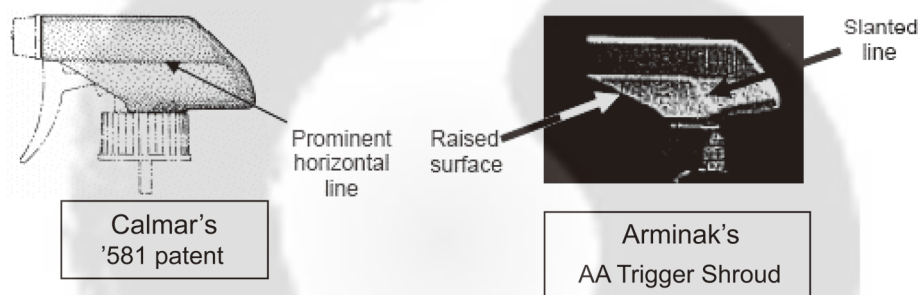


圖10 Calmar與 Arminak的噴頭罩蓋設計

一般觀察者的實質相同檢測需要客觀性證據的評估，一般觀察者是法律概念中假想的人物，一般觀察者必須合理的發現被告有侵權嫌疑的產品與原告的設計是否實質相同的事實。專利權人 Calmar主張本案的一般觀察者應該是清潔劑的零售業消費者（retail consumer），他們購買清潔劑產品時，會將被告的AA Trigger噴頭認為是Calmar有專利的設計而購買之，因此，AA Trigger噴頭與Calmar有專利的設計已構成實質相同，不過，地區法院不同意專利權人的主張。

地區法院認為：零售消費者購買的是清潔劑產品，並不是噴頭罩蓋，而產業購買者與合約買主才是噴頭裝置的真正購買者。法院的紀錄清楚記載著，Calmar自己的專家承認，對於公司買主（a corporate buyer）而言，在採購噴頭時，他們很容易分辨出這兩個噴頭設計的差異之處²¹，他們不會將AA Trigger噴頭混淆或誤認為ERGO噴頭。因此，地區法院作成不構成設計專利侵害的決定，專利權人不服，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

21 參照Arminak, 424 F.Supp.2d at 1201-02. Indeed, Calmar's own expert conceded that "[i]t would be a significant exception for a corporate buyer purchasing the Arminak trigger sprayer to confuse the Calmar ERGO Shroud and the Arminak AA shroud" and that "[t]here is essentially no question that a corporate buyer purchasing these trigger sprayers with these specific shrouds would be able to tell the difference easily."

聯邦巡迴上訴法院認為：本案核心問題是涉訟設計的「一般觀察者」的身分（資格），本案設計係應用於擦拭窗戶或櫥窗清潔劑容器上方噴頭罩蓋的裝飾性設計，該類產品的一般通路，是由製造廠商以合約大量採購後，將噴頭添加罩蓋與內管，再安裝於已灌注清潔劑的容器開口處，組裝完成一瓶完整的清潔劑產品，再將清潔劑產品上市零售。

聯邦巡迴上訴法院說明：由Calmar的銷售紀錄可得知，該公司從未將噴頭直接銷售給零售消費者，而是銷售給清潔劑的製造廠商，所以，噴頭的真正購買者並不是清潔劑的零售消費者，而是清潔劑製造廠商的採購者、合約買主（contract buyer）、或是產業購買者（industrial purchaser）。所以，地區法院採用商業或產業的採購者作為實質相同檢測中的「一般觀察者」並沒有錯誤，且由本案的記錄中可得知，商業或產業的購買者並沒有合理地發現被告產品與Calmar設計專利在實質上是相同，而且這是個雙方都沒有爭議的事實。因此，維持地區法院的判決。

5.2 小結

近年來，美國法院在設計專利侵害訴訟中，對於「實質相同檢測」的一般觀察者的資格條件做出更明確寬廣的詮釋，由於設計所實施或應用的產品性質的不同，實質相同檢測中一般觀察者的資格條件（the identity or qualifications）也有很大的差異。在Gorham案例中，美國聯邦最高法院雖說明專家、業界人士、製造商並不是「會被欺騙的一般人」，卻是以「市場上的購買者」的術語來定義「一般觀察者」²²，如果該產品的真正購買者是合約買主或產業購買者，在設計專利侵害認定時，這些專家類型的購買者也具有「一般觀察者」的資格，進一步言，設計所實施或應用產品的真正購買者也就是實質相同檢測的一般觀察者。一般觀察者的資格認定會影響到該設計專利被混淆、誤認的（近似）範圍，一般觀察者的資格是否恰當，不僅會影響到雙方當事人所作的實質相同檢測的憑信性（credit）及證據力，更會影響到是否構成設計專利侵害的實質結果，所以，一般觀察者類型與資格認定是個不可忽視的課題。

（全文未完，下期續載）

22 同註5。