

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(下)

葉雪美¹

陸、歐盟設計制度的「有相當瞭解的使用者」

歐盟設計（Community Design）採用兩種不同的設計保護制度，一種是「不需註冊（the unregistered Community design）」的設計保護；另一種是「註冊設計（the registered Community design）」的設計保護。註冊設計制度，自2003年4月1日開始運作，只要提出單一的申請即可取得所有歐盟會員國的設計保護。

歐盟設計規則第6條第1項規定：如果一個設計能讓具有相當瞭解的使用者（the informed user）產生一種整體意象（the overall impression），而該整體意象明顯不同於其他已公開在先設計的整體意象，則該設計被認為具有特異性。第10條第1項規定：歐盟設計所保護的範圍，凡是不會使一個有相當瞭解的使用者（the informed user）產生與被保護之設計明顯不同的整體印象（a different overall impression）的設計，都受該被保護之設計權效力所及。歐盟設計規則第19條規定設計權的效力，第1項規定，註冊設計的所有權人，擁有排他權，可以禁止他人未經同意使用該設計。在歐盟設計制度中，無論是註冊設計是否具有特異性之判斷主體，或是註冊設計是否被侵害的判斷主體，都是「有相當瞭解的使用者」，究竟什麼是「有相當瞭解的使用者」？應該具備什麼樣的資格要件呢？以下藉由OHIM（The Office of Harmonization for the Internal Market）無效宣告部門（Invalidity Division）的決定與英國最高法院上訴法庭對於The Proctor & Gamble Company and Reckitt Benckiser (UK) Limited案例的判決加以研究分析。

6.1 有相當瞭解的使用者

「有相當瞭解的使用者」是一個法律概念上的使用者，他/她不是專利法的「熟悉該項技

1 作者係經濟部智慧財產局專利審查官

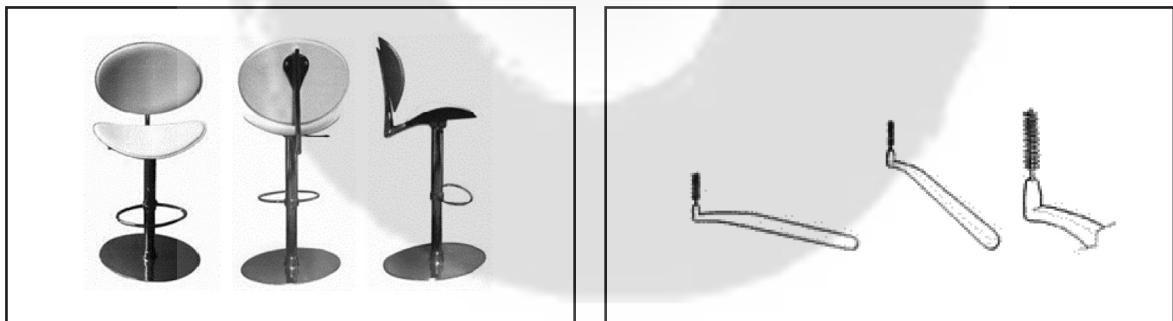
藝之人士」（person skilled in the art），就設計領域而言，他/她不會是該設計領域中的一般設計者（average designer）。那麼「有相當瞭解的使用者」應該具有什麼本質（the nature）呢？需有何種心智與辨識能力？對於設計領域的了解程度與一般消費者的水平相同嗎？需要有設計的專業知識嗎？對於設計的瞭解（不是設計的專業知識）的程度會依產品的性質而有所不同嗎？本節例舉OHIM設計的無效宣告決定案例與設計侵害案例，將其中關於「有相當瞭解的使用者」的資格要求加以分析說明。

6.1.1 Eredu v Arrmet 的無效宣告案例²

這是一個吧台高腳椅（a bar stool）的設計，2004年 4月27日向OHIM申請註冊設計，申請序號是No. 000003595-0001（如圖11所示）。高腳椅是由一個基座、中央圓形支撐桿柱與一個椅座所構成，如此才能執行高腳椅的基本功能。在本案中，「有相當瞭解的使用者」必須熟悉高腳椅的基本特徵，應知道高腳椅的基本形式是具有腳踏與椅背，在評估設計的整體視覺印象時，必須要考慮設計者的設計自由度，以及考慮各種的設計特徵。因此，必須對於「非必要特徵的近似（similarities of non necessary feature）」與「必要特徵的不近似（dissimilarities of necessary ones）」施予更多的注意力。尤其是，「有相當瞭解的使用者」對於高腳椅的先前技藝應有所瞭解，所謂的「先前技藝」就是在相關的商業領域中透過一般正常的商業交易程序可得知的。

圖11 000003595-0001之高腳椅設計

圖12 000085311-0001的齒間刷設計



6.1.2 Sunstar Suisse SA v Dentaid SL 的無效宣告案例³

這是齒間刷（an interdental brush）的設計，2005年 6月20日向OHIM申請註冊設計，申請序號是 No.000085311-0001（如圖12所示）。在本案中，「有相當瞭解的使用者」應要熟悉齒間刷的基本特徵，尤其是，對於齒間刷的先前技藝應有所有瞭解，所謂的「先前技藝」就是在相關的商業領域中透過一般正常的商業交易程序可得知的，因此，他應知道要達成齒間刷

2 參照Eredu v Arrmet (OHIM ref: ICD000000024; 27 April 2004, a bar stool)。

3 參照Sunstar Suisse SA v Dentaid SL (OHIM Ref: ICD 000000420; 20 June 2005, an interdental brush)。

的功能而具有的獨特形式，就是由握把及一個有線的頭部所構成，而刷體的外觀形狀有幾種不同變化 basic form，而本案的設計是採用 L 形的設計。

6.1.3 Built NV Inc v I-Feng Kao 的無效宣告案例⁴

這是個裝瓶子的手提袋設計 (bottle carrier)，2006年5月3日向OHIM 提出註冊設計之申請，申請序號是No.000387584-0002（如圖13所示）。在本案中，所謂的「有相當瞭解的使用者」應當熟悉瓶子手提袋或其他相關手提袋的設計，尤其是，他對於這一類手提袋的基本功能應有所了解，至少要知道這種手提袋是要有瓶子的隔間設計與可供手提握的提把。在評估這註冊設計的獨特性時，必須要考量這類手提袋設計發展的自由度。這類產品設計的自由度被產品的功能要求限制了，因為這種手提袋要能置放瓶子，一般瓶子的形狀是圓柱形；至於握把的部分，設計者則有較寬廣的設計自由度。

圖13 000387584-0002手提袋設計

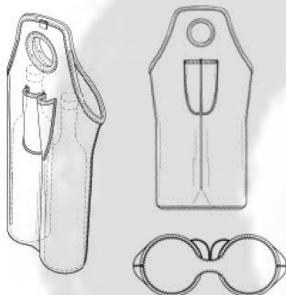
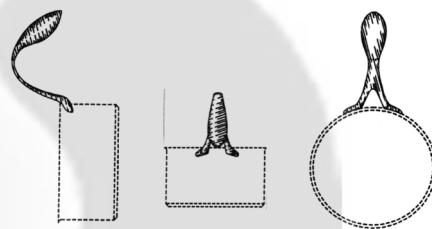


圖14 000123013-0001醬汁鍋把手設計



6.1.4 Handl Cookware Limited v. Briffa Solicitors 的無效宣告案例⁵

這是醬汁鍋握把 (saucepan handles) 的設計，2004年1月19日向OHIM 提出註冊設計之申請，申請序號是No. 000123013-0001（如圖14所示）。本案中，註冊申請的是醬汁鍋把手設計，而不是醬汁鍋的設計，就把手而言，可預期的使用者 (intended user) 並不是一般的消費大眾，而是醬汁鍋的製造廠商或經銷商，他們為了銷售的目的或是要配合所生產的醬汁鍋鍋體而購買握把，這類的購買者對於醬汁鍋的設計趨勢有所認知，對於一些主要的技術特徵也很熟悉。易言之，至少，他們應瞭解最近兩年醬汁鍋的設計趨勢，以及熟知市場上賣得最好、最暢銷的醬汁鍋設計。

6.1.5 Woodhouse v Architectural Lighting 案例⁶

Fysh 法官認為：首先，這個法律概念上的假想人物很明顯的是註冊設計所實施或應用的物品的使用者，「有相當瞭解的使用者」應該是個一般的使用者 (regular user) ，他可能

4 參照Built NV Inc v I-Feng Kao (OHIM ref: ICD 0000002103; 3 May 2006, a bottle carrier)。

5 參照Handl Cookware Limited v. Briffa Solicitors (OHIM ref. ICD 000002202 ; 13 Sep. 2006, saucepan handles) 。

6 參照Woodhouse v Architectural Lighting [2006] RPC 1。

是個消費者或是購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士，這意味著，他必須有實務上的認知。很重要的一點，根據我的看法，註冊設計就是為「有相當瞭解的使用者」而設計的，因此，很明顯的他不是產品的製造者，也不是街上的路人甲（*the man in the street*）。而所謂的「相當瞭解（informed）」是指，對於註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於一般消費者（*average consumer*），這意味著他要有一些「產品的市場」與「產品近年的趨勢」的概念。我不認為，他必須具有條理分明的心智或見解（*an archival mind or eye*），或是比一般人更強的記憶力；可是，他對於產品的趨勢與效用、一些基本的技術因素應有一些體認（*awareness*）。不過，別忘了，我們在此探究的是關於產品外觀的設計，而不是發明或新型專利，因此，我們必須聚焦於視覺上的訴求，而不是產品內部的製造技術或操作技術。

6.1.6 Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijzen Handel 案例⁷

歐洲審判法院（European Court of Justice , ECJ）認為：在智慧財產保護的政策上，商標保護主要是要阻止消費者會混淆或被欺騙，因此，在商標的比對與判斷中，不完整的圖像記憶可能扮演著關鍵性的角色。然而，設計保護的重點是將設計作為一個設計予以保護，重點是該設計所創造出來的整體印象，使用者在觀看產品時，幾乎要記住產品的整體印象，由於使用者喜歡或欣賞該設計的獨特性，而決定購買之；而不是相信一個商標，象徵商品來源，而決定購買之。兩種法律的動機不同，觀察的重點不同，判斷與檢測的基礎也不同。

為了要達成商標整體性的評價與判斷的目的，理論上，相關產品的普通消費者必須是見多識廣（well-informed）、有合理的觀察能力和慎重的（circumspect）態度，不過，由於系爭產品或服務類別的不同，一般消費者的注意程度也會有所不同。對於商標誤認或混淆的整體性判斷而言，系爭產品或服務類別的一般消費者心智上對於商標的認知或理解，是商標判斷上的重要關鍵性的因素。通常，一般消費者是將商標視為一個整體予以觀察，而不是就其中各個細部進行分析比對，又在事實上，一般消費者很少有機會能直接比對不同的商標，而是將他留存在腦海中的不完整圖像加以比對⁸。相對的，由於「設計的整體印象」是指經過仔細的觀察後而留在腦海裡的印象，對設計而言，相當瞭解的使用者在細心觀察之後，留在腦海裡的印象才是重要的，在判斷設計的整體印象時，不完整圖像的記憶並不是個重要關鍵性的因素。因此，「相當瞭解的使用者」是個概念性的人物，與商標法的「一般消費者」並不相同。

6.2 The Proctor & Gamble Company 的案例

2007年10月10日，英國最高法院上訴法庭（The Supreme Court of Judicature Court

⁷ 參照Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijzen Handel, Case C-342/97 [1999] ECR I-3819 :〔25〕,〔6〕For the purposes of that global appreciation, the average consumer of the category of products concerned is deemed to be reasonably well-informed and reasonably observ nt and circumspect (see, to that effect, Case C-210/96 Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR I -4657, paragraph 31). However, account should be taken of the fact that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. It should also be borne in mind that the average consumer's level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question.

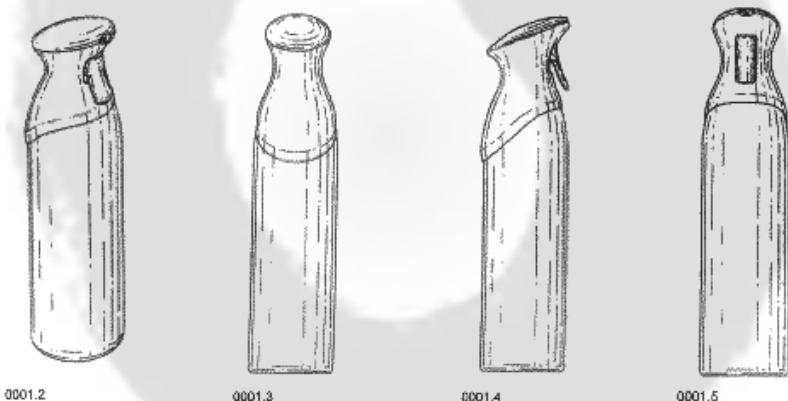
⁸ 同上。

of Appeal, 簡稱上訴法庭) 在The Proctor & Gamble Company and Reckitt Benckiser (UK) Limited的設計侵權案例中，對於「有相當瞭解的使用者」做了詳細的分析與論述。

Procter & Gamble's (以下簡稱P&G) 是跨國性的公司，有一個命名為「Febreze」的噴霧劑產品，以該產品的按壓式噴霧劑容器設計（如圖15所示）向OHIM提出註冊設計申請，註冊號No.000097969-0001號⁹，另一家公司Reckitt Benckiser's (以下簡稱Reckitt) 推出一種命名為「Air Wick」的噴霧劑產品，P&G認為「Air Wick」的按壓式噴霧產品侵害了該公司的噴霧劑容器設計。

高等司法院大法官法庭專利法庭（The High Court of Justice Chancery Division Patent Court）Lewison J.法官認為，P&G 的設計權有效，Air Wick 的噴霧劑產品侵害了P&G 的設計。被告Reckitt 不服，提起上訴。另一方面，P&G提出禁制令（injunction）的申請，然而，維也納的高等臨時法庭認為，系爭設計是噴霧劑的容器而不是噴霧劑產品， Air Wick 的噴霧劑產品並沒有侵害P&G 的設計，因而駁回下級法院所核准禁制令。

圖15 P&G申請序號No.000097969-0001的噴霧劑容器設計



上訴法庭說明：根據上訴法庭在先前案例的見解，「有相當瞭解的使用者」對於一般的資訊、認知及瞭解程度，應該比「一般消費者」更為廣泛、更深層，換言之，他願意接受新的設計，也樂意熟悉相關類似的設計。還有，相當瞭解的使用者對於設計的警覺性（alert）優於商標法中的「一般消費者」，所以，在侵權的檢測中，相同的設計，在註冊商標中可能構成侵權，而註冊設計上可能不會構成侵權。

⁹ In May 2002 Procter & Gamble's North American Febreze brand product development team were given the task of developing a new package for Febreze. The design was to incorporate three dimensional design elements in order to make the packaging very distinctive. Ms Naomi Nelson was in charge of the aesthetic appearance of the package; and Mr Christopher Bates was involved in its technical capability. Both gave evidence, which I accept. Jones Garrard, a UK design consultancy, were commissioned to come up with designs; and they were given wide freedom to develop their designs. They came up with ten designs, which were reviewed in the following month. It was decided to develop a design with what Ms Nelson described as a "trigger concept", which had generated interest. It is not easy to discern a trigger in any of the early prototypes. Jones Garrard then produced ten white foam models developing the selected design. These ten were whittled down to four. One of these four, designated "T", was the one that was ultimately selected for further development. This design went through several iterations and ended up as the registered design.

而且，上訴法庭認同Fysh 法官在Woodhouse v Architectural Lighting案例¹⁰的見解，「有相當瞭解的使用者」不是產品的製造者，也不是街上的路人甲，而是個一般的使用者；他可能是個消費者或是購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士，必須有實務上的認知。而所謂的「相當瞭解」是指，對於註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於一般消費者，且要有「產品的市場」與「產品近年的設計趨勢」的概念。

最終，上訴法庭認為：本案有爭議的是噴霧劑容器設計，不是噴霧劑產品，公平地說，對於一個有相當瞭解的使用者而言，兩個噴霧劑容器之間近似而產生相同整體印象的部分是屬於該類產品設計所有的通常印象。相反地，兩個產品之間有差異的部分，反而會讓他們產生不同的整體印象。因此，撤銷Air Wick 的噴霧劑產品侵害P&G 設計的決定，但同意P&G 設計權的有效性。

6.3 小結

對設計而言，「有相當瞭解的使用者」就是該註冊設計物品類別的購買者或使用者，使用者對於設計的瞭解（不是設計的專業知識）的程度是取決於系爭設計的本質，「相當瞭解的（informed）」與「設計體認（design awareness）」的概念並不相同，「相當瞭解」是指對於相關設計的熟悉或了解的程度高於一般消費者的程度，只是對註冊設計領域的了解要比一般水平多一些，並不需要具有設計的專業知識。又由歐盟設計規則立法理由14可得知，在評估設計是否具有獨特性，有相當瞭解的使用者不需要瞭解所有的先前技藝，只需對既有的設計領域有所了解，所謂的「既有的設計領域」是指產品的過去幾年及最近的設計趨勢，而不是產品整個的發展歷史，「設計領域」是指相關的整個設計領域，而不是該設計領域中的每一個或任何一個設計。

綜合以上分析，歐盟設計中的「有相當瞭解的使用者」不是設計師、也不是設計專家或產品製造商，無需具有設計相關的專業知識，也不用熟知該領域所有的設計或是產品的發展歷史，以醬汁鍋為例，有相當瞭解的使用者至少要瞭解最近兩年醬汁鍋的設計趨勢，以及市場上賣得最好、最暢銷的醬汁鍋設計。由此可得知，「有相當瞭解的使用者」不是「路人甲」，也不是商標法的「一般消費者」，除了要有合理的觀察能力（能仔細的觀察）與一般的辨識能力，對於註冊設計所實施或應用的產品要有相當的熟悉程度（必須高於一般消費者），而且要了解該設計所應用之產品「近年的設計趨勢」與「市場情況」。

柒、我國新式樣設計制度的「普通消費者」

我國專利法第123條第1項規定，新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法

10 參照Woodhouse v Architectural Lighting [2006] RPC 1。

另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。同法第110條第1項規定，凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。同法第127條第2項之規定，瞭解新式樣內容之人必須是該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，故在認定申請專利之新式樣及先前技藝之實質內容時，應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者為主體。

然而，專利法第110條第1項並未規定新穎性審查之判斷主體，惟為排除他人在消費市場上抄襲或模仿新式樣專利之行為，專利制度授予申請人專有排他之新式樣專利權範圍包括相同及近似之新式樣，故判斷新式樣之相同或近似時，審查人員應模擬市場消費型態，而以該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者（以下簡稱普通消費者）為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之新式樣與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。普通消費者並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，但因物品所屬領域的差異性，而具有不同程度的知識或認知能力。例如：日常用品的消費者是一般消費大眾；而醫療器材的消費者則是醫院的購買者或專業醫師。又93年10月5日完成之「專利侵害鑑定要點」（草案）下篇、貳、新式樣專利侵害之鑑定原則，第三章第二節之比對新式樣範圍與待鑑定物品之主體，亦為該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的普通消費者，普通消費者也會因物品所屬領域的差異性，而具有不同程度的知識或認知能力。

由於設計所應用或實施之產品性質不同，因而造成購買者與消費者之間的差異，一般的消費大眾與專業人員或專業購買者在基本條件上有很大的差異，他們的聰明智慧、專業知識與認知、辨識能力等會有相當程度的差異，這些差異會影響他們對設計之間誤認、混淆的判斷。也就是說，一般智慧、沒有專業而有通常辨識能力的消費者者會誤認、混淆的設計範圍較大，相對地，愈聰明、有專業性且辨識能力強的消費者會誤認、混淆的設計範圍較小。

捌、市場上購買者的類型分析

無論是美國設計專利制度的一般觀察者、歐盟設計制度的有相當瞭解的使用者或是我國新式樣專利制度的普通消費者，通常是指產品的購買者、消費者或是使用者，在設計專利的侵害鑑定中，他們依選購產品時之觀察與注意程度，判斷有專利保護之設計與有侵權嫌疑的被告產品是否構成實質相同或近似。由於實施設計的產品性質的不同而會有不同類型的購買者，例如：數位相機、桌椅、手機、文具、小家電等產品的銷售對象大都是末端使用者或購買者，可是，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、合約買主與產業購買者。

近年來，企業競爭日趨激烈，許多企業為了要節約成本、提升競爭力，開始採購模組化的

零組件，以便加快產品開發的時間、縮短產品上市時間，例如：電子通訊產業、電腦產業、半導體產業等，各個廠商再利用模組化的零組件，自行開發具有特色的產品外觀設計。因為全球產業結構的變動，使得產業分工的趨勢日趨明朗，零組件供應商與通路業者不僅影響著產品零組件的供應結構，更帶動大量供應與購買方式的變革，也由於產業、或商業性質或是合約購買方式的需求而衍生出所謂的「專業購買者」。這些訓練有素、經驗豐富、有專業認知的專業購買者，他們對於所要採買的產品的認知高於一般的末端購買者，在採買產品時，所施的注意力也高於末端購買者，由於良好的訓練與豐富的經驗，他們對於設計的辨識能力也比末端購買者強，因此，他們會混淆與誤認的實質相同範圍相對的縮小。

8.1 依採購方式分類

在Arminak & Associates v. Saint-Gobain Calmar的案例¹¹中，聯邦巡迴上訴法院同意合約買主、商業或產業的購買者可作為實質相同檢測中的一般觀察者；在Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods. Group, L.P.案例¹²中，法院採用的一般觀察者是女內衣製造廠商的商業購買者，原則上，法院認可市場上的真正購買者都可作為實質相同檢測中的一般觀察者。然而，專業的購買者或是需要專業知識的購買者與一般消費性的購買者之間所具備的專業知識與認知、注意程度、辨識能力等基本要件有很大的差異，而造成他們對於實施於產品上的設計可能誤認、混淆的範圍也不相同。

在我國新式樣專利的審查基準與侵害鑑定要點中，同意專業人員與專業購買者也可作為新式樣間是否誤認、混淆的判斷主體；中國審理專利侵權案件的相關規定中，也認為外觀設計制度的一般消費者雖是指 品的最終消費者，但與 品的銷售或者服務有密切聯繫的經營者也可以視 一般消費者。因此，我們先以購買方式作為分類之基礎，將產品市場上的購買者分為兩種類型：

- (1) 合約、商業或產業的大量採購的專業購買者；
- (2) 普通消費或是小量購買的一般購買者。

8.2 依產品性質與用途分類

這幾年，消費性電子產品走向短小輕薄的設計趨勢，消費性電子產品的零組件也越來越短小輕薄，已有走向微型電子零組件的趨勢，例如：手機與數位相機的零組件、發光二極體、端子、連接器、光連接器、開關等零組件（如圖16、17所示）。專業購買者購買這類微型電子零組件產品時，可能需要藉助輔助工具方能觀察產品，例如：放大鏡或其他輔助工具，購買這一類零組件所需的注意程度與辨識能力應高於其他類型的購買者，因此，將專業購買者類型做進

11 同註15。

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

一步的區分，可分為（1）微型電子零件的專業購買者與（2）一般性產品、零組件、配件的專業購買者。

圖16 D111703新式樣專利（電連接器凸緣）

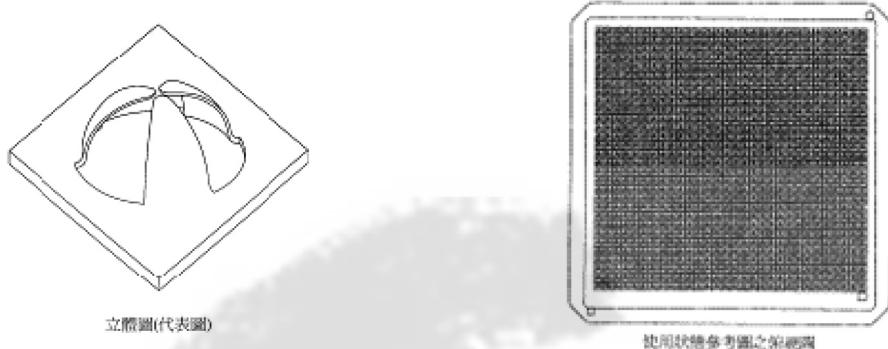


圖17 D126090新式樣專利
連接器用之連接件

D124187新式樣專利
電連接器



在Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc.的案例¹³中，美國法院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桶處方的醫師等有相當專業知識程度的人員。這些具有專業知識的購買者與一般消費性的購買人員之間所具備的專業知識與認知、注意程度、辨識能力等基本要件有很大的差異，這些差異會造成他們對於實施於產品上的設計可能誤認、混淆的範圍也大不相同。另外，由中國的專利審查指南中可得知，判斷外觀設計是否相同或者相近似時，判斷主體應當基於被比設計品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價，而不同類別、不同性質的被比設計品應當具有不同的消費者群體。台灣的新式樣相同或近似的判斷主體的普通消費者，並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，不過，會因物品所屬領域的差異，而會有不同程度的知識或認知能力的購買族群。

因此，除了產品的購買方式會影響「市場上的購買者」的類型，產品的性質、功能、用

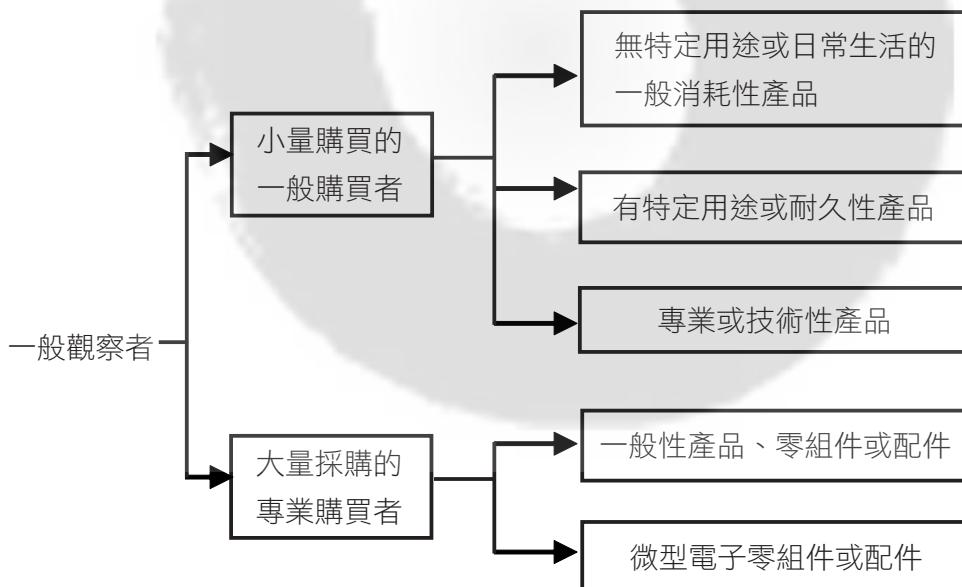
13 同註22。

途、經濟價值的不同也會造成產品在市場上的購買者族群的差異性，因此，依據台灣新式樣專利中普通消費者的定義、中國外觀設計制度的一般消費者類型以及歐盟設計中「有相當了解的使用者」的分析，再參照美國法院在設計專利侵權訴訟中所詮釋的市場上購買者類型。先將小量購買的一般購買者類型依產品的購買是否需要專業知識及技術性認知¹⁴，區分為需要專業或技術性產品的購買者，例如：醫療設備及器具、生產設備與機具、與工程製圖儀器等產品，以及無需專業知識或技術認知的一般性產品的購買者類型。再將，一般性產品的購買者類型依產品的財產性質，分為日常消耗性產品與一般耐久性產品的購買者類型；或依產品的用途¹⁵，可分為特定用途與非特定用途的產品的購買者類型。

8.3 市場上購買者的類型分析

依據前章節所述的分類原則，先以購買的形式將一般觀察者區分為一般購買者與專業購買者兩大類型，在專業購買者的類型中再將微型電子零件的購買者獨立出來；另將一般購買者類型依專業知識或技術認知、產品的性質與用途等因素做進一步的區分，如此，可將一般觀察者的購買者類型分為五個類型（如圖18所示），然後，再進一步，利用圖表比對的方式將各種購買者的聰明智慧、專業知識與認知、觀察方式、注意程度、辨識能力等相關特質（如圖19所示），逐一予以對應比對、分析。

圖18 一般觀察者的產品購買族群之類型分析



(1) 無特定用途或日常生活的一般消耗性產品的一般購買者（以下稱為第1類購買者）：是指玩具、文具、小家電、清潔用品、家具、食品、餐具、服飾等日常用品

14 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)。

15 參照In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002 ; Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co. 162 F.3d 1113, 1116-17 (Fed. Cir. 1998)。

與一般的消耗性產品的購買者；

- (2) 有特定用途或耐久性產品的一般購買者（以下稱為第2類購買）：例如：輪椅、助行器、卡車輪胎、孵蛋器、魚叉槍、堆高機、停車計費表、卡車、高爾夫球車、農業機具等產品的購買者；
- (3) 專業或技術性的產品的一般購買者（以下稱為第3類購買者）：例如：醫療儀器、工廠生產用機械、工作母機、消防車、電視攝影機、自動販賣機、升降機、實驗室用設備、天象儀等產品的購買者。
- (4) 一般性零組件或配件的專業購買者（以下稱為第4類購買者）：例如：噴頭、容器、扶手、桌腳、包裝盒、電連接器、手機鍵盤等零組件、配件產品的商業或產業購買者；
- (5) 微型電子零組件的專業購買者（以下稱為第5類購買者）：是應用於手機或相機等消費性電子產品的微型電子零組件，例如：連接器端子、光連接器、開關、發光二極體等產品的商業或產業購買者。

圖19 五種類型產品購買者本質與資格條件的分析比對表

	產品的熟悉度	專業知識與認知	聰明智慧	觀察方式	注意程度	辨識能力
第1類購買者	一般	無需	普通	肉眼	低	低
第2類購買者	一般	無需	普通	肉眼	較高	普通
第3類購買者	一定程度	一定程度	略高	肉眼	高	較強
第4類購買者	相當程度	相當程度	略高	肉眼	高	較強
第5類購買者	相當程度	相當程度	略高	輔助工具	最高	最強

玖、五種購買者混淆與誤認範圍之解析

由於五種類型的購買者所具備的本質與資格條件不同，因而導致他們可能誤認、混淆的實質相同範圍也有明顯的差異，本章節將進一步，對於各種類型購買者與其所適用的產品性質，以及他們在做購買決定前的觀察比對的情況加以分析說明，以權利範圍（保護範圍）寬窄的相

對概念，對於五種購買者與其所適用產品設計類型可能誤認、混淆的實質相同範圍予以說明，另外，再以圖形及文字輔助說明（如圖20所示）：

(1) 第1類購買者，是指無特定用途及一般日常消耗性產品的購買者。這些具有普通功能及一般用途的日常用品，任何人都有可能去購買和使用，也就是說任何購買者都無需對這類產品預先認知，可以直接選擇、購買和使用。這一類的購買者只需具有一般的聰明智慧、合理的辨識能力、對該項產品要有一般的熟悉度，無需具有專業認知及技術知識，在購買時，只需施予一般的注意程度即可，因此，這類產品之間近似的外觀設計會讓他們混淆、誤認的範圍較大（如圖20所示之範圍A）。不過在現實環境中，有些消費者並未曾購買或使用這些產品，如果他們是對該項產品有興趣的人士、或可能是潛在的購買者，也可將其列入市場上一般購買者的範圍，可作為實質相同檢測中的一般觀察者。

(2) 第2類購買者，是指有特定用途及一般耐久性產品的購買者。這一類產品設計是為了滿足某些特定需求的消費族群或是特定目的之購買者，這類型購買者對於該特定用途產品應有某種程度的瞭解，在購買時，所施予的注意程度應高於第1類購買者，由於觀察較仔細，因而對於產品之辨識能力也相對提高。因此，在這類產品的設計專利侵害訴訟，要先確定是否屬於產品的購買者類型，再以他們的觀點判斷被告產品與原告的設計專利是否實質相同（如圖20所示之範圍B）。如果以他們的觀點來看，被告產品與有設計專利保護的設計會有混淆、誤認之虞，則兩者應屬實質相同；反之，如果他們認為被告產品與設計專利不會有混淆、誤認之虞，應判斷不構成設計專利侵害。在這類產品設計專利侵害訴訟中，如果法院未將這種特定購買者與一般無特定的購買者予以區分，而將一般消費大眾作為實質相同檢測中的一般觀察者，這種檢測一方面會違背Gorham案例以該項產品市場上的購買者定義一般觀察者的原則，另一方面，使該設計專利的保護範圍過於寬廣，而影響到社會大眾的合法權益。

(3) 第3類購買者，是指專業用途及技術性的產品的購買者。由於這類產品的購買者和使用者確實需要具備相當程度的專業知識及認知能力，這一類產品的購買者就有相當的限制條件。雖然，美國聯邦最高法院認為專家不是產品的購買者，「一般人」才是產品主要的購買者 (principal purchasers)¹⁶，主要是因為專家及專業人士對於設計間之細微差異都可察覺，他們會混淆、誤認的設計範圍太狹窄，會破壞美國國會想給予的設計保護，所以，才會排除專家及專業人士。不過，在現實環境中，有些產品因為產品性質與特殊用途的因素，不是具有相當程度的專業知識或技術認知的人士，不會是該項產品的購買者或使用者，因此在市場上，自然而然會將該產品購買者從一般消費大眾中區分出來。這一類型購買者的專業知識與觀察力、辨識能力都比較強，對於兩

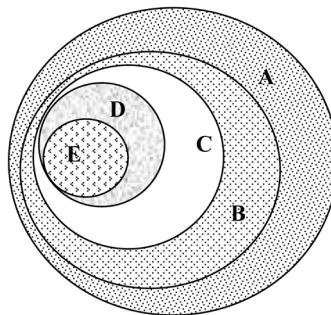
16 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 530 (1872)。

個設計之間的微小差異都能分辨出來，因此，會造成混淆、誤認的範圍比第2類購買者較小。以醫院採購急診室的設備器材為例，其中包含：三合一多功能心電圖監測器、電擊器、十二導程心電圖儀、超音波、體外心節律貼片、輸液幫浦、電燒器、可移動之精密呼吸器、血氧測試器、蒸氣吸入器、恆溫水浴、活動血壓計、血糖機、自動體外電器（AED）、自動心肺復甦機（Thumper）等醫療器械，醫院絕對不可能派一名普通行政人員去購買這些醫療器械，會選派對該醫療器械有一定程度認知及專業知識的人士來進行採購事宜，換言之，只有專業知識的技術人員、牙醫師或是參酌前述專業人士意見的專業購買者，才會是專業醫療器械的購買者，這類型的購買者通常具有相當程度的專業知識及認知能力與較強的辨識能力，以他們的觀點來行實質相同檢測，他們的觀察、比對會比第1、2類的購買者更為仔細、嚴謹，因此，會造成混淆、誤認的範圍較小（如圖20所示之範圍C）。

（4）第4類購買者，是指一般性零組件及配件的商業與產業採購的專業購買者。如果設計是應用於產品的零組件、產品外裝或容器，例如：家具扶手、手機鍵盤、連接器、散熱器等零組件產品，或是女內衣掛架、容器、包裝盒、產品包裝等產品，而這些零組件及配件的直接銷售對象，大部分不是末端使用者或購買者，而是合約購買或大量購買的商業購買者、或中間製造商，因此，在這類產品的設計專利侵害訴訟，中間製造商的專業購買者或是產業購買者應可作為實質相同檢測的一般觀察者，而這些訓練有素的專業購買者以他們訓練有素的專業、較強的辨識能力的觀點來比對被告設計與設計專利，對於兩個設計是否會構成實質相同的認定標準，他們會比一般購買者的觀點來得更嚴謹，他們對於兩個設計之間微小的差異都能分辨出來，因此，會有混淆、誤認的範圍更狹小。由於第4類購買者與第3類購買者的專業知識、辨識能力與購買時所施予的注意程度較相近，他們所認定的實質相同範圍也相差不遠，故在實質相同範圍的圖形註解中一併論之。

（5）第5類購買者，是指微型電子零組件及配件的專業購買者。微型電子零組件及配件等產品的直接銷售對象，不是末端使用者或購買者，而是合約買主或商業購買者、或是中間製造商的產業購買者，因此，該類產品的設計專利發生侵害訴訟時，前述的專業購買者得作為實質相同檢測中的一般觀察者，這些訓練有素的專業購買者應具有相當程度的專業知識及辨識能力。有時，在決定是否購買這類產品之前，可能需要藉助輔助儀器方能觀察產品，例如：放大鏡等，因而他們的注意程度與辨識能力更高於其他類型的購買者。所以，在這類微型產品的設計專利侵害訴訟時，專業購買者以他們的專業、較強的注意程度與辨識能力來比對被告產品與設計專利，他們會比一般購買者的觀點來得嚴謹，導致他們對於兩個設計之間微小的差異都能分辨出來，會構成混淆、誤認之範圍更小，幾乎只限於幾可亂真的仿效設計，換言之，他們所認定的實質相同範圍是五種購買者中最狹窄的（如圖20所示之範圍D）。

圖20 五種購買者類型會誤認、混淆的（近似）範圍



A：第1類購買者會混淆、誤認設計的範圍：這一類購買者是指一般日常用品、消耗性產品的真正購買者、潛在的購買者及有興趣之人，通常，這一類購買者會混淆、誤認之（近似）範圍較廣。

B：第2類購買者會混淆、誤認設計的範圍：這些特定用途之產品或是耐久性產品的購買者，或多或少有一些使用上的認知，購買時也會施以較高的注意程度，因此，會造成混淆、誤認之（近似）範圍比**A**略小。

C：第3及4類購買者會混淆、誤認設計的範圍：第3類的專業及技術性的產品的購買者與第4類的合約買主（*contract buyer*）、產業購買者（*industrial purchaser*）所需具備專業知識與認知程度比較相近，由於他們都有相當的專業知識與使用上的認知，購買時會施以更高的注意程度，因此，會造成混淆、誤認之（近似）範圍更小。

D：第5類購買者會混淆、誤認設計的範圍：這些專業的產業購買者（*industrial purchaser*）購買微型電子零組件，可能需藉助輔助工具觀察所購買的產品，因此，他們會施以更高的注意程度、更仔細的觀察產品，所以，他們會混淆、誤認之（近似）範圍就更小。

E：一般係指文義範圍（*literal scope*），幾乎只及於相同的仿效設計。

拾、結論

在設計專利的侵害訴訟中，無論是美國設計專利制度的一般觀察者、歐盟設計制度的有相當瞭解的使用者、中國外觀設計專利制度的一般消費者¹⁷或是我國新式樣專利制度的普通消費者，通常是指產品的購買者、消費者或是使用者；而設計專利侵害實質相同的檢測，是指一般觀察者依選購產品時之觀察與注意程度，判斷有專利保護之設計與有侵權嫌疑的被告產品是否有混淆、誤認之虞，是否會構成實質相同。

一般情況下，在設計專利的侵權訴訟中，專利權人（原告）總是希望所擁有的設計專利權可及於較大的實質相同（近似）範圍，儘量選擇第1類型的購買者作為一般觀察者來進行實質

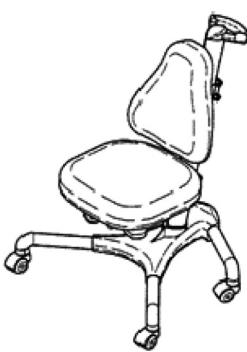
¹⁷ 參照2010年修訂的專利審查指南第四部分第五章無效宣告程序中外觀設計專利的審查，4.判斷主體，不同種類的產品具有不同的消費者群體。

相同檢測，因為這一類型的購買者會誤認、混淆的實質相同或近似範圍較大；反之，侵權嫌疑
人（被告）都希望設計專利的實質相同（近似）範圍較小，被告通常會選擇第2或3類型甚至第
4類型的購買者作為一般觀察者，因為他們會混淆、誤認的範圍比第1類型的購買者狹小，而藉
以達到迴避設計的目的。由此可知，一般觀察者的資格認定是專利權人與侵權嫌疑人（被告）
都可善加利用的兩面刃，不過，無論當事人選擇何種類型的購買者都必須是合理且有事實可支
持的。

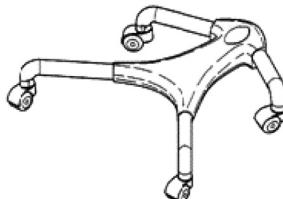
在Gorham案例中，地區法院與上訴法院都做出沒有構成設計專利侵害的判決，然而，在美國聯邦最高法院給予一般觀察者明確的定義之後，使得該案的結果得以翻盤，最後認定White的設計與Gorham設計專利實質上是相同的，已構成設計專利侵害。由此可得知，設計專利侵害認定的Gorham實質相同檢測中一般觀察者的資格認定會影響設計實質相同的範圍，進而會影響到構成設計專利侵害的認定。

近年來，我國許多廠商在美國涉入設計專利的侵害訴訟（車燈、保險桿、葉子板等汽車維修零件、電子與消費性電子產品），本文分析一般觀察者的購買者類型，進一步解析各種購買者會混淆、誤認的權利範圍，一方面是要提供這些廠商與專利律師作為參考，在進行設計專利侵害鑑定中的實質相同檢測時，要先判斷涉訟設計可實施的產品與市場之屬性，選擇一般觀察者的適當購買者類型，例如：運動鞋（第1類購買者類型）與鞋底（第4種購買者類型）、椅子（第1類購買者類型）與椅腳（第4種購買者類型）、汽車維修零件的車燈（第1類購買者類型）與保險桿（第2或3類購買者類型）、手機（第1類購買者類型）與手機鍵盤或是內部的連接器（第5類購買者類型），這些產品與其零組件產品之屬性差異甚大，市場上的購買者類型也不一樣，另一方面是要提醒他們，由於產品與零組件、配件的購買者類型不同，購買者會誤認、混淆的範圍也不同，設計專利保護的範圍也有所差異。因此，建議我國廠商在設計專利侵害訴訟中，應以對自己的有利立場，慎選合理且有利的購買者類型，再以所選定的購買者作為一般觀察者進行實質相同的檢測，判斷自己有侵權嫌疑的產品與涉訟設計是否有混淆、誤認之虞，是否構成實質相同，如此一來，才能使法院做出適法、合理且有利於己的判決。

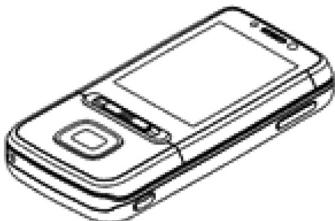
圖 21 D127344新式樣專利（椅子）



D127350新式樣專利（椅腳）

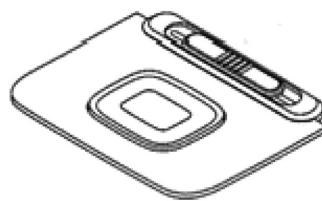


D127161新式樣專利（手機鍵盤）



參

立體圖(代表圖)



立體圖(代表圖)

1. 經濟部中央標準局，"新式樣申請專利範圍"，(專利侵害鑑定基準)，1986。
2. Mario Franzosi，"EUROPEAN DESIGN PROTECTION"，KLUWER LAW INTERNATIONAL，1996。
3. 葉雪美，"美國設計專利中具影響力的判例介紹"，(工業財產權與標準)，第22-30頁，1997。
4. 葉雪美，"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"，世新大學法學院碩士論文，2004。
5. 葉雪美，"美國設計專利侵權訴訟實務--設計專利權利範圍之解讀"，(2005年全國科技法律研討會論文集)，交通大學科技法律研究所，2005。
6. 經濟部智慧財產局，"新式樣專利侵害之鑑定原則"，(專利侵害鑑定要點)，第47-62頁，2004。
7. 經濟部智慧財產局，"新式樣專利實體審查"，(專利審查基準彙編)，2005。
8. 中華人民共和國國家知識產權局，"第四部分第五章--外觀設計相同和近似的判斷"，(2010專利審查指南)，第397-410頁，2010修訂。
9. 美國專利商標局，"Chapter 15 Design Patent"，(Manual of Patent Examining Procedure)，2006.08.05。
10. 葉雪美，"設計專利申請實務—台灣及美專利申請策略"，元照出版社，2008。