



# 評析美國Egyptian Goddess 設計專利侵權訴訟案（下）



陳鵬仁\*、顏吉承\*\*

## 伍、新式樣專利侵害鑑定要點及基準

### 一、專利侵害鑑定要點

#### （一）鑑定流程

專利侵害之鑑定流程分為兩階段：解釋申請專利之新式樣範圍，及比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品。

比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：

1. 解析待鑑定物品之技藝內容。
2. 判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似。
3. 判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似（以下簡稱「近似設計判斷」）。
4. 若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵（以下簡稱「新穎特徵判斷」）。
5. 若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或適用「先前技藝阻卻」。

\* 國立雲林科技大學工業設計系、國立雲林科技大學設計學研究所講師。

\*\* 智慧財產法院技術審查官（經濟部智慧財產局借調）。

## （二）解釋申請專利之新式樣範圍

解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。

新穎特徵，指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。解釋申請專利之新式樣範圍（scope）應限制在申請時（filing），以申請前之先前技藝為基礎確認新穎特徵（不包含功能性設計）。新式樣專利圖說之圖面中呈現的內容包含視覺性（亦稱裝飾性）設計及功能性（functional）設計兩部分，功能性設計並非透過視覺訴求之創作，非屬專利權範圍。

解釋申請專利之新式樣範圍，必須以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者為解釋之主體，其係一虛擬之人，具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力，而能理解、利用申請時（申請日之前，主張優先權者為優先權日之前，不包括申請日或優先權日）之先前技藝。

## （三）有關設計之鑑定步驟

有關設計之鑑定步驟，係指前述新式樣專利侵害鑑定流程中第三步驟之「近似設計判斷」及第四步驟「新穎特徵判斷」，分述如下。

### 1. 近似設計判斷

新式樣專利侵害鑑定流程中第三步驟，係以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入步驟四之判斷；如否，則未落入專利權範圍。

鑑定時，應模擬普通消費者選購商品之觀點，比對、判斷專利權範圍中之視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似。若待鑑定物品所產生的視覺印象會使普通消費者將該視覺性設計誤認為待鑑定物品，即產生混淆之視覺印象者，應判斷該視覺性設計與待鑑定物品相同或近似。視覺性設計相同或近似之判斷，應以普通消費者於侵權行為發生時之觀點作考量。比對、判斷之原則：(1)比對整體設計；(2)綜合判斷；(3)以主要部位為判斷重點；(4)肉眼直觀、同時同地及異時異地比對、判斷。

### 2. 新穎特徵判斷

新式樣專利侵害鑑定流程中第四步驟，係以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者

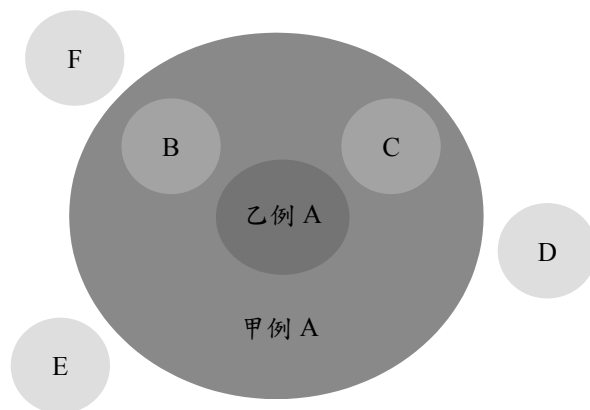
之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入步驟五之判斷；如否，則未落入專利權範圍。

待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該新式樣之新穎特徵，若待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能。

申請專利之新式樣範圍中的新穎特徵已於解釋申請專利之新式樣範圍時予以確認，在步驟四中，僅須判斷待鑑定物品是否包含該新穎特徵。若待鑑定物品未包含該新穎特徵，應判斷其未落入專利權範圍。

## 二、專利侵害鑑定基準

「專利侵害鑑定基準」係「專利侵害鑑定要點」修正前之版本，由中央標準局（改制為智慧財產局）於1996年元月所發布，目前已廢止不用。該基準第十章第四節之六（第68頁）記載：「鑑定比對時，應以專利權之造形為中心，參酌公知習用造形而以其為外圍分佈於專利權四周，藉由其間相互比對關係，界定專利範圍。以下圖為例，甲例：圖A為專利權，圖B、C為系爭物，其他圖示為公知習用造形，則圖B、C抵觸圖A專利範圍。乙例：圖A為專利權，圖B為系爭物，圖C及其他圖示為公知習用造形，則圖B與圖A並不抵觸。」



註：本圖經變造，文中所指之「圖X」以實心圓代之。

前述文字所要傳達之意義以簡單的公式代表之：「 $S(\text{專利}-\text{先前技藝}) < S(\text{專利}-\text{被控設計}) = \text{未侵權}$ ； $S(\text{專利}-\text{先前技藝}) > S(\text{專利}-\text{被控設計}) = \text{侵權}$ 。」亦即當「專利與先前技藝」的近似程度比「專利與被控設計」更接近時，則應認定未侵權；反之，當「專利與先前技藝」的近似程度比「專利與被控設計」更不接近時，則應認定侵

權。其立論基礎或許可推測來自於：專利權之近似範圍（類似發明專利均等論之均等範圍）不得擴張及於屬公共財產之先前技藝。

由前述鑑定基準中所載之內容及其中所舉之乙例，可知其一如CAFC所主張新的普通觀察者法則「系爭專利之設計先與先前技藝比對，再與被控設計比對」，亦即「參酌先前技藝，比對系爭專利之設計與被控設計」，據以客觀的確認設計專利權範圍。鑑定基準與CAFC所主張新的普通觀察者法則兩者異曲同工，均有限縮設計專利權近似範圍之目的，且兩者之觀點頗為類似。

## 陸、評析及建議

### 一、Egyptian Goddess案之評析

CAFC全院聯席會認為新的普通觀察者法則應為認定設計專利是否被侵害之唯一法則，任何新穎特徵之審理，應作為普通觀察者法則之一部分為之，而非作為獨立之法則僅著重於爭訟過程中所聲稱之新穎特徵。使用普通觀察者法則，應參酌先前技藝，比對系爭專利之設計與被控設計，亦即系爭專利之設計先與先前技藝比對，再與被控設計比對。CAFC全院聯席會強調以普通觀察者法則證明侵權之責任通常在於專利權人，專利權人負有以優勢證據舉證說明侵權的責任；惟若被控侵權人選擇依賴先前技藝之比對作為未侵害專利權抗辯的一部分，先前技藝的舉證責任在於被控侵權人。這種舉證責任之分配不同於新穎特徵法則——先前技藝的舉證責任在於專利權人。

#### （一）新穎特徵法則之缺失

Litton案法院確立「被控設計必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害之新穎特徵法則，將該法則作為「專利侵害鑑定要點」中一判斷步驟有以下幾點缺失值得探討。

##### 1. 「竊用」的定義不明確

由於以新穎特徵法則判斷的前一步驟為以普通觀察者法則進行「近似設計判斷」，「竊用」的定義，若包含新穎特徵之近似範圍，後者之「新穎特徵判斷」似重複以普通觀察者法則所進行「近似設計判斷」之比對步驟，且新穎特徵法則幾乎無法達到限縮專利權之近似範圍的目的。

## 2. 開創性設計之保護力度不及改良設計

開創性發明之物品設計及開創設計潮流之設計中大部分設計特徵係屬新穎，相對於僅有少部分設計特徵係屬新穎之改良設計，其近似範圍原本應比既有物品之改良設計更為寬廣。但若適用新穎特徵法則，「被控設計必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害，只要未利用其中一部分新穎特徵則不構成侵害，將導致侵害開創性設計的門檻較高，其保護力度反而不及改良設計的結果。例如開創性設計之新穎特徵有10個，改良設計僅有1個，仿冒者抄襲前者9個新穎特徵不構成侵害，但抄襲後者1個新穎特徵即構成侵害，則必然減損業者開創全新設計之意願，而阻礙國家產業發展。

## 3. 近似範圍不及於部分抄襲之新興設計

新穎特徵，係設計專利異於先前技藝的裝飾性設計。若申請後始開發之設計僅利用系爭專利之一部分新穎特徵，或利用所有新穎特徵但加以修飾而使其與原新穎特徵不同，即使被控設計之視覺性設計整體與系爭專利構成近似，因未完全竊用設計專利之新穎特徵，則不構成侵害。

新穎特徵作為設計專利權範圍之核心，係決定該專利之價值的主要部分。新興的流行設計是均等論（即「近似設計判斷」步驟）衡平考量的重點之一，由於「被控設計必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害，致專利權保護範圍不及於僅為近似但不完全相同的新興流行設計，結果勢必影響專利之價值，變相鼓勵他人仿冒抄襲。

## 4. 幾乎沒有適用先前技藝阻卻之可能

由於系爭專利係對照申請前之先前技藝具有創作性等專利要件之設計，且「被控設計必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害，在被控設計=系爭專利之設計（兩者新穎特徵完全相同），系爭專利之設計≠先前技藝（新穎特徵未見於先前技藝），則被控設計≠先前技藝（被控設計竊用新穎特徵之部分未見於先前技藝）的邏輯下，在認定被控設計與系爭專利之設計構成近似之後，幾乎沒有適用先前技藝阻卻之可能。

再者，若被控設計與系爭專利近似並利用其新穎特徵，且被控設計與先前技藝相同者，即得透過舉發程序撤銷系爭專利<sup>30</sup>，或在專利民事訴訟程序中提起專利權無效抗辯<sup>31</sup>

<sup>30</sup> 專利法第67條第1項。

<sup>31</sup> 智慧財產案件審理法第16條第1項。

或專利權效力不及之抗辯<sup>32</sup>，根本無須主張先前技術阻卻。因此，「專利侵害鑑定要點」中設定「先前技藝阻卻」步驟，似乎多此一舉。

### 5. 新穎特徵法則難以操作

新穎特徵法則作為侵權鑑定的第二法則，專利權人必須主張並舉證證明被控設計適用普通觀察者法則且適用新穎特徵法則，始構成侵權。由於通過兩門檻的困難度必然高於僅須通過一門檻者，而且新穎特徵法則之規定無異是要專利權人主動限縮自己的專利權利，在實際操作上，必然使專利權人所做之鑑定報告中有關新穎特徵法則之內容陷於虛應故事，而無實際效用。換句話說，新穎特徵法則之規定不切實際，實務上難以操作，而有改弦更張之必要。

即使新穎特徵法則有前述之缺失，普通觀察者法則仍有賴新穎特徵法則之限制，因為「近似設計判斷」的標準「視覺效果混淆」難免流於主觀，為避免基於普通觀察者法則所認定之近似範圍過於廣泛，有必要以新穎特徵法則具體限制之。換句話說，普通觀察者法則併入新穎特徵法則，以先前技藝客觀的限縮設計專利權之近似範圍，將使系爭專利之設計與被控設計的「近似設計判斷」取決於以新穎特徵為重點所產生之視覺效果，而非其他習知設計所產生之視覺效果。具體而言，若被控設計包括了每一個新穎特徵，或其所包括之特徵與新穎特徵構成近似，則可以認定「近似設計判斷」係導因於新穎特徵而非習知設計。因此，普通觀察者法則尚須搭配新穎特徵法則，以先前技藝客觀的限縮設計專利權之近似範圍，問題在於如何搭配，請參酌以下之分析。

### (二) 普通觀察者法則之比較分析

CAFC所主張新的普通觀察者法則，係結合Gorham法則及Litton法則<sup>33</sup>，借用美國法院對於兩法則之判決，可歸納為：應以普通觀察者的觀點，對於被控設計及系爭專利之設計施予購買時之一般注意力，若兩者之近似欺騙了觀察者，而誘使其購買被誤認之產品，則認為兩者實質相同，被控設計侵害該設計專利權；但在近似之比對上，應參酌先前技藝，比對系爭專利之設計與被控設計，亦即系爭專利之設計先與先前技藝比對，再與被控

<sup>32</sup> 專利法第125條第1項第2款或第3款。

<sup>33</sup> *Egyptian Goddess, Inc. et al. v. Swisa, Inc. et al.*, Case No. 2006-1562 (Fed. Cir., September 22, 2008) (Bryson, J.) (en banc): But the comparison of the designs, including the examination of any novel features, must be conducted as part of the ordinary observer test, not as part of a separate test focusing on particular points of novelty that are designated only in the course of litigation.

設計比對，據以確定系爭專利權之近似範圍。

對於CAFC所主張新的普通觀察者法則，可以想像成是將先前的Gorham法則與Litton法則合而為一，將原本流於主觀之近似判斷，藉先前技藝之參酌，建立客觀之參考點或參考座標系統，從系爭專利之設計、被控設計與先前技藝之間相對的近似程度，檢測系爭專利是否被誤准，或檢測系爭專利之近似範圍是否被專利權人過度擴張而有失公平。從這個角度來看，新的普通觀察者法則具有以客觀證據限縮設計專利權近似範圍之目的，而此目的與當初美國Litton案創設新穎特徵法則之目的可謂類似。

從比較法的觀點，日本意匠之「要部說<sup>34</sup>」及中國大陸外觀設計之「重點比較要部<sup>35</sup>」與新穎特徵法則的目的不謀而合，均係作為普通觀察者法則之限制，而有限縮設計專利權近似範圍之目的效果，主要差異在於美國的普通觀察者法則與新穎特徵法則之操作係以兩步驟完成，日本或中國大陸係以一步驟完成判斷，而以「要部」作為步驟中之判斷原則及限制。原因在於普通觀察者法則係源於美國Gorham案，新穎特徵法則係源於美國Litton案，美國在專利侵權訴訟程序中須區別事實或法律問題，而大陸法系國家並無陪審團制度，以一步驟完成判斷並以「要部」作為步驟中之判斷原則及限制，反而顯得乾淨俐落。

從實務操作之觀點，新的普通觀察者法則係參酌先前技藝，系爭專利之設計先與先前技藝比對後，再與被控設計比對，若前者之差異小於後者之差異，則限縮其專利權近似範圍（可能因而判決未侵權）。以簡單的公式代表之：「 $S(\text{專利}-\text{先前技藝}) < S(\text{專利}-\text{被控設計}) = \text{未侵權}$ ； $S(\text{專利}-\text{先前技藝}) > S(\text{專利}-\text{被控設計}) = \text{侵權}$ 。」這個公式已見於「專利侵害鑑定基準」中所傳達之意義，但此公式僅能代表某種特殊狀況下之操作，並不適用於所有可能的狀況。

一如前述，新的普通觀察者法則係結合Gorham法則及Litton法則，因此，在實務操作上，係在參酌先前技藝後，認定被控設計與系爭專利之設計構成近似，被控設計始落入系爭專利權範圍。具體而言，除了被控設計與系爭專利之設計兩者產生視覺混淆之外，兩者

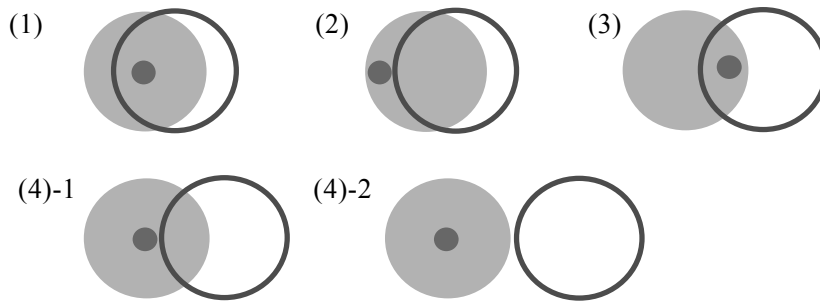
<sup>34</sup> 齋藤瞭二，意匠法，1986年，153-170頁。意匠的本質價值在於擴大市場之需求，意匠的本質特徵為該意匠之要部，以吸引需要者的注意。要部之確定，係依該意匠所屬領域中形態趨勢之經驗法則予以考察判斷，性質上，意匠之要部係客觀上會引起需要者注意之部分。意匠之近似判斷應以一般需要者為判斷主體，以意匠本身是否具有足以吸引需要者注意之特異性為依歸，而以比對對象之要部是否具有共通性作為判斷標準。

<sup>35</sup> 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定2003.10.27-29，第24條第2項：判斷近似外觀設計，應當採取……重點比較要部……的方法。第4項：……所稱要部，是指產品外觀上容易引起一般消費者注意的部位。可以結合產品的通常使用狀態、外觀設計的設計要素、美感等因素，綜合確定外觀設計的要部。

之間尚須具備共同之新穎特徵，始有侵權之可能；兩者之間僅近似或僅具備共同之新穎特徵，均無侵權之可能。通常最可能發生的情況有下列四種：

- (1) 近似且有共同之新穎特徵，有侵權之可能；
- (2) 近似但無共同之新穎特徵，無侵權之可能；
- (3) 不近似但有共同之新穎特徵，無侵權之可能；
- (4) 不近似且無共同之新穎特徵，無侵權之可能。

以集合圖形表示如下：



註：小圓表示新穎特徵；實心大圓表示系爭專利；空心大圓表示被控設計。

就美國法院先前之判例而言，普通觀察者法則之判斷如同發明專利權侵害判斷中之文義讀取或均等論之適用，均屬事實問題；而新穎特徵法則之判斷，則為法律問題<sup>36</sup>。如今，將兩法則合而為一，究屬事實問題或法律問題，留待未來觀察法院之發展。惟就CAFC對於普通觀察者法則之見解，判斷主體之標準應為普通觀察者之觀點，故可以想見該法則應為事實問題。相對地，大陸法系國家不生事實或法律之問題，只有判斷主體之標準的問題，亦即究竟應以普通消費者（即美國的普通觀察者）之觀點或該設計領域中具有通常知識者之觀點的問題。惟此點之結論，似不辯自明，應以普通消費者觀點為標準。

至於舉證責任方面，雖然日本或中國大陸係以單一步驟完成設計之近似判斷，若專利權人主張對造侵害其專利權，無可避免的專利權人自然應負舉證責任，但限縮專利權近似範圍之舉證責任似不可能由專利權人負擔，故提示先前技藝主張限縮專利權近似範圍之舉證責任勢必屬於被告一方。

<sup>36</sup> In re Plastics Research Corp. Litigation, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002 (treating point of novelty as a question of law that did not warrant “exercise of the fact-finding function”).



## 二、專利侵害鑑定要點之分析及建議

以下從目的、實務操作、性質及判斷主體等面向，就我國「專利侵害鑑定要點」及其前身之「專利侵害鑑定基準」分別與CAFC全院聯席會所主張新的普通觀察者法則作比較說明，再從可能的途徑提出筆者對「專利侵害鑑定要點」之建議。

### (一)專利侵害鑑定基準之比較分析

我國「專利侵害鑑定要點」之前身「專利侵害鑑定基準」中所載：「鑑定比對時，應以專利權之造形為中心，參酌公知習用造形而以其為外圍分佈於專利權四周，藉由其間相互比對關係，界定專利範圍。」及其中所舉之乙例，僅為案例說明，並無堅實的理論基礎。雖然該基準所傳達之觀點與CAFC所主張新的普通觀察者法則「參酌先前技藝，比對系爭專利之設計與被控設計」之觀點頗為類似，但未清楚交待是否為「系爭專利之設計先與先前技藝比對，再與被控設計比對」之操作方式。惟從「……藉由其間相互比對關係，界定專利範圍。」之記載及一般之論理法則，似可推知其具有客觀的確認或限縮設計專利權近似範圍之目的效果。

此外，由該基準第三節「判斷近似性之原則」之記載「物品近似判斷應模擬消費者選購商品之情境……足以使一般消費者誤認混淆之物品……」與普通觀察者法則一致，似亦可推知其判斷主體係以普通消費者（即美國的一般觀察者）觀點為標準。

至於舉證責任方面，基準毫未提及，惟若專利權人主張對造侵害其專利權，其自然應負舉證責任，但限縮專利權近似範圍對專利權人不利，舉證責任勢必屬於被告一方。

### (二)專利侵害鑑定要點之比較分析

我國「專利侵害鑑定要點」所規定新式樣專利鑑定之步驟：解釋系爭專利權範圍、「近似設計判斷」、「新穎特徵判斷」、先前技藝阻卻等。其中，解釋系爭專利權範圍，係確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，僅在專利權範圍內為之；被控設計與系爭專利之「近似設計判斷」，即類似美國的一般觀察者法則；「新穎特徵判斷」，即類似美國的新穎特徵法則，有限縮系爭專利權近似範圍之目的效果；先前技藝阻卻，亦有限縮系爭專利權近似範圍之目的效果。新的普通觀察者法則目的在於客觀限縮系爭專利權近似範圍，而非確認專利權範圍，故解釋專利權範圍之步驟難以達成該目的；就前述各步驟觀之，僅有先前技藝阻卻有可能與新的普通觀察者法則相互搭配，限縮系爭專利權之近似範圍。

在實務操作上，CAFC所主張新的普通觀察者法則可以簡單的公式理解之：「 $S(\text{專利}-\text{先前技藝}) < S(\text{專利}-\text{被控設計}) = \text{未侵權}$ ； $S(\text{專利}-\text{先前技藝}) > S(\text{專利}-\text{被控設計}) = \text{侵權}$ 。」已詳述如前。這個公式與先前技藝阻卻之操作方式頗為類似。例如在先前技藝為單一技藝時，先前技藝阻卻之操作方式可以被控設計為中心（普通觀察者法則係以系爭專利為中心），若被控設計與系爭專利之設計的近似程度小於被控設計與先前技藝之近似程度，則認定侵權；反之，則認定不侵權。參照前述公式表示先前技藝阻卻的操作方式為：「 $\text{被控設計}-\text{先前技藝} < \text{被控設計}-\text{專利}$ ，則認定未侵權； $\text{被控設計}-\text{先前技藝} > \text{被控設計}-\text{專利}$ ，則認定侵權。」

在僅有一個先前技藝的情況，前述公式或許尚可謂適用，惟實務上，先前技藝常常並非只有一個，涉及多對一之比對關係，例如Egyptian Goddess案，就涉及兩個前案，這種類似創作性比對關係就難以適用前述公式，而且專利權有近似之保護範圍，被控設計及先前技藝均無近似之保護範圍（即使先前技藝為專利，作為他案之先前技藝，則無專利權範圍可言），在這種情況下，筆者認為可以參酌「假設性申請專利範圍」（hypothetical patent claim）分析法<sup>37</sup>，將被控設計假設為一具專利權之設計，以其為中心而與複數個先前技藝比對，判斷該假設性專利是否具創作性，以輔助判斷被控設計是否落入系爭專利權範圍。若其不具創作性，則表示兩者相當接近，先前技藝抗辯成立，應認定不侵權；反之，則先前技藝抗辯不成立，應認定侵權。這個結果可以理解為：雖然被控設計近似於系爭專利之設計，但被控設計係簡單組合公眾可自由利用之先前技藝的設計特徵，而為易於思及之作，若被控設計落入系爭專利權範圍，應視為專利權之近似範圍過度擴張，為衡平起見，有限縮該近似範圍至被控設計不侵權之程度的必要。

再詳加檢討前述參酌「假設性申請專利範圍」之分析法。當系爭專利係開創性設計時，若被控設計係系爭專利申請前之先前技藝的簡單組合，根本未利用到系爭專利之新穎特徵，則認定其不侵權並不為過。當系爭專利係改良設計時，被控設計、系爭專利與眾多先前技藝同屬擁擠之設計領域，彼此之間的差異甚微，只要有稍多一點點之差異，就能取得專利權。既然系爭專利對照該先前技藝仍具專利要件，而無法撤銷其專利權或使其專利權無效抗辯成立，但該先前技藝卻能使被控設計不具創作性，兩相對照，似可推論被控設計並未利用到系爭專利之新穎特徵，認定其不侵權亦不為過。總結以上實務操作方面之分析，先前技藝抗辯之操作方式與普通觀察者法則之操作方式雷同，且均能達成限縮專利權近似範圍之目的效果。換句話說，經過「專利侵害鑑定要點」中「近似設計判斷」及「先

<sup>37</sup> Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990).

前技藝阻卻」兩步驟所操作的結果，在某種程度上就等同於CAFC所主張新的普通觀察者法則的結果。

再就判斷主體、性質及方面探討。依「專利侵害鑑定要點」，先前技藝阻卻之主張及舉證必須由被告提起，而以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者作為判斷主體之標準，故其性質上屬於法律問題。舉證責任方面，CAFC強調被控侵權人選擇依賴先前技藝之比對作為未侵害專利權抗辯的一部分，先前技藝的舉證責任在於被控侵權人，這點與先前技藝阻卻判斷步驟並無不同。然而，在美國，普通觀察者法則向來係以普通觀察者為判斷主體之標準，性質上屬於事實問題，先前技藝阻卻之判斷與普通觀察者法則在性質及判斷主體兩方面並不一致。因此，在法理上，「近似設計判斷」搭配「先前技藝阻卻」仍不等同於新的普通觀察者法則。

然而，筆者認為新的普通觀察者法則也有這個問題，因為Litton新穎特徵法則必須以具有通常知識者作為判斷主體，新的普通觀察者法則併入新穎特徵法則之後，將其劃歸由陪審團操作，而以普通觀察者為判斷主體，新舊之間亦有判斷主體及性質不合之扞格，且無論是將新的普通觀察者法則認定為法律問題或認定為事實問題，恐怕均不合宜。幸而CAFC已指出，新的普通觀察者法則之操作細節，尚待日後由法院發展；有關判斷主體及性質方面的疑慮，就留待觀察後續判例。

### (三)對於專利侵害鑑定要點及實務操作之建議

美國新的普通觀察者法則可謂係將Gorham法則及Litton法則結合，操作時，須參酌先前技藝，據以限縮專利權之近似範圍。就其內容觀之，涉及到我國「專利侵害鑑定要點」所規定解釋系爭專利權範圍、「近似設計判斷」、「新穎特徵判斷」及先前技藝阻卻等四個步驟，所涉及之部分請參閱前述說明。

若依Egyptian Goddess案中CAFC之見解，進行普通觀察者法則比對判斷，要限縮專利權之近似範圍時必須參酌先前技藝，則後續之步驟似無「是否適用先前技藝阻卻」之必要，事實上亦無適用先前技藝阻卻之可能。因此，從Egyptian Goddess案判例來看我國的「專利侵害鑑定要點」，新的普通觀察者法則係將前述四個步驟中後三個步驟合而為一，而非僅合併「近似設計判斷」及「新穎特徵判斷」。

現階段，新的普通觀察者法則只是CAFC聯席會一個判例，未來恐怕還會發生更多問題，例如該法則究屬事實問題或法律問題、判斷主體之標準或判斷之性質等，誠如CAFC之聲明，這些問題適用之標準留待未來案件發展之，致「專利侵害鑑定要點」有關普通觀察者法則之事項是否應馬上改弦更張，廢棄「新穎特徵判斷」並修改「近似設計判斷」，

筆者以為宜將眼光放遠，三思而後行。

實務上，新穎特徵法則確有若干缺失之處，操作上亦有些窒礙難行，例如「新穎特徵判斷」舉證責任在於專利權人，故專利權人會先比對系爭專利之設計與被控設計，就兩者之相同點，僅舉出一、兩個毫不相干之先前技藝證明該相同點為系爭專利之新穎特徵，據以證明被控設計包含新穎特徵而構成侵權；又如，「新穎特徵判斷」係判斷被控設計是否包含系爭專利之新穎特徵，但在「包含」之定義不明或在新穎特徵眾多的情況下，難以判斷被控設計是否落入系爭專利權範圍。由於「近似設計判斷」配合先前技藝阻卻之適用在某種程度上可以取代美國新的普通觀察者法則，因此，就近程而言，筆者以為可以寬鬆的態度處理「專利侵害鑑定要點」中有關「新穎特徵判斷」之內容，例如解釋申請專利之新式樣範圍時僅確認申請專利之新式樣範圍，無須確認其新穎特徵<sup>38</sup>；至於舉證責任之分配，基於專利權人不可能主動限縮專利權近似範圍之考量，若被告主張限縮專利權近似範圍，似可由法官命被告提示先前技藝並作先前技藝限縮設計專利權範圍之比對說明，以便後續之操作。

具體而言，筆者建議：實務上之操作，專利權人起訴，在進行「近似設計判斷」步驟時，須舉證證明待鑑定物品與系爭專利之物品相同或近似，且設計亦相同或近似；若被告抗辯待鑑定物品與系爭專利之設計不相同亦不近似，在進行「新穎特徵判斷」步驟時，須提示先前技藝並證明系爭專利之設計的新穎特徵之所在，主張待鑑定物品因未包含該新穎特徵而未近似系爭專利之設計，據以限縮系爭專利之設計的近似範圍；若被告未進行「新穎特徵判斷」步驟，而在進行「先前技藝阻卻」步驟主張系爭專利之設計的近似範圍過度擴張而與先前技藝重疊者，則須提示先前技藝並證明系爭專利之設計的近似範圍已擴及先前技藝，據以主張待鑑定物品未落入系爭專利權範圍。

此外，在Egyptian Goddess案，CAFC認為無考量「非微小之進步」法則之必要；並認為不要試圖以詳細文字描述「解釋」設計專利申請專利範圍。對於「非微小之進步」法則，「專利侵害鑑定要點」中毫無相關規定；至於設計專利申請專利範圍之解釋，除「確認新穎特徵」外，CAFC的見解與我國專利侵害鑑定實務現階段之操作雷同，故除前述「無須確認其新穎特徵」之建議外，無其他建議。

<sup>38</sup> 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點（草案），2005年，50頁：二、解釋申請專利之新式樣範圍之目的：解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。

智慧財產案件審理法自2008年7月1日起施行，第16條規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」在專利侵權訴訟案件中，專利權人起訴被告侵害其專利權，被告得依前開審理法第16條第1項抗辯系爭專利權無效。被告主張系爭專利權無效，應負舉證責任。

就如同向智慧財產局提起舉發一樣，被告向法院主張系爭新式樣專利權無效，必須舉證證明該專利權違反專利法第120條中所列之要件。當被告提示先前技藝主張系爭新式樣專利權違反新穎性或創作性規定，必須敘明理由說明該專利權申請前有相同或近似之新式樣已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉，不具新穎性；或為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及，不具創作性。易言之，被告必須證明系爭專利權之設計已為先前技藝所揭露而無新穎特徵，而專利權人為維護專利權之有效性，必然主張系爭專利權之設計具有尚未被揭露之新穎特徵。相對地，在專利侵權判斷過程中，為證明被控設計侵害系爭專利權，依「專利侵害鑑定要點」或新的普通觀察者法則，專利權人必須主張被控設計包含系爭專利權之新穎特徵，而被告為證明未侵害該專利權，必然主張被控設計未包含系爭專利權之新穎特徵。

對於專利權人而言，在無效抗辯，會希望系爭專利權的新穎特徵越多越好，以提高被先前技藝揭露之門檻；但在侵權判斷，會希望系爭專利權的新穎特徵越少越好，以降低被認定侵權的門檻。對於被告而言，在無效抗辯，會希望系爭專利權的新穎特徵越少越好，以降低被先前技藝揭露之門檻；但在侵權判斷，會希望系爭專利權的新穎特徵越多越好，以提高被認定侵權的門檻。

## 柒、結 論

新式樣專利係保護物品外觀視覺訴求之創作，其與發明、新型專利係保護利用自然法則之技術創作不同，無論是專利審查中之新穎性、創作性或專利侵權訴訟中之「近似設計判斷」，均難免流於主觀。為避免主觀判斷之不可預測性，必須創設不同於傳統手法的判斷法則，美國Litton案所創設的新穎特徵法則即為其一。無論是新穎特徵法則或Egyptian Goddess案之新的普通觀察者法則，都是試圖藉先前技藝建構參考座標系統，據以客觀判

斷系爭專利之設計與被控設計是否構成近似。由於新穎特徵法則在實務操作上產生問題或困難，CAFC將其結合普通觀察者法則，而賦予普通觀察者法則新的內容，使其更合理、更容易操作，至於其他尚待深究的問題，例如判斷主體之標準及判斷之性質等，則有賴後續判例的發展，值得各界持續關注。