



專題研究

探討設計專利之創作性審查 判斷之國際趨勢（上）

——以智財法院97年行專訴字第12號行政判決為例



葉雪美*

壹、前言

巴黎公約¹第5條之5規定：各會員國應立法保護工業設計（industrial design）。僅規定各會員國有保護工業設計的義務，並未規定保護之形式，亦未規範保護要件。在與貿易有關的智慧財產權協定²（Agreement on Trade-Related Aspects of

* 智慧財產局簡任專利高級審查官。

¹ 巴黎公約係首部保護工業財產權之國際公約，自1883年訂定，其間歷經七次修正；無論就其施行之時期，抑或參與之國家數，均係「世界智慧財產權組織」（World Intellectual Property Organization，以下簡稱WIPO）所掌管之公約中最具世界代表性者，許多重要的原則均於其中確立。嗣因產業環境的改變，以及隨著關稅暨貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade，簡稱GATT）之烏拉圭回合談判的落幕，世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱WTO）的設立暨「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱TRIPs協定）的訂定，使巴黎公約不復具其領導地位。

² 與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）於1996年1月1日開始生效，為目前國際間提供智慧財產權保護態樣最為廣泛之單一多邊協定。所保護之智慧財產權包括：著作權及其鄰接權、商標、專利、地理標示、工業設計、積體電路電路佈局、未公開資訊之保護等，規範目的在於除訂定相關權利之最低保護標準外，尚包括各項實質權利內容及執行智慧財產權保護程序與相關行政、司法救濟管道等。

Intellectual Property Rights，簡稱TRIPS）第25條規定工業設計的保護要件：會員國應對獨創之工業設計具新穎性或原創性者，予以保護。會員國得規定，工業設計與已知設計、或與習知設計特徵之結合無顯著差異時，為不具新穎性或原創性³。

在工業設計保護制度較完善的國家中，設計專利的授權都包括新穎性與創作性（非顯而易知性或獨特性）的要件，而這兩項要件的立法目的不同。新穎性要件之立法目的著重於維護市場秩序與確定保護範圍、避免造成混淆。而創造性要件之立法目的在於解決設計創作的創新程度或創作難度的問題，這是一項較客觀的標準，設計創作與在先前設計的差異必須具有顯著之視覺效果，始具保護價值，否則不應給予設計專利之保護。

無論是我國設計專利⁴的創作性、美國設計專利的非顯而易知性（non-obviousness）、日本意匠專利的創作容易性的實質審查、或是中國外觀設計無效宣告程序中的「具有明顯區別」，以及歐盟設計無效宣告程序中獨特性（individual characters）的審查（為方便說明，以下在通論中都以創作性來論述），都是在審查申請（或註冊）設計與先前設計（先前技藝）之間的差異是否能使申請之設計產生顯著或獨特之視覺效果。由於對於創作性審查的門檻高低不同，所採用的判斷主題、觀點、判斷原則也有所差異，不過，審查的程序是相同的，就是申請之設計必須先審查是否具有新穎性，如果不具新穎性就不必再審究該設計是否具有創作性，在審查過程有先後審查的順序。

本文藉由智財法院97年行專訴字第12號行政判決中的法律原則適用問題來解析設計專利的創作性（非顯而易知性）的審查與判斷，以我國專利法有關創作性審查的相關規定與審查基準，說明設計專利實體要件的創作性與新穎性的審查判斷的主體、觀點，判斷原則與判斷方式的差異；再介紹國外相關要件審查的立法與實務見解，例如：美國設計專利中「非顯而易知性」保護要件的立法與審查基準，以及聯

³ 參考原文：「Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features.」

⁴ 本文中論及各個國家的工業設計保護制度及審查實務時，日本以「意匠專利」稱之，中國則以「外觀設計」稱之，美國稱之為「設計專利」，歐盟以「設計」稱之，然我國新修專利法中已將「新式樣專利」改為「設計專利」，除了法院判決內容與專利法規定，其他都改用「設計專利」，討論工業設計保護的通案問題時，則通稱為「設計專利」。

邦法院的實務見解，還有歐盟設計的立法與無效宣告中獨特性的審查判斷，以及中國專利審查指南與中國最高人民法院的行政判決分析外觀設計創作性的審查判斷，最後探討智慧財產法院對於設計專利創作性審查的判斷主體與判斷方式的誤用，希望能藉由以上的分析說明使得國內法界、專利界以及相關人士能清楚瞭解設計專利制度中新穎性與創作性要件的審查判斷的差異，以及國際間的實務趨勢，將正確的觀念運用在國內外設計專利的相關訴訟中，才能在設計專利的行政訴訟與侵害訴訟實戰中掌握致勝的先機。

貳、案情介紹

一、事實概要

2003年1月28日，孫○○向經濟部智慧財產局提出「會議電話機」新式樣專利申請（如圖1所示），經審查核准專利，並於公告期滿後發給新式樣專利第089054號專利證書（以下簡稱系爭專利）。2006年6月23日美商寶力康（Polycom）公司以其違反核准審定時專利法第107條第2項之規定，提起舉發。經審查於2007年12月14日以(96)智專三(一)03011字第09620694160號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。寶力康公司不服，提起訴願，經遭決定駁回，又向智慧財產法院提起行政訴訟。

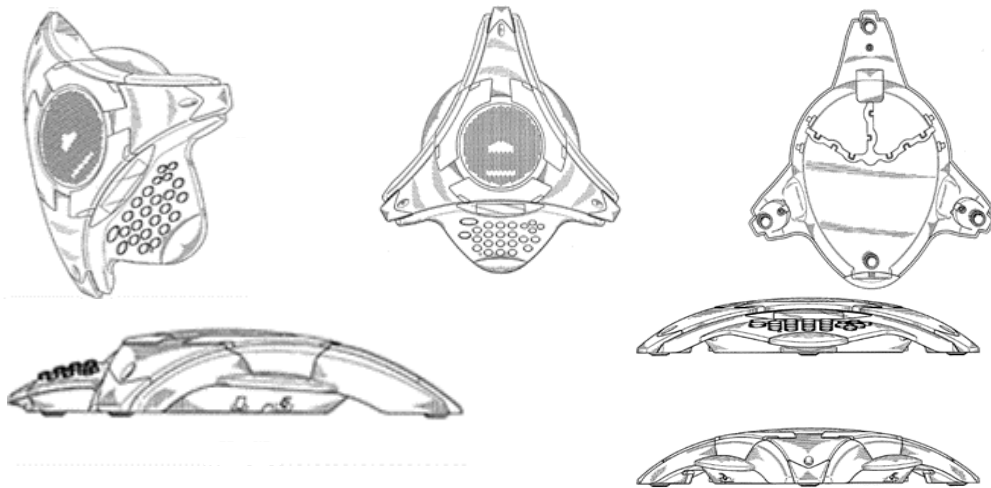


圖1 第089054新式樣專利（會議電話機）

在行政訴訟階段，寶力康公司提出新證據——美國第D382,266號設計專利，主張系爭專利不具創作性。智慧財產局對於新證據的意見如下：依系爭專利之本體係由一圓弧頂面之三角形體與其底面呈蛋形體兩者合而為一，正中央為弧凸圓形喇叭，其周邊再以短Y形及凸部造形予以襯托之，三角形體係由上寬下窄之朝下彎曲的圓滑曲面體所形成之三個支柱部，每一支柱部上各設有一橢圓形凹槽，凹槽下方凸設一方向形裝飾，使三角形支柱部側面呈現階段狀層次感，凹槽內各設有一小圓形定向麥克風，在蛋狀扁平體前端之頭部設一可分離的下巴，下巴頂面後方弧順面上設置一組電話按鍵組，按鍵組後方弧形斜面上設矩形顯示幕。反觀新證據圖面所揭示之會議電話機，其形狀係於概呈三角形本體前緣弧凹處凸設弧形按鍵盤部，弧面上設置一組電話按鍵組，各支柱部角隅設三個長橢圓形。新證據與系爭專利比較，該新證據之本體形狀及其修飾與系爭專利截然不同，該新證據之按鍵盤部與系爭專利比較，兩者之按鍵形狀及佈局、顯示幕形狀皆不同，且該新證據前緣弧形按鍵盤部，並無系爭專利係弧形下巴之形狀特徵。是以，該新證據與系爭專利之本體、按鍵部及其修飾等形狀特徵明顯不同。通體觀察，系爭專利整體形狀能顯現獨特之視覺訴求，非為熟習該項技藝者經由該新證據易於思及之創作。

不過，智慧財產法院有不同的看法，將其見解的重點整理如下：

(一)按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合透過視覺訴求之創作而可供產業上利用者，得申請取得新式樣專利。若新式樣「係熟習該項技藝者易於思及之創作者」，仍不得依法申請取得新式樣專利。

(二)審查人員在進行設計之相同、近似判斷時，必須模擬普通消費者選購商品的觀點，以整體設計為對象，而非就商品之局部設計逐一進行觀察、比對。因此，審查時應考量各局部設計之比對結果，以主要設計特徵為重點，再綜合其他次要設計特徵構成申請專利之新式樣整體設計統合的視覺效果，客觀判斷其與先前技藝是否相同或近似（新式樣審查基準第3-3-8頁）。

(三)「申請專利之新式樣的整體或主要設計特徵係改變相關先前技藝中之設計的比例、位置或數目而構成者，若整體設計並未產生獨特之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及……或僅將已知電話機之鍵盤與音孔之位置對調，或僅將已知橫向排列之三燈式交通指示燈變換為直向排列之五燈式交通指示燈，均應認定該新式樣為易於思及。」（第3-3-26頁）「審查創作性時，得以多份引證文件中之全部或部

分技藝內容的組合判斷是否易於思及。」（新式樣審查基準第3-3-22頁）

(四)舉發證據三即美國第D342,732號設計專利（如圖2所示），其外形亦係大致由一呈三角形之本體、一鍵盤及圓形揚聲器所組成、且該本體之各邊亦為略呈內凹之弧線。系爭專利與證據三間除鍵盤形狀略有不同外，其餘主要部位之外形特徵與配置方式大致均相同，且系爭專利呈短舌狀之鍵盤，亦與引證案呈半圓形狀之鍵盤頗為近似。另新證據案即美國第D382,266號設計專利（如圖3所示），其外形亦係大致由一呈三角形之本體、一鍵盤所組成、且該本體之各邊亦為略呈內凹之弧線，每一支柱部上各設有三橢圓形凹槽，本體前緣弧凹處弧順面上設有舌狀按鍵盤、鍵盤後方弧形斜面上設矩形顯示幕等。系爭專利之每一支柱部上各設有橢圓形凹槽，本體前緣弧凹處弧順面上設有舌狀按鍵盤、鍵盤後方弧形斜面上設矩形顯示幕等，皆已為新證據案所揭示（如圖4所示之對照圖）。

(五)系爭專利雖於角隅設有橢圓形及方向形裝飾，凹槽內設有一小圓形定向麥克風，中央圓弧形喇叭之三邊設短Y形及凸部（如圖4所示）。惟該圓弧形喇叭之形狀與配置位置近似於證據三中之揚聲器，而周邊Y形或凸部就其配置位置與所佔比例，皆為陪襯性設計，非屬視覺之焦點，難以改變其整體予人之視覺印象。另系爭專利雖於舌狀按鍵盤之頭部設一可分離的下巴及凹槽內設有一小圓形定向麥克風，惟由系爭專利圖示可知，系爭專利設於凹槽內之麥克風尺寸極小，且該所謂可分離之下巴與頭部實融合為一體，外觀與新證據之舌狀按鍵盤極為近似，並未能產生獨特之視覺效果。

(六)又系爭專利係關於會議電話之設計，一般而言，會議電話在使用時是底面朝下，一般使用者所注意者仍其正面視覺，而較不會注意底部之設計，故被告、參加入所稱系爭專利之底部係呈蛋型或龜型云云，並非普通消費者注意之部位，應非系爭專利之主要特徵，而不會影響其正面予人整體視覺特徵，不至於影響新式樣相同、近似之判斷，非屬新式樣專利有無創作性審究之重點（上揭審查基準第3-3-9頁參照）。另系爭專利橢圓形凹槽為一個，而新證據已揭示三個橢圓形凹槽；系爭專利之按鍵為長橢圓形及橢圓形，而新證據已揭示長橢圓形及圓形之按鍵，故系爭專利之橢圓形凹槽、長橢圓形及橢圓形按鍵，均僅為數目、形狀之簡易變化，整體設計並未產生獨特之視覺效果，為該領域普通技藝者易於思及之創作（上揭審查基準第3-3-25、26頁參照）。

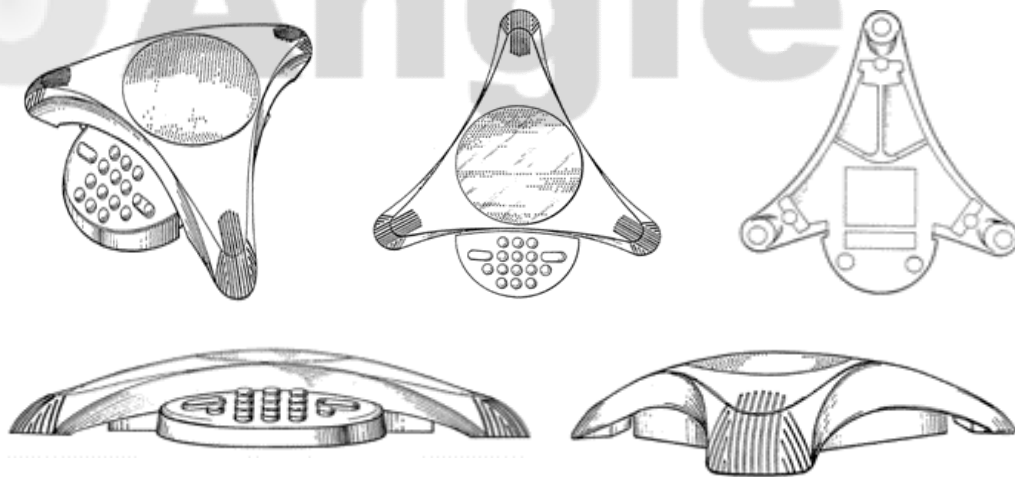


圖2 美國D342,732設計樣專利（麥克風電話）

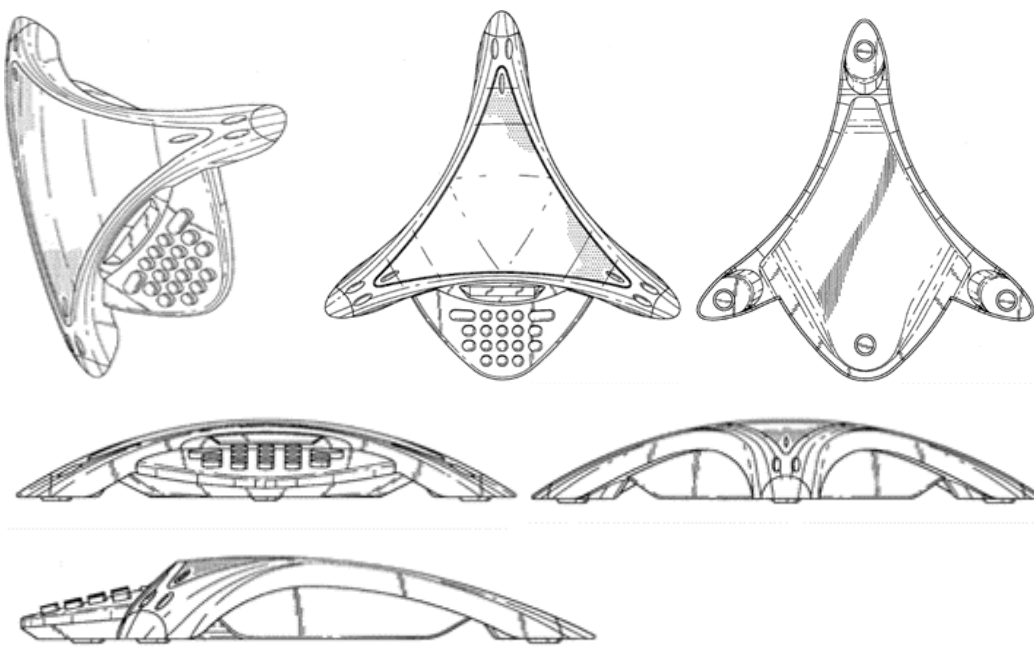


圖3 美國D382,266設計專利（麥克風電話）

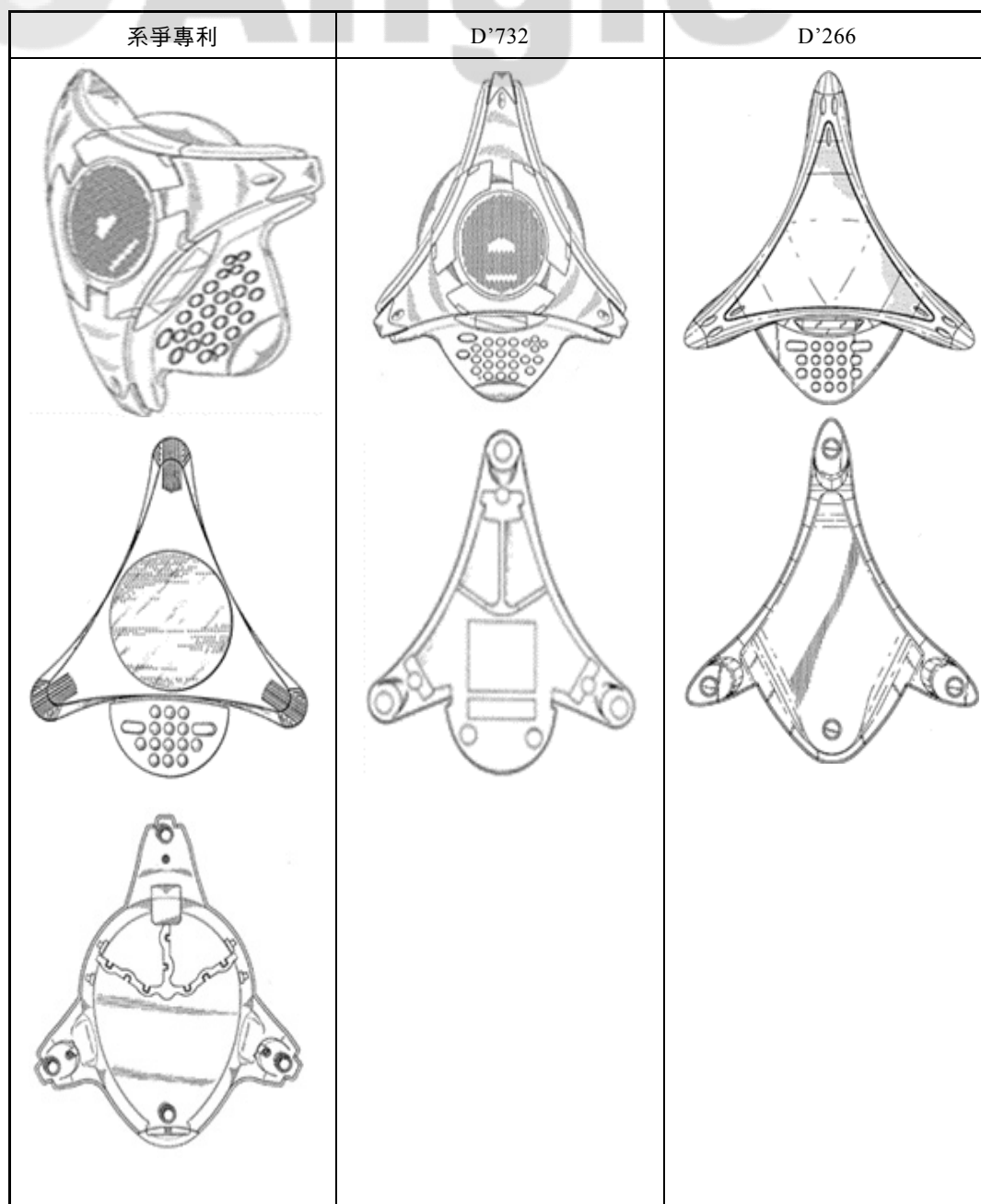


圖4 系爭專利與美國D342,732及D382,266設計專利比對圖

(七)被告及參加人固稱系爭專利之對應案已經取得美國專利云云。惟各國法制及審查標準不同，尚不得以系爭專利之對應案已經取得美國專利，遽為系爭專利有創作性之有利論據，併予敘明。

最後，智慧財產法院組合原告於訴訟階段所提的新證據與舉發證據三，證明系爭專利不具有創作性，有違核准時專利法第107條第2項之規定，而撤銷訴願決定及原處分。

二、問題爭點

(一)創作性與新穎性之審查認定混淆誤用

2001年10月24日修正公布之專利法第106條規定，按凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合透過視覺訴求之創作而可供產業上利用者，得申請取得新式樣專利。惟專利法第107條第2項明定，若新式樣「係熟習該項技藝者易於思及之創作者」，仍不得依法申請取得新式樣專利。新式樣專利審查基準第三章「專利要件」說明，產業利用性、新穎性及創作性係取得設計專利的要件，也清楚說明前述三要件之審查順序：1.產業利用性係新式樣專利本質上的規定，不須進行檢索即可判斷；2.而新穎性是在其具產業利用性之後始予審查；3.創作性之審查，應於其具新穎性（包括擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其創作性。

原告主張：系爭專利主要部位之設計特徵已為引證案所涵蓋，不具創作性。原告對於系爭專利與證據三之美國D342,732設計專利及新證據美國D382,266設計專利不相同亦不近似之判斷，並無爭議。因此，本案無須探討新穎性之審查判斷，無須論究新穎性之判斷主體、判斷原則與判斷方式，僅需就系爭專利是否具創作性之部分予以審查，然判決文中一再提及新穎性審查方式，甚至將新穎性判斷中主要特徵之認定方式（審查基準第3-3-9頁）誤用於創作性之審查判斷。

(二)整體觀察之比對原則

判決中指明：被告、參加人所稱系爭專利之底部係呈蛋型或龜型云云，並非普通消費者注意之部位，應非系爭專利之主要特徵，而不會影響其正面予人整體視覺特徵，不至於影響新式樣相同、近似之判斷，非屬新式樣專利有無創作性審究之重

點。這種做法簡直是將中國大陸之「多餘指定原則」適用於我國設計專利創作性審查判斷！

專利底部係呈蛋型或龜型之設計特徵是不是主要特徵？是否會影響整體視覺印象？將其排除於新式樣專利有無創作性之審究，是否違反了「整體觀察」的原則？又我國智慧財產法院對於設計專利有無創作性之審查判斷與專利法及審查基準是否一致？是否背離國際間對於創作性整體觀察之審查判斷原則？

（三）他國專利之取得可否作為有創作性之有利依據

智慧財產法院認為，由於各國法制及審查標準不同，被告及參加人聲稱系爭專利之對應案已經取得美國專利，不得以系爭專利之對應案已經取得美國專利，遽為系爭專利有創作性之有利論據。

近年來，無論是中國、日本的專利法修正的理由之一，都是要將各國的專利制度與國際接軌，而這一次我國專利法修正也是要與國際間規範相調和，並因應我國產業發展及實務需要，藉以提供相關新興產業優質之發展空間。為了要與國際之間的工業設計保護制度接軌，我國的設計專利制度在這一次專利法修正有大幅度的變動，為了擴大設計專利保護範圍，開放部分設計與成組物品的保護，將電腦圖像（icons）、圖形化使用者介面（GUI）等設計標的納入專利保護範圍，以回應國內產業界在創新設計之需求，另增訂衍生設計制度強化對於設計成果之保護。未來，我國的設計專利制度相關規範逐漸與國際相調和，而專利權人在他國設計專利之取得，是否仍不得作為我國設計專利有創作性之有利論據呢？這是個值得探討的議題。

本文以下先論究我國設計專利之創作性要件之法律規定與審查基準，再介紹美國、歐盟設計與中國對於工業設計保護之相關立法與實務見解，以及各國對於設計專利實體要件的創作性與新穎性的審查判斷的主體、觀點與判斷原則與方式的差異加以分析與說明。

參、我國設計專利創作性要件之法律規定與審查判斷

一、創作性之概念

2001年10月24日修正公布之我國專利法第107條第2項是有關新式樣專利創作性之規定（與現行專利法第110條第4項規定內容並無差異，為方便說明以下均以現行專利法予以論述），申請專利之新式樣為該新式樣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者，不得取得新式樣專利。由於新式樣專利保護的是應用於物品的整體外觀設計，而不是物品本身，創作性之審查對象為圖面所揭露之新式樣的整體設計。應注意的是，申請專利之新式樣是否具創作性，應於其具備新穎性之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其創作性。

二、創作性的判斷主體

依我國專利法第110條第4項規定，新式樣創作性之判斷主體為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，這是個法律概念中虛擬之人（a legal fiction person），如同實質相同檢測中的「一般觀察者」（ordinary observer）與民法中的「一般合理的人」（the ordinary reasonable person）都是法律概念中虛擬之人，他應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，且能理解、利用申請日之前的先前技藝。

通常知識是指該新式樣所屬技藝領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊，以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。因此，在認定申請專利之新式樣之實質內容是否具有創作性，應以能理解新式樣所屬技藝領域普遍使用知識且具有普通設計能力之人為主體，簡言之，就是所屬技藝領域的一般設計者（designer），在前述之寶力康公司行政訴訟案件中，就是從事電話機、會議電話機的產品外觀的一般設計人員，而非該項產品的普通購買者或消費者。

三、視覺觀察與比對之方式

專利法第109條第1項：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結

合，透過視覺訴求之創作。」其修正理由載明，新式樣專利著重於視覺效果之增進強化，唯有透過視覺訴求（eye-appeal）之創作，始受新式樣專利之保護，所謂透過視覺訴求，就是藉由眼睛觀察設計創作而引起感覺產生視覺印象（visual impression），至於視覺以外之其他感官作用引起感覺的創作，諸如：音樂、香味等，仍非屬新式樣專利保護之範疇。由此可得知，「透過視覺訴求」僅在限於「視覺之感官作用」，而排除「視覺以外之其他感官作用」（如聽覺、嗅覺、觸覺等），至於是肉眼觀察，抑或藉助儀器（如顯微、放大儀器等）觀察，則非所問。

在專利申請案審查過程中，創作性要件審查時，審查人員要從先前技藝或先申請案中檢索出相關之文件，以比對、判斷申請專利之新式樣是否具備創作性，該被引用之相關文件稱為引證文件。雖然，所有能為公眾得知（available to the public）之資訊都可作為先前技藝，惟審查實務上主要是以公開刊物作為引證文件，引用刊物上公開的先前技藝與申請專利之新式樣進行比對。

在判斷系爭專利之創作性的部分，只需將系爭專利與引證案（或舉發證據）觀察比較，再以一般設計者的觀點判斷系爭專利與引證案（或舉發證據）之間的差異，是否可經由次要引證案（或其他舉發證據）之教示或建議而易於思及完成，也檢視該差異部分是否可使整體設計產生獨特之視覺效果；創作性的判斷並不是新穎性的審查，也不是專利侵害判斷，無需考量一般消費者選購該新式樣物品之情境⁵。

四、創作性之審查判斷

（一）整體觀察

新式樣專利係保護透過視覺訴求之創作，創作性之審查應以圖面所揭露由點、線、面所構成之整體設計為對象，並得審酌創作說明中文字所記載之內容，不得僅就各圖面之圖形各別比對。審查時，得結合多份引證文件中之全部或部分技藝內

⁵ 參照台灣智慧財產法院99年民專上更(一)字第1號的判決理由六、系爭專利權不具創作性，有應撤銷之原因：(七)……故本件判斷系爭專利是否具創作性，應以系爭專利所屬「發光二極體」技藝領域中具有通常知識及設計能力之人（消費者）於通常選購發光二極體時，藉助儀器或經放大之圖面透過視覺觀察後所生之感覺、觀點，進行客觀判斷。

容，或一份引證文件中之部分技藝內容，或結合引證文件中之技藝內容與其他已公開之先前技藝內容，藉由該等證據判斷申請專利之新式樣整體設計是否易於思及。易於思及是指該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，以先前技藝為基礎，能輕易完成申請專利之新式樣，而未產生獨特之視覺效果者。

創作性之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象。在審查過程中，雖可將整體設計就造形元件予以區隔，審究其是否已揭露於先前技藝或習知設計之中，不過，並非就各項設計內容審究其創作性，而應就整體設計綜合判斷是否為易於思及。以一般的自動鉛筆為例，雖得區分為按壓筆蕊部、筆夾、筆桿、止滑設計的手指握持部與圓錐狀筆尖部等造形元件。惟應注意者，通常提出已揭露於先前技藝的引證文件越多，越難認定整體設計為易於思及者。

(二)綜合判斷

審查創作性時，就申請專利之新式樣與先前技藝進行比對，應以整體設計為對象，而非就商品之局部設計逐一進行觀察、比對。若該新式樣整體設計與該先前技藝之間雖然不相同亦不近似，但該差異部分僅為其他先前技藝之置換或組合等，或僅為局部設計的改變、增加、刪減或修飾，且未能使整體設計產生獨特之視覺效果者，則應認定該新式樣為易於思及，不具創作性；惟若該差異部分可使整體設計產生獨特之視覺效果，仍應認定該新式樣具創作性。

視覺效果是否獨特，得就由點，線、面構成之形狀、花紋的整體設計的新穎特徵（即設計的創新內容），可包含整體的外形輪廓、外觀表面之設計構成（即設計元素或造形元件之安排與佈局）、造形比例（如長寬比、造形元素大小比等）、設計意象（如剛柔、動靜、寒暖等）、主題形式或表現形式等實質內容與先前技藝進行比對。對於設計的描述與說明，千言萬語不如一張圖片，因此，作者以三條直線之構成元素的簡單設計為例來說明視覺效果之差異，就設計而言，相同的造形元素（三條線）經由線條的比例、延展的動向、不同的安排與佈局等設計活動可產生出許多不同的設計（如圖5所示之設計），而這些不同的設計會產生完全不同的視覺效果。



圖5 相同元素（三條線）不同的安排或佈局產生不同的視覺效果

五、小 結

按新式樣專利的實體要件審查時，由於法律規定不同，以至於新穎性與創作性的判斷主體與判斷觀點不同，兩者的判斷方式與判斷原則也不同。專利法第110條第1項並未規定新穎性審查之判斷主體，不過，專利審查基準中清楚說明，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。

創作性審查中申請專利之新式樣與先前技藝間之差異是否易於思及的判斷，專利法第110條第4項明定是依據系爭專利所屬技藝之技藝水準的一般設計人員的觀點。創作性的判斷，審查人員要先瞭解先前技藝及所揭露的內容，還需知道所屬技藝領域中具有通常知識者的技藝水準，再以這些較客觀性的證據與標準，去判斷申請專利之新式樣與先前技藝之間的差異是否會產生獨特之視覺效果，如果不能產生獨特之視覺效果者，則認定為易於思及者。

肆、美國設計專利非顯而易知性的審查基準與案例分析

美國專利法第171、172、173條是關於設計專利的特別規定，第171條是關於設計的定義及法律適用之規定：「任何應用於工業產品之新穎的（new）、原創的（original）、及裝飾性的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件者，取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於新式樣專利。」第172條是設計專利優先權的規定，設計適用有關優先權之規定者，期間為6個月。第173條規定設計專利之專利期限：專利權期間為自核准專利之日起14年。

美國專利法第171條第1項規定訂出設計專利可專利性的四個實體要件：新穎性、原創性、裝飾性以及法定標的必須能應用於工業產品（for an article of manufacture）。第2項規定：除另有規定外，專利法有關發明專利的條款都適用於設計專利。因此，可取得專利權的設計必須符合專利法第103條中「非顯而易知性」的法定要件。另專利審查程序手冊⁶（Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱MPEP）§1504.03中清楚說明，美國聯邦最高法院（the Supreme Court）在Graham v. John Deere Co.案例⁷中所論述的引導顯而易知性評估的基礎事實調查，也可適用於設計專利：

- 一、決定先前技藝的內容及範圍；
- 二、確定請求的標的與先前技藝之間的差異；
- 三、決定通常技藝的基準；
- 四、評估任何非顯而易知性的客觀證據（例如：次要考慮因素）。

一、基礎事實調查

（一）先前技藝的範圍

美國海關和專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下簡稱CCPA）在In re Glavas案例⁸中，提出關於評估設計專利內容相關近似技藝的特別指

⁶ 美國專利審查程序手冊（MPEP），2006年8月改版。

⁷ 參照Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).

⁸ 參照In re Glavas, 230 F.2d 447, 450 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956).

引（specific guidance），用以補充近似技藝的一般規定，CCPA在判決中說明：外觀設計的問題，不能以機械的技術觀點來檢索近似技藝中可結合的引證文件，而是要在近似技藝中搜尋與物品外觀關係密切的一些裝飾性特徵，查看是否可找到將該等裝飾性特徵應用在其他物品外觀上的建議（suggestion）。由此可得知，設計的非顯而易知性所論究的只是物品表面具吸引力的外觀，至於這表面外觀的材質究竟是屬於壁紙、或爐門、或陶器……等產品，材料的性質則非所問。

不過，如果申請專利之設計與先前技藝之間的差異，僅是物品表面裝飾的應用，那麼，任何揭露實質相同表面裝飾之先前技藝，都可被視為是近似技藝；另一種情形下，如果申請專利之設計與先前技藝之間的差異是物品的外觀或形狀時，則對於所引證的物品性質要加以考量⁹。

（二）先前技藝與所申請設計間之差異

依美國專利法第103條(a)款規定評估設計的可專利性（patentability）時，應以圖面中所揭露設計的整體外觀¹⁰（the overall appearance of the design）加以考量，這個重要觀念必須先釐清。換言之，就是將圖面中所揭露的整體設計與先前技藝相比較，而不是分別選取設計中的每一個造形元素，再將該等造形元素與先前技藝中的每一個造形元素分別予以比對，也不是將多個先前技藝的造形元素組合起來比對。還有，設計標的與最接近之先前技藝引證文件間所有差異都應予確認。

（三）決定通常技藝的基準

根據美國專利法第103條(a)款規定，要評估申請標的是否屬於非顯而易知時，應以「所屬技藝領域通常水準人士」的觀點予以評估，而該人士對該領域的技藝要能充分瞭解。不過，在評估設計是否顯而易知時，應以哪一種人士的觀點於以評估呢？在*In re Nallbandian*¹¹及*In re Carter*案例¹²中，CCPA詳細說明，設計與發明不

⁹ 參照MPEP § 1504.03 Non-Obviousness, I . GATHERING THE FACT.

¹⁰ 參照*In re Leslie*, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427 (CCPA 1977).

¹¹ 參照*Payne Metal Enterprises, Ltd. v. McPhee*, 382 F.2d 541, 545, 155 USPQ 123, 127 (9th Cir. 1967); *In re Campbell*, 212 F.2d 606, 610, 101 USPQ 406, 409-10 (CCPA 1954); *In re Nallbandian*, 661 F.2d 1214, 1216, 211 USPQ 782, 784 (CCPA 1981).

¹² 參照*In re Carter*, 673 F.2d 1378, 213 USPQ 625 (CCPA 1982).

同，設計專利是保護應用於物品的裝飾性設計，而從事物品外觀設計的是設計人員（designer），因此，對於設計專利而言，在評估設計標的是否屬於顯而易知時，審查人員應以「相關技藝中通常能力的設計人員」（a designer of ordinary capability who designs articles of the type presented in the pertinent art）或是「揭示物品所屬技藝之一般設計人員」（the perspective of the designer of ... articles of the types presented）的觀點予以評估，也就是一般設計人員（ordinary designer）的觀點。

（四）客觀證據（次要考慮因素Secondary Considerations）

次要考慮因素，例如：商業上的成功、被他人仿冒設計，係與評估設計標的之顯而易知性有關，在評估顯而易知性時，初步推定的證據被提出後，申請人必須提出相關的反證來抗辯有關顯而易知的核駁理由。

二、非顯而易知性的判斷

審查時，審查人員先依據Graham v. John Deere Co.案例¹³的原則作成事實調查，再決定該調查結果是否可作為支持該發明屬於「顯而易知」的表面推定證據。通常，審查人員提出證據說明「申請專利的圖面中所揭露之整體設計」可經由引證文件中之先前技藝的教導或建議（taught or suggest）而得知，藉此建立「顯而易知性」的表面推定證據。評估申請專利之發明是否屬於顯而易知性的適當判斷主體，是所屬技術領域中具有通常知識者（the person of ordinary skill in the art）；而評估申請專利之設計的判斷主體，則是申請之設計所應用物品之所屬或相關技藝通常水準的一般設計人員。

（一）整體觀察比對的原則

CCPA在Jennings案例¹⁴中清楚定義，原則上，引證文件上所參考之「既有物品設計」（something in existence）必須具備與申請專利的設計相同的設計特徵（design characteristics）。而且在審查時，應將圖面中所揭示的整體設計（design as

¹³ 參照Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).

¹⁴ 參照Application of Jennings, 37 CC.C.P.A. 1023, 182 F.2d 207, Cust. & Pat. App. 1950.

a whole）與既有設計作整體的觀察比對，而不是選擇申請之設計的某些特徵與「引證的先前技藝中某些設計特徵」分別予以比對（如圖6所示），也不是申請之設計與「結合引證的先前技藝中某些設計特徵」作選擇性的比較¹⁵。

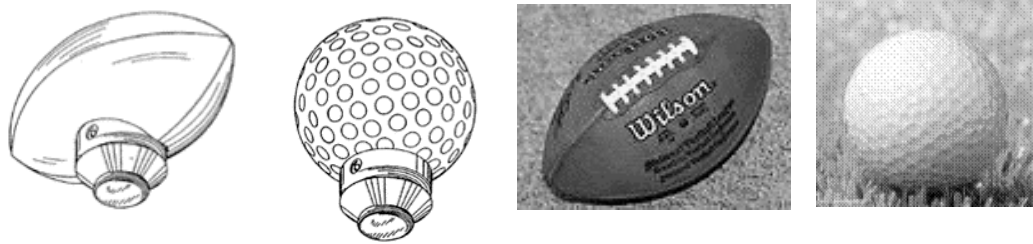


圖6 美國D373,310設計專利與先前技藝

（二）結合引證文件中的先前技藝

In re Borden 案例¹⁶的判決中說明，如果次要引證文件的先前技藝會使人聯想可擷取其設計特徵來修飾基礎引證文件中的設計時，就必須考量是否有結合次要引證文件之必要。評估結合引證文件是否得當？長久以來所使用的檢測（the long-standing test），就是所結合的引證文件之間必須要有關聯性，簡言之，就是其中引證文件外觀上的裝飾性特徵會使人聯想到可將其應用於另一引證文件的外觀上¹⁷。

當基礎引證文件的修飾涉及到造形構成的改變，基礎與次要的引證文件皆應屬於相關近似技藝，其原因有二：1.該技藝領域中具有通常水準的一般設計者僅需具與申請專利相關技藝領域的知識即可；2.兩個引證文件的裝飾性特徵應是密切相關的，因為該技藝領域的一般設計者見到次要引證文件的造形修飾，就會聯想到將其運用到基礎引證文件中的設計。換言之，當該技藝領域之一般設計者看到次要引證文件所揭露的裝飾性特徵時，就已知該設計特徵可用來修飾基礎引證文件之設計。如果申請設計的一部分係模仿習知或自然界的事物或人物時，可應用的相關近似技藝範圍就比較寬廣了。

¹⁵ 參照 *In re Jennings*, 182 F.2d 207, 86 USPQ 68 (CCPA 1950).

¹⁶ *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1572, 39 USPQ 2d 1524, 1526 (Fed. Cir. 1996).

¹⁷ 參照 *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956).

如果僅是將基礎引證文件的設計增加表面修飾而產生具吸引力的外觀，而該等表面修飾不涉及造形構成或基本構造的改變，也不會破壞基礎引證設計的外觀輪廓與執行功能，在這種情況下，無須論究次要引證文件中的設計是否為所請設計的相關近似技藝。

三、*In re Rosen* 案例¹⁸

1978年2月7日，Pace Collection公司提出一個「矮桌」（low table）的設計專利申請案（如圖7所示），說明書中敘明圓形桌面是透明的（transparent），三支桌腳是呈V或L字形彎折狀，且在桌腳上段設置一可嵌合桌面之狹縫（slot）。

美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱USPTO）的審查人員以四個先前技藝予以核駁，先以D234,068與D239,487兩個先前技藝（如圖8所示）說明「圓形透明桌面」是習知的（well-known），另以D240,185設計專利（如圖9所示）說明「V或L字形彎折狀的桌腳」是習知的，再以D183,617設計專利（如圖10所示）說明「桌腳上設置可嵌合桌面之狹縫」也是習知的，因此，審查人員認為Rosen的設計是將習知傢俱的構成元素重新組合而成，不具備可專利性而予以核駁。申請人不服，提出上訴，專利申訴和牴觸委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，以下簡稱BPAI）維持審查人員的核駁意見。申請人不服，再向CCPA提出上訴。

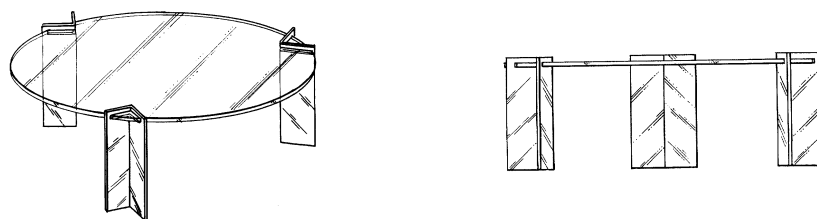


圖7 美國D268,555設計專利（low table）

¹⁸ 參照*In re Rosen*, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA 1982).

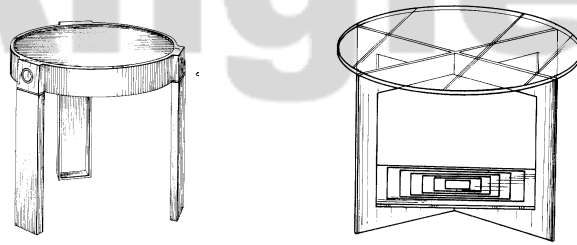


圖8 美國D234,068設計專利與D239,487設計專利

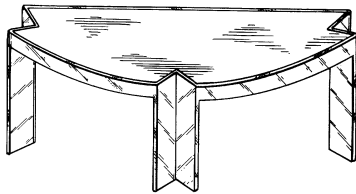


圖9 美國D240,185設計專利

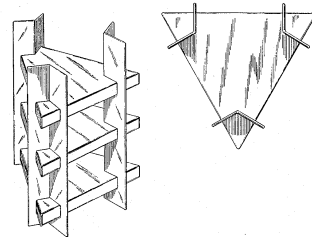


圖10 美國D183,617設計專利

CCPA有不同的意見，CCPA認為：「決定設計的可專利性，應考量的是整體設計的外觀設計及視覺效果，雖然審查人員認為Rosen的設計是將習知傢俱的構成元素重新組合而成，可是，Rosen設計的整體外觀及美學訴求與主要的引證文件不同，且予人之視覺印象亦不同於引證之先前技藝」，CCPA清楚地說明「設計特徵」（design characteristics）是指整體的視覺外觀（overall visual appearance）。

四、設計概念 v. 整體設計

CCPA在*In re Rosen*案例中說明，「設計特徵」是指整體外觀設計。1993年，CCPA在*In re Harvey*案例中再次強調「整體外觀設計」的觀念，也清楚說明先前的*In re Yardley*¹⁹案以及*In re Leslie*案²⁰的判決，都支持這個見解。尤其是在Yardley的

¹⁹ 參照*In re Yardley*, 493 F.2d 1389, 181 USPQ 331, 334 (CCPA 1974).

²⁰ 參照*In re Leslie*, 547 F.2d 116, 192 USPQ 427 (CCPA 1977).

判決，CCPA清楚闡明「決定設計的可專利性，應考量其與先前技藝之整體外觀的近似性，而不是設計概念（the arms and hands of the figure are carried by the hour hand and the minute hand of the watch.）的近似」。

換句話說，審查人員不能以相同的設計概念來支持（support）「顯而易知性」認定，而須以整體外觀設計作為考量的依據，引證的文件不能只有揭示「設計概念」而已（如圖11所示），必須揭露與所申請之設計實質上相同的外觀設計。因此，如果欠缺上述的引證文件，無論是基於單一引證文件或依據次要的先前技藝所建議的修飾，都無法證明申請之設計是屬於專利法第103條(a)款所稱的「顯而易知的」。

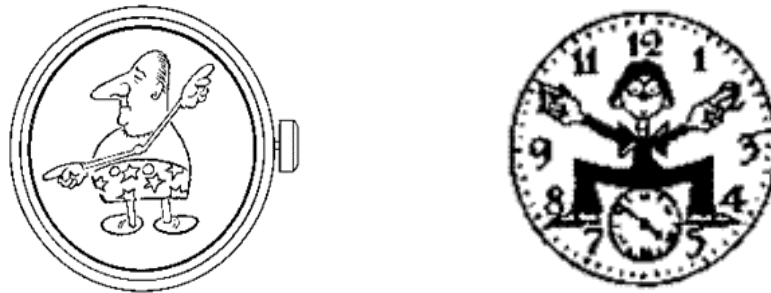


圖11 Yardley錶面的設計專利申請案（左側）與引證文件（右側）

五、KSR對於設計專利的影響

收編於MPEP第2143、2144節的KSR Guidelines是USPTO從CAFC對KSR v. Teleflex案例²¹的判決中整理出來用以論證發明是否為顯而易知的七項邏輯推論，其內容如下：

- (一)套用習知方式組合先前技術元件，並產生可預期的效果；
- (二)簡易的將一習知元件置換為另一習知元件，並產生可預期的效果；
- (三)套用習知技術來改善類似裝置、方式、產品；
- (四)使用習知技術來改良一習知裝置、方式、產品，並產生可預期的效果；
- (五)「明顯的嘗試」——在確定且可預期的有限解決方式選擇嘗試，可得到合

²¹ 參照KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398, 426 (2007).

理的成功預期；

(六)由於設計需求或市場力量的刺激，使得某特定領域之習知成果可導引出適用於相同或不同研究領域的變化，但未超乎所申請發明技術領域具通常知識者可預期的；

(七)因先前技術中的教示、建議與動機，使得該項領域技術人員可以修改先前技術而得到該發明（TSM判斷標準）。

美國聯邦巡迴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）在Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc.的案子²²中提出KSR案例是否適用於設計專利的問題，不過沒有明確的指示。該案的系爭設計是輪胎的設計（如圖12左邊所示），由於證據（如圖12中央及右側所示）中沒有組合先前技藝的教示或建議，無法證明系爭專利之設計是屬於「顯而易知的」。

法院如果想將KSR的參考指標應用於設計專利，要非常謹慎，因為，法院在KSR案例中大多數討論主題與設計專利所保護的裝飾性外觀設計完全不相干。不同的法律規範專利中不同類型的法定標的，設計專利之標的不同於發明專利，裝飾性外觀是一個整體性考量的整體設計，不是由各個獨特設計特徵所組合的，也不是由物品可達成之功能所組合而成的。

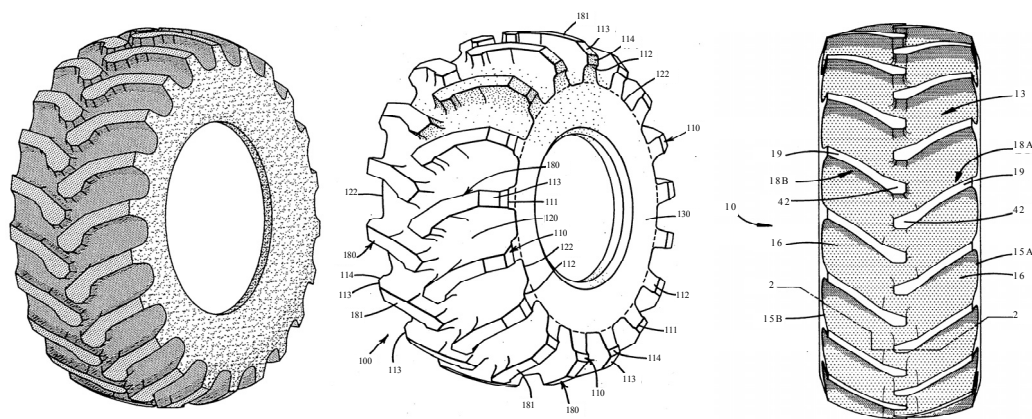


圖12 Titan輪胎與相關先前技藝

²² 參照Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc., 566 F.3d at 1372-85 (Fed. Cir. 2009).

工業設計的主要目標是以合於美學且令人愉悅的產品外觀來增加產品的價值以及促進產品的銷售，這種作法與KSR案例中發明者的想法不同，他們只是要解決技術問題，無須回應與顧及市場壓力。通常，設計人員無須解決特定的技術問題，可能設計一個符合消費者與最終使用者期望且較理想的產品，可能創設出一個以前尚未開發的市場需求。

設計專利保護的是工業產品整體外觀所呈現的整體視覺效果，設計專利主張的是整體設計而不是各個造形元件，是揭示於圖面中的設計或經由視覺所感受的整體設計，不是產品的各個零件、組件、造形元素或各個獨特的設計特徵，而且，各個造形元件經由不同的設計活動，例如：安排佈局、造形比例的修飾與表現形式的處理等，所產生得視覺效果往往是無法預期的，當然也沒有KSR參考指標中「顯而易見的嘗試」（obvious to try）的適用。其次，在設計實務中，設計人員很少會被侷限於「少數確定可預期的解決方案」，因為，設計師尋求靈感的來源是沒有範圍限制的，不一定要與其所設計的產品有所關聯，因此，KSR Guidelines中1-6項的邏輯推論根本無法適用於設計專利，更不可能會影響設計專利的顯而易知性的審查與判斷。

在Bank of America公司D462,247設計專利的雙方復審程序（Inter Parties Reexamination）決定，這是個數據卡（Data Card）的設計專利，是一張矩形的數據卡，四個角落以小圓弧角修飾，卡片正面上段有一水平橫條紋以及一小圓孔，其中包含小圓孔座落於不同位置的五個實施例（如圖13所示），請求人Vanguard Identification Systems提出Keller（美國發明專利No.6196594）及Drexler（美國發明專利No.4711996）（如圖14所示）作為主要的證據，以顯而易知的理由申請重審該專利案，審查人員以顯而易知的理由做出核駁審定。

專利權人不服，向BPAI提起上訴，BPAI認為：數據卡上的小圓孔是D462,247設計專利中不可缺少的部分，也無法從卡片中脫離出來，這個設計專利所保護的是整體設計創造的視覺印象。然而，Keller與Drexler的卡片上都沒有小圓孔，不足以作為D462,247設計專利缺乏非顯而易知性的證據，2010年3月13日作出撤銷原處分的決定。

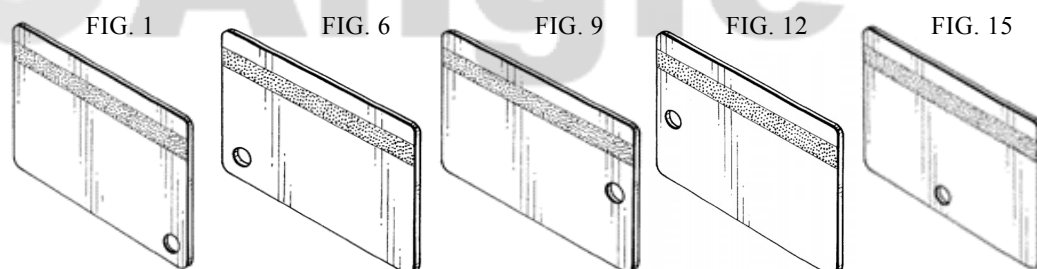


圖13 Bank of America公司D 462,247設計專利

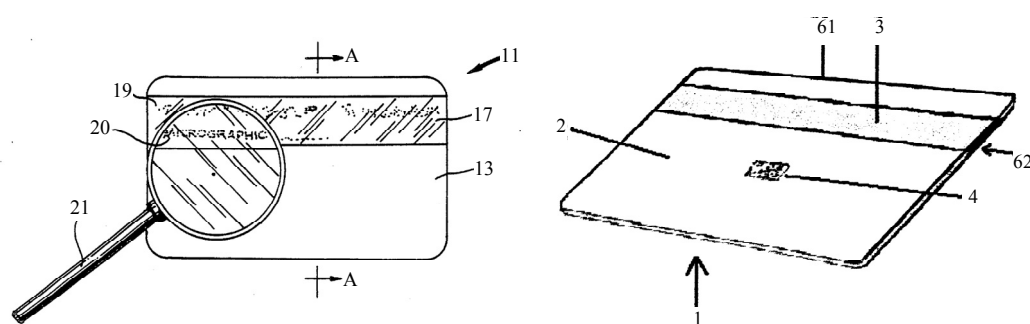


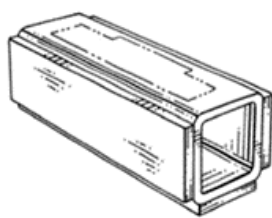
圖14 Keller的發明專利與Drexler的發明專利

六、小 結

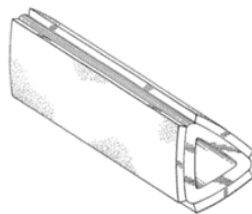
美國專利法規定，申請專利之設計必須符合專利法第103條「非顯而易知性」的法定要件。申請之設計是否屬於「非顯而易知」的評估，應以「所屬技藝領域通常水準設計者」（簡稱為一般設計人員）的觀點而加以評估，也就是對一般設計人員而言，設計與現有設計之間的差異是否顯而易知的。所謂的「一般設計人員」是個假想的人，對於申請專利之設計所屬領域及相關領域現有設計有某種程度的熟悉，應知道相關產品的普通設計知識，且具備可應用通常設計手法之能力。

據上分析，美國設計專利制度對於可授與專利之設計的創作性要求雖採用較高的標準，不過，在MPEP中又要求審查人員必須以客觀的證據（先前技藝必須揭示現有設計與建議修飾之教示），來支持「顯而易知性」的認定，換言之，引證文件中沒有修飾之建議或教示之揭露，就不能證明申請之設計是顯而易知的（如圖15所

示)。由此可得知，USPTO在審查實務中，要求嚴格的客觀證據藉以平衡「非顯而易知」的高標準門檻，藉此放寬創作性之審查標準，因此，近年來也較少見有以「非顯而易知」來核駁設計專利申請之案例。(下期待續)



Egyptian Goddess Design



Prior Art



Prior Art

圖15 Egyptain Goddess的設計專利與先前技藝