



專題研究

探討設計專利之創作性審查 判斷之國際趨勢（下）

——以智財法院97年行專訴字第12號行政判決為例



葉雪美*

伍、歐盟設計獨特性的立法沿革與案例分析

歐盟設計在註冊申請時，只有形式審查，對於新穎性及獨特性之要件並不審查，而在請求無效宣告時，才依請求人之證據與主張對新穎性與獨特性進行實質審查。2004年4月27日，歐盟設計的無效審查部門（Invalidity Division）做出第一個無效宣告決定至今，已有超過500件的決定，其中有300多件註冊設計被宣告無效，而無效宣告中將近300件是違反設計規則（CDR）第25條第1項(b)款之規定，因缺乏新穎性或獨特性而被宣告無效²³。

歐盟設計規則第5條第1項規定²⁴：如果沒有相同或同一的設計已公開在先，該設計被認為具有新穎性（Novelty）；第2項規定：如果兩個設計只有在不重要的細部（in immaterial details）上略有差異時，則兩個設計被視為「同一設計」

* 智慧財產局簡任專利高級審查官。

²³ 參見Invalidity concerning Community Designs, <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/caseLaw/decisionsOffice/invalidity.en.do> (last visited June 12, 2011).

²⁴ 參見Council Regulation (EC) n° 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs, http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/62002_en_cv.pdf (last visited Mar. 20, 2011).

(deemed to be identical)。第6條第1項規定：如果一個設計能讓有一定認知的使用者(the informed user)產生一種整體印象(the overall impression)，且不同於其他已公開在先的設計的整體印象，則該註冊設計被認為具有獨特性(Individual Character)；第6條第2項規定：在評估該設計是否具有獨特性，應將設計師在設計時可發展的自由程度(空間)納入考量。以下就「獨特性」與「有一定認知的使用者」之立法沿革與審查實務逐一介紹。

一、「獨特性」(individual character)與「有一定認知的使用者」(the informed user)的立法沿革

1990年德國Max Planck智慧財產權研究所提出的「歐洲設計法」的建議及設計保護的綠皮書(Green Paper)²⁵，建議設計的保護要件是「new」及「distinctive character」(區別性)。立法者認為「distinctive character」似乎包含較大幅度的差異，會使社會大眾將產品與特定廠商聯想在一起，例如：社會大眾不僅可區分產品A與產品B，同時有能力判定產品A屬於哪一類，因為來自同一廠商。這種保護不是我們想要的，設計法是要保護產品外觀上的一些特徵，而不是保護產品本身以及產品的來源。而且「distinctive character」比較接近於商標近似比對所採用的概念，為了不會與商標近似的概念混淆，而改用「individual character」的標準，這個用詞看起來是介於低門檻與較高門檻的中間標準。

在歐洲有些國家的設計保護採用較低的門檻，例如：丹麥只要是獨立創作的設計就予以保護。反之，有些國家採取較高的標準，義大利的案例說明，有關裝飾性設計獲得保護的門檻，是以該領域專家的觀點評估，設計必須要是具有新穎的美學貢獻且能產生良好印象(well-grounded sensation)²⁶。經過討論後，立法者希望能採用一個較為中庸的標準(a middle course)，不是專家的標準，也不是不會施以必要注意(does not pay the necessary attention)之魯莽(reckless)消費者的標準，而

²⁵ 參照Green Paper on the Protection of Industrial Designs – 111/F/5131/91-EN Brussels, June 1991. Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Legal Protection of Designs-COM(93) 342 final-COD 463 Brussels, 3 December 1993 (published OJ 1994 C29/20, 21 January 1994).

²⁶ 參照MARIO FRANZOSI, EC DESIGN DIRECTIVE AND REGULATION – COMMENTARY 58-59 (1996).

是較為中庸的「有一定認知的使用者」（the informed user）標準²⁷。

歐盟設計在評估獨特性的判斷主體是「有一定認知的使用者」，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，有一定認知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瞭解。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。

「有一定認知的使用者」就是該註冊設計物品類別的購買者或使用人，使用者對於設計的瞭解程度（不需要有設計的專業知識）是取決於系爭設計的本質，「一定認知的」（informed）與「設計體認」（design awareness）的概念並不相同，「一定認知」是指對於相關設計的熟悉或瞭解的程度高於一般消費者的程度，只是對註冊設計領域的瞭解要比一般水平多一些即可，並不需要具有設計的專業知識。

二、歐盟設計關於缺乏獨特性無效宣告的案例介紹

（一）歐盟ICD 000002848手電筒設計的無效宣告²⁸

2005年3月31日，TECNID S.P.A.向OHIM提出手電筒設計的註冊申請，請序號為000316310-0001（如圖16所示）。2006年6月16日，台灣商人李文生先生提出000241609-0001註冊設計的LED手電筒（如圖17所示，以下簡稱為D1）為證據，主張系爭設計違反歐盟設計規則第25條第1項(b)款之規定，請求宣告無效。最終，基於D1，系爭設計缺乏獨特性而被歐盟設計無效審查部門宣告無效。

²⁷ *Id.*

²⁸ 參照office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) designs department – invalidity division, a decision of the invalidity division of 21/06/07, in the proceedings for a declaration of invalidity of a registered community design, file number: icd 2848.



圖16 歐盟CDR-000316310-0001手電筒設計

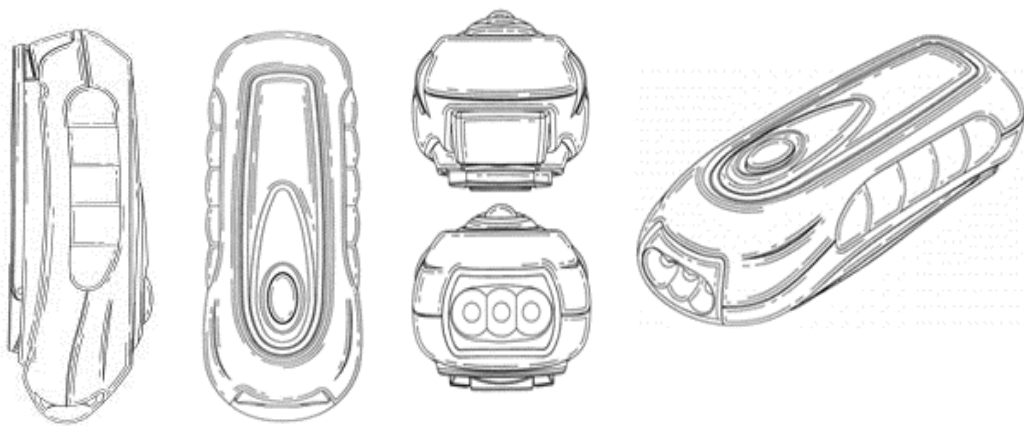


圖17 歐盟CDR-000241609-0001 LED手電筒設計

系爭設計與D1之間主要的差異就是1.系爭設計在手電筒頂面導入新的造形元素，一個類似發光二極體的燈泡，設置在水滴形板片前方左側的缺口上；2.系爭設計在手電筒頂面水滴形飾板後側的昆蟲形裝飾，而D1並沒有這些造形元素，已排除實質同一且不具新穎的可能性。

評估註冊設計是否具有獨特性，要考量設計師發展手電筒設計的自由度，而設計師的自由度則受限於該類產品的功能與必要條件，有一定認知的使用者要考慮到這個事實。本案中所考量的設計自由度所受限的事實，就是手電筒必須包含必要的元素，例如：燈泡、手電筒的殼體必須能置放電池，還有開／關按鈕或開關。據前分析，第一個元素（燈泡部分）必須被安置在設計前面的部分，其他兩個要素則可以透過創造性的方案加以解決。因此，在先前設計中已有橢圓形的手電筒本體以及

開關的形狀與周邊造形元素的相關配置，都不是不可缺的功能性解決方案，而握持部的造形也有其他不同的解決方案。

有一定認知的使用者對於不同類型的攜帶式燈具應有所認知，知道必須滿足攜帶式燈具功能的基本要求，以及那個行業的既有知識。因此，有一定認知的使用者更應知道哪些部分的設計創意是沒有限制的，例如：手電筒的本體形狀、握持部、按鈕與燈頭光源，以及裝飾性元素與相關配置。

將系爭設計與D1做整體觀察與比較，由於兩者在手電筒本體、握持部、按鈕與燈頭光源部分採用非常近似的設計解決方案，以至於兩者所創造出的整體印象非常近似。綜觀前述分析，由於系爭設計所產生的整體印象與D1並無差異，因此，申請人提出系爭設計缺乏獨特性的主張成立，系爭設計因缺乏獨特性而被宣告設計權無效。

（二）歐盟ICD 000004158 MP3媒體播放器設計的無效宣告²⁹

2006年6月3日香港商XOYA有限公司向OHIM申請註冊MP3媒體播放器的設計，請序號為000489075-0001（如圖18所示）。2007年7月30日，Apple公司提出000450796-0002與0004的註冊設計作為證據（如圖19、20所示，簡稱D2、D3），主張系爭設計違反歐盟設計規則第25條第1項(c)款及(d)款之規定請求宣告無效。

無效審查部門認為：有一定認知的使用者應熟悉MP3音樂播放器，應知道市場上有很多同種類的播放器，這類產品的格式僅受限於播放器的技術功能。因此，他將特別注重共通的特徵。本案系爭設計與D2、D3的設計都有一個基本的長方形本體，上半段有一正方形顯示幕，其下方有一個圓形的操作元件。有一定認知的使用者將聚焦在本案設計較優勢的共通特徵。當他將兩個裝置直接比較時，才會注意到兩個顯示幕的長寬比例不相同，不過，這個細微的差異不會使有一定認知的使用者產生不同的整體印象，因此，系爭設計缺乏獨特性，而被宣告設計權無效。

²⁹ 參照office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) designs department – invalidity division, decision of the invalidity division of 26/05/08, file number: icd 4158.



圖18 歐盟CDR-000489075-0001 MP3媒體播放器設計

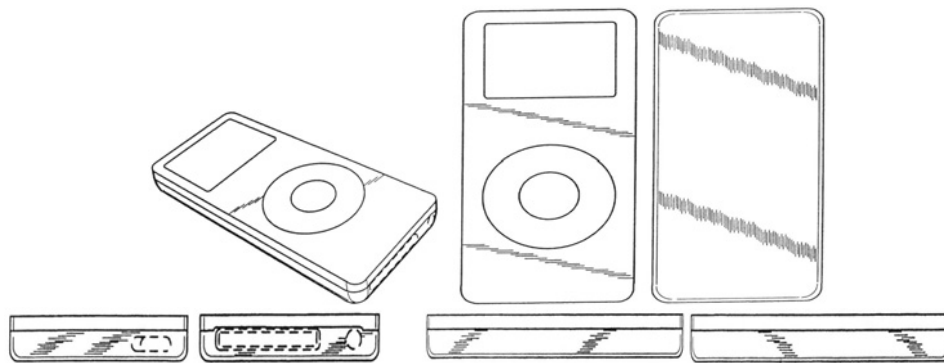


圖19 歐盟CDR-000450796-0002媒體播放器設計

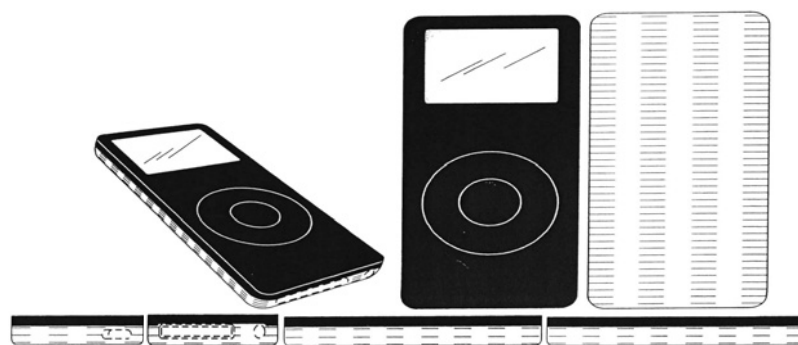


圖20 歐盟CDR-000450796-0004媒體播放器設計

(三)歐盟ICD 8277寵物容器設計的無效宣告³⁰

2010年10月14日中國的Cai Sun先生在OHIM申請001768177-0001註冊設計（如圖21所示，簡稱D4），是一個寵物容器的外觀設計。英國Reef One Limited公司提出證據（如圖22所示）主張系爭設計缺乏新穎性及獨特性而請求宣告無效。

無效審查部門認為：有一定認知的使用者應熟悉寵物容器的基本特徵，尤其是水族箱。有一定認知的使用者意識到，水族箱需要至少有一個透明面，以便觀察魚的活動。不過，設計師在設計水族箱的形狀的自由度是沒有限制的。本案系爭設計與先前設計D4所產生的整體印象同樣都是取決於矩形四個角落以圓弧角修飾之本體以及正面與背面是透明的。相對於這些強烈的共同特徵，兩者之間在兩側側板中央略微弧彎的曲率則顯得不重要了。因此，這細微的差異不會使有一定認知的使用者產生不同的整體印象，因此，系爭設計缺乏獨特性，而被宣告無效。

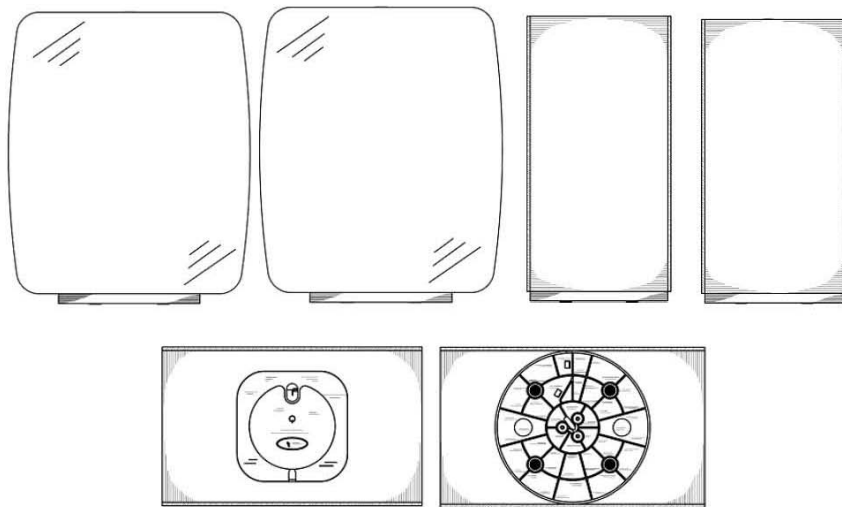


圖21 歐盟CDR-001768177-0001寵物容器設計

³⁰ 參照office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) department for designs and register – invalidity division. decision of the invalidity division of 03/05/2011, file number: icd 8277.



圖22 2008年9月Tropical Fish雜誌的水族箱

(四)歐盟ICD 7166門把設計的無效宣告³¹

2009年2月19日J. Neves & Filhos, S.A.申請001104889-0007註冊設計（如圖23所示）是門把的外觀設計。申請人提出該公司2004-2005年的產品型錄中的No. 2224門把產品（如圖24所示，簡稱D5），主張系爭設計缺乏新穎性及獨特性，請求宣告無效。

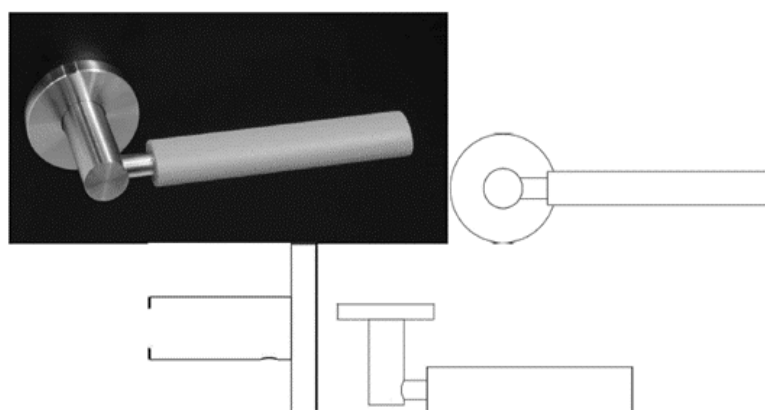


圖23 歐盟CDR-001104889-0007門把設計

³¹ 參照office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) department for designs and register – invalidity division, decision of the invalidity division of 21/03/2011, file number: icd 7166.

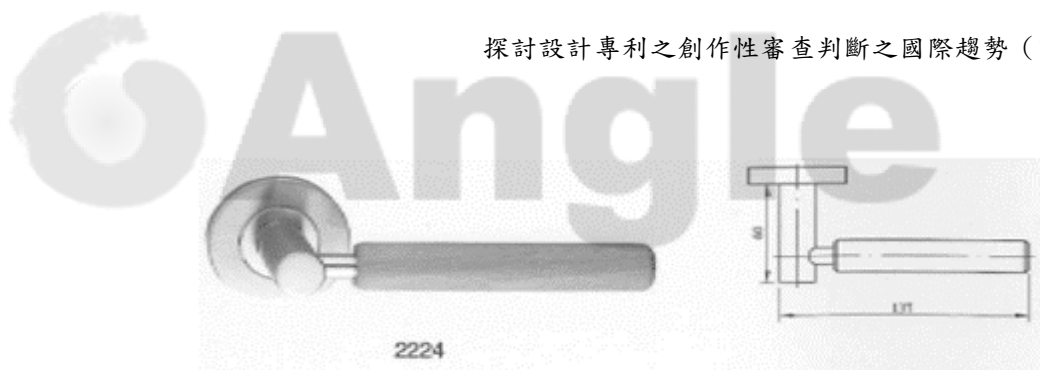


圖24 Alcides de Sa Pinto Castro 2004-2005產品型錄的2224門把

無效審查部門認為：有一定認知的使用者應熟悉門把產品的基本特徵，他知道設計師在門把設計的自由度幾乎是沒有限制的，因為門把設計可以將色彩、圖案、形狀及材料任意地組合變化。系爭設計唯一受到的限制，就是門把必須有握持部，而且必須安裝在門上。本案系爭設計與先前設計D5所產生的整體印象都是取決於幾何形狀之造形構成，圓柱型把手安裝在一個圓形鋼管再連接到一個圓盤上。把手的顏色以及圓盤基座有細微差異，這細微差異不會影響到整體印象。因此，這細微的差異不會使有一定認知的使用者產生不同的整體印象，系爭設計缺乏獨特性，而被宣告無效。

三、歐盟設計關於缺乏獨特性無效請求駁回的案例介紹

(一)歐盟ICD 7167門把設計的無效請求駁回³²

2009年2月19日J. Neves & Filhos, S.A.提出001104889-0009門把的註冊設計（如圖25所示），2010年4月26日申請人提出該公司2004-2005年產品型錄中的No. 2014門把產品（如圖26所示，簡稱D6），主張系爭設計缺乏新穎性及獨特性，請求宣告無效。

無效審查部門認為：有一定認知的使用者應熟悉門把產品的基本特徵，設計師設計門把的自由度幾乎是沒有限制的，因為門把可以任意組合色彩、圖案、形狀及材料。設計唯一受到的限制，就是門把必須有握持部而且必須安裝在門上。系爭設

³² 參照office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) department for designs and register – invalidity division, decision of the invalidity division of 21/03/2011, file number: icd 7167.

計與先前設計D6所產生的整體印象，有一定認知的使用者在使用門把時，是從上往下看，這個觀察的觀點是很重要的。系爭設計門把的中央部分略厚，前後端較薄，而先前設計D6的門把在兩端較厚，中央部分較薄，當使用者從上往下看時，兩者之間的差異對於所呈現的整體印象會有重大的影響，因此，系爭設計與先前設計所產生的整體印象是不一樣的。

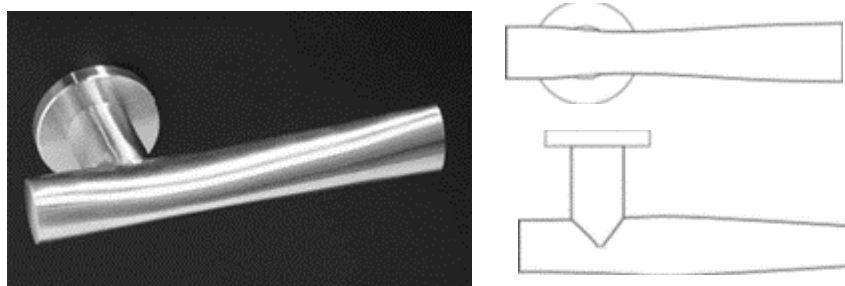


圖25 歐盟CDR-001104889-0009門把設計

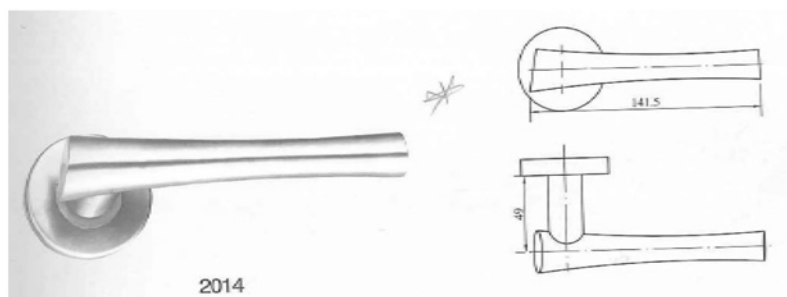


圖26 Alcides de Sa Pinto Castro 2004-2005產品型錄的2014門把

(二)歐盟ICD 000005510杯子設計的無效請求駁回³³

2006年11月21日PI-DESIGN AG提出000624424-0002咖啡沖泡器的註冊設計（如圖27所示），2008年6月16日AIDA A/S提出證據（如圖28所示，簡稱D7）主張系爭設計缺乏新穎性及獨特性請求宣告無效。



圖27 歐盟CDR-000624424-0002咖啡沖泡器設計

³³ 參照office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) designs department – invalidity division, decision of the invalidity division of 21/09/09, file number: icd 5510.



圖28 歐盟CDR-000277868-0001咖啡沖泡器設計

無效審查部門認為：有一定認知的使用者應熟悉產品的基本特徵，具有活塞的咖啡沖泡器。尤其是，有一定認知的使用者熟悉該類咖啡沖泡器的形狀與活塞的限制，為了達成與發揮其功能，以及在該行業中現有咖啡沖泡器的形狀、結構與外觀形狀配置。儘管咖啡沖泡器有一些共同特徵，例如：直線和垂直的牆壁形狀，她／他知道在該行業中有各種不同的咖啡沖泡器，由於不同的造形構成、配置、比例、花紋修飾、材料以及表面處理有不同的設計變化，這些設計處理是沒有技術上的限制的。因此，在評估設計的總體印象時，她／他知道某些造形元素可以產生不同的整體印象，會更加注意這些設計特徵。

在本案中，因為系爭設計與先前設計D7之間有許多差異，尤其是壺身的差異，而使得有一定認知的使用者產生不同於D7的整體印象。此外，系爭設計的壺身予人的印象是內壁較厚、較重、較短，先前設計壺身予人的印象是較瘦長、較輕薄。因此，先前設計不會構成系爭設計具有獨特性的障礙。

(三)歐盟ICD 7147椅子設計的無效請求駁回³⁴

2009年5月14日Sachi Permium Outdoor家具公司提出001512633-0003扶手椅的註冊設計（如圖29所示），2010年4月1日Gandia Blasco S.A.提出證據（如圖30所示）主張系爭設計缺乏新穎性及獨特性請求宣告無效。

³⁴ 參照office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) department for designs and register – invalidity division, decision of the invalidity division of 28/02/2011, file number: icd 7145.

無效審查部門認為：有一定認知的使用者應熟悉產品的基本特徵，應知道設計師在設計扶手椅的自由度幾乎是沒限制的，因為可以任意組合扶手椅的顏色、圖案、形狀與材料。唯一的限制，設計師組成的扶手椅必須能執行基本功能，必須至少包括一個座位、靠背、兩個扶手。本案扶手椅是一個立方體的造形構成、框架的寬度和高度是一樣的，而座位精準地安置在高度的中央部分，這種結構非常對稱，呈現出一個簡潔的扶手椅外觀。反之，先前設計的扶手椅是長方體的造形構成，座位放置在較低的位置，扶手椅顯得較寬廣。由於寬度和高度之間的變化，使得扶手椅的先前設計有一個更富有想像力、更有趣、更簡單的外觀。總而言之，本案與先前設計所產生的整體印象並不相同，因此，先前設計不會構成本案具有獨特性的障礙。

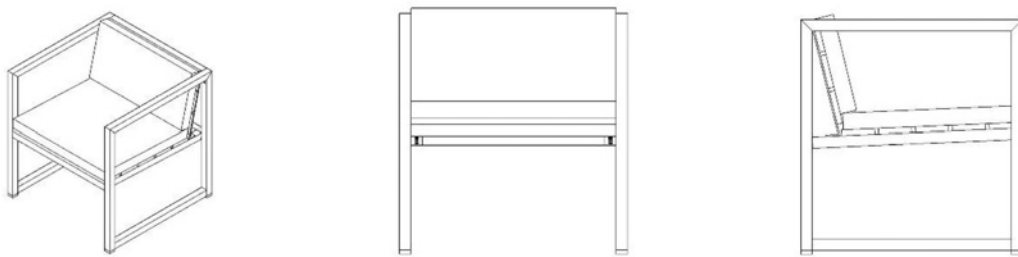


圖29 歐盟CDR-001512633-0003扶手椅設計



圖30 歐盟CDR-5213-0001扶手椅設計

(四)歐盟ICD 000005528錶面設計的無效請求駁回³⁵

2006年9月28日QWATCHME A/S提出000602636-0003錶面的註冊設計（如圖31所示），2008年6月25日ERICH KASTENHOLZ提出證據（如圖32左邊所示之D8、圖32右邊所示之D9、圖33所示之D10）主張系爭設計缺乏新穎性及獨特性請求宣告無效。

無效審查部門認為：有一定認知的使用者要熟悉鐘錶的設計，應知道設計人員在相關類似手錶或時鐘產品的設計自由度，這類產品受限於必須要有某種形式的錶面與指針來顯示時間。在本案中，系爭設計可使得有一定認知的使用者產生不同於任何已知先前設計的整體印象。在D8-D10的已知設計是由幾個不同的色彩區塊（著色）所組合的錶盤面，在不同角度時，會發生重疊的現象，而產生許多不同顏色區塊重疊的組合變化。然而，系爭設計最多只能產生三種不同顏色（色調）的變化。因此，先前設計不會構成本案具有獨特性的障礙。

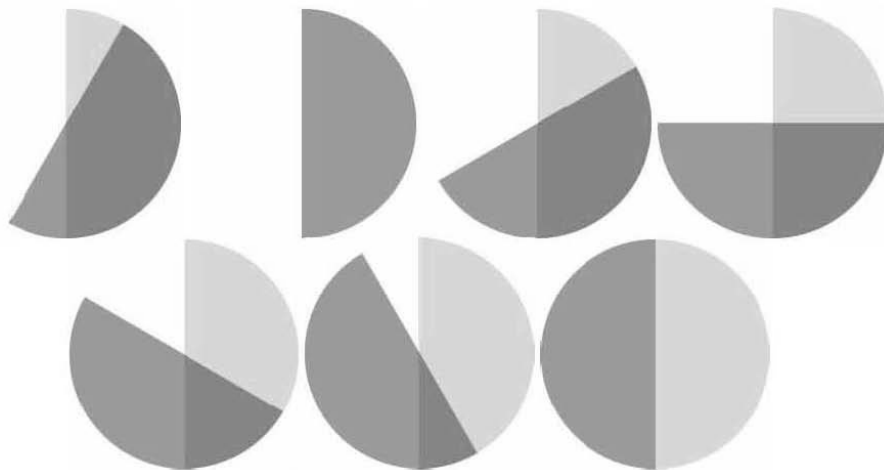


圖31 歐盟CDR-000602636-0003錶面設計

³⁵ 參照office for harmonization in the internal market (trade marks and designs) designs department – invalidity division, decision of the invalidity division of 16/07/09, file number: icd 5528.

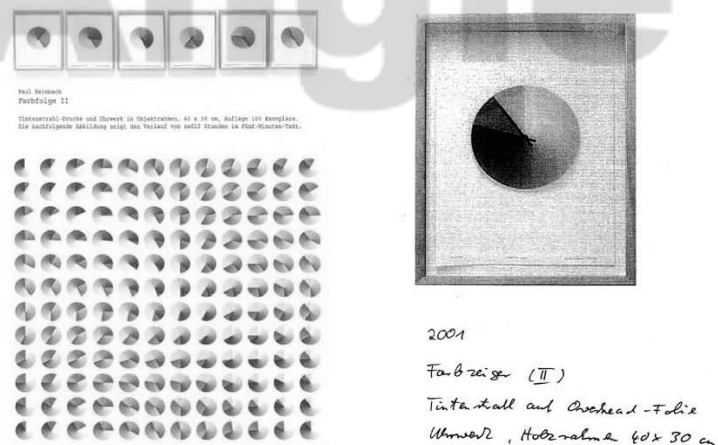
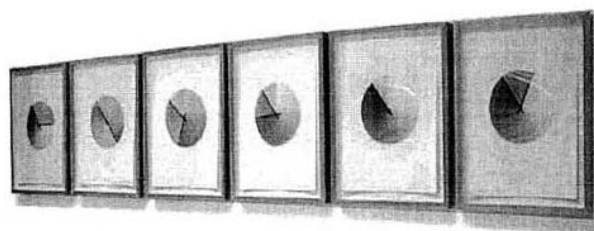


圖32 Mr. Paul Heimmbach的Farbfolge II 錶面設計（2002年2月）



Farbfolge II 2003
Tintenstrahl auf Folie, Uhrwerk
Holzrahmen 40 x 30 mm, Auflage 100 Ex.
(auf dem Foto jeweils 2 Stunden vorgestellt)

圖33 Mr. Paul Heimmbach的Farbfolge II 錶面設計（2003年9月）

四、小 結

由歐盟設計立法沿革的無效宣告判決可得知，所謂的「有一定認知的使用者」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，在Saucepan handles的無效宣告上訴案件³⁶中，上訴委員會（the Boards of Appeal）說明：醬汁鍋的有一定認知的使用者至少要對於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要有一定程度的瞭解。由此可得知，「有一定認知的使用者」不是「路人甲」，也不是商標法的「一般消費者」³⁷，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），而且要瞭解該設計所應用之產品「近年的設計趨勢」與「市場情況」³⁸。

綜上分析，歐盟設計中獨特性要件的審查是採取較低的門檻，審查時先分析註冊設計與先前設計之間的差異，再以有一定認知的使用者的觀點觀看註冊設計是否能產生出不同於先前設計之整體印象，如果不能產生不同的整體印象，註冊設計則會被認定為不具有獨特性，而被宣告無效。以本章節前面所介紹的J. Neves & Filhos, S.A.的兩個門把設計為例，(一)ICD 7166無效宣告中的門把設計（圖25所示），與先前設計之間的差異不能產生不同的整體印象，被認定不具有獨特獨特性，而被宣告無效。(二)ICD 7167無效請求駁回的門把設計（圖23所示），與先前設計之間的差異會產生出不同於先前設計之整體印象，則被認定為具有獨特性。

陸、中國外觀設計的創造性審查分析

近年來，中國外觀設計的申請量大幅攀升，已位居世界第一，因為授權標準偏

³⁶ 參照OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) The Boards of Appeal, DECISION of the Third Board of Appeal, of 2 August 2007, In case R 1456/2006-3-Saucepan handles.

³⁷ 參照Woodhouse v Architectural Lighting [2006] RPC 1.

³⁸ 參照葉雪美，解析設計專利的實質相同檢測與一般觀察者——從美國與歐盟設計的相關案例談起，2009年交大全國科技法律研討會。

低，許多申請案的外觀設計是將現有的設計做簡單的變更修飾或拼湊而成，也能獲准專利權，不但無法鼓勵產品外觀設計的創作活動，同時也危害社會公眾利益。中國爲了提高外觀設計的創新水平，提升企業的市場競爭力，因此，在2008年修改的專利法中提高外觀設計專利的授權標準，在專利法第23條增加類似「創造性」的規定。

中國專利法第23條第2款規定「授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比，應當具有明顯區別」，與第1款「授予專利的外觀設計應當不屬於現有設計」之規定相比，這條款規定提高授權標準，亦即外觀設計除了要具有新穎性，也要符合「創造性」要件，這規定包含兩種含義：一、涉案專利之外觀設計與每一項現有設計單獨比對，不僅不能在視覺上實質相同，還要達到明顯區別的情況，清楚排除與現有設計雖不相同，但其間的差異對於整體的視覺效果並沒有顯著影響的外觀設計；二、說明可將兩項以上的現有設計特徵組合與涉案專利之外觀設計比對，判斷是否具有明顯區別，明顯排除將多項現有設計的特徵進行簡單組合而成的外觀設計。

一、外觀設計創造性之審查基準

中國專利審查指南2010第四部分第五章無效宣告程序中，外觀設計專利的審查³⁹第6節中說明關於專利法第23條第2款的審查方式，且清楚對於「現有設計特徵」、「轉用」與「獨特的視覺效果」加以定義。涉案專利與現有設計或者現有設計特徵的組合相比，如果符合下列三種情形，則認爲不具有明顯區別：

- (一)涉案專利與相同或者相近種類產品現有設計相比不具有明顯區別；
- (二)涉案專利是由現有設計轉用而得，二者的設計特徵相同或僅細微差別，且該具體的轉用手法在相同或者相近種類產品的現有設計中存在啓示（教示）；
- (三)涉案專利是由現有設計或者現有設計特徵組合得到的，所述現有設計與其

³⁹ 中國專利審查指南2010是在2006年版的基礎上，根據2008年12月27日頒布的《中華人民共和國專利法》和2010年1月9日頒布的《中華人民共和國專利法實施細則》以及實際工作需要修訂而成，作為國家智慧財產權局部門規章，於2010年1月21日公布。

相對應設計部分相同或僅有細微差別，且該具體的組合手法在相同或相近種類產品的現有設計中存在啓示（教示）。

現有設計特徵，是指現有設計的部分設計要素或者其結合，例如：現有設計的形狀、圖案、色彩要素或者其結合，或者現有設計的某一組成部分的設計。轉用，是指將產品的外觀設計應用於其他不同種類的產品，例如：將汽車的外觀設計轉用到玩具、裝飾品、模型等產品上。模仿自然物、自然景象、建築物、以及將無產品載體的單純形狀、圖案、色彩或者其結合應用到產品的外觀設計中，也屬於轉用，例如：將巴黎鐵塔的設計轉用到紙鎮、裝飾品的外觀設計。

在中國專利審查指南2010中，引入「審查指南2006」所採用的「具有顯著影響」的概念來定義「具有明顯區別」⁴⁰。進一步規定在確定涉案專利與相同或者相近種類產品現有設計相比是否具有明顯區別時，還應當綜合考慮下列因素：

- (一)對涉案專利與現有設計進行整體觀察時，應當更關注使用時容易看到的部位，使用時容易看到部位的設計變化相對於不容易看到或者看不到部位的設計變化，通常對整體視覺效果更具有顯著影響。
- (二)當產品上某些設計被證明是該類產品的慣常設計（如易開罐產品的圓柱形狀設計）時，其餘設計的變化通常對整體視覺效果更具有顯著的影響。
- (三)由產品的功能唯一限定的特定形狀對整體視覺效果通常不具有顯著的影響。
- (四)若區別點僅在於局部細微變化，則其對整體視覺效果不足以產生顯著影響，二者不具有明顯區別。

如果涉案外觀設計是由現有設計經過轉用與組合的手法而得者，應當依照(二)、(三)之規定綜合考慮。常用的設計手法包括：設計的轉用、組合、替換等形式，如果經過前述的轉用、組合後的外觀設計能產生獨特的視覺效果者，則應認為有明顯區別。

獨特的視覺效果，是指涉案外觀設計相對於現有設計產生了預想不到的視覺效果。在組合後的外觀設計中，各項現有設計或者設計特徵在視覺效果上並未形成互相呼應的關係，而是各自獨立存在、簡單的加成，通常不會產生獨特的視覺效果。

⁴⁰ 參考尹新天，授與外觀設計專利權的條件，收錄於中國專利法詳讀，2011年，279-306頁。

二、本田公司的汽車外觀設計專利權無效行政訴訟

本田公司擁有01319523.9號的汽車外觀設計專利權（如圖34所示，簡稱系爭專利），雙環公司於2003年12月24日、新凱公司於2004年12月10日分別以日本1998年3月9日外觀設計公報JP1004783（如圖35所示，簡稱證據1）向專利複審委員會提出專利無效宣告請求。專利複審委員會將上述兩無效宣告請求案合案審查，2006年3月7日，專利複審委員會作出第8105號無效宣告請求審查決定，宣告系爭專利無效。本田公司不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，一審法院維持專利複審委員會的決定。本田公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院駁回上訴，維持原判。本田公司向中國最高人民法院申請再審。

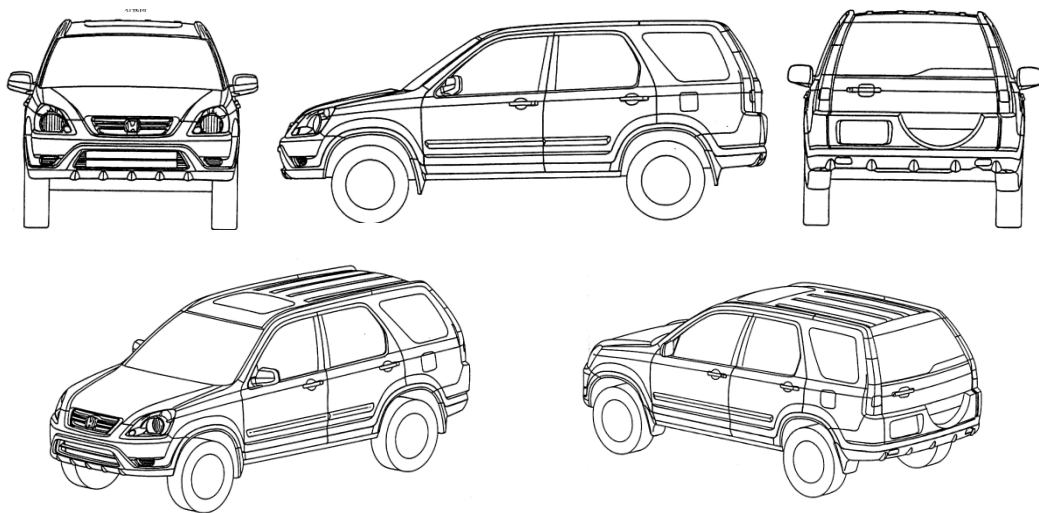


圖34 本田公司01319523.9號的汽車外觀設計專利

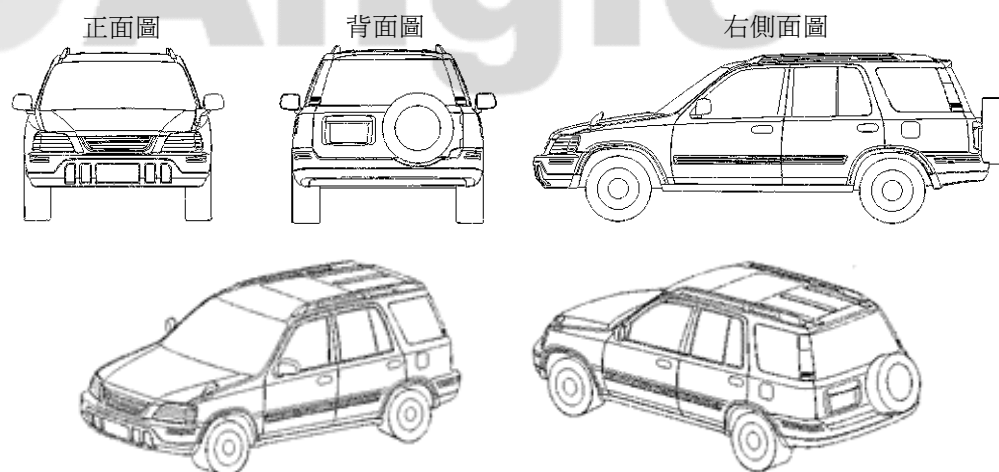


圖35 日本外觀設計公報JP1004783

再審階段，本田公司主張：(一)本案中，判斷外觀設計相同或相近似的主體應當是對系爭專利「運動型多功能汽車」即SUV汽車，有常識性瞭解的消費者，即有意願購買SUV類型汽車的購買者、SUV類型汽車的使用者，而二審判決卻將判斷主體認定為對汽車產品有常識性瞭解的人，判斷主體認定錯誤。(二)二審判決將汽車各個組成部分的形狀、相互之間的長、寬、高比例關係、車體整體形狀以及設計風格作為整體觀察物件，而比例關係、車體整體形狀屬於SUV類型汽車的慣常設計，對外觀設計的整體視覺效果不具有顯著的影響；本專利與證據1在前大燈、霧燈、前護板、後組合燈、格柵、後保險桿等方面存在差異，除去慣常設計部分，這些差異具有較強裝飾效果，對整體視覺效果具有顯著的影響。

中國最高人民法院同意本田公司的主張，2010年11月26日作出（2010）行提字第3號行政判決書，撤銷北京市高級人民法院（2007）高行終字第274號行政判決、北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第779號行政判決；撤銷專利複審委員會第8105號無效宣告請求審查決定。

中國最高人民法院說明：專利複審委員會的決定以及原一、二審判決雖然都認定了兩外觀設計之間的差別屬於「細微差別」，將該部分的設計特徵從汽車外觀設計的「整體」中排除，實質上只著重對兩外觀設計的整體外形輪廓進行比較，並認為汽車的整體外形輪廓對於一般汽車、並非系爭專利汽車的一般消費者視覺感受的

影響最為顯著，以至於錯誤地認定系爭專利與證據1外觀設計相近似，而判斷專利權無效。

中國最高人民法院認為：就系爭專利汽車而言，該類型汽車的外形輪廓都比較接近，以致共同設計特徵對於此類汽車的一般消費者視覺效果的影響比較有限。相反，汽車的前面、側面、後面等部位的設計特徵的變化，則會引起更多的注意。系爭專利所示汽車外觀設計與證據1所示汽車外觀設計相比，在前大燈、霧燈、前護板、格柵、側面車窗、後組合燈、後保險桿、車頂輪廓等裝飾性較強部位均存在差別。特別是，系爭專利汽車前大燈採用近似三角形的不規則四邊形設計，配合帶有小護牙的倒U形的前護板和中間帶有橫條的格柵；汽車側面後車窗採用不規則四邊形設計，且後窗玻璃與後組合燈之間由窗框所分離，配合車身上部與下部的平滑過渡；汽車後面採用後組合燈從車頂附近開始一直延伸至後保險桿翹起部的「上窄下寬」柱形燈設計，配合帶有護牙的U形後保險桿，都比較凸出、醒目，具有較強的視覺衝擊力。顯然，這些差別對於系爭專利汽車的一般消費者而言是顯而易見的，足以使其將系爭專利圖片所示汽車外觀設計與證據1所示汽車外觀設計的整體視覺效果區別開來。因此，兩者之間的差別對於系爭專利與證據1汽車外觀設計的整體視覺效果具有顯著的影響，二者不屬於相近似的外觀設計。

三、小 結

中國最高人民法院在（2010）行提字第3號行政判決書中清楚說明下面幾個議題：(一)汽車外觀設計的新穎性審查判斷；(二)特定產品的一般消費者的特質；(三)創造性審查判斷的基本概念。以下逐一予以說明：

(一)汽車外觀設計的新穎性審查判斷

所謂「整體」包括產品可視部分的全部設計特徵，而非其中某特定部分；所謂「綜合」是指對能夠影響產品外觀設計整體視覺效果的所有因素的綜合。因此，汽車外觀設計的整體，不僅包括汽車的基本外形輪廓以及各部分的相互比例關係，還包括汽車的前面、側面、後面等，應當予以全面觀察。在綜合判斷時，應當根據系爭類型汽車的特點，權衡諸部分對汽車外觀設計整體視覺效果的影響。就本案系爭汽車類型而言，因該類汽車的外形輪廓都比較接近，故該共通性設計特徵對於此類

汽車一般消費者視覺效果的影響比較有限。相反，汽車的前面、側面、後面等部位的設計特徵的變化，則會更多地引起此類汽車一般消費者的注意。

(二)特定產品的一般消費者的特質

中國外觀設計專利制度中新穎性與創造性審查的判斷主體都是採用一般消費者，專利審查指南中規定，一般消費者的特質是，對於被比設計之產品同類或者相近類產品的外觀設計狀況具有常識性的瞭解，對外觀設計產品之間在形狀、圖案以及色彩上的差別具有一定的分辨力，但不會注意到產品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。所謂「常識性的瞭解」是指通曉相關產品的外觀設計狀況而不具備設計的能力，但並非侷限於基礎性、簡單性的瞭解。例如：SUV類型汽車的購買者、使用者不同於一般轎車的一般消費者。

(三)創造性審查判斷的基本概念

判決書中「本案訴爭專利與證據1汽車外觀設計在前大燈、霧燈、前護板、格柵、側面車窗、後組合燈、後保險桿、車頂輪廓等裝飾性較強部位均存在差別，這些差別對於本案訴爭類型汽車的一般消費者而言是顯而易見的，足以使其將本專利圖片所示汽車外觀設計與證據1所示汽車外觀設計的整體視覺效果區別開來。」的論述，說明了「創造性」要件基本概念，就是涉案專利與現有設計的差別是顯而易見的，足以使一般消費者將外觀設計的整體視覺效果區別開來，也對於外觀設計整體的視覺效果具有顯著的影響。

柒、整體觀察與綜合判斷的比對原則

一、判斷主體之一般設計者v.一般觀察者

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，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。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，也就是從事工業設計的一般設

計者。我國新式樣專利之「創作性」對應於美國設計專利之「非顯而易知性」，都是審查申請專利之設計能否產生不同於先前設計且獨特（顯著）之視覺效果，判斷申請之新式樣與先前技藝間之差異是否易於思及，是依據該新式樣所屬技藝領域之一般設計者的觀點。

1952年的美國專利法規定，申請專利之設計必須符合的專利法第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，則須以「所屬技藝領域通常水準設計者」的觀點，根據客觀的證據（先前技藝）而加以評估。設計專利的非顯而易知性審查是以「揭示物品所屬技藝之一般設計者」的觀點予以評估，「一般觀察者」與「一般設計者」身分與資格有很大的區別。

美國海關與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）也曾經將一般觀察者的觀點應用在設計專利的「非顯而易知性」的評估中。然而，美國專利法明白規定「非顯而易知性」的評估必須以「所屬技藝領域中具有通常知識者」的觀點為之，在*In re Nallbandian*案例中CCPA也清楚說明⁴¹：設計專利中「所屬技藝領域中具通常知識者」是指從事設計工作的「一般設計者」，並不包含「購買者或消費者」，因此，CCPA自己推翻以前的判決，廢止這種不當的作法。

二、整體觀察與綜合判斷的比對原則

設計專利保護的是被應用於物品外觀形狀、花紋或色彩上的創新設計，而不是保護製造的技術或設計的技藝，設計專利保護所強調的是創新設計給人的視覺印象（感受）（visual impression），而不是保護製造的技術或設計的技藝。設計專利中創作性的審查是在檢視設計專利與先前設計之間有差別的創新部分，是否能使整體設計產生不同於先前設計的整體視覺印象⁴²。

我國現行專利審查基準「第三篇新式樣專利審查基準、第三章專利要件、3.3創作性之審查原則」中清楚說明：新式樣專利係保護透過視覺訴求之創作，其創作內容在於物品外觀之設計而非物品本身。創作性之審查應以圖面所揭露之點、線、面

⁴¹ 參照*In re Nallbandian*, 661 F.2d 1214, 1216, 211 USPQ 782, 784 (CCPA 1981).

⁴² 參照我國專利審查基準「第三篇、第三章專利要件、第三節創作性、3.2創作性之概念」創作性之審查對象為申請專利之新式樣的整體設計，新式樣並非技術思想之創作，其創作內容不在於物品本身，新式樣物品並無創作性可言。

所構成申請專利之新式樣的整體設計為對象，判斷其是否易於思及，易於思及之新式樣即不具創作性。

美國CCPA在Jennings案例⁴³中清楚說明：在審查時，應將圖面中所揭示的整體設計（design as 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，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。

我國與美國對於設計專利之創作性審查，是核准授權之前進行實體審查，是以一般設計者的專家觀點進行審查；而歐盟設計與中國是在設計專利無效宣告程序中才進行創造性之審查，是以有一定認知的使用者或一般購買者的觀點進行判斷，無論是前者或後者，原則上，創作性的審查都是以整體觀察、綜合判斷的方式為之。

什麼是整體觀察的原則？設計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之整體設計為對象，所謂「整體設計」包括圖面或產品可視的全部設計特徵，而非其中某特定部分，例如圖1⁴⁴的第089054新式樣專利（會議電話機）：圖面中所揭露之會議電話整體設計，無論是正面的主體、鍵盤、揚聲孔、側面的弧彎內凹弧度、或底部的基座形狀等設計特徵，都是會影響該會議電話所產生的整體視覺印象。

所謂「綜合」是指對能夠影響產品外觀設計整體視覺效果的所有造形因素的綜合。在審查過程中，雖可將整體設計就各個造形元件予以區隔論述，審究其是否已揭露於先前技藝或先前設計之中，不過，並非就各項造形元件或零件、構件內容審究其創作性，應綜合所有的造形因素，就整體設計判斷是否為易於思及，是否能產生不同於先前設計的整體視覺印象。而不是將某些非主要特徵的造形因素排除，只比對主要特徵部分，這種比較主要特徵的方式類似多餘指定原則，而中國最高人民已在2009年4月終結「多餘指定原則」在專利侵權比對的應用，怎能再將這種過時的原則適用於創作性的審查判斷呢？

審查創作性係就申請專利之設計與先前設計進行比對，應以整體設計為對象，而非就產品之局部設計逐一進行觀察、比對。若該整體設計與先前設計之間雖不相

⁴³ 參照 *In re Jennings*, 182 F.2d 207, 86 USPQ 68 (CCPA 1950).

⁴⁴ 參本文上篇，專利師，2011年7月，5期，85頁。

同亦不近似，但該差異部分僅為其他先前設計之置換或組合等，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，則應認定該設計為易於思及，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，則應認定該設計具創作性。

另在設計實務中，設計者在做會議電話產品設計時，是以產品的整體設計作為設計發展之依據，無論是正面、背面、側面、底部的元素都是可供設計創作的造形元素；而且，一般購買者在選購商品時，要掏錢作購買決定前的觀察，不會只觀察產品的正面、或使用時可視之部分，而不觀看產品的背面、側面或底面或其他可視的部位（安裝於地面的大型機械與汽車除外）。

因此，法院不應該以「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」、「非普通消費者注意之部位」作為理由，認定該部位之設計特徵非系爭專利之主要特徵，不會影響其正面予人整體視覺特徵，非屬新式樣專利有無創作性審究之重點，而在創作性之比對論述時，擅自將其排除在外，這種類似「多餘指定」概念的比對方式已違反「整體觀察」與「綜合判斷」的原則。

捌、結語與建議

一、創作性與新穎性的審查判斷不同，不可混淆誤用

新穎性的審查是借用一般觀察者的觀點，針對兩個設計的整體設計所產生的視覺印象是否會有混淆、誤認之虞，進行實質相同的評估。反觀，非顯而易知性的判斷則是以「一般設計者」的觀點，針對申請專利之設計與相關的先前設計進行比較，評估申請之設計與先前技藝之間的差異是否足以產生不同的整體視覺印象，兩項檢測的性質與評估標準相差甚遠，不可混為一談，更不可將新穎性的判斷主體、判斷方式誤用於創作性之審查判斷。

這幾年，在設計專利舉發案的行政訴訟中，當事人的主張經常將新穎性的判斷主體、判斷方式與創作性的判斷主體、判斷方式混淆在一起，也會將這兩種不同性質的判斷主體與審查方式交互應用，而法院在判決中不但不糾正這種主張的錯誤，而隨著當事人的主張對於系爭專利與引證案作出與專利法及審查基準不相符的理由

論述，而且，這種有瑕疵的作法一再出現在智慧財產法院關於設計專利的判決中，時日一久，只怕會積非成是，難免落人口實。當年美國CCPA也曾一度誤將一般觀察者的觀點應用於創作性的審查判斷之中，後來，也是CCPA推翻以前的決定，廢止這種不當的作法。為避免重蹈他人之覆轍，他山之石可供借鏡，希望智慧財產法院在相關設計專利訴訟案中能詳加分析討論，適時予以匡正，廢止這種不當的審查判斷方式。

二、他國取得專利資料可供參考

一直以來，我國廠商總是無法在競爭激烈的消費性電子產品市場中取得領先優勢，但也不想市場上失去競爭優勢，不想在產品的流行趨勢中缺席時，只能考慮對有領先優勢的熱門商品或是競爭對手的產品進行迴避設計。專利迴避設計是一種合法的競爭行為，我們並不鼓勵抄襲設計，只是希望能藉由他人之設計激發更多更好的靈感，能在相同的設計概念或流行趨勢中發展出更多不同的設計，正如同CCPA在Laverne案例中所說的：法律雖對於這種帶領流行趨勢的新設計給予設計專利的保護，但並不因此而阻斷該商業領域其他類似設計的發展⁴⁵。因此，參考競爭對手的產品，在相同設計概念或流行趨勢中發展出明顯不同的設計，如果設計間的差異而讓消費者產生不同的視覺印象，這就是迴避設計成功的新設計。

1992年，美國Polycom公司推出三角形星狀的麥克風電話產品（speaker phone），將該產品的外觀申請且獲准美國D382,266號設計專利（如前期上篇的圖2所示），之後，Polycom公司延續該設計概念與風格發展了不同的麥克風電話設計，都申請了設計專利（如前期上篇的圖3之D 382,266設計專利與圖36所示之D 480,059設計專利）予以保護。

⁴⁵ 參照 *In re Laverne*, 356 F.2d 1003, 53 CCPA 1158 (1966).

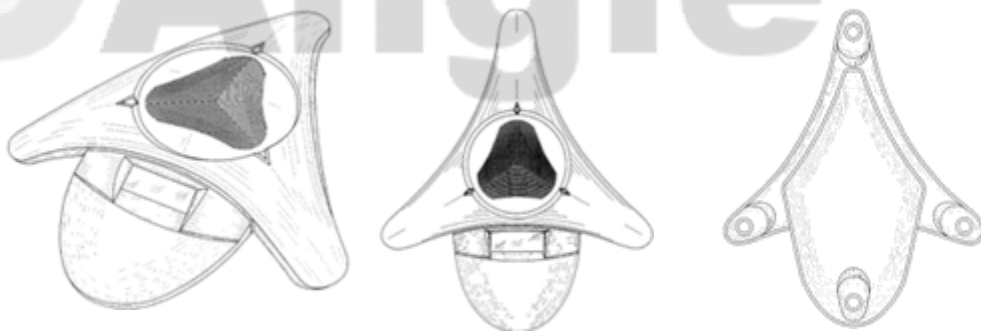


圖36 美國D 480,059設計專利（speaker phone）

台灣有一家廠商E. Lead Electronic Co.（怡利電子股份有限公司）也沿用三角形星狀的設計概念開發了一型會議麥克風電話的產品，是將三角形星狀本體放大，中心部分卡扣另一個小略微凸出的三角形凸部，1998年8月將該產品在美國申請設計專利，1999年7月13日獲准美國D 411,995設計專利（如圖37所示）。另有孫文華先生也沿用三角形星狀的設計概念發展一型會議電話的產品，由底部可看出基本構成是一個三角形星狀結合一個卵形底座所構成之話機本體，2003年1月分別在台灣與中國提出外觀設計的專利申請，2003年6月12日在美國提出設計專利申請，2004年6月22日核准公告（如圖38所示），兩個設計專利的核准公告中，USPTO的審查員引用的前案資料都有Polycom公司的美國D 342,732、D 382,266設計專利，由此可得知，審查員將兩個設計分別與Polycom公司的設計比較之後，認為都具有新穎性且符合非顯而易知性的專利要件而核准專利，這兩個設計應可算是迴避設計成功的案例。

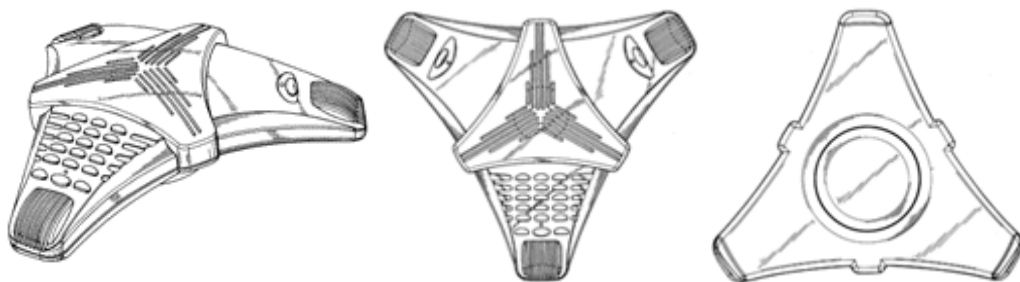


圖37 美國D 411,995設計專利（Conference speaker phone）

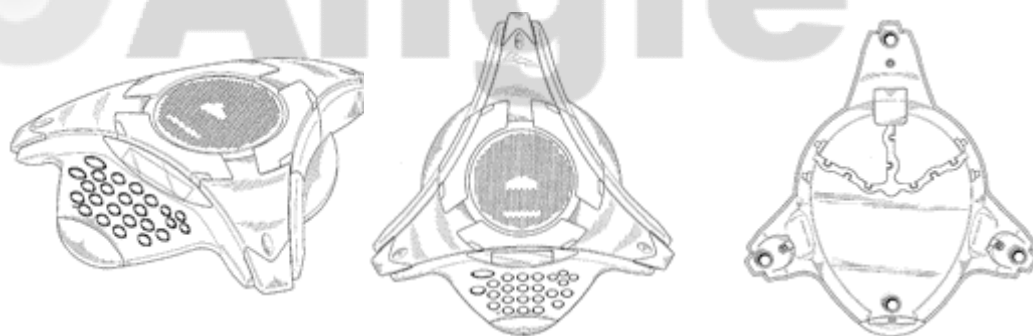


圖38 美國D 491,909設計專利（speaker phone）

由於各國法制及審查標準不同，原則上，在設計專利舉發案件審查過程，專利權人的系爭專利之對應案在他國取得專利的資料，不得作為系爭專利有創作性之有利論據，本無疑義。例如：歐盟與中國的設計專利採用形式審查，沒有審查實體要件，比較容易取得設計專利的保護，如果專利權人提供取得歐盟與中國的設計專利資料，法院會認為無法作為系爭專利有創作性之有利論據，這種邏輯推論應無疑義。

可是，我國、美國與日本對於設計專利之創作性審查，是核准授權之前進行實體審查，都是以一般設計者的專家觀點進行審查判斷，我國廠商在日本、美國取得設計專利的資料，尤其是美國設計專利公報上會列出審查人員檢索以及審查時所參考引用的先前設計，如果專利權人提出系爭專利在美國之對應案取得設計專利的資料，資料上所列出的引證先前技藝與舉發證據相同時，表示USPTO的審查人員將系爭專利與舉發證據比較之後，仍認為其符合新穎性與創作性的要件，應核准授予設計專利。在這種情況下，法院以「各國法制及審查標準不同」為理由，而認為「專利權人的系爭專利之對應案在他國取得專利的資料，不得作為系爭專利有創作性之有利論據」，不願加以審酌參考，實有商榷的餘地！