



# 我國設計專利侵害判斷流程 與分析方法之再檢討



葉雪美\*

## 壹、前言

我國智慧財產法院對於設計專利的侵害鑑定是依據「專利侵害鑑定要點（草案）」之新式樣專利鑑定流程辦理，該要點是2004年10月5日經濟部智慧財產局函送司法機關鑑定參考之用。新式樣專利侵害之鑑定流程分為兩階段：(一)解釋申請專利之新式樣範圍，(二)比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品（如表一所示）。第三章鑑定方法說明：「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。新穎特徵是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。

---

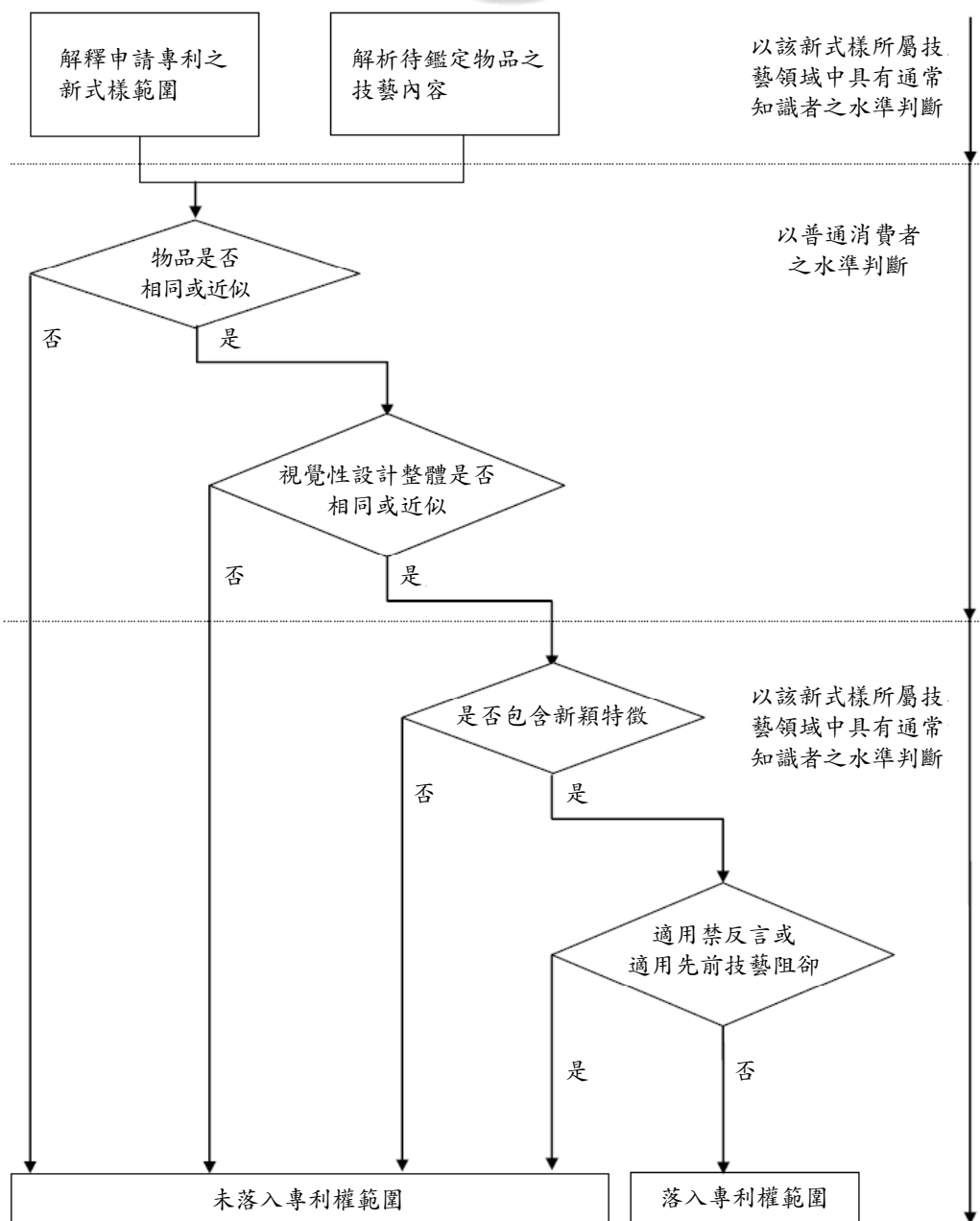
DOI : 10.3966/221845622014070018003

收稿日：2014年5月26日

\* 經濟部智慧財產局簡任高級專利審查官。



表一 我國設計專利侵害鑑定流程圖



我國智慧財產法院在101年度民專上字52號民事第二審判決中重新認定「系爭專利」之「電連接器」之新穎特徵，並推翻一審法院所為之被告有侵權嫌疑產品侵害系爭專利之事實認定。由第一審及第二審之判決可得知，導致該專利侵權訴訟結果逆轉之重要關鍵是系爭專利之新穎特徵認定。第一審與第二審法院對於系爭專利之設計（權利）範圍解釋與新穎特徵認定的標準不同，這種法律見解的落差產生迥然不同的判決結果，也彰顯出新穎特徵檢測之不確定性與不可預期。

2008年9月22日，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）全院聯席（en banc）審理Egyptian案件<sup>1</sup>，因為獨立的新穎特徵檢測過於注重局部或個別的新穎設計特徵，而違背設計專利「整體觀察」的判斷原則，所以廢棄新穎特徵之檢測，將設計專利侵害認定回歸於單一的「Gorham test」。CAFC說明，設計專利侵害認定所用的新穎特徵檢測是在近二、三十年發展出來的，這種檢測與Gorham案例的一般觀察者的整體觀察原則相違背，也不為Whitman Saddle案例或其他前導判例所支持。另一方面，沒有新穎特徵檢測，藉由依據先前技藝進行的一般觀察者檢測也可達成檢視新穎特徵之目的。

2007年，在The Proctor & Gamble案例<sup>2</sup>中，英國最高法院確定歐盟設計獨特性審查與侵害判斷的「適度認知的使用者（informed user）」的資格條件，以及歐盟設計侵害認定檢測的侵權分析方式。2012年，在Samsung Electronics v. Apple案件<sup>3</sup>中，法官Birss說明：工業設計的評估與判斷是一種視覺上的工作，本案最重要的是註冊設計、被控產品與先前技藝彼此之間的視覺效果。英國高等法院確認設計侵害認定檢測的相關因素：一、定義產品，二、確定適度認知的使用者，三、確認相關的設計領域，四、確認設計自由度與設計限制，五、整體印象的比對分析。

2013年1月1日，我國施行新的設計專利制度開放部分設計之保護，申請人可將產品設計中的新穎特徵以部分設計之形式提出申請，將來是否還有新穎特徵之分析與比對之需要。我國現行的設計專利侵害鑑定要點似乎與國際間對於設計專利侵害

<sup>1</sup> 參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008)(en banc)。

<sup>2</sup> 參照Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd EWCA Civ 936 Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL (2007)。

<sup>3</sup> 參照Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc EWHC 1882 (2012)。

認定的趨勢相違背，另一方面也讓法院在實務運作上，經常會出現新穎特徵檢測與整體視覺印象判斷之間邏輯矛盾的問題，以及新穎特徵之認定與部分設計制度也會產生矛盾與衝突。因此，本文藉由日商第一精工公司與慶良公司在我國的設計專利侵權訴訟，分析與檢討我國設計專利的侵害鑑定中新穎特徵檢測所產生問題與矛盾，再研究與分析美國法院與歐盟法院的設計專利侵權訴訟與侵害鑑定實務，重新思考新穎特徵的認定與新穎特徵檢測的適當性問題，進一步建議可適用於我國新設計專利制度的侵害判斷流程與分析方法。

## 貳、我國設計專利侵害鑑定中新穎特徵檢測之迷思<sup>4</sup>

### 一、日商第一精工公司與我國廠商慶良公司的電連接器設計專利

2008年7月16日，原告日商第一精工愛伯股份有限公司（下稱「第一精工公司」）以「電連接器」的外觀設計向智慧財產局提出設計專利申請，其優先權主張是在日本的相對應申請案2008-10379（申請日為2008年4月23日），證書號D128957（如圖1左側所示，下稱「系爭專利」）。2008年10月17日提出D128957聯合新式樣（U01）之申請，2010年3月21日審定公告（如圖1中央所示），2010年9月8日提出D128957聯合新式樣（U02）（下稱「U02」）之申請，2011年2月1日審定公告（如圖1右側所示）。

---

<sup>4</sup> 本章節部分內容參考葉雪美，解析設計專利侵害之整體視覺印象與新穎特徵之間的迷思從智慧財產法院101民專上52號民事二審判決談起1/4—4/4，北美智權電子報，2013年9-11月，92-95頁。

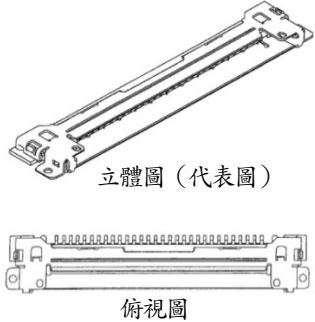
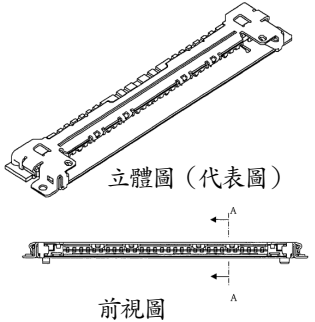
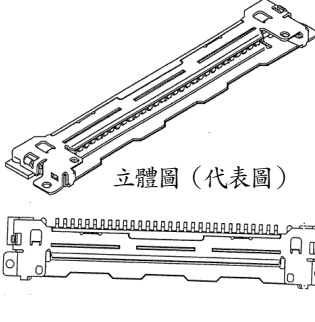
我國D128957專利 申請日：2008年7月16日	我國D128957專利 (U01) 申請日：2008年10月17日	我國D128957專利 (U02) 申請日：2010年9月8日
 <p>立體圖 (代表圖)</p> <p>俯視圖</p>	 <p>立體圖 (代表圖)</p> <p>前視圖</p>	 <p>立體圖 (代表圖)</p>

圖1 第一精工公司的D128957及相關的電連接器設計專利

2010年6月25日，慶良電子股份有限公司（下稱「慶良公司」）以「電連接器」外觀設計向智慧財產局提出設計專利申請，證書號D140526（如圖2所示）。慶良公司製造並販賣編號「111A」之電連接器以及實施D140526設計專利之「111A改」電連接器，該等連接器可被使用於市面上販售之筆記型電腦。原告認為被告的「111A」及「111A改」電連接器有侵害系爭專利之嫌，遂檢附台灣經濟科技發展研究院之侵害鑑定報告提起設計專利侵害之民事訴訟。原告另有D130980之「電連接器」設計專利，惟智慧財產法院第一審判決認定該設計專利部分並不構成侵害，第二審上訴也未審酌該部分，本文中亦不加以論述。

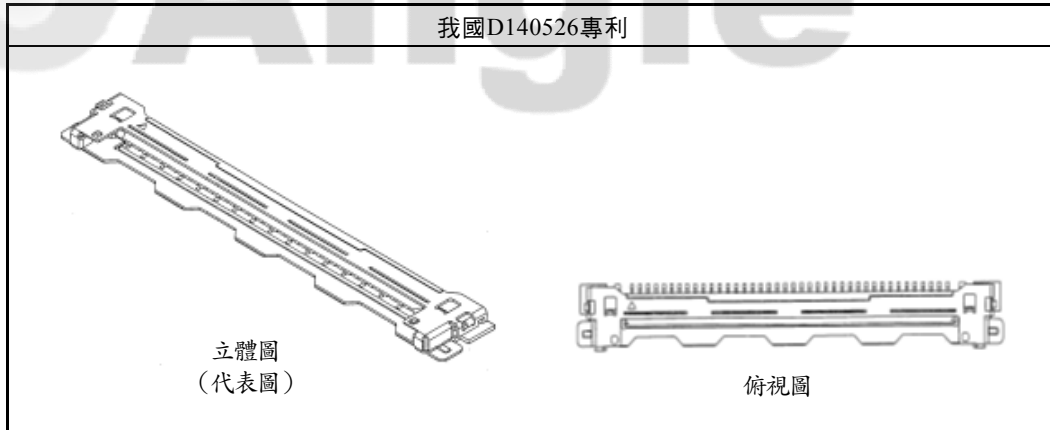


圖2 慶良公司的D140526設計專利

## 二、智慧財產法院100年度民專訴字第47號民事第一審判決<sup>5</sup>

一審法院整理兩造主要之爭點有：(一)系爭專利是否具應撤銷之事由？(二)被告所製造、銷售之電連接器產品，是否侵害系爭專利？「111A」是否落入系爭專利申請專利之設計範圍？「111A改」是否落入系爭專利與其U02之近似範圍？(三)被告是否有侵害原告專利權之故意或過失？(四)原告對被告主張損害賠償、禁止侵害等請求權是否有理由。然而，其中系爭專利之有效性，被告判斷行為之主觀要件為過失或故意，以及原告請求之損害賠償是否適當等三個爭點都非本文所探究之重點，故不予以論述，本文僅就爭點(二)設計專利侵害之判斷之部分予以分析及討論。

### (一)系爭專利與被告「111A」產品之侵害鑑定分析

1. 解釋設計範圍部分在第一審與第二審法院所作之解讀並無不同之處，本文無需予以論述

<sup>5</sup> 參照101年8月17日之智慧財產法院100年度民專訴字第47號民事第一審判決之全文內容。





## 2. 新穎特徵之認定

參諸原告於民國100年3月21日之民事起訴狀之鑑定報告書以及被告於100年9月15日之民事答辯(二)狀，兩造合意認定「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體U字狀」為系爭專利之新穎特徵。

## 3. 確認普通消費者

被告的「111A」產品(如圖3左側所示，下稱「111A」)與系爭專利之物品均為電連接器產品，判斷待鑑定物品是否落入專利權範圍時，應以電連接器產品市場中具有普通知識及認知能力之消費者為主體，依其選購商品之觀點，判斷系爭專利與待鑑定物品是否相同或近似。本案所稱之普通消費者，應定義係從事電腦製造、組裝廠商之採購人員。

## 4. 整體視覺性設計相同或近似判斷，第一審與第二審法院所做判斷之差異不大，本文亦無需予以論述

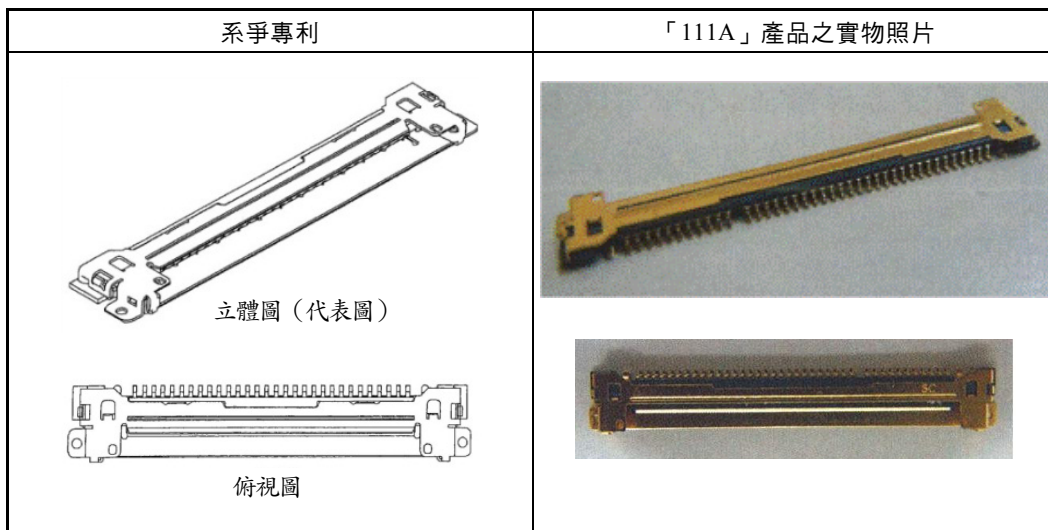


圖3 系爭專利與「111A」產品之比對<sup>6</sup>

<sup>6</sup> 同前註。



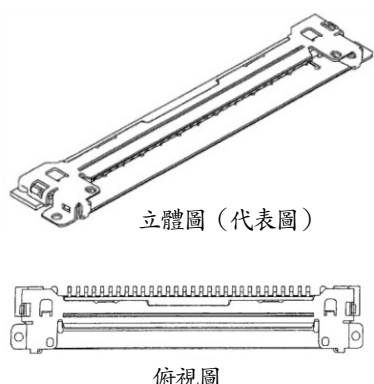
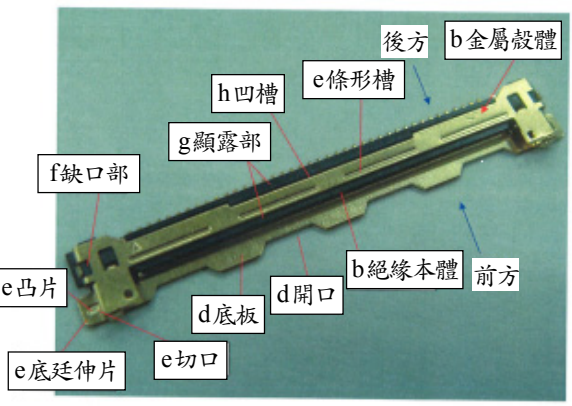
5. 系爭專利與被告產品「111A」之新穎特徵檢測之分析如表二所載

表二 系爭專利與被告「111A」產品之新穎特徵檢測分析

<p>新穎特徵檢測</p>	<p>「111A」之造形整體大致均呈一扁平長方體，金屬殼大致分為上下兩平板並包覆絕緣基體，且上金屬殼體覆蓋絕緣基體部橫向形成一長口字狀，上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣邊具有凹槽等特徵與系爭專利近似，「111A」已包含系爭專利之新穎特徵。</p>
---------------	--

(二) 爭專利及其U02與「111A改」產品與之侵害鑑定分析

修正前專利法第124條第1項明定：「按聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，得單獨主張權利，且不及於近似範圍」。因此，聯合新式樣專利權範圍依附於原新式樣，僅及於與之相同的新式樣。

系爭專利	「111A改」產品之實物照片
 <p>立體圖 (代表圖)</p> <p>俯視圖</p>	 <p>後方 b 金屬殼體</p> <p>h 凹槽 e 條形槽</p> <p>g 顯露部</p> <p>f 缺口部</p> <p>e 凸片 d 底板 d 開口 b 絕緣本體 前方</p> <p>e 底廷伸片 e 切口</p> <p>立體代表圖</p>



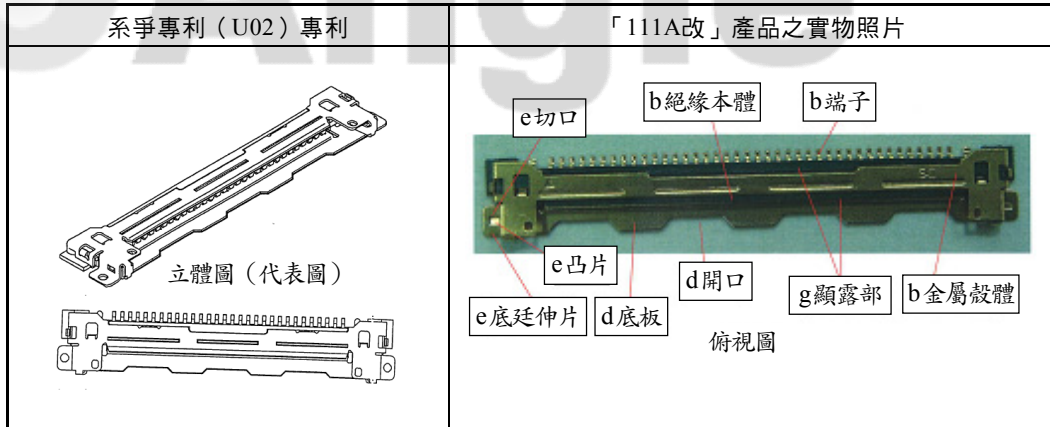


圖4 系爭專利D128957與「111A改」產品之比對<sup>7</sup>

系爭專利之U02之外觀特點，整體大致呈一扁平長方體，絕緣基體大致呈一長方體，絕緣基體形成有複數個橫向排列之接觸端子，絕緣基體外側形成覆蓋絕緣基體之一部分、且具有從該絕緣基體向外突出之平板狀部之導電性殼體，平板狀部之前側形成有複數個梯字形開口，絕緣基體之複數個接觸端子橫向排列之部分及導電性殼體之平板狀部形成一嵌合部，嵌合部後部之端部側之該導電性殼體上形成有橫向延伸之開口部，導電性殼體上形成有三個短直線狀槽。另者兩造合意認定「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體口字狀」為系爭專利之新穎特徵。系爭專利及U02與被告「111A改」產品（如圖4所示，下稱「111A改」）之整體視覺印象與新穎特徵之侵害鑑定分析如表三所載：

<sup>7</sup> 同前註。

表三 系爭專利及其U02與被告「111A改」產品之侵害鑑定分析

<p>整體視覺性設計相同或近似判斷</p>	<p>1. 依修正前專利法第124條第1項規定，倘「111A改」與系爭專利之U02設計相同時，即「111A改」與系爭專利構成近似。被告雖主張「111A改」產品係實施D140526專利，且其「多個直線延伸之橫條」、「多個規則前後凹凸之舌片」之設計特徵與系爭專利不同。然前述之特徵均已揭示於原告申請之U02，因原告既已獲准聯合新式樣專利，即表示系爭專利與其U02縱有外觀上之差異，整體造形仍屬近似。</p> <p>2. 「111A改」設計，其與系爭專利及其U02之整體設計相較，其差異僅在於「平板狀部前側之開口數量不同」及「導電性殼體上之短直線狀槽數量多寡」，此屬數量上之差異，「111A改」仍與系爭專利之聯合新式樣整體設計近乎相同。「111A改」與系爭專利之U02整體設計比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，「111A改」所產生視覺印象會使普通消費者將「111A改」之整體設計，誤認為是系爭專利之U02整體設計而產生混淆之視覺印象，故應認定「111A改」整體視覺性設計與系爭專利之U02整體係近乎相同，而「111A改」改與系爭專利整體視覺性設計應為近似。</p>
<p>新穎特徵檢測</p>	<p>「111A改」具有系爭專利之U02的(1)「上金屬殼體之頂面具有多條一直線延伸的橫條」及(2)「下金屬殼體前緣則凸出形成多個規則前後凹凸類似山谷般之舌片」特徵，以及(3)系爭專利之「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體口字狀」特徵，故「111A改」改已包含系爭專利之新穎特徵。</p>

### (三) 結論<sup>8</sup>

經比對「111A」與系爭專利，「111A」所產生之視覺印象會使普通消費者將「111A」誤認為系爭專利而產生混淆之視覺印象，故兩者之整體視覺性設計近似。且「111A」已包含系爭專利之新穎特徵，故「111A」落入系爭專利申請專利之設計範圍。

「111A改」與系爭專利之U02比對，「111A改」所產生視覺印象會使普通消費者將「111A改」誤認為是系爭專利之U02整體設計，故應認定「111A改」整體設計與系爭專利之U02近乎相同，因而「111A改」與系爭專利整體設計應為近似。又系

<sup>8</sup> 參照101年8月17日之智慧財產法院100年度民專訴字第47號民事第一審判決之全文內容。

爭專利之「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體口字狀」為其新穎特徵，而「111A改」除具有系爭專利之U02之「金屬殼體之頂面具有多條一直線延伸的橫條」及「下金屬殼體前緣則凸出形成多個規則前後凹凸類似山谷般之舌片」特徵外，亦具有系爭專利之「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體口字狀」特徵，「111A改」已包含系爭專利之新穎特徵，故「111A改」落入系爭專利與其U02之近似範圍。

### 三、智慧財產法院101年度民專上52號民事第二審判決<sup>9</sup>

慶良公司對於100年度民專訴字第47號第一審判決不服，提起上訴。智慧財產法院二審法院說明：關於設計專利侵權判斷，首應審酌被告產品是否落入系爭專利專利權範圍，此係比對被告產品之技藝內容與系爭專利之設計範圍，而與專利權人系爭專利所實施之產品無涉。至其判斷流程分為「解釋申請專利之設計範圍」，以及「比對解釋後申請專利之設計範圍與被告產品」<sup>10</sup>。關於第二階段「比對解釋後申請專利之設計範圍與被告產品」包括下列步驟：

(一)解析被告產品之技藝內容：以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，就被告產品之技藝內容進行解析，並排除功能設計。

(二)判斷被告產品與申請專利之設計物品是否相同或近似。

(三)判斷被告產品與申請專利之設計的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消費者之水準判斷之。

(四)判斷被告產品與申請專利之設計相同或近似之部位是否包含申請專利之設計的新穎特徵。

(五)若被告產品包含新穎特徵，再判斷被告產品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」。

<sup>9</sup> 參照102年6月6日，智慧財產法院在101年度民專上字52號民事第二審判決之全文內容。

<sup>10</sup> 同前註。

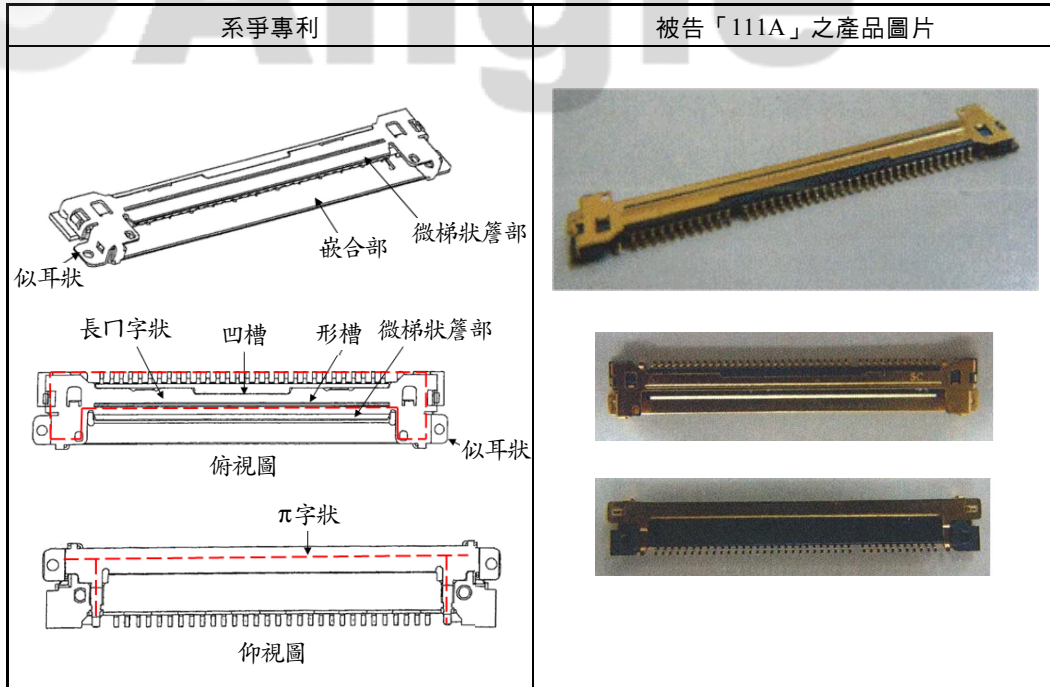


圖5 系爭專利與「111A」產品之新穎特徵比對

### (一)系爭專利與被告「111A」之產品之侵害鑑定分析與判斷

第一審與第二審法院在系爭專利之新穎特徵認定有不同的見解，以致於在新穎特徵檢測之分析與判斷結果有很大的落差，第二審法院所認定之新穎特徵及新穎特徵檢測之分析理由如表四所載：

表四 系爭專利之新穎特徵認定與被告「111A」之新穎特徵檢測分析

<p>新穎特徵之認定</p>	<p>系爭專利之新穎特徵，應包含下列4項特徵（如圖5左側所示）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體門字狀。</li> <li>(2) 在其上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有一凹槽，另一邊具有微梯狀簷部。</li> <li>(3) 下金屬平板略呈一長π字狀。</li> <li>(4) 整體門字狀金屬殼上下兩金屬板體向左右兩側延伸出兩似耳狀之殼體。</li> </ol>
----------------	---

<p>新穎特徵 檢測</p>	<p>系爭專利之新穎特徵有四，而「111A」之電連接器具有系爭專利之第(1)、(3)、(4)項新穎特徵，以及第(2)項中「在其上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有一凹槽」之新穎特徵。不過，系爭專利於其上金屬平板頂面前緣設計之「微梯狀簷部」之特徵。反觀「111A」之電連接器上金屬平板頂面前緣呈一直線邊緣設計，且使該絕緣基體之部分裸露於該直線邊緣之外，由不同視角觀之，皆可明顯見到絕緣基體伸出金屬平板頂面，是就所屬技藝領域中具有通常知識者而言，對於「111A」與系爭專利，將因有無「微梯狀簷部」之新穎設計特徵而產生不同的整體視覺效果。是以「111A」未有系爭專利第(2)項新穎特徵中之「微梯狀簷部」特徵。</p>
--------------------	--

## (二)小 結

二審法院認為：1.經比對被告產品「111A」與系爭專利，「111A」所產生之視覺印象會使普通消費者將被告產品之整體設計，誤認為系爭專利而產生混淆之視覺印象，故應認定「111A」整體設計與系爭專利近似。不過，「111A」未包含系爭專利之新穎特徵，並未落入系爭專利之設計範圍。2.經比對被告產品「111A改」與系爭專利，被告產品「111A改」之整體設計與系爭專利不構成近似。即令比對被告產品「111A改」與系爭專利之U02，系爭產品「111A改」亦未包含系爭專利之U02的新穎特徵。故被告產品「111A改」未落入系爭專利及其U02的申請專利之設計範圍。因此，被告產品「111A」及被告產品「111A改」均未落入系爭專利之設計範圍，自無侵害系爭專利權可言。

## 四、新穎特徵與新穎特徵檢測之迷思

從前述之分析可得知，第一審與第二審法院對於(一)解釋系爭專利與其U02之設計(權利)範圍，(二)定義「電連接器」之普通消費者，(三)判斷被告產品「111A」與系爭專利之整體視覺性設計所產生之視覺印象構成近似，(四)判斷被告產品「111A改」與系爭專利之U02之整體視覺性設計所產生之視覺印象構成近似等4部分之判斷並無差異。不過，第一審與第二審法院對於系爭專利(D128957)與其U02之新穎特徵之認定，以及被告「111A」與「111A改」產品之新穎特徵檢測等這兩部分的認定與判斷則有相當大的差異(如表五所列)。



表五 第一審法院與第二審法院之新穎特徵認定與檢測分析之對比

	第一審法院之意見	第二審法院之意見
新穎特徵之認定	兩造已認定「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體口字狀」為系爭專利之新穎特徵。	系爭專利包含下列4項新穎特徵：(1)導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體口字狀；(2)在其上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有一凹槽，另一邊具有微梯狀簷部；(3)下金屬平板略呈一長π字狀；(4)整體口字狀金屬殼上下兩金屬板體向左右兩側延伸出兩似耳狀之殼體。
新穎特徵檢測	「111A」之造形整體大致均呈一扁平長方體，金屬殼大致分為上下兩平板並包覆絕緣基體，且上金屬殼體覆蓋絕緣基體部橫向形成一長口字狀，上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有凹槽等特徵與系爭專利近似，系爭專利之新穎特徵，顯然「111A」已包含系爭專利之新穎特徵。	雖然「111A」之電連接器具有系爭專利之第(1)、(3)、(4)項以及第(2)項中「在其上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有一凹槽」之新穎特徵。不過，「111A」之電連接器上金屬平板頂面前緣呈一直線邊緣設計，且使該絕緣基體之部分裸露於該直線邊緣之外，「111A」缺乏系爭專利第(2)項新穎特徵中之「微梯狀簷部」特徵。
侵害系爭專利權	111A落入系爭專利之申請專利之設計範圍。	「111A」缺乏系爭專利第(2)項新穎特徵中之「微梯狀簷部」特徵，而就所屬技藝領域中具有通常知識者而言，對於系爭產品「111A」與系爭專利，將因有無「微梯狀簷部」之新穎設計特徵而產生不同的整體視覺效果，因此「111A」未落入系爭專利之設計範圍。

然而第二審法院在判決中並未說明系爭專利各項新穎特徵的權重比例之判斷依據，無法得知系爭專利第(2)項之「微梯狀簷部」新穎特徵之權重高於(1)、(3)、(4)項以及第(2)項另一半之新穎特徵之理由。也沒說明該「微梯狀簷部」新穎特徵會使所屬技藝領域中具有通常知識者產生的整體設計視覺印象是「如何的不同」？很顯



然的，第二審的判決顯現出設計專利的侵害鑑定已陷入局部新穎特徵檢測之迷思，完全忽視整體觀察的判斷原則。

## 參、我國設計專利侵害鑑定分析出現重大的問題

美國法院在Lawman Armor<sup>11</sup>及Egyptain Goddess<sup>12</sup>等案件中碰到新穎特徵分析與新穎特徵檢測與整體視覺印象比對之間的矛盾，CAFC曾經討論在多數先前技藝與多項新穎特徵的情況下，設計專利的新穎特徵究竟是所有特徵中每一個設計特徵，還是所有設計特徵的組合，或是整體外觀設計，在這些設計專利侵權訴訟的侵害認定中，如果採用獨立的新穎特徵檢測，侵害認定的問題就會變得非常複雜又很有爭議。

同樣地，我國智慧財產法院在第一精工公司與慶良公司的設計專利侵權訴訟中，第一審法院與第二審法院在新穎特徵之認定與整體視覺印象之比對也遇到相同的問題。智慧財產法院第一審法院與第二審法院在設計專利之新穎特徵認定與新穎特徵之檢測的法律見解大不相同，以致於影響整體視覺印象之近似判斷及系爭產品「111A」是否落入系爭專利之設計範圍之認定。

本文無意評論第一審及第二審法院的判決結果的對錯與否，只是藉由這個案件來探討我國現行設計專利侵害鑑定流程與侵害分析所產生的問題，以下列出現行設計專利侵害鑑定分析中所出現的幾個重大問題，再逐一加以討論分析：一、新穎特徵認定的不可預期性；二、新穎特徵檢測違背整體觀察比對的原則；三、整體視覺印象比對時，如何判斷兩個設計相同之處與相異之處的權重比例。

### 一、新穎特徵認定的不可預期性

通常法院在設計專利的新穎特徵認定可參考的相關資料來源有下列幾種：

---

<sup>11</sup> 參照Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893)。

<sup>12</sup> *Id.*

(一)無論是依據修正前專利法施行細則第32條第2項規定<sup>13</sup>或是現行專利法施行細則第51條第2項規定<sup>14</sup>，申請人都可於說明書的設計說明中記載請求設計之新穎設計特徵，用以輔助說明所請求設計之新穎性及創作性。專利公報會記載該設計專利之新穎特徵，例如：我國D156711設計專利「水管切割器之部分(一)」的圖式說明中記載著「尤其是該第一、第二切割部及對應開設之觀察孔設計，使得整體表達出新穎且獨特之視覺效果」。我國D156727設計專利「索線頭之部分」的圖式說明中記載著「本設計之特點在於設有一造型穿孔，該造型穿孔概呈多邊形狀且形成有複數圓角，令本設計整體外觀帶有豐富的視覺效果」。

(二)申請人未在設計說明中記載請求設計之新穎特徵，收到審查人員發出審查意見通知，可能會在申復函中說明請求設計與所引證先前技藝之差異，這些差異則可視為新穎特徵之說明。或是審查人員審查中比對所引證之先前技藝，在核准理由欄中所記載的新穎特徵。不過，這些申請過程歷史檔案（file wrapper）的資料必須透過申請閱卷的方式才能得知。

(三)在設計專利侵害訴訟中，專利權人或原告的民事起訴狀之鑑定報告書，或是被告的答辯狀中所記載的，例如智慧財產法院100年度民專訴字第47號民事第一審判決所記載的：兩造合意認定「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體口字狀」為系爭專利之新穎特徵。

(四)第一審法院依據前述的三類參考資料而自行認定的新穎特徵，或是第一審法院認定的新穎特徵不為第二審法院所採，第二審法院重新認定，例如前面所述知101年度民專上字52號民事第二審判決所認定的新穎特徵有四項，比第一審法院的認定多了一項「在其上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有一凹槽，另一邊具有微梯狀簷部」的新穎特徵。

在智慧財產法院102年度民專上字第44號民事判決中，系爭專利是D130918號設計專利「飲料容器」（如圖6左二所示），其創作特點記載著：「本創作係由一容器本體及一蓋體所構成，其中該容器本體的底側連接有一底座，該底座之外徑略小

<sup>13</sup> 修正前專利法施行細則第32條第2項規定：「新式樣之創作說明，應載明物品之用途及新式樣物品創作特點。」

<sup>14</sup> 現行專利法施行細則第51條第2項規定：「設計說明，指用以輔助說明設計之形狀、花紋、色彩或其結合等敘述。」

於該容器本體之外徑，……容器本體之上部，有一環繞容器本體圓周之圓環，該蓋體係蓋設在該本體上方，且該蓋體之後側遠離該容器本體的位置，樞設有一翻蓋……，此外，該蓋體的翻蓋側面看來呈傾斜的視覺效果……」。被上訴人（被告）辯稱由系爭專利圖式及創作特點可知，系爭專利之底座之外徑略小於容器本體之外徑；但系爭商品（如圖6左側所示之被告產品）之外徑相同於容器本體之外徑，二者並不相同。不過，上訴審法院不同意被告的說法，判決理由記載著：惟查所稱系爭專利之創作特點雖有「底座外徑略小於容器本體的外徑」之記載，惟由系爭專利圖面局部觀之該底座，其外徑僅略微小於本體外徑，無明顯之段差產生，該底座與本體仍整體連接形成一圓柱狀之特徵，相較於先前技藝之圓柱狀容器，並不存有明顯突出之處，而會影響整體之視覺效果。


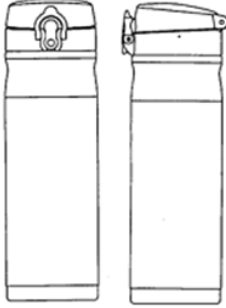


被告產品	原告D130918設計專利	先前之技藝之證據6、5	
		USD485132設計專利	USD455611設計專利
		 FIG. 3	 FIG. 7 FIG. 3

圖6 系爭專利與被告產品與同類先前技藝之比對<sup>15</sup>

在美國，申請專利之設計範圍之解釋與新穎特徵之認定都屬於法律問題，由法院依據先前技藝與相關資料來認定，設計專利侵害與否的事實問題，則由陪審團認定；在我國，無論是法律問題與事實問題都是由法院認定。專利公報是一種有公示（public notice）作用的公開資料，社會大眾與競爭廠商可從公報或公告本中得知設

<sup>15</sup> 圖片參見智慧財產法院102年度民專上字第44號民事判決內容。

計專利之權利範圍與新穎特徵，原則上，所記載的新穎特徵應該對於該設計專利的權利是有限制作用的。第一審法院可依據前述的第(1)、第(2)資料或經兩造討論後合意認定系爭專利之新穎特徵。不過，有些情況，第二審法院可能依據相同的證據與事實重新認定，而其所認定的新穎特徵與第一審法院並不相同，或其所認定之新穎特徵不同於專利公報之記載。由前述分析可得知，因為新穎特徵認定的不確定性，增添新穎特徵檢測的變數，進而會影響第二審法院的判決結果。

## 二、新穎特徵檢測違背整體觀察比對之原則

在Gorham案例<sup>16</sup>中，美國最高法院說明：設計專利的權利範圍就是圖式上所揭示之設計，物品的外觀或圖樣的裝飾性設計雖是由圖式中各個設計要素所組成的，但在設計專利侵害判定時，應將圖式上所顯現的整體外觀或圖樣的設計視為一個整體作為比較對象，以其所產生的視覺效果作為比較的依據；而不是將該物品的各個組成部分或該設計的各個造形要素分割開來，再就各個部分或各個特徵逐一分析比對。

我國專利法第136條第2項的規定：「設計專利權範圍，以圖式為準」，設計專利的權利範圍就是圖式中所揭示之主張設計的整體外觀。設計專利與被告產品之相同或近似之判斷，應以申請專利之設計的整體外觀為比對對象，而非就商品之局部特徵逐一進行觀察、比對。很顯然，我國第二審法院在新穎特徵檢測中過度注重設計專利局部或單項的新穎特徵，而忽略了設計專利的侵害認定應以「整體觀察」作為綜合判斷的原則，似乎扭曲了當初要區分新穎特徵以及新穎特徵檢測的主要意義。

## 三、整體視覺印象比對中相同之處與相異之處的權重比例

在Whitman Saddle案例<sup>17</sup>中，美國最高法院清楚說明：不能只依賴詳盡的侵害分析就決定設計之間是否構成近似，而且，在一個先前設計擁擠（crowded）的技藝領域中，設計之間一點微小的差異就能讓一般觀察者產生不同的視覺印象，因

<sup>16</sup> 參照Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed.731 (1872)。

<sup>17</sup> Whitman Saddle, 148 U.S. at 674.

此，不會有侵權的事實被發現。易言之，在先前設計擁擠的技藝領域中，因為設計專利與先前技藝的細微差異受到重視而獲准專利，同樣的道理，被告產品與設計專利之間任何細微差異也應被重視。

在設計專利侵權訴訟中，先前技藝（現有設計）與相關的申請案之分析不只是會影響(1)設計專利權的有效性，(2)新穎特徵之確認，進一步會影響到(3)設計領域與設計自由度，以及(4)整體視覺印象之近似判斷。設計自由度，就是設計者進行產品外觀設計時，能夠自由發揮的設計空間。設計空間包括產品外觀設計開發過程，不受產品功能與技術條件等因素限制，能夠創新、自由變化的創作內容。一般可藉由現有設計之分析，得知該類產品的設計限制以及先前技藝的擁擠程度，對於設計限制較多，先前技藝較擁擠的設計領域，設計者可發揮的設計自由度較狹窄，如果兩個設計相似之處是該類產品共通的外觀或設計特徵時，那麼兩個設計之間其他部分的差異對整體視覺效果的影響就應受到重視。

由日本不同廠商所申請之電連接器設計專利（如圖7所示）可得知，這些電連接器設計之間有明確的相似之處，這些產品都具有一長條形金屬底板、長條形之絕緣積體及一側橫向排列之接觸端子、積體外側之長條形口字狀金屬外殼及其兩側延伸之凸耳狀殼體，由於這些相似之處而形成一個電連接器的家族系列，而這些相似的部分就是這一產品家族所共有的共通設計特徵。

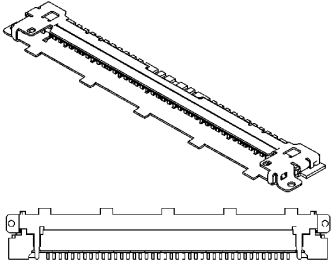
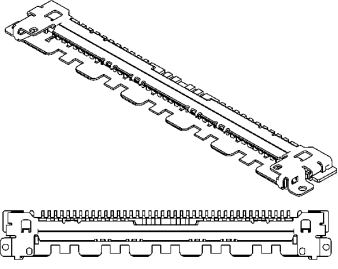
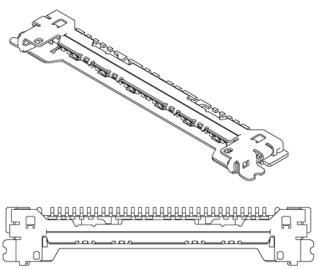
日本D1415835設計專利 申請日：2009年11月2日	日本D1407998設計專利 申請日：2010年2月3日	日本D1404329設計專利 申請日：2010年5月20日
		

圖7 日本航空電子工業公司的電連接器設計專利



不過，這些電連接器設計彼此之間並不相同，這些家族產品之間的明顯差異，就是金屬底板一側凹凸起伏鋸齒狀之邊緣變化、上殼體外側邊緣之凹凸起伏變化以及上殼體表面之凹槽修飾變化等。電連接器之普通消費者是電腦製造、組裝廠商的專業採購人員，採購人員對於連接器的設計領域有適度的熟悉程度，對於電連接器設計施以購買時之注意力，察覺這些設計之間的差異，他們會認為這些差異是明顯的，不會造成誤認或混淆，因此，這些電連接器設計所產生之整體視覺印象並不相同。

以下我們研究與分析美國法院在設計專利侵權訴訟的侵害認定，如何處理新穎特徵之認定的問題，以及新穎特徵檢測與整體觀察原則的衝突問題，另外也解析歐盟法院在歐盟設計專利侵權訴訟的侵害認定中，如何處理系爭專利與現有設計及設計自由度的問題，還有系爭專利與被告產品之間的整體觀察綜合判斷之實務運作，再看看能否幫忙解決我國設計專利侵害判斷程序中所碰到本節前面分析的各項問題。

## 肆、美國設計侵害認定檢測與新穎特徵檢測之廢棄

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，而授予設計專利，保護專利權人的「市場利益」。美國最高法院（U.S. Supreme Court，最高法院）認同Gorham的主張，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。在Egyptian案件中，CAFC重新檢視Whitman Saddle案例<sup>18</sup>，重申最高法院的判決理由：不能只依賴一份詳盡的侵害鑑定分析報告就決定設計之間是否構成近似，在一個先前設計擁擠的技藝領域中，如果設計之間一點微小的差異就能讓一般觀察者產生不同的視覺印象，如此，不會有侵權的事實被發現。CAFC又說明：在先前設計擁擠的技藝領域中，如果是因為設計專利與先前技藝的細微差異受到重視而獲准專利，同樣的道理，被告產品與設計專利之間任何細微差異也應被重視。最高法院以先前技藝為依據對的一般觀察者檢測，檢視設計專利不同於先前技藝的新穎特徵，同時藉由先前技藝之比對限縮因為近似而擴張的設

---

<sup>18</sup> *Id.*



計專利權利範圍。以下簡單介紹美國設計專利侵權訴訟的侵害認定檢測與以及新穎特徵檢測相關的歷史案例及法理說明。

## 一、整體觀察的一般觀察者檢測

1871年，最高法院在Gorham的先導判例中創設了一般觀察者檢測，給予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。「一般觀察者」檢測就是通稱的「Gorham test」，主要是以視覺印象（visual impression）去判定外觀設計是否同一（identity），是以「一般購買者」的觀點，對於兩個設計施予一般購買時所施予之注意，如果是由於兩個設計間相互近似之處欺騙了觀察者，誘導他去購買一個被他誤認為是有專利之產品，亦即兩個設計之間細微的差異並不足以產生不同的視覺效果，因此，一般購買者認為兩個設計是實質相同，具有專利權的設計已被另一個近似之設計所侵害<sup>19</sup>。

雖然設計專利的權利範圍就是圖式所揭示的設計，物品的外觀或圖樣的裝飾性設計雖是由圖式中各個設計要素所組成的。最高法院認為：在設計專利侵害判定時，應將圖式上所顯現的整體外觀或圖樣的設計視為一個完整的比較對象，以其所產生的視覺印象作為比較的依據；而不是將該物品的各個組成部分或該設計的各個造形要素分割開來，再就各個部分或各個特徵逐一分析比對。設計是因其應用或具體實施於產品的整體外觀或圖樣上，透過視覺訴求（eye-appeal）而增加產品的商業價值，因此，兩個設計實質上是否相同，應經由觀察者的眼睛作整體的觀察比對，觀察兩個設計所產生的視覺印象是否相同。判斷兩個設計是否實質相同時，圖式中所揭示之設計的每一部分（例如外觀配置、線條及表面裝飾）的差異都應被考量，原告不僅要證明被告產品與設計專利的視覺印象是實質相同，還得證明被告產品與設計專利之間的「細微差異」對整體外觀的視覺印象不會有實質的影響。

---

<sup>19</sup> 參照In re Schnell, 46 F.2d 203, 8 USPQ 19 (CCPA 1931) ; Ex parte Donaldson, 26 USPQ 2d 1250 (Bd. Pat. App. & Int.1992)。

## 二、新穎特徵之概念

1893年在Whitman Saddle案例<sup>20</sup>中，最高法院說明：由幾百款式馬鞍或鞍架先前技藝的證據得知，就馬鞍設計的習慣作法而言，通常是依據購買者的想法與嗜好，用各種方式改變鞍架的形狀與外觀。由馬鞍的先前技藝顯示出，Granger馬鞍（如圖8右上側所示）鞍架有些設計是採用開放式的狹縫，而有些則是採用封閉式的與槽蓋和襯墊，有些是在頂部覆蓋著純皮革。很明顯的，由於開放式狹縫的因素可使得Jenifer馬鞍（如圖8右下側所示）的鞍尾會有各種不同的變化。

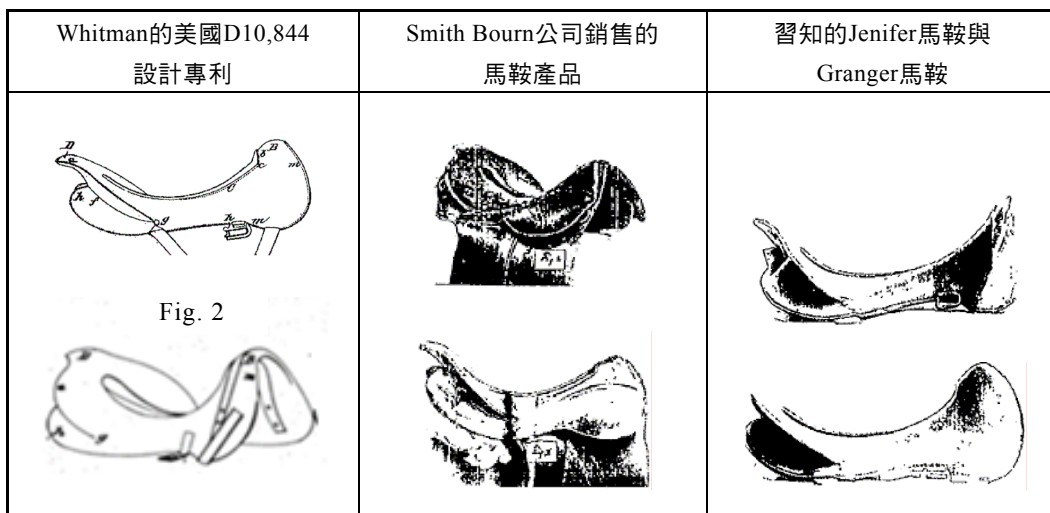


圖8 Whitman的D10,844設計專利與被告產品與先前技藝之比對

最高法院認為：Whitman的馬鞍設計是採用習知的Granger馬鞍的前半部與習知Jenifer馬鞍的後半部（candle鞍尾）組合而成，而其與兩個習知馬鞍組合的差異僅在馬鞍前半段高起鞍橋（如圖8左側中Fig.2的B）的後側有一個垂直下降數英吋的下垂部b，b部分連接馬鞍座部C的c點形成馬鞍座部前方的輪廓，在習知的Granger馬鞍中並未見到該下垂部的設計。Whitman的馬鞍設計專利的新穎特徵就是鞍橋內側垂直下降數英吋的下垂部，由於被告的馬鞍中並未包含該下垂部，因此，並不構成設計專利侵害。

<sup>20</sup> *Whitman Saddle*, 148 U.S. at 674.

### 三、新穎特徵檢測

1984年，在Litton案例<sup>21</sup>中，CAFC將Litton的D226,990設計專利（如圖9左側所示，下稱「D990專利」）與相關的先前技藝比較，了解先前技藝與D990專利之間的差異，重新確認D990專利的新穎特徵有下列三項(1)微波爐門的門框上有三道飾框；(2)門上沒有外突把手；(3)門栓的放鬆桿在控制面板上。CAFC認為：被告Whirlpool的微波爐（如圖9右側所示）沒有前述三項新穎特徵，沒有竊用D990專利的新穎特徵，因此，沒有侵害Litton的990專利。

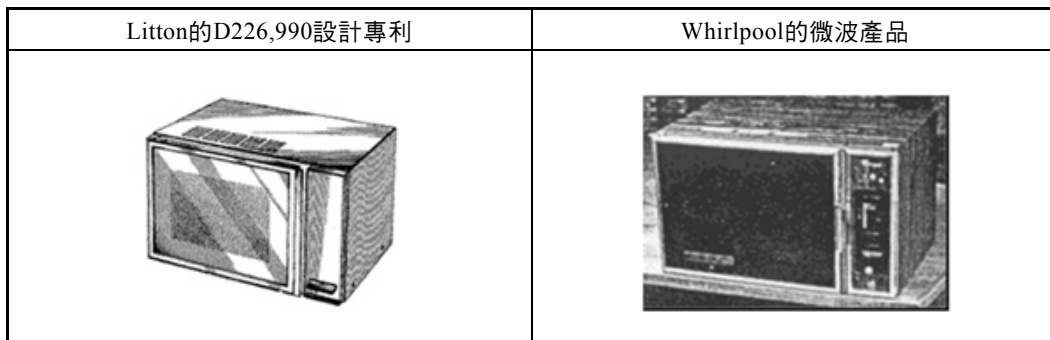


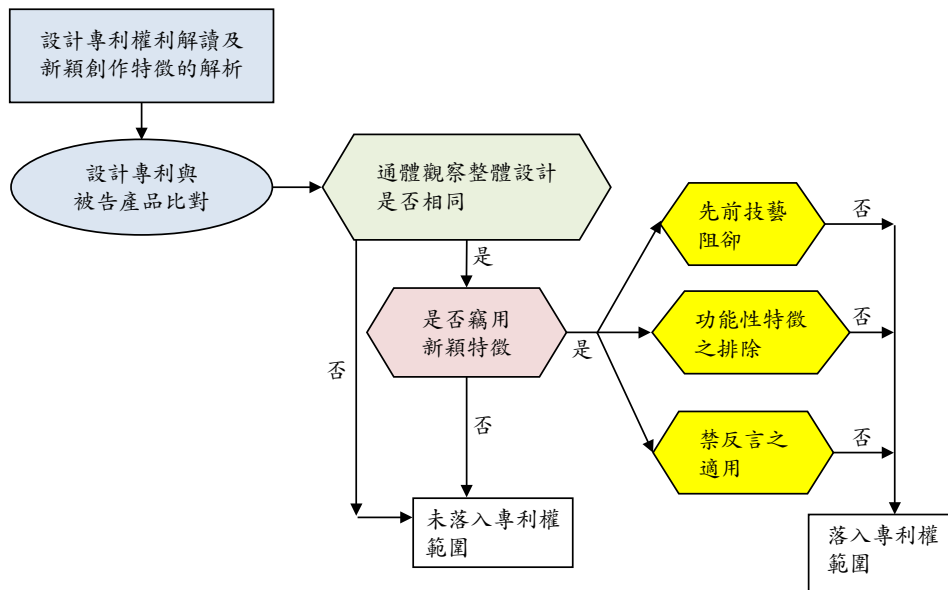
圖9 Litton的D226,990設計專利與Whirlpool的微波產品之比對

CAFC說明：法院在事實審理時，以一般觀察者的觀點比較被告產品與系爭設計專利，如果認定被告產品與系爭設計專利的外觀形狀相近似，近似程度已使一般觀察者有誤認、混淆之虞，而這近似之部分必須正好是該設計專利與先前技藝不同之處，這些不同之處就是系爭設計專利的新穎特徵，不過，該等新穎特徵必須是基於美學因素或裝飾性因素考量的裝飾性設計特徵，這樣，法院才能合理地（reasonably）發現設計專利侵害的事實。這就是CAFC所建立的「新穎特徵檢測」（point of novelty）。

<sup>21</sup> 參照Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., U.S. Ct. of App., Fed. Cir. 728 F.2d 1423 (1984)。

表六 Egyptain案件之前美國設計專利兩段式侵害認定流程

美國設計專利兩段式侵害認定流程



#### 四、Lawman Armor 公司 v. Winner 國際公司案件<sup>22</sup>

原告Lawman有一個汽車防盜鎖（prevent auto theft）的D357, 621（如圖9左側上方所示，下稱「621專利」）設計專利，向賓州東區聯邦地方法院提出專利侵權訴訟控告被告Winner的防盜鎖產品（如圖10左側下方所示）侵害D621專利，但是，被告主張621專利新穎特徵並非新穎特徵，地方法院同意被告的主張，並判定被告的防盜鎖產品並未侵害D621專利，Lawman不服向CAFC提出上訴。CAFC認為：被告檢索出的先前技藝（如圖10右側所示）已涵蓋621專利的8項設計特徵，這8項設計特徵都不是新穎特徵，Lawman將這8項非新穎特徵的設計特徵重新組合成一個新設計，而主張這個重新組合是第9個新穎特徵，這種將舊有的設計元素重新組合的新

<sup>22</sup> 參照Lawman Armor Co. v. Winner Inte'l LLC, 437 F.3d 1383, 77 USPQ2d 2017 (Fed. Cir. 2006)。

穎特徵的主張，會使得新穎特徵檢測在設計專利侵害認定中的主要意義蕩然無存，而導致設計專利無須有不同於先前技藝的新穎特徵，因此，拒絕Lawman的主張，維持地方法院的不構成侵權的判決。

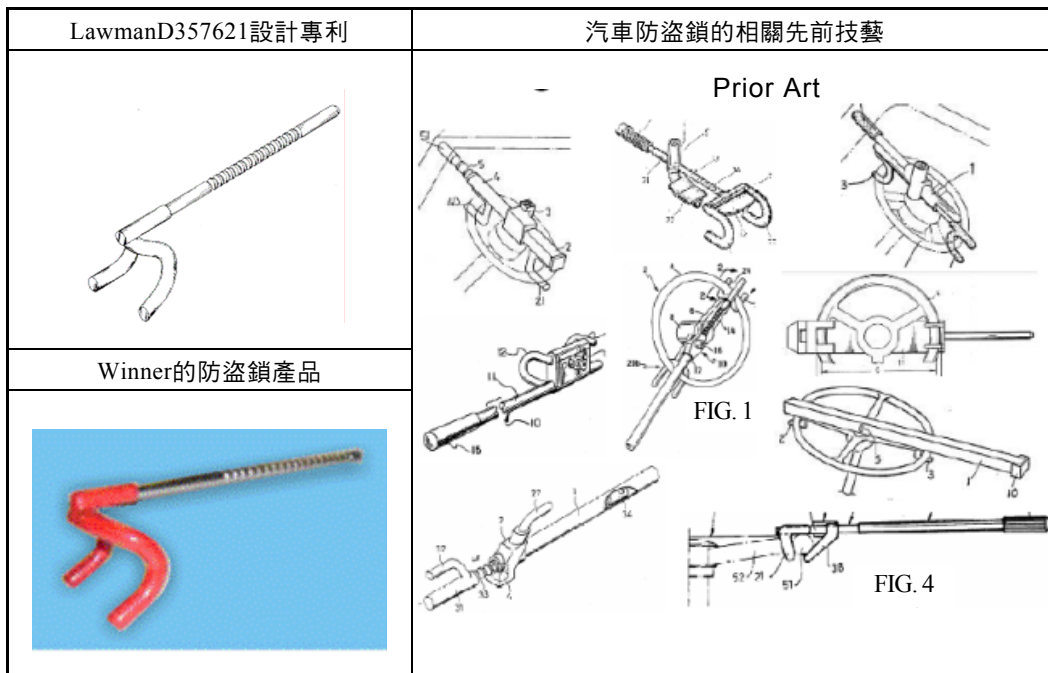


圖10 Lawman的設計專利與被告產品與汽車防盜鎖先前技藝之比對

## 五、Egyptain Goddness案件<sup>23</sup>與新穎特徵檢測之廢棄

原告Egyptian Goddess公司（下稱「EGI」）有一個指甲拋光器（Nail Buffer）的D467, D389設計專利（如圖11左上側所示，下稱「D389專利」），2005年EGI在美國德州北區聯邦地方法院控告Swisa公司與Dror Swisa（下稱「Swisa」）的指甲拋光器產品（如圖11右上側所示）侵害D389專利。被告Swisa主張D389專利是純功能性設計，專利應無效，地方法院認為被告無法證明D389專利是純功能性設計，專利

<sup>23</sup> 參照Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008)(en banc)。

仍為有效。隨後，被告提出不構成侵害的即決判決請求，並判定被告的指甲拋光器並未侵害D389專利。

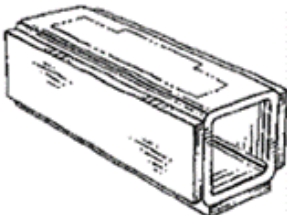
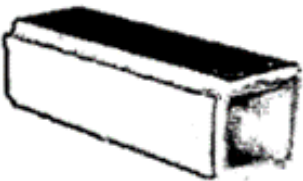
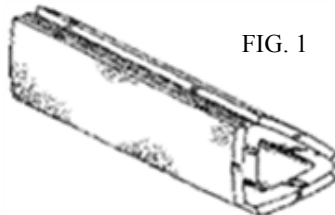

D467,389設計專利	被告Swisa產品
	
Nailco patent ( D416,648 )	Falley的指甲拋光器
	

圖11 美國D467,389設計專利與被告Swisa產品與先前技藝之比對

EGI主張D389專利的新穎特徵是將(1)一個開放且中空的管體；(2)方形斷面；(3)浮凸的矩形摩擦墊片；以及(4)裸露的角落等4項設計特徵的重新組合。地方法院將D389專利與先前技藝D416, 648設計專利（如圖11左側所示，下稱「Nailco專利」）與Falley的指甲拋光器（如圖11右側所示）相比較，法院認為：D389專利與Nailco專利的差異在於「由等邊三角形斷面變化到正方形斷面」以及「增加沒有摩擦面的第4面」，「沒有摩擦面的第4面」就是D389專利的單一新穎特徵。然而被告產品的四個表面都有可拋光的摩擦面，並未包含D389專利的單一新穎特徵，無法滿足新穎特徵檢測。因此，地方法院判定被告產品並未侵害D389專利。

原告EGI不服，向CAFC提出上訴，CAFC維持地方法院的判決，EGI再向CAFC提出全院聯席（en banc）重新審理的請求，CAFC同意其請求。



## (一)CAFC全院聯席重新審理之見解

CAFC全院聯席審理時，就下列的議題諮詢雙方當事人與法院之友的意見，其中包含1.新穎特徵檢測是否繼續作成爲設計專利侵害判斷的檢測，2.法院是否採用「非微小的進步」原則，作爲判斷獨特設計特徵得爲新穎特徵的檢測，3.當設計專利有多數個不同於先前技藝之新穎特徵時，如何執行新穎特徵檢測，4.在設計專利的侵權訴訟中，地方法院要如何解讀設計專利的權利範圍。不過，本文僅探討與主題有關之第1項議題。

### 1.新穎特徵與新穎特徵檢測

CAFC審視Litton案例，在該案中，法院認爲當一般觀察者檢測的近似判斷不足以建立設計專利侵害的事實時，才須檢視「被告設計是否已竊用設計專利的新穎特徵」，才會構成專利侵害。之後，因爲一般觀察者檢測的近似判斷尚不足以發現設計專利侵害的事實，法院就引用Litton案例說明設計專利侵害的檢測必須包含一般觀察者檢測與新穎特徵檢測，要求專利權人證明被告設計已竊用設計專利的新穎特徵。至於新穎特徵檢測是要併入一般觀察檢測中，還是要作爲一個獨立的檢測呢？CAFC並沒有一致的看法，在L.A. Gear Inc.案件與Schelcore案件中，CAFC認爲一般觀察者檢測與新穎特徵檢測是互爲關聯的；不過，在SunHill案件<sup>24</sup>與Lawman案件中，CAFC則將新穎特徵檢測獨立於一般觀察者檢測之外。

當設計專利與單一先前技藝比對只有單一新穎特徵的情況，由於案情簡單，採用獨立的新穎特徵檢測較無爭議。如果是設計專利與先前技藝比對有多項新穎特徵，或是設計專利是由多項已見於先前技藝的既有特徵重新組合而成的情況下，採用獨立新穎特徵檢測就會變得比較複雜且困難了。尤其是在多數先前技藝與多項新穎特徵的情況下，設計專利的新穎特徵究竟是所有特徵中每一個設計特徵？還是所有設計特徵的組合？或是整體外觀設計？CAFC並沒有一致的看法。

---

<sup>24</sup> 參照Sun Hill Industrial Inc v. Easter Unlimited Inc.48 F.3d 1193; 1995 U.S. App. LEXIS 3662; 33 U.S.P.Q.2D (BNA) 1925 (CAFC 1995)。



## 2. 檢視新穎特徵之目的

在Whitman Saddle案例中，最高法院是將設計專利與先前技藝的比對包含於一般觀察者檢測之中，並未採用兩段式檢測，而也沒有建立一個獨立的新穎特徵檢測。在後續的Zidell、Applied Arts等案件中都是採用同樣的判斷原則，先比對設計專利與先前技藝之間的差異檢視新穎的設計特徵，再比對設計專利與被告設計，如果被告設計中有原告設計專利的新穎特徵，就會認定被告設計有侵害設計專利的事實。

CAFC分析Applied Arts案例<sup>25</sup>並說明：最高法院標示出設計專利與先前技藝之間的差異，認為「被告產品與設計專利之間的差異並未大於設計專利與先前技藝之間的差異」。據此，法院得出的結論是，如果設計專利是有效的，由於設計專利權利範圍被限縮得相當狹小，因而被告產品並未侵害設計專利。很明顯的，最高法院清楚說明：不能只依賴詳盡的侵害分析來決定設計之間是否構成近似，而且，在一個先前設計擁擠的技藝領域中，設計之間一點微小的差異就能讓一般觀察者產生不同的視覺印象，因此，不會有侵權的事實被發現。

## 3. 新穎特徵檢測違背整體觀察之原則

CAFC認為被告Swisa對Whitman Saddle案例的解讀有誤。CAFC說明：最高法院並未在該案件中建立一個獨立的新穎特徵檢測，目前設計專利侵害認定所用的新穎特徵檢測是在近二、三十年發展出來的，這種檢測與一般觀察者的整體觀察原則相違背，也不為Whitman Saddle案例或其他前導判例所支持，並無需使用新穎特徵檢測來防止Gorham檢測所擴張的設計專利權利範圍。

CAFC指明：新穎特徵檢測之目的是著重在那些使設計專利與先前技藝有所區別的新穎特徵，不過也可藉由其他的方式達成同樣的目的，例如以熟悉先前技藝觀察者的觀點進行一般觀察者檢測。在設計專利侵權訴訟中，用新穎特徵檢測去檢視「將舊有設計特徵的重新組合視為新穎特徵」是有爭議的，根據先前技藝進行的一般觀察者檢測有可避免前述爭議的優勢，也可達成檢視新穎特徵之目的。一般觀察

---

<sup>25</sup> 參照Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metal Craft Corp., 67 F.2d 428,730, 19 USPQ 266, 269 (6th Cir. 1933)。

者依據先前技藝去比對設計專利與被告設計之間的差異，檢視這些差異對整體設計視覺效果的影響，再決定這些差異是否會影響整體設計的實質相同。如果設計專利是由舊有設計特徵重新組合的外觀設計，對於熟悉先前技藝的一般觀察者而言，被告設計與設計專利近似的程度會導致一般觀察者被欺騙，就會被認定為侵權；如果一般觀察者不會被欺騙，則會被認定為不構成侵權。

## (二)廢棄新穎特徵檢測

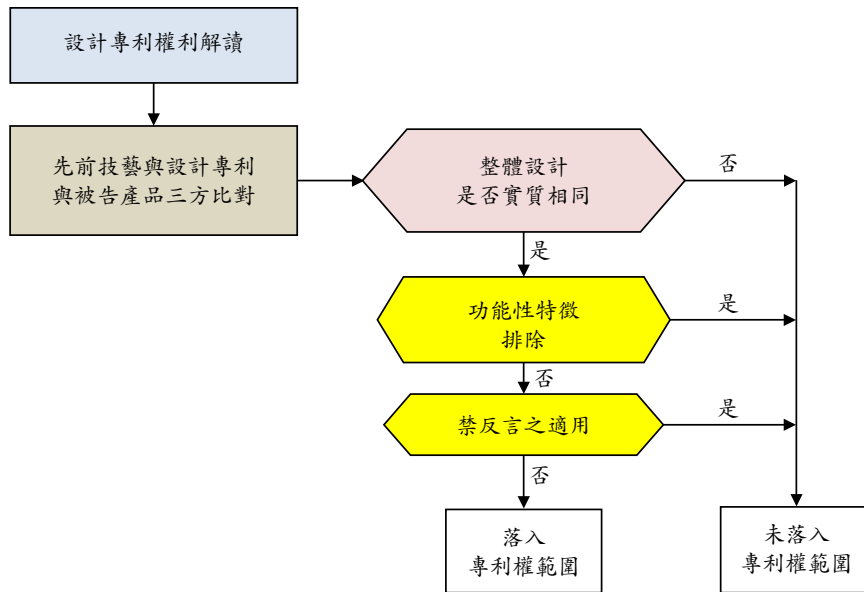
CAFC認為：新穎特徵檢測的功能是限縮實質相同過度擴張的權利範圍，依據先前技藝直接進行一般觀察者檢測也能達成此種目的。廢棄新穎特徵檢測並不表示設計專利與先前技藝設計之間的差異是不相關的。相反地，檢視專利設計之新穎特徵也是設計專利與被控侵權設計與先前技藝比對時的一項重要工作。不過，包括審視所有的新穎特徵與所有設計的比對工作，必須被視為一般觀察者檢測的一部分來進行，而不是一個獨立的新穎特徵檢測來進行。

2008年9月22日，全數13位法官無異議通過，CAFC在Litton案例所建立設計專利侵害認定兩段式檢測中的新穎特徵檢測不再被應用於設計專利的侵害認定分析（如表七所示），一般觀察者檢測才是認定設計專利侵害的唯一檢測。



表七 現行美國設計專利侵害認定流程

現行美國設計專利侵害認定流程



## 六、三方比對之一般觀察者檢測

2011年，在Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc.案件<sup>26</sup>中，地方法院認定，被告Nebelli板凳兩側的扶手及椅腳的框架設計（如圖12右側所示）與原告的D523, 263設計專利（如圖12中央所示，下稱「D263專利」）實質上相同。地方法院說明：系爭設計專利與被告設計沒有明顯的差異時，要解決一般觀察者是否會認為兩個設計是實質上相同的問題，要將設計專利與被告設計與先前技藝一起比較。因此，法院將長板凳的先前技藝（如圖12左側所示，下稱「Chipman長板凳」）與D263專利及被告產品一起比對。

<sup>26</sup> 參照Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc., 2011 WL 4596043 (D.Md.)。

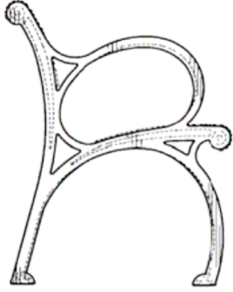
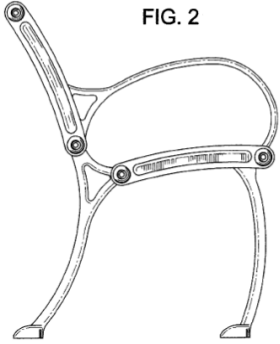

Chipman的 D419,341設計專利	原告之VSI D523,263設計專利	被告產品 Nebelli Bench
		

圖12 原告的設計專利與被告Nebelli長板凳與先前技藝之比對

地方法院說明：Chipman長板凳前面和後面椅的腿柱的造形線條與構成不同於D263專利及被告Nebelli長板凳。Chipman長板凳後腿柱後側線條較直向上延伸至椅背框架部分，前腿柱的線條比較弧彎，前後腿柱形成一個向前傾斜的拱形框架，腿柱上方有一個較為圓潤且高起的扶手框。而系爭專利具有略向前傾斜弧彎的前後腿柱，它有一個比較精簡更微傾斜略為扁平的扶手框呈現出較慵懶休閒的效果。Chipman長板凳椅面前端略向前凸出且已超越扶手框，和系爭專利的椅面前端的邊界線並未超出扶手框。因此，Chipman長板凳與D263專利的整體設計所產生的視覺印象明顯不同。不過，被告的Nebelli長板凳與D263專利的差異卻是細微而無關緊要的。因為，對於一個熟悉該項技藝的一般觀察者而言，將D263專利與Nebelli長板凳設計並列在一起比對，以一般的注意程度是無法輕易分辨他們的。因此，法院認定，被告的Nebelli長板凳已侵害D263專利。

## 七、功能性特徵之排除

在Applied Arts案例<sup>27</sup>中，上訴法院說明：如果一個獲准專利的設計是相當的簡單且沒有裝飾性，其表面的相關配置是基於各個構成元件的固定組合而成，且該組合方式是基於實用性的考量。如果這種基於功能性考量的必要配置的設計，也能獲准設計專利，那麼這種做法將破壞國會在專利法中設置設計專利推廣裝飾性藝術的目的。因此，設計專利中非功能性的新穎特徵，才是判定設計專利侵害的相關重要因素<sup>28</sup>。在Read案例<sup>29</sup>中，CAFC再次說明：功能性特徵非設計專利侵害認定考量的因素，只有非功能性的設計特徵與設計專利侵害的認定有關，也就是說，設計專利侵害的認定，是基於被告產品與設計專利間裝飾性特徵的相同或近似，而不是由於功能性特徵的相同或近似。

2010年，在Richardson案件<sup>30</sup>中，CAFC肯定了地方法院對於該設計專利保護範圍的解讀並說明：當設計包含功能性與非功能性特徵時，在解釋設計請求保護的範圍，要確定該專利所揭示的非功能性特徵。且從有關設計專利保護範圍的諸多先前案例中可得知，審判法院的指導原則對於事實的發現是非常有用的，其中之一就是區分功能性特徵與裝飾性特徵。

CAFC說明：地方法院適當分析出原告Richardson D507, 167的多功能羊角榔頭（step claw）設計專利（如圖13左側所示，下稱「167專利」）167專利的功能性特徵，且確認羊角榔頭是具有多個功能組件的多功能工具，只有非功能性的裝飾性設計特徵才能獲得設計專利的保護。羊角榔頭包括：把手、錘頭、鉗口及鐵撬等幾個要素，這些是基於功能性用途的考量，因此，要將其從請求保護的範圍中適當的分離出來。地區法院是以圖面去解說專利保護範圍中的功能性特徵與裝飾性特徵。

<sup>27</sup> *Applied Arts*, 67 F.2d 428,730, 19 USPQ 266, at 269.

<sup>28</sup> 參照In re Carbo, 287 F.2d at 193, 129 USPQ at 73。

<sup>29</sup> 參照Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 23 USPQ2d 1426 (Fed. Cir. 1992)。

<sup>30</sup> 參照Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010)。



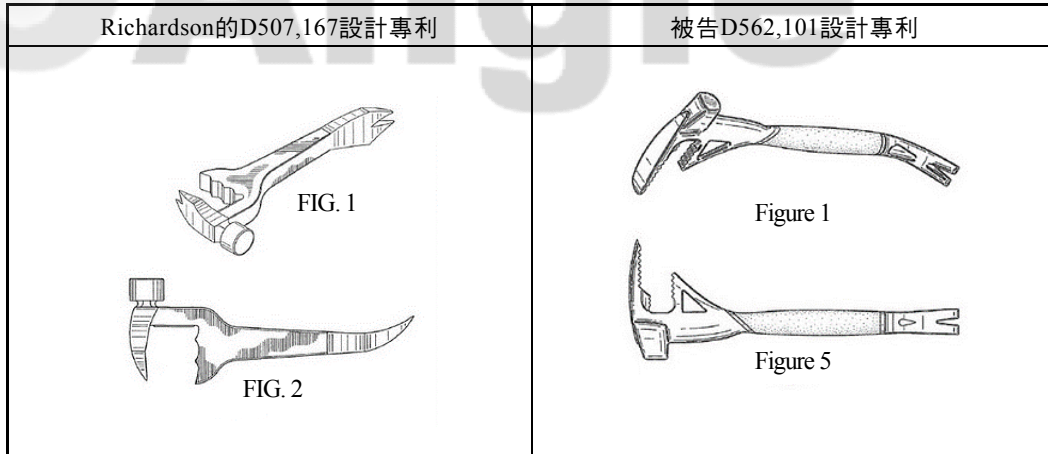


圖13 原告的D507,167設計專利與被告Fubar工具的設計專利之比對

CAFC認為：設計專利的侵害認定應以整體設計的比對方式為之，不能僅就其中的裝飾性特徵予以比對。地區法院發現Fubar工具（如圖13右側所示）與167專利之間的裝飾性（非功能性）特徵明顯不同，Fubar工具所顯現的整體視覺印象有別於167專利，不會造成市場混亂，因此，並不構成設計專利侵害。

## 八、直接比對的方式

2012年8月21日，美國北加州聖荷西聯邦地方法院法官Lucy Koh針對Apple控告Samsung 侵害案件（11-CV-01846-LHK）做出最終陪審團指南（Final Jury Instructions）共109頁<sup>31</sup>，分為證據終止、民事訴訟通則、發明專利、設計專利、商業外觀、誘導及惡意侵害、違約、反壟斷（或稱反托拉斯）等八個部分，共計有84條規則，詳細解釋與專利侵害相關法律以及陪審員應該考慮的要點。指南第44至47條是有關設計專利之侵害認定。

陪審團指南第46條規則說明：為了確定設計專利的直接侵害，陪審團必須比對被告的設計與設計專利的整體外觀。如果發現有優勢證據可證明被告設計的整體外觀與原告主張的設計專利整體外觀實質上是相同的，就是發現被告的設計侵害所主

<sup>31</sup> 參照2012年8月21日，美國北加州聖荷西聯邦地方法院法官Lucy Koh針對Apple控告Samsung 侵害案件（11-CV-01846-LHK）中的1893號的“Final Jury Instruction”文件。

張的設計專利。兩個設計的實質相同，就是在一般觀察者的觀點，施予通常購買時所施予的注意力，兩個設計之間的相似之處欺騙觀察者，誘導他購買一個他以為是另一個有專利保護的設計。不過，無需去發現是否有購買者真的已為被告產品的外觀所欺騙或混淆，應考量被告設計與設計專利之間可察覺的相似或差異之處，如果是細微的差異就不足以阻止侵權的認定。

陪審團指南第47條規則說明：設計專利直接侵害的比對（Comparisons），在決定是否侵權的議題時，陪審團必須直接比較Samsung被告產品外觀與Apple的設計專利。或許陪審團們曾聽聞關於Apple某些產品與模型的證據，如果確定Apple的任何產品或模型與其所主張的設計專利實質相同，且與該設計專利間之間沒有顯著的區別，陪審團可直接比較Samsung被告的產品與Apple的產品或模型。如果確定Apple的產品或模型並非所主張設計專利的商業實施例，陪審團就不能將該產品或模型與被告的產品一起比對。

## 九、小 結

CAFC全院聯席對重新審理Egyptian Goddess案件，確認最高法院在Whitman Saddle案例中所採用的三方比對的「一般觀察者」是設計專利侵害認定的唯一檢測，CAFC廢棄獨立之新穎特徵檢測，並不表示專利設計與先前技藝設計之間的差異是不相關或不重要的，而是將新穎特徵的檢視併入一般觀察者檢測之中。在設計專利侵害認定中，先比對設計專利與先前技藝之間的差異，確認不同於先前技藝之新穎特徵，再直接比對設計專利、先前技藝與被告設計，判斷是否構成侵權。如果一般觀察者認為設計專利與被告設計近似的程度不如被告設計與先前技藝近似程度，亦即，被告設計比較像先前技藝，而不像設計專利，就會認定被告設計沒有侵害設計專利；如果被告設計比較近似於設計專利，且發現被告設計有經確認之新穎特徵時，則可能會認定被告設計侵害設計專利。

## 伍、歐盟設計侵權侵害認定檢測流程與相關考量因素

歐盟設計法〔Council Regulation (EC) No 6/2002〕第10條第1項規定歐盟設計的保護範圍：歐盟設計保護範圍包含任何不會使具適度認知的使用者產生不同的整體印象的設計（overall impression），亦即，不同種類的產品也包含在內。第2項：在評估保護範圍時，設計師發展設計的自由度（the degree of freedom of the designer in developing the design）應納入考量。無論是設計的保護要件之判斷或是設計權保護範圍的評估都是以整體設計之視覺印象為依據，判斷主體都是適度認知的使用者。「不同整體印象檢測（different overall impression test）」就是適度認知的使用者以較高的注意程度直接觀察與比對兩個設計。

2007年，在The Proctor & Gamble案例<sup>32</sup>中，英國最高法院上訴法庭確定歐盟設計侵害判斷的「適度認知的使用者」的資格條件，並說明：對於一個適度認知的使用者而言，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具有的共通印象，那麼兩個設計之間的差異部分則會使得它們產生不同的整體印象，因此，被告Air-Wick產品的整體印象不同於原告Febreze設計的整體印象。2012年，在Samsung Electronics v. Apple案件<sup>33</sup>中，英國高等法院確認歐盟設計侵害認定的比對流程（如表八所示）與相關因素：一、定義產品，二、確認適度認知的使用者，三、確認設計領域，四、確認設計自由度與設計限制，五、整體印象之比對分析。以下舉例詳細說明前述五項相關因素。

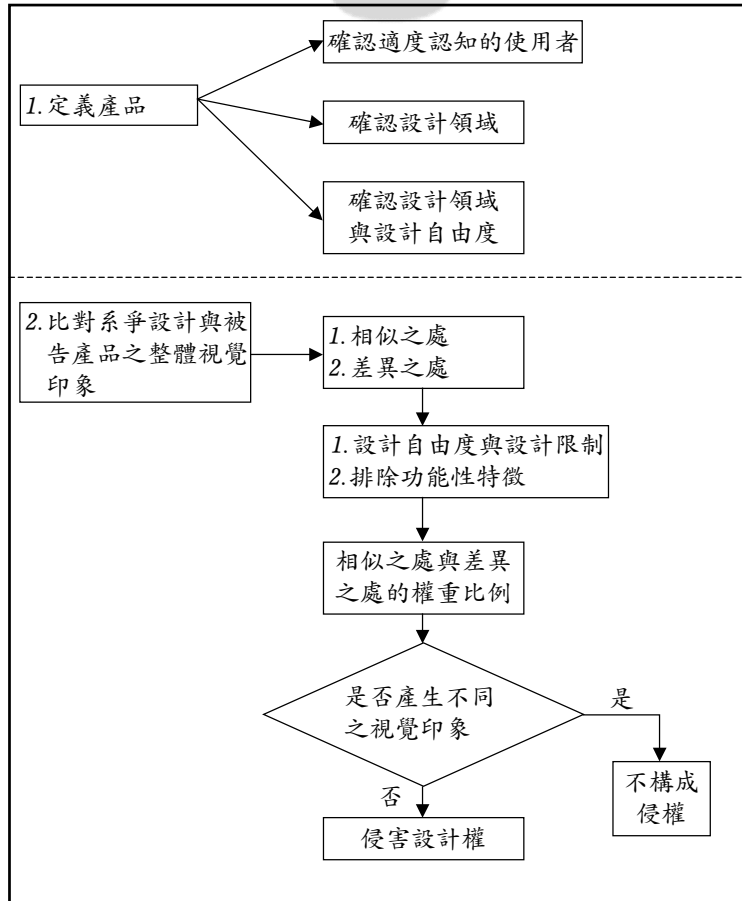
---

<sup>32</sup> *Reckitt Benckiser (UK) Ltd* EWCA Civ 936 Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, (2007).

<sup>33</sup> *Apple Inc* EWHC 1882 (Pat) (2012).



表八 歐盟設計侵害認定流程與相關考慮因素



### 一、定義產品 (Identify the Product)

歐盟設計法第36(6)條的立法說明：申請註冊的設計應考慮到設計相關的指定產品，同時，設計本身必須清楚產品的性質以及其預期的目的或達到的功能，考慮到設計本身可能使用或可能被應用的產品。雖然，「指定產品」只是方便於行政作業之處理，事實上，必須考慮到設計本身，設計本身的事實問題往往會使得產品的性質比註冊時指定類別更為狹窄。如果指定一個較寬廣的產品類別，適度認知使用者的條件以及設計者在開發設計的自由度也會比較寬廣。

在Gimex v. Chill bag案件<sup>34</sup>中，英國法院說明：法律允許「指定產品」只是用來作為一個行政作業的方便之處，事實上，必須考慮設計本身的問題。考慮設計本身的事實問題往往會導致系爭產品比註冊時指定類別更狹窄。因為使用產品而產生適度的認知，也藉由使用經驗得知產品的相關類別，使用者的設計認知也是來自使用該類型的產品。因此，要確定使用者之前，要先確定設計所實施或應用之產品及其屬性。

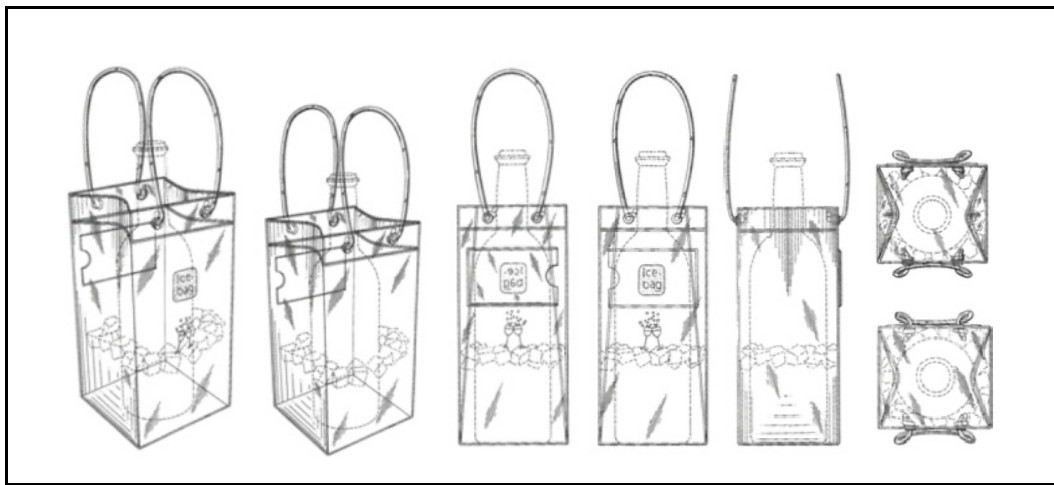


圖14 原告Gimex的No.000616057-0001的Ice Bag設計

法院說明：原告Gimex的註冊設計「Ice Bag」（如圖14所示）是「冰袋」產品，是以袋子形式呈現的冰桶，將水和一些冰塊放在冰袋中，其次再放入要冰鎮的一瓶葡萄酒或香檳。直立式冰桶袋在袋內放入水、冰和瓶子，袋子有提把可將整袋東西提起攜帶。Ice Bag推出後市場反應的證據與註冊設計是什麼性質的產品並無關聯，可經由觀察註冊設計達成產品定義問題。在圖式中商品的一個表面可看到名片大小的插槽，顯示該產品或可用來作為禮品袋。Ice Bag產品的某一面有一個可容納名片或禮品卡的插槽，但這不會破壞產品的性質。袋子明確包含一個葡萄酒瓶、冰和水，Ice Bag是一個冰桶袋。法院認為：不應僅將產品定義為冰桶袋，正確的定義

<sup>34</sup> 參照Gimex International Groupe Import Export v The Chill Bag Company Ltd.; Kiki's Import & Export Ltd.; Turner; Brand; Brand EWPC 31 (2012)。

應更廣一些。註冊設計的產品定義應包括冰桶，酒櫃，葡萄酒冷卻套等產品。然而，產品的分類中無法以單一的總體字眼來涵蓋這些產品，因此將其定義為「冷卻瓶子的裝置（bottle chillers）」。

## 二、定義「適度認知的使用者」

歐盟設計法立法理由(14)：評估設計是否具有特異性，應該以一個適度認知的使用者觀察該設計後所產生的整體印象為依據，該整體印象是否明顯不同於現有設計領域中的其他設計所產生的整體印象，還要考量到設計所應用或實施產品之性質，尤其是該類產品所屬的產業，能讓設計師有某種程度的創作自由度。上訴法院認為，歐盟設計法並未對於「適度認知的使用者」詳加說明，於是，上訴法院從歐盟設計法的立法理由以及歐洲各法院的相關判決探究「適度認知的使用者」的資格條件。

在Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel案例<sup>35</sup>中，歐洲審判法院（European Court of Justice, ECJ）的法官說明：就智慧財產保護的政策而言，商標保護主要是防止消費者會混淆或被欺騙，在商標的比對與判斷，不完整的圖像記憶（imperfect recollection）可能扮演著關鍵性的角色。爲了要達成商標整體的評價與判斷的目的，理論上，相關產品的一般消費者（average consumer）必須是有適度的認知（well-informed）、有合理的觀察能力和慎重的（circumspect）態度。不過，因爲有爭議的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判斷，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爲一個整體予以觀察，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，而是將留存在他腦海中的不完整圖像加以比對。

---

<sup>35</sup> 參照Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel, Case C-342/97 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 observant and circumspect [see, to that effect, Case C-210/96 Gut Springenheide and Tusky (1998) ECR I -4657, paragraph 31] (1999)。



在Woodhouse v. Architectural Lighting案例<sup>36</sup>，法官Fysh說明：「適度認知的使用者」是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，一般的使用者（regular user），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，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「適度認知的使用者」而設計的，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）。我不認為「適度認知的使用者」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；不過，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）。

在Procter & Gamble案件<sup>37</sup>中，上訴法院認為：Fysh法官在Woodhouse v. Architectural Lighting案例的見解是正確的，「適度認知的使用者」不是產品的製造者，也不是街上的路人甲，而是一般的使用者；他可能是個消費者或購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士，不是設計師，不是設計專家（designer expert），也不是商標法的「一般消費者」。不過，他必須對該類產品的趨勢與功能、一些基本的技術因素有實務上的認知。而所謂的「適度認知」是指，對於註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於商標法中的一般消費者，也要有「產品的市場」與「產品近年的設計趨勢」的概念。

在Gimex v. Chill bag案件<sup>38</sup>中，英國法院說明：本案例中適度認知的使用者是使用過瓶子冷卻裝置，例如冰桶、酒冷卻器或酒冷卻套等產品，因使用這些產品而對設計有所認知，Gimex提供一些相關產品的樣品。原告代表Cuddigan說明：此類產品有認知的使用者是一般社會大眾中的成年人，他們有喝冷飲的習慣，特別是香檳和葡萄酒的成年成員；由於他（或她）的興趣，在使用產品時，會表現出相對高度的注意力。

---

<sup>36</sup> 參照Woodhouse v Architectural Lighting RPC 1 (2006)。

<sup>37</sup> Reckitt Benckiser (UK) Ltd EWCA Civ 936 Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, (2007).

<sup>38</sup> 參照Gimex International Groupe Import Export v The Chill Bag Company Ltd.; Kiki's Import & Export Ltd.; Turner; Brand; Brand EWPC 31 (2012)。

在Samsung v. Apple案件<sup>39</sup>中，英國高等法院補充說明「適度認知的使用者」的資格條件：(一)他（或她）是註冊設計想要應用或實施的產品的使用者，不是設計師，不是技術專家，也不是製造商或銷售商，(二)也不同于商標法中的普通消費者，而是一個細心的觀察者，(三)他對於註冊設計領域的一般知識、正常該有的設計特徵以及在相關領域既有的設計，(四)對於相關產品會有興趣，在使用產品時會顯現出較高的注意程度，(五)除非有特殊情況或產品本身的特殊性質，通常他會對註冊設計與被告產品進行直接比對，(六)不可將設計分解為各個細部特徵比對，而是要觀察整體設計，(七)不要過於仔細觀察兩者之間極細微的差異。

### 三、確認設計領域（Design Corpus）

歐盟設計法第10條規定說明：評估註冊設計的保護範圍時，應該以一個適度認知的使用者觀察該註冊設計與被告產品所產生的整體印象為依據，兩者的整體印象是否不同，還要考量到註冊設計所應用或實施之產品的性質，尤其是該類產品所屬的產業，能讓設計師有某種程度的創作自由度。

在Samsung v. Apple案件<sup>40</sup>中，從先前技藝分析中可得知，平板電腦相關設計領域的先前設計已形成一個家族系列，這些設計的前面板與螢幕看起來是明顯的近似，不過，這些設計彼此之間並不相同。熟悉該設計領域且仔細觀察的使用者會反映出，Apple的註冊設計就是該類產品的基本態樣而已。換言之，對於是度認知的使用者而言，Apple的註冊設計、Galaxy平板電腦與家族中其他產品的正面看起來都很相像，不過這些近似的正面已成為該類產品共通的外觀元素（特徵），然而家族產品在產品背面和側面設計上的差異，使得這些產品看起來明顯不同。這意味著，在整體印象的評估中，同一家族產品之間共通的设计特徵（例如平板電腦正面）的權重已大幅降低，使用者的注意力會轉移到產品其他可作設計的部分（例如：平板電腦的背面和側面），其他部分差異性的權重也相對增加了。

---

<sup>39</sup> *Apple Inc* EWHC 1882 (Pat)(2012).

<sup>40</sup> *Id.*

#### 四、確認設計自由度與設計限制

歐盟設計法第6條規定在評估註冊設計的有效性，以及第10條規定評估註冊設計的保護範圍時，都必須考量設計師發展設計的自由度。不過第6條規定所指的是註冊設計的設計師，而第10條規定所指的是涉嫌侵權產品的設計師。如果註冊設計與涉嫌侵權產品是相同的產品，那麼兩者所考量的設計自由度應該是相同的。法院認為：設計自由度的檢測必須是客觀的且能適用於所有的設計師。設計師發展設計的自由度可能受到下列因素所限制：(一)產品的性質、技術功能與元件，(二)該類產品共通的特徵或組合的需求，(三)健康或安全要件的考量，(四)該設計所使用的活動區域的一些組織規範。以上這些都是外在的限制條件。

在Procter & Gamble案件<sup>41</sup>中，上訴法院說明：審理被告產品是否侵害P&G的Febreze設計，首先要確定產品的性質，註冊設計所指定的產品是噴霧劑，而被告產品也是噴霧劑，兩者的產品相同，所考量的設計自由度是相同的。設計師發展設計的自由度可能會被產品的性質所限制，在一定程度上，噴霧劑容器的形狀會被產品本身的功能因素所限制，適度認知的使用者也必須知道這些限制。通常，噴霧劑產品都有「手槍式扳機」，這一類產品的設計自由度的限制是：產品必須可以握住，使得食指可扣動扳機，扳機的形狀必須與手指配合，並有足夠的空間可將扳機向後扣拉。這些是噴霧劑容器設計的限制條件，在評估整體印象時，必須考量上述的限制條件。

在Gimex v. Chill bag案件<sup>42</sup>中，英國法院說明：冰桶袋有明確的設計限制，它必須是一個瓶子冷卻裝置，袋子必須能夠容納一個瓶子、冰和水。袋子的提把（提柄）本身必須有足夠的強度，在使用時可將整個袋子提起，因為水和冰使得整個袋子比只有一個瓶子的重量更加重。還有，產品要能防水，材料必須具有足夠的厚度來實現這些功能，而且接縫（如果有的話）必須夠堅固。很明顯的，冰袋的高度並非由功能因素所決定。雖有最低高度的限制，如果袋子的高度過低則無法正常運

---

<sup>41</sup> *Reckitt Benckiser (UK) Ltd EWCA Civ 936 Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, (2007).*

<sup>42</sup> 參照Gimex International Groupe Import Export v The Chill Bag Company Ltd.; Kiki's Import & Export Ltd.; Turner; Brand; Brand EWPC 31 (2012)。

作，但是，什麼樣的高度最適當則是基於審美上的選擇。袋內的瓶子是否可見與袋子的高度無關，因為袋子的材料是透明的，相對較低的高度，酒瓶的頂部就會突出，為了給產品一個特定的外觀，將瓶子置放在袋內會使整個產品看起來較美觀。與其他冰桶產品比較，冰桶袋的製作材料要比較柔性，又不能太有彈性，因為它必需堅固才能執行它的功能。該產品可重複使用，意味著該產品必須由足夠的強度才能做到這一點，它的目的不是僅冷卻一瓶酒，就報廢了。這設計必須可折疊的，這設計看起來好像是用有彈性的材料所製作的，毫無疑問，在一定程度上是可以折疊也是設計的限制，但材料的彈性並不是因為產品要折疊或扁平化而決定，而是設計者基於審美因素所選擇的。

英國法院認為：在Gimex推出Ice Bag後，其他競爭對手的冰桶袋產品可作為設計自由度較高的另一指標。例如圖15所示的各種形狀和大小的瓶子冷卻裝置，有不同於Ice Bag的提把設計、或袋體表面設計，可得知冰桶袋有著適度寬廣的設計自由度。評估整體設計的自由度，真正的限制就是這些產品都必須能夠冷卻一瓶酒，然而，這些瓶子冷卻裝置產品的美學性質是顯著的，這些主導著產品設計。袋子的高度與提把是設計自由度中特別重要的限制，這些限制允許一個相當寬廣的設計自由度，而且，證據已顯示出設計師可執行設計的自由度。

Bottle Bubble Ice [Bundle C/21]	Bottle Bubble freeze [Bundle C/33 p11]	Inflatable 2 bottle cooler [Bundle C/33 p19]	Sac refrigerant chiller [Bundle C/33 p20]
			

圖15 其他競爭廠商的bottle chiller產品

## 五、整體印象之比對分析

工業設計保護的範圍是產品的外觀設計，設計專利的經濟價值是外觀設計所創造的視覺效果，在設計專利的侵權訴訟中，設計侵害的認定是經由眼睛觀察比對的工作（visual work）。歐盟設計的侵害認定檢測的關鍵點是，適度認知使用者仔細觀察且直接比對後，判斷被告產品是否產生不同的整體印象，如果整體印象是不同的，被告產品就能避免侵權。

至於「不同整體印象」的「不同（different）」究竟要達到什麼樣的程度，被告設計才能避免構成侵權？立法理由(14)所使用的「明顯不同」的字眼雖納入設計法第6.1條規定，但該理由已清楚解釋註冊設計的「整體印象」必需「明顯不同」於現有設計領域中的其他設計，才能具有「獨特性」。易言之，在評估註冊設計是否具有獨特性的整體印象必需是「明顯不同」的程度。不過，這「明顯不同」的程度是否也適用於侵害認定檢測呢？是否只有被告設計的整體印象「明顯不同」於註冊設計才能避免構成侵權？在Procter & Gamble案件中，上訴法院說明：設計法第10(1)條只規定「不同的整體印象（different overall impression）」，因此，被告設計只要是「不同」的整體印象且讓使用者能夠區分，就不會構成侵權，不必達到「明顯不同」的程度。

整體印象的檢測就是，適度認知使用者有類似產品的使用經驗者，有合理的辨識能力，以合理的注意程度仔細觀察且直接比對產品，能決定被告產品所產生的整體印象是否不同於註冊設計。所謂的「合理的仔細程度」，不但要足以辨識兩個設計之間重要的特徵，還要能說明所產生的整體印象。因此，法院必須以適度認知使用者的觀點去比較註冊設計與被告產品。雖然視覺上的印象很難用文字或言語來描述，但可運用圖形或圖片等的輔助加以說明。以下舉例分別說明實質相同與不同之整體視覺印象判斷。



### (一)實質相同的整體印象

在Gimex v. Chill bag案件<sup>43</sup>中，英國法院說明：Ice Bag設計是由透明、相對彈性材料所製成（如圖13右側所示），Ice Bag有一個方形底座、其高度夠低，使得正常的葡萄酒瓶置於袋內，該酒瓶的頂部會露出來，袋子的寬度應足以容納水、冰及葡萄酒瓶。當袋子裡面放入一瓶酒時，高度和寬度的因素會使得產品顯現出如同冰桶般的外觀。瓶子驕傲般的坐在袋子中央，瓶子的頂部外露於袋子的頂部之上。袋子的材料是透明的，看起來有彈性，Ice Bag設計還具有一對透明的管狀提把，在帶子頂部通過透明的墊圈連接到一個上下有接縫的區域。因此，對於適度認知的使用者而言，袋子的高度與提把之設計才是整體印象的重要因素，而名片插槽並不是一項重要因素。

英國法院說明：被告的Chill Bag產品顯然是冰桶袋（如圖16左側所示），有一個正方形堅固的底座，相對僵硬的透明袋具有塑膠管狀提把（透明小孔）。Chill Bag與Ice Bag設計幾乎是相同的，基本上，袋子的高度是相同的，連提把也是幾乎相同。兩個冰桶袋之間唯一明顯的差異是，Chill Bag沒有名片插槽，而Ice Bag底座上沒有墊片插槽。適度認知的使用者能清楚知道Chill Bag是一個冰桶袋，就是在袋子裡面放入冰和水以及一個瓶子，使用者雖會注意到缺少名片插槽，但不會影響該設計所產生的整體印象。即使適度認知的使用者仔細觀察，也注意到這些差異，不過，那些差異是隱約可見且不顯著的，不會導致不同的整體印象。適度認知的使用者整體觀察比對，Chill Bag不會讓使用者產生不同於Ice Bag的整體印象，因此，被告Chill Bag產品已侵害Ice Bag的的設計權。

---

<sup>43</sup> 參照Gimex International Groupe Import Export v The Chill Bag Company Ltd.; Kiki's Import & Export Ltd.; Turner; Brand; Brand EWPC 31 (2012)。



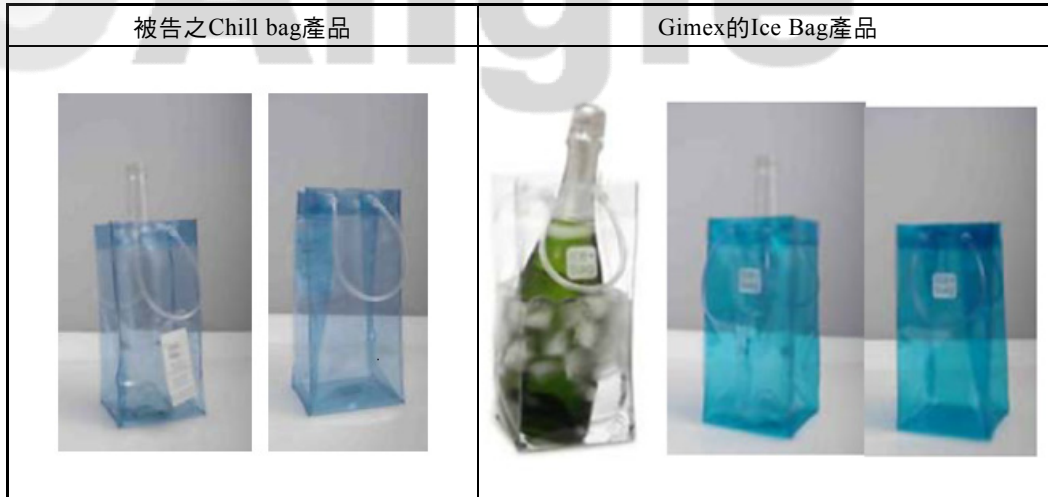


圖16 Gimex的Ice Bag產品與被告的Chill Bag產品

## (二)不同的整體印象

### 1. Procter & Gamble 案件

奧地利的法院比對Air-Wick產品與Febreze設計（如圖17所示）所產生的整體印象如下：雖然Air-Wick與Febreze設計之間有一些相同的特徵，由於不同設計手法而導致兩個設計之間有明顯的差異。Febreze罐體的直徑略大，頭部略小，整體設計看起來比較簡潔。Febreze的頭部較淺薄但頂部面積較寬大，使得其噴頭比較能配合手部握持的姿勢，這一點與Air-Wick不同；Air-Wick噴霧劑的頭部比較狹窄，感覺上好像快從使用者的手中滑落。還有，Febreze的金屬罐體往上逐漸縮小變細，使得Febreze罐體的弧凹腰身起始位置低於Air-Wick。Febreze的塑膠噴頭罩蓋部分一側向下延伸形成一圓弧裙襬狀之下緣，對應於Air-Wick產品噴頭塑膠部分的下緣部分，Febreze的塑膠罩蓋下緣明顯低於Air-Wick的塑膠罩蓋下緣。兩者的噴頭形狀也不同，如果以動物界的形狀作比喻，Febreze噴霧劑的噴頭形狀會讓人想起蛇的頭部，

而Air-Wick的噴頭形狀則像是蜥蜴的頭部形狀。上訴法庭法官Jacob同意奧地利的比對意見<sup>44</sup>。



圖17 P&G的Febreze設計與Reckitt的Air Wick產品比對

上訴法庭認為：對於一個適度認知的使用者而言，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具有的共通印象。反而是兩個產品設計之間的差異部分會使得它們產生不同的整體印象。因此，撤銷Air Wick侵害P&G的Febreze設計的決定。因此，被告Air-Wick的噴霧劑產品會使適度認知的使用者產生出不同於Febreze設計的整體印象。

## 2. Samsung v. Apple 案件<sup>45</sup>

英國高等法院法官Birss說明了兩個設計之間最重要的相似之處：(1)從正面看，Samsung的Galaxy平板電腦與Apple的註冊設計雖不相同，但看起來非常近似。因為Galaxy平板電腦有著非常相同的螢幕，在玻璃下方有一個非常薄邊緣的邊框與平板螢幕。(2)不論是Galaxy平板電腦與Apple的註冊設計在前面板都沒有明顯的指示燈

<sup>44</sup> 參照The decision of the Higher Provisional Court in Vienna, 6th December 2006, the court holding that P&G's design is not infringed by the Air -Wick product, overruled a lower court decision granting an interim injunction。

<sup>45</sup> *Apple Inc* EWHC 1882 (Pat)(2012).

或開關按鈕。不過，Galaxy平板電腦的邊緣有些微小的按鈕，但這些不會對整體印象造成影響。Galaxy平板電腦整體造形雖然簡潔，但不像Apple註冊設計的低調、極致簡單。(3)平板電腦兩側邊的薄度創設了相同的印象，這使得Apple的註冊設計與Galaxy平板電腦的好像漂浮在桌面上。

法官Birss也說明兩個設計之間的兩個顯著差異：(1)Galaxy平板電腦的厚度比較薄，(2)兩個設計背板的設計是不相同的。適度認知的使用者能很清楚看到或感知Apple註冊設計的側面是明顯扁平的，而Galaxy平板電腦的側面則不是扁平的，兩個設計側邊的細部修飾是不相同的。假設依據Apple的註冊設計相同的比例作成產品，那產品的厚度大約是Galaxy平板電腦厚度的兩倍。如果將這兩個平板電腦一起放置在桌面上，Apple的平板電腦的厚度將是很明顯的厚於Galaxy平板電腦（如圖18所示）。適度認知的使用者並不會認為Galaxy平板電腦是Apple註冊設計的薄型版，而是另一不同且更薄的產品設計。

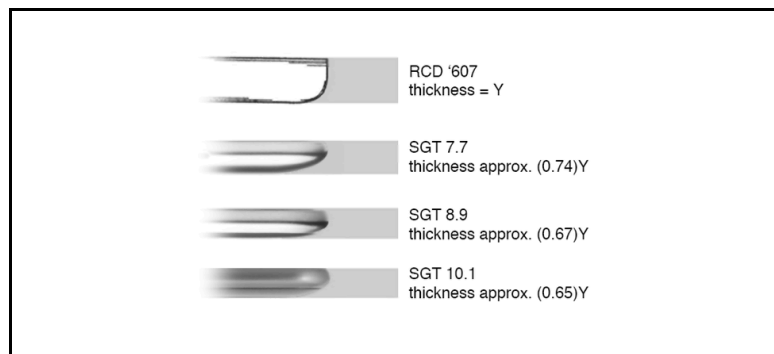


圖18 Apple註冊設計與Samsung的Galaxy平板電腦的側面比較

法官Birss說明：就設計自由度而言，Apple註冊設計之背板（大致上是平坦的）的限制條件較少，在該設計領域中會有各種不同變化的背板設計。Galaxy平板電腦的背板表面的周邊都以弧面修飾，這一點不同於Apple註冊設計，但並不明顯。適度認知的使用者知道Galaxy平板電腦背板表面的細部修飾，可以看到Tab 7.7的背板表面有相當顯眼的細部修飾，我會考量這些明顯的修飾。具適度認知的使用者可經由產品背板表面可視的細部修飾，查覺Galaxy產品已執行可達成的設計自由度，背板表面的細部設計會讓適度認知的使用者覺得是不尋常的。



圖19 Apple的註冊設計與Samsung的Galaxy tablet平板電腦之比對

雖然，Apple主張平板電腦的正面及整體形狀是重要的，因為適度認知的使用者使用電腦時，將平板電腦放置在手中，大部分的時間是在觀看電腦的正面。不過，法官Birss說明：雖然兩個設計的正面在視覺上是明顯的相似，但本案的關鍵是，這些正面近似的強度或意義為何，正如前面的分析，這類產品正面特徵的意義已減少至某一程度，本案已顯示適當考慮該設計領域中適度認知的使用者的知識和經驗的重要性。適度認知的使用者對於Galaxy平板電腦的整體印象，從正面看，它們屬於平板電腦家族成員之一，其中包括Apple的註冊設計，但Galaxy平板電腦非常薄，幾乎就是單薄的。Apple的註冊設計是低調、極致簡約的，不過，幾乎家族中其他成員的產品背板都有特別的細部修飾，Galaxy平板電腦也不例外，所以它們沒有那麼低調、簡約、也不夠酷（not as cool），所產生的整體印象也不同。因此，Samsung的Galaxy平板電腦沒有侵害Apple的註冊設計。

## 陸、結語與建言

我國法院所參考的「專利侵害鑑定要點（草案）」是民國93（2004）年10月5日由經濟部智慧財產局函送司法機關，其中設計（原新式樣）專利侵害鑑定流程是參考日本與美國設計專利權訴訟案例及侵害認定流程所制定的。然而，2004年到2013年間在設計專利領域中有很多重要的事件發生，這些事件改變了美國、歐盟與中國大陸的設計專利侵害認定的判斷基準與相關考慮因素。

2004年，歐盟註冊設計制度剛開始運作，2007年，英國最高法院上訴法院訂定設計侵害認定的「整體視覺印象檢測」與「適度認知的使用者」。2008年，美國CAFC全院聯席合議廢止設計專利侵害認定中的新穎特徵檢測，確認一般觀察者檢測是設計專利侵害唯一的檢測，2011年4月，Apple與Samsung的智慧財產權戰爭開始，2013年美國聯邦法院裁定Samsung要負擔9.2億美元的損害賠償。2009年，中國大陸開放近似外觀設計的保護，允許同一產品兩項以上（不得超過10項）的相似外觀設計可以合案方式提出申請，還有確定外觀設計專利權的保護範圍，提高外觀設計的授權標準，設立外觀設計專利權的評價報告制度。2012年1月1日，我國開始施行新的設計專利制度，開放部分設計、電腦圖像設計的保護，廢止聯合新式樣制度，增加成組物品設計與衍生設計之申請制度。

綜觀前述之分析，我國現行的設計專利侵害鑑定要點與流程，讓法院在實務運作上，經常會出現新穎特徵檢測與整體視覺印象判斷之間邏輯矛盾的問題，一方面，新穎特徵之認定與部分設計制度也會產生矛盾與衝突，另一方面，也與國際間對於設計專利侵害認定的趨勢不一致。因此，希望司法院及相關單位能正視這些問題，他山之石可以攻錯，參考美國與歐盟的設計專利侵權訴訟與侵害鑑定實務，重新制定新的設計專利侵害鑑定要點與流程。二十多年來，作者致力於工業設計的保護制度與設計專利侵權訴訟實務研究的心得，對於設計專利侵害鑑定流程與分析方法提出下列幾點建言：



## 一、廢棄新穎特徵檢測，回歸整體視覺印象之判斷原則

### (一)新穎特徵之認定與部分設計制度衝突

在專利侵權訴訟中專利侵害認定的流程，須由專利權範圍的解讀開始作業。設計專利權範圍是「如圖所示的設計」，在法律上，設計的專利權被其所揭示之圖式所限制，請求設計的權利範圍是以圖式所揭示的整體設計來界定<sup>46</sup>，任何揭示於圖式中的實線部分都是請求設計的重要元素（essential element）。換言之，對於設計專利而言，圖式中所揭示的每一個設計部位（design aspect）都是重要的，如果有任何部位不屬於請求設計之標的內容，在申請時，應予以刪除或以虛線（斷線）來呈現之，如有重要的新穎特徵則可用部分設計的形式單獨提出申請。

我國已開放部分設計的保護，周延設計保護，且審查基準明白規定在設計專利申請案中，申請人可將想要主張設計之部分以實線（solid lines）繪製在圖式中，將不想主張設計之部分以虛線（dotted or broken lines）或半透明填色方式呈現，並在設計說明中載明圖式中虛線的部分為本案不主張設計之部分，或是虛線部分僅表現該設計所實施或所應用之工業產品或環境。因此，在開放部分設計的設計專利制度中，新穎特徵的認定應該沒有繼續存在之必要。

### (二)新穎特徵檢測違背整體觀察之原則

設計專利的權利範圍係指表現在圖式上整體設計，是圖式上所揭示的可區別或獨特的整體外觀設計（overall appearance），而新穎特徵則是設計專利與相關先前技藝間不同之處，兩者的性質相差甚遠。多年來，在設計專利實務上，掌握設計的可專利性（專利有效性）及專利侵害認定問題的關鍵，不是產品中各個獨特元件的新穎設計，而是整體外觀設計，法院在設計專利訴訟實務上，堅守這種認定原則，長久以來也不會改變。

新穎特徵檢測之目的是著重在設計專利與先前技藝有所區別的創新之處。在 Egyptian Goddess 案件<sup>47</sup>中，CAFC 說明，設計專利侵害認定所用的新穎特徵檢測是

<sup>46</sup> 參照 In re Mann, 861 F.2d 1581, 8 USPQ2d 2030 (Fed. Cir. 1988)。

<sup>47</sup> 參照 Sun Hill Industrial Inc v. Easter Unlimited Inc. 48 F.3d 1193; 1995 U.S. App. LEXIS 3662; 33 U.S.P.Q.2D (BNA) 1925 (CAFC 1995)。



在近二、三十年發展出來的，這種檢測過度重視個別的新穎特徵與Gorham案例的一般觀察者的整體觀察原則相違背。另一方面，就算沒有新穎特徵檢測，也可藉由其他的方式達成同樣的目的，例如以熟悉先前技藝觀察者的觀點，根據先前技藝進行的一般觀察者檢測也可達成檢視新穎特徵之目的。因此，CAFC認為「新穎特徵檢測」不應再被應用於設計專利侵害認定的分析，於是廢棄了新穎特徵檢測。根據Gorham案及後續的判決，CAFC認為一般觀察者檢測才是認定設計專利是否被侵害的唯一檢測。

我國已開放部分設計制度，申請人可將想要保護的新穎特徵以部分設計的形式提出申請，將想請求保護之部分以實線（solid lines）繪製在圖式中，圖式中以實線揭露的主張設計都是新穎特徵。在設計專利侵害鑑定時，自無新穎特徵認定之必要，亦無需新穎特徵檢測之操作，直接比對被告產品與系爭專利主張設計之部分所產生之視覺印象是否會使普通消費者誤認或混淆，是否構成實質近似。

## 二、相關的申請案與分割案應限縮系爭專利之近似範圍

基於先申請原則，相同或近似之設計有二以上之專利申請時，一般而言僅得就其最先申請者准予專利；但我國專利法的第127條規定，同一人有二個以上之近似之設計，則得分別申請設計及其衍生設計<sup>48</sup>。不過，如申請人將兩個整體設計差異不大的設計分別申請獨立之設計專利，而非衍生設計時，顯然是申請人認為兩個設計並不近似，然申請人在申請時不近似之主張，應該限縮該等設計在專利侵害訴訟中的近似範圍，例如圖20所示上下對應之燈具之設計專利。

---

<sup>48</sup> 修正前專利法第109條第2項規定：「聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。」

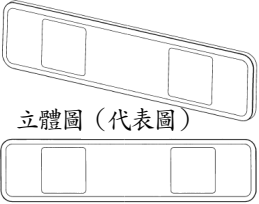
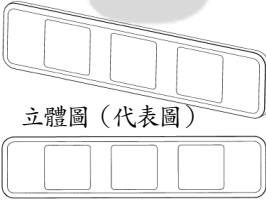
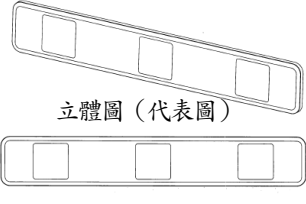
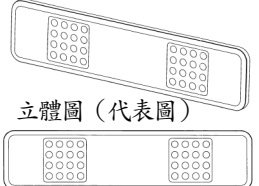
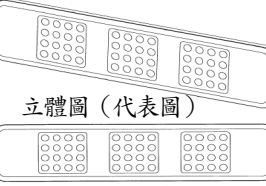
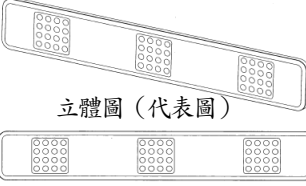
我國D147256設計專利	我國D147083設計專利	我國D147085設計專利
 <p>立體圖（代表圖）</p> <p>前視圖</p>	 <p>立體圖（代表圖）</p> <p>前視圖</p>	 <p>立體圖（代表圖）</p> <p>前視圖</p>
我國D147084設計專利	我國D147255設計專利	我國D147086設計專利
 <p>立體圖（代表圖）</p> <p>前視圖</p>	 <p>立體圖（代表圖）</p> <p>前視圖</p>	 <p>立體圖（代表圖）</p> <p>前視圖</p>

圖20 兩個差異不大的燈具設計分別申請獨立之設計專利之案例

日本的專利制度也是採用先申請原則，一項設計僅能授予一項專利權，相同或近似之設計有二以上專利申請案時，僅得就其最先申請者准予設計專利。日本意匠法第10條規定，同一人有二個以上近似之設計，得分別申請專利及「關連設計」。如申請人有二個以上整體設計差異不大之設計分別申請設計專利時，申請人在日本申請設計專利時的不近似主張，應該限縮該等設計在專利侵害訴訟中的近似範圍，例如：圖21所示第一精工公司在日本的電連接器設計專利。

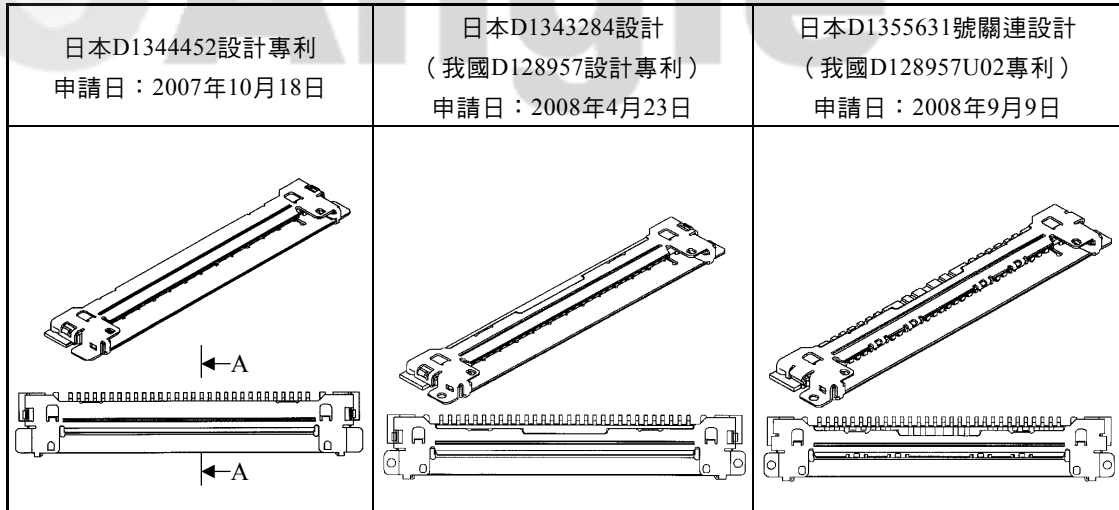


圖21 第一精工公司在日本相關的電接器設計專利

### 三、普通消費者之資格條件說明之必要

#### (一)美國設計專利侵害認定的一般觀察者

在Gorham案例<sup>49</sup>中，美國最高法院說明：專家不是一般會被欺騙的人們，國會所稱的「一般人」是指一般具有通常聰明智慧的人士，當他們施以通常的注意或以普通觀察的程度來看這些設計時，如果所感受到的視覺效果是相同的，無法分辨出這些設計，以致於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，因此，專利權人的權益被侵害，受專利保護之設計的市場利益也遭受損害。

在Arminak案例<sup>50</sup>中，地方法院認為：零售消費者購買的是清潔劑產品，而不是噴頭罩蓋，工業上購買者與合約購買者才是噴頭裝置的真正購買者。CAFC說明：在Gorham案例，最高法院是以「市場上的購買者」（a purchaser in the market）的

<sup>49</sup> 參照Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, at 526-7 (1872)。

<sup>50</sup> 參照Arminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., No. 06-1561, Slip Op. (Fed. Cir. Sept. 12, 2007)。

術語來定義「一般觀察者」。在Goodyear v. Hercules的案例，上訴法院以卡車輪胎的真正購買者作為「實質相同檢測」的一般觀察者；2003年，在Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods. Group, L.P.案例<sup>51</sup>中，涉訟設計是女用內衣掛架的設計，該案的一般觀察者也不是一般的社會大眾，而是女用內衣製造廠商的商業採購員；另外在2004年Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc.的案例<sup>52</sup>中，涉訟設計是可攜式氧氣筒體，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，也就是該設計所實施或應用產品的真正購買者。因為專業的採購人員或具有專業知識的購買者對於產品與設計領域的認知、觀察與注意程度、辨識能力等資格條件高於一般的普通消費者，因此，系爭專利可能會被誤認、混淆的範圍也相對縮小。

## (二) 歐盟設計侵害認定的適度認知的使用者

英國最高法院上訴法院認為：「適度認知的使用者」不是產品的製造者，不是街上的路人甲，而是一般的使用者；他可能是個消費者或購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士，不過，他在實務上有適度的認知，「適度認知」是指，對於註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於商標法中的一般消費者，對於「產品的市場」與「產品近年的設計趨勢」要有概念<sup>53</sup>。

在PepsiCo v Grupo Promer案件<sup>54</sup>中，英國上訴法院說明：系爭設計是一種翁仔標（pogs, rappers or tazos）的玩具，這類產品的適度認知的使用者是5-10歲的兒童，或是市場銷售部門推廣業務的經理，5-10歲的兒童觀察比對兩個翁仔標設計，兩者之間細微的差異無法使他們產生不同的視覺印象。不過，在Baena Grupo的案

<sup>51</sup> 參照Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods. Group, L.P., 294 F.Supp.2d 322, 347 (E.D.N.Y.2003)。

<sup>52</sup> 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)。

<sup>53</sup> Reckitt Benckiser (UK) Ltd EWCA Civ 936 Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, (2007)。

<sup>54</sup> 參照Case C-281/10P, PepsiCo, Inc., V Grupo Promer Mon Graphic S A (Court of Justice EU, 20/10/2011)。

件<sup>55</sup>中，系爭註冊設計是應用在T恤衫、便帽（Caps）、貼紙、印刷品包含廣告物件的圖案設計，歐盟普通法院（General Court）說明：雖然兩個設計都是採用以黑色線條勾勒的人偶圖案，可是購買T恤衫、便帽的年輕人（young people）會注意到兩個設計臉部的表情是不同的，先前註冊商標人偶的臉部表情是生氣的，而註冊設計人偶臉部則沒有特別的表情，還有註冊設計人偶的坐姿是左手靠在彎曲的左膝蓋上，兩個設計之間的差異足以讓使用者產生不同的整體印象。

### （三）我國設計專利侵害認定之普通消費者

在設計專利的侵權訴訟中，如果雙方當事人對於系爭專利的普通消費者有爭議時，我國法院也會確認系爭產品的普通消費者，不過在確認之後，並未說明該類產品的普通消費者的資格條件是否不同於一般產品的消費者，例如對於該類產品的設計領域的認知、觀察及注意程度的高低、辨識與判斷能力的強弱等。通常，專業的採購人員對於採購產品的基本認知、觀察及注意程度都高於一般的社會大眾，辨識能力強過一般的社會大眾，他們會混淆、誤認的範圍就會相對縮小。

## 四、設計專利之設計領域與設計自由度分析之必要

美國最高法院在Whitman Saddle案例<sup>56</sup>中說明：在一個先前設計擁擠的技藝領域中，如果設計之間些微的差異就能讓一般觀察者產生不同的視覺印象，如此，不會有侵權的事實被發現。換句話說，在先前設計擁擠的技藝領域中，由於設計專利與先前技藝的細微差異受到重視而獲准專利，同樣的道理，被告產品與設計專利之間任何細微差異也應被重視。

歐盟設計在評估註冊設計的保護範圍時，以一個適度認知的使用者觀察該註冊設計與被告產品所產生的整體印象為依據，判斷兩者的整體印象是否不同，還要考量註冊設計所應用或實施之產品的性質，尤其是該類產品所屬的產業能讓設計師有某種程度的創作自由度。設計師發展設計的自由度可能會被產品的性質所限制。在一定程度上，產品的形狀會被產品本身的功能因素所限制，而適度認知的使用者也

<sup>55</sup> 參照C-101/11P and C-102/11P of 18 October 2012, Herbert Neuman and Andoni Galdeano del Sel vs. OHIM - José Manuel Baena Grupo SA。

<sup>56</sup> 參照Whitman Saddle Co. v. Smith, 38 F. at 414-15 (C.C.D. Conn. 1889)。



必須知道這些限制。例如噴霧劑產品都有「手槍式扳機」，這一類產品設計自由度的限制是：產品必須可以握住，使得食指可扣動扳機，扳機的形狀必須與手指配合，並有足夠的空間可將扳機向後扣拉。這些是噴霧劑容器設計的限制條件，在評估整體印象時，必須考量這些限制條件是否會限縮設計自由度。

2013年9月26日，中國大陸公開徵求各界意見的「專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引」（草案），第二編「外觀設計侵權判定」對於外觀設計近似的判斷，也考量該產品設計領域的設計空間與現有設計的狀況。其中說明：從大量車輪的現有設計（如圖22所示）可以看出，輻條的形狀、數量變化多種多樣。進一步說明車輪輻條的設計空間相對較大，輻條的設計變化相對於輪輞、輪轂的設計對車輪整體視覺效果更具有影響。分析現有設計狀況可以確定相關種類產品的慣常設計、涉案專利中區別於現有設計的設計特徵。產品上某些設計屬於該類產品公認的慣常設計，無論該慣常設計是由功能決定，還是由其他因素決定，該慣常設計均屬於一般消費者熟視無睹的設計特徵，慣常設計之外的其餘設計的變化通常對整體視覺效果更具有影響。



圖22 車輪與車輪的現有設計之比對<sup>57</sup>



## 五、設計專利與被告產品之整體視覺印象比對

在Whitman Saddle案例<sup>58</sup>中，美國最高法院是將設計專利與先前技藝的比對包含於一般觀察者檢測之中，並未採用兩段式檢測，也沒有建立一個獨立的新穎特徵檢測。在後續的設計專利侵害案件中都是採用相同的判斷原則，法院先比對設計專利與先前技藝之間的差異，再比對設計專利與被告設計，藉以判斷是否構成專利侵害，如果一般觀察者認為設計專利與被告設計近似的程度不如被告設計與先前技藝近似程度，亦即，被告設計比較像先前技藝，而不像設計專利，就會認定被告設計沒有侵害設計專利。

在Proctor & Gamble案例<sup>59</sup>中，英國上訴法院說明：對於一個適度認知的使用者而言，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具有的共通印象，反而是兩個設計之間的差異部分會使得它們產生不同的整體印象。在Samsung Electronics v. Apple的案件<sup>60</sup>中，英國高等法院說明：註冊設計與設計領域的先前技藝或其他相關或類似的先前設計之間有明確的相似之處，這相似之處會使得這些設計形成一個設計家族系列。不過，這些家族產品彼此之間是有差異的，這些產品設計之間最大的區別是在產品背面和側面。熟悉該設計領域又能仔細觀察的使用者會認為，Apple的註冊設計只是該類產品的基本態樣。因為是共通的造形或特徵，使得Apple的註冊設計、Galaxy平板電腦與其他的家族產品看起來都很相像，因此評估設計的整體印象是否近似，產品正面近似的意義並不大，反而是產品的背面和側面的差異的權重相對提高。

無論是美國與歐盟的設計侵害檢測，在評估兩個設計的整體印象是否不同，都會考量到設計領域中先前技藝或其他家族產品共通的设计特徵，如果兩個設計之間的近似部分是共通特徵，那麼被告產品與設計專利之間任何細微的差異都會被重視。因此，我國的設計侵害鑑定不能只依賴詳盡的侵害分析，就決定設計之間是否

<sup>57</sup> 參照中國大陸公開徵求各界意見的「專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引」（草案），第二編「外觀設計侵權判定」對於外觀設計近似的判斷之案例。

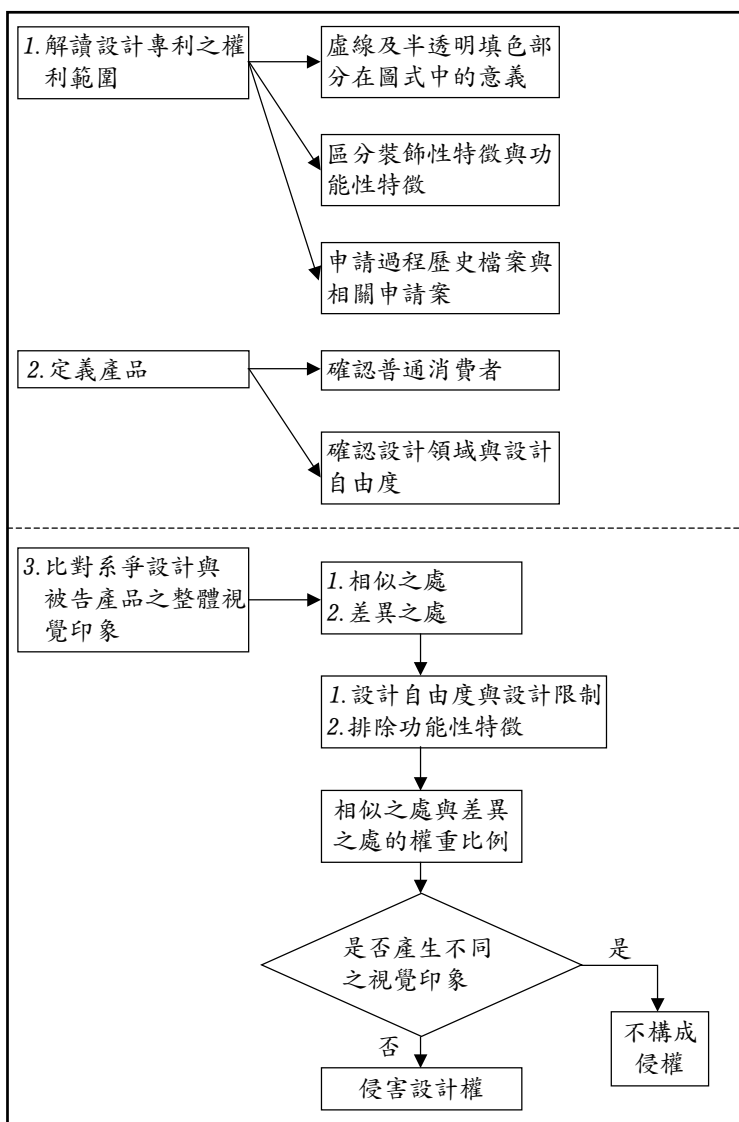
<sup>58</sup> *Whitman Saddle Co. v. Smith*, *supra* note 56.

<sup>59</sup> *Reckitt Benckiser (UK) Ltd* EWCA Civ 936 Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, (2007).

<sup>60</sup> *Apple Inc.* EWHC 1882 (Pat)(2012).

構成侵害，應該要考量該設計所屬設計領域的先前技藝（或先前設計）之擁擠程度（如表九所示），決定兩個設計之間的「相同」與「不同」部分所占的比例權重，再判斷兩個設計所產生的整體印象是否實質相同。

表九 作者建議的我國設計專利鑑定流程與相關考慮因素



## 六、異時異地之比對不適用於設計專利侵害之比對判斷

我國最高法院90年度台非字第15號刑事判決意旨：商標近似，則指異時異地隔離及通體觀察，兩商標在文字、圖形、記號、顏色組合或其他聯合式，有一相仿，具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意，有引起混同誤認之虞而言。另有臺北高等行政法院於97年度訴字第946號判決說明：判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。

歐洲審判法院（European Court of Justice, ECJ）認為<sup>61</sup>：商標法保護主要是阻止消費者混淆或被欺騙，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，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。因此，在商標之異時異地比對與判斷中，不完整的圖像記憶（imperfect recollection）可能扮演著關鍵性的角色。然而，設計法中的「整體視覺印象」則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。設計保護的重點是將設計作為一個整體予以保護，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。

中國大陸的「專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引」（草案）第二編「外觀設計侵權判定」，其中對於外觀設計相同或近似的對比判斷，也是採用「直接觀察」、「單獨對比」、「比較產品外觀的視覺效果」以及「整體觀察、綜合判斷」的方式為之。

美國聯邦地方法院法官Lucy Koh在Apple控告Samsung的（CV-01846-LHK）的最終陪審團指南第47條說明設計專利的直接侵害的比對（Comparisons），在決定是

<sup>61</sup> 參照Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel, Case C-342/97 ECR I-3819：〔25〕，〔6〕（1999）。

否侵權的議題時，陪審團必須直接比較Samsung被告產品外觀與Apple的設計專利。如果確定Apple的任何產品或模型與其所主張的設計專利實質相同，且與該設計專利間之間沒有顯著的區別，陪審團可直接比較Samsung被告的產品與Apple的產品或模型。如果確定Apple的產品或模型並非所主張設計專利的商業實施例，陪審團就不能將該產品或模型與被告的產品一起比對。

由前面分析可得知，異時異地隔離及通體觀察是審查商標是否近似所採用的比對方式（或原則）。商標法與設計法的立法目的與動機不同，觀察的重點也不同，判斷與檢測的基礎更是不同。事實上，一般消費者很少有機會能直接比對不同的商標，只是將留存在腦海中的不完整圖像加以比對。然而，設計專利的實質相同比對則不一樣，通常普通消費者是將設計專利與被告產品及先前技藝放在一起直接觀察比對，藉由仔細觀察後所產生的視覺印象加以判斷。因此，應該將異時異地之觀察方式予以刪除。