



# 台、美設計專利侵害判斷 之過去發展與未來展望



陳奕之\*

## 壹、前言

相較於發明專利與新型專利係為保護技術創作，設計專利則係關注物之視覺性創作，透過設計專利之保護，使專利權人有誘因不斷提供市場消費者新穎獨特之設計，本文透過制度緣起之介紹，使讀者瞭解設計專利欲維護之公、私益目的。本於有權利必有救濟之法理，專利權人於權利遭受侵害時，須能透過合理流程獲得補償，否則將有礙制度目的之達成，而於取得補償之過程，妥適之侵害判斷則顯得格外重要，故本文亦將針對判斷方式之過去發展與未來展望為論述。

## 貳、設計專利制度之緣起

相較美國1842年即以專利制度保護工業設計<sup>1</sup>，中華民國相關發展最早可追溯至

---

DOI : 10.3966/221845622016040025003

收稿日：2016年1月26日

\* 2015年取得中華民國專利師執業執照。

作者感謝政治大學沈宗倫教授、智慧財產法院熊誦梅法官、香港中文大學李治安教授之悉心指導與意見回饋。

作者感謝專利師季刊匿名審查委員之審稿意見與元照出版公司編輯人員之校稿建議。

<sup>1</sup> See DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 23.02 Historical Development (2013).

## 58 專題研究

1898年（清光緒24年），清廷總理衙門於維新變法期間，依光緒帝旨意所頒行的《振興工藝給獎章程》<sup>2</sup>，不僅時間較晚，且係面臨強權攻城掠地之情形，身為戰敗國的妥協<sup>3</sup>。隨國人設計能力提升及加入國際組織前後所作的努力，目前台灣專利制度對工業設計的保護，已與歐、美各國並駕齊驅。

美國產業於1830年代蓬勃發展，當時最大鑄鐵商Jordan L. Mott擁有組裝工廠與通路，惟產品原件仍倚賴代工<sup>4</sup>，為擺脫對代工廠的依賴，開始嘗試自行製造產品原件，亦紛紛透過不同形狀、設計及花樣，提升產品價值，卻發現自己對產品外觀與樣式所為之努力，竟不受任何智慧財產法保護<sup>5</sup>！除了鑄鐵業外，紡織業亦有相同問題，競爭者大量仿製受市場歡迎之設計，設計人不僅無法排除侵害，且無請求損害賠償的法律依據<sup>6</sup>。因此，這些團體開始向國會陳情<sup>7</sup>，並不斷遊說議員提案支持，以智慧財產法保護設計<sup>8</sup>。

參議員John Ruggles<sup>9</sup>於1841年2月27日向第26屆參議院提交S. 269號法案<sup>10</sup>，賦予「法案列舉特定類型製造物，所為新穎與原創的設計，一年專屬『複製權』（copy-right）」<sup>11</sup>，惟須經由「專利局」審查並確認符合要件後，始核發證書<sup>12</sup>，

- <sup>2</sup> 李達嘉，從抑商到重商：思想與政策的考察，中央研究院近代史研究所集刊，2013年12月，82期，42頁；鄭中人，清朝的專利制度，輔仁法學，1993年6月，12期，273-279頁。
- <sup>3</sup> 李達嘉，同前註，19-25頁；鄭中人，論追加專利，智慧財產權，2000年6月，18期，2-3頁；鄭淑貞，商人與變局——以清末新政時期（1901~1911）為探討中心，收錄於95年度崇光學報教師專題研究，2006年，1-3頁。
- <sup>4</sup> Jason Du Mont & Mark Janis, *The Origins of American Design Patent Protection*, 88 IND. L.J. 837, 848-49 (2013).
- <sup>5</sup> *Id.* at 851.
- <sup>6</sup> *Id.* at 854.
- <sup>7</sup> *Id.* at 856-58. (除鑄鐵產品外，其他如紡織品、煙火之製造商亦在名單之列，署名者則多為係商人。)
- <sup>8</sup> *Id.* at 858.
- <sup>9</sup> See John Ruggles at the Biographical Directory of the United States Congress, available at <http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=R000502L>. (last visited Dec. 27, 2015).
- <sup>10</sup> See S. 269, BILLS AND RESOLUTIONS, 26th Cong., 2nd Sess. (1841).
- <sup>11</sup> *Id.* at § 1 (“That every proprietor of a **new and original design** made for the following **articles of manufacture**, and not published before the first day of April next, shall have the sole and **exclusive copy-right** to use the same, for such purpose, **for the term of one year** ...”) (**Emphasis Added**).

縱使該法案通過委員會審查，並於1841年3月3日付印<sup>13</sup>，卻因議期屆滿，致其胎死腹中<sup>14</sup>。前述團體不斷陳情並遞交陳情書<sup>15</sup>，參議員Samuel Prentiss<sup>16</sup>參考S. 269號法案及「專利局1841年年度施政報告」<sup>17</sup>，於1842年4月6日向第27屆參議院提交S. 220號法案<sup>18</sup>。相較參議員Ruggles所提之法案，參議員Prentiss明確的指出應賦予「對製造物所為之新穎與原創設計7年之專利權（patent），權利內涵包括製造、使用、販賣、要約販賣或複製」<sup>19</sup>。參議院於同年8月5日三讀通過S. 220號法案，送交眾議院<sup>20</sup>，而眾議院則於8月27日覆議<sup>21</sup>，該法案於8月29日經總統簽署通過<sup>22</sup>，美國自此有了設計專利制度。

---

<sup>12</sup> *Id.* at § 4-5. (“... duty of **the Commissioner of Patent**, ..., to receive and register such design, if on examination, the same appears to be new and original, or, if the contrary does not appear, ...” and “That upon any original design so registered, ..., the Commissioner of Patent, shall certify, under his hand and the seal of the Patent Office, that the design has been so registered, ...”) **(Emphasis Added)**.

<sup>13</sup> See CONG. GLOBE, 26th Cong., 2nd Sess. 226 (1841); See also Du Mont & Janis, *supra* note 4, at 863.

<sup>14</sup> Du Mont & Janis, *supra* note 4, at 859-63.

<sup>15</sup> See CONG. GLOBE, 27th Cong., 2nd Sess. 272 (1842); See also Du Mont & Janis, *supra* note 4, at 864.

<sup>16</sup> Samuel Prentiss at the Biographical Directory of the United States Congress, available at <http://bioguide.congress.gov/scripts/biodisplay.pl?index=P000510>. (last visited Dec. 27, 2015).

<sup>17</sup> 專利局長Henry L. Ellsworth於1842年1月完成該報告，並分別於同年2月7日及2月15日向參議院與眾議院提交。See Annual Report of the Commissioner of Patents 1841, S. REP. NO. 27-169 (1842), H.R. Doc. No. 27-74 (1842); See also Du Mont & Janis, *supra* note 4, at 865.

<sup>18</sup> See S. 220, BILLS AND RESOLUTIONS, 27th Cong., 2nd Sess. (1842).

<sup>19</sup> *Id.* at § 2.

<sup>20</sup> See S. JOURNAL, 27th Cong., 2nd Sess. 543-44 (1842) (“The bill (S.220)..., was read a third time, ...” and “Resolved, That this bill pass, ...” and “Ordered, That the Secretary request the concurrence of the House of Representatives in this bill.”).

<sup>21</sup> See CONG. GLOBE, 27th Cong., 2nd Sess. 911-12, 60 (1842) (眾議員John Taliaferro表示有若干參議院議案待覆議，而眾議院專利委員會主席眾議員Robert McClellan則提出系爭法案) (“The following bills were then taken up and passed: ... The bill in addition to the act to promote the progress of the useful arts, ...”).

<sup>22</sup> See 5 Stat L. 543, STATUTE AT LARGE, 27th Cong., 2nd Sess., Ch. 263. 543-45 (1842) (“Approved, August 29, 1842”).

相對美國產業在工業革命後快速發展，帶動相關法律之保護，中國重農抑商之觀念，由呂不韋所著之《呂氏春秋》，及韓非所著之《韓非子》皆可知悉<sup>23</sup>，且歷代抑商、輕商政策亦多以此為據：如宋朝法律禁止「工商雜類」進入官學，清雍正期間，更下旨各省督撫應遵從「士農工商」此由《管子》建立之「四民論」排序<sup>24</sup>，實係直到20世紀末，接連於中日甲午戰爭與八國聯軍戰爭戰敗後，陸續簽訂了《馬關條約》與《辛丑條約》，在強權逼迫下，才逐漸加強對商人的保護<sup>25</sup>。

清光緒於維新變法時頒行《振興工藝給獎章程》，惟變法失敗，許多新政也被推翻，此章程尚未施行即不了了之<sup>26</sup>，最後，係上述條約造成通商密集，大量機具皆從外國進口，甚至工業製品皆由中國輸出原料，於國外加工後，再販賣至中國。在權、利盡失下，為「促進發明新法」、「新器」，「仿造各項工藝」，除鼓勵集資創辦公司，更頒布《獎給商勳章程》，授勳獎勵商人或技工<sup>27</sup>。「新法」、「新器」之用語似乎皆著重功能性，應與設計專利無關，惟探究章程內容，卻考量「工藝美術」、「新花樣」等用語<sup>28</sup>，故可認該規定之保護標的應係物品之新穎外觀，而非其功能。相當有趣者，其內容尚包括「暢銷外埠，著成效者」，可見如此早期設計保護竟有以「商業成功」為要件，但係如何審查則不得而知，且該章程除授勳外，賦予之排他權範圍亦無從知悉，惟既係參照《振興工藝給獎章程》，理應包含光緒當初於一定期限內賦予專利之意旨<sup>29</sup>。清朝自此有了保護設計的制度，惟該章程隨著滿清政府遭推翻，亦被廢除，而中華民國則係於1912年6月訂定「獎勵工藝品暫行章程」，後於1944年5月制定專利法，並於1949年1月1日起施行<sup>30</sup>。

<sup>23</sup> 李達嘉，註2文，5頁。

<sup>24</sup> 李達嘉，註2文，6-7頁。

<sup>25</sup> 李達嘉，註2文，34-53頁；鄭中人，註3文，2-3頁；鄭淑貞，註3文，1-3頁。

<sup>26</sup> 李達嘉，註2文，43-44頁。

<sup>27</sup> 李達嘉，註2文，48頁；鄭淑貞，註3文，6-7頁。

<sup>28</sup> 李達嘉，商人與政治——以上海為中心的探討（1895-1914），1994年，52頁；鄭淑貞，註3文，7頁。

<sup>29</sup> 光緒帝於1898年7月5日上諭：「各省士民若有新書以及新法製成新器，果係足資民用者，…，頒給執照，酌定年限，准其專利售賣。」參照李達嘉，註3文，42頁。

<sup>30</sup> 智慧財產局，我國專利法規大事紀，線上全文於：<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/37914202575.pdf>，最後瀏覽日：2015年12月27日。

## 參、美國之判斷方式

探討設計專利侵害判斷方式之演進，首先須掌握相關判決數量，筆者以相關字眼檢索Lexis資料庫，發現於1842年8月29日至2015年12月31日之相關案件共有2,500餘筆。以下以Gorham案、Litton System案、Egyptian Goddess案作為轉捩點，劃分為設計專利之明文至通常觀察者測試（1842-1871）、Gorham案——通常觀察者測試之確立（1871）、通常觀察者測試至新穎特徵測試（1871-1984）、Litton System案——新穎特徵測試之增加（1984）、通常觀察者測試與新穎特徵測試間之關聯性（1984-2008）、Egyptian Goddess案——修正式通常觀察者測試之創設（2008）、及修正式通常觀察者測試後之情形（2008-2013）等7項討論之。

### 一、設計專利之明文至通常觀察者測試（1842-1871）

美國設計專利雖起始於1842年8月29日，然至Gorham案前卻僅有10筆判決，且經篩選後，僅有Root案<sup>31</sup>提及設計專利侵權之構成要件。該案涉及爐具組件設計，法院明示被控物採取相同設計概念即可能構成侵害<sup>32</sup>，惟告知陪審團需要於幾乎相同產品的相同組件，理所當然（would of course）認為被告侵權，始足當之<sup>33</sup>，陪審團因而遂認定被告侵害專利，並判給損害賠償。由此可見，法院准許陪審團以自己為判斷標準，即使其未於特定領域具相關知識，故標準相當寬鬆。

### 二、Gorham案——通常觀察者測試之確立（1871）

相對前案的隱諱不明，本案係美國第一筆就判斷設計專利侵害表示明確見解之判決。本案涉及餐具握柄樣式設計，專利權人因競爭產品瓜分市場，遂向法院起訴

<sup>31</sup> See Root v. Ball, 20 F.Cas. 1157 (C.C. Ohio 1846).

<sup>32</sup> *Id.* at 1157-58 (“To infringe a patent right, it is not necessary that the thing patented should be adopted in every particular; ... If they adopt the same principle, the defendants are guilty.”).

<sup>33</sup> *Id.* at 1157-58 (“... the jury were instructed, if they should find that the defendants had infringed the plaintiff’s patent by using, substantially, the same device, as ornamental on the same parts of the stove, they would of course find the defendant guilty, ...”).

主張對方侵害其專利<sup>34</sup>。

巡迴法院首先詳盡的描述不同設計之特色<sup>35</sup>，對於侵害判斷主體，該院否定原告主張應由通常觀察者（ordinary observer）或一般觀察者（casual observer），於單純以視覺觀察（solely to the eyes）無法區辨時，即構成侵害之說法<sup>36</sup>，並認通常觀察者檢視物品係隨意（casual）、不多加注意（heedless）、未特意思考（unintelligent）的，且可能係在不同時點分別觀察，從而不具有價值（worthless），毋寧應由特定領域從事製造或銷售人士角度判斷較為適當<sup>37</sup>，故判決Gorham方敗訴<sup>38</sup>。

上訴至聯邦最高法院時，雙方皆邀請十餘位餐具、珠寶或銀器領域之設計師、模具商、製造商或經銷商為專家證人，雙方證人年資最長者分別為37年與40年，法院整理雙方證人看法，原告證人皆認為普通消費者（ordinary purchaser）一定會誤認，而被告證人則完全採取相反看法<sup>39</sup>。然而，聯邦最高法院指出：「設計同一性或相同視覺效果，係設計是否實質同一的主要測試<sup>40</sup>」，並以「我們無法同意，因其將導致國會賦予之保護蕩然無存<sup>41</sup>」駁斥巡迴法院見解；該院認為技藝領域專家不會被矇騙，由其判斷，將永不可能成立侵害，但實際消費係對物品僅施以普通注意力的大眾，則可能已被誤導，因此，當實際購買或使用該物之人，無法察覺兩設計有何不同時，應認已構成侵害<sup>42</sup>，故判決原告勝訴<sup>43</sup>，而通常觀察者測試亦就此確立。

<sup>34</sup> See *Gorham Mfg. Co. v. White*, 10 F.Cas. 827, 828 (C.C.N.Y. 1870). (*hereinafter* Gorham I)

<sup>35</sup> *Id.* at 828.

<sup>36</sup> *Id.* (“... if the eye of an ordinary observer cannot distinguish between two designs, they must, in law, be regarded as substantially alike”).

<sup>37</sup> *Id.* at 830.

<sup>38</sup> *Id.*

<sup>39</sup> See *Gorham Mfg. Co. v. White*, 81 U.S. 511, 513-18 (1871) (*hereinafter* Gorham II)

<sup>40</sup> *Id.* at 527 (“... identity of appearance, or ... sameness of effect upon the eye, is the main test of substantial identity of design, ...”).

<sup>41</sup> *Id.* (“With this we cannot concur. Such a test would destroy all the protection which the act of Congress intended to give.”)

<sup>42</sup> *Id.* at 527-28.

<sup>43</sup> *Id.* at 530-31.



### 三、通常觀察者測試至新穎特徵測試（1871-1984）

從通常觀察者測試到Litton Systems案增加新穎特徵測試的百餘年間，多數案件皆僅以Gorham案為據，而未有判決對判斷侵害方式為顯著變更，僅於若干案件約略可見「新穎特徵測試」與「三方比對測試」之概念，此等亦成為Litton Systems案<sup>44</sup>的新穎特徵測試與Egyptian Goddess案<sup>45</sup>的三方比對測試之雛形，此些運用係反覆交替發生，而非延續不變，吾等實應體認此百餘年之發展，對判斷設計專利侵害之價值。

此時期以Whitman Saddle案<sup>46</sup>、Bevin Bros.案<sup>47</sup>、Zidell案<sup>48</sup>、Applied Arts Corp.案<sup>49</sup>及Sears, Roebuck & Co.案<sup>50</sup>為著名。其中Whitman Saddle案隱含新穎特徵之概念，而Applied Arts Corp.案則採取類似三方比對測試之想法，最特別的是首次實際將系爭專利、先前技藝及被控物三者合併觀察，有如三方比對測試作法的Bevin Bros.案，簡述如是：本案所涉設計為車用鈴鐺外觀，Bevin Bros.以其設計專利控告競爭者Starr Bros. Bell，主張其製造並銷售1,700餘個實施系爭專利之鈴鐺<sup>51</sup>，巡迴法院檢視被告所提先前技藝後，認為原告設計僅於扁橢球體（oblate spheroid）形狀及其頸部略有不同<sup>52</sup>，但這些特點早就存在於許多日常用品，原告之設計僅係賦予該鈴鐺於車輛使用之新用途（double use）而已，被控物與原告專利之差異，遠大於原告專利與先前技藝之差異，故判決被告未侵權<sup>53</sup>。

<sup>44</sup> See Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423 (C.A. Fed. 1984). (*hereinafter* Litton Systems)

<sup>45</sup> See Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (C.A. Fed. (Tex.), 2008) (*en banc*). (*hereinafter* EGI *en banc*)

<sup>46</sup> See Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893).

<sup>47</sup> See Bevin Bros. Mfg. Co. v. Starr Bros. Bell Co., 114 F. 362 (C.C. Conn. 1902).

<sup>48</sup> See Zidell v. Dexter, 259 F. 582 (D.C. Cal. 1919).

<sup>49</sup> See Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428 (6th Cir.1933).

<sup>50</sup> See Sears, Roebuck & Co. v. Talge, 140 F.2d 395 (8th Cir.1944).

<sup>51</sup> See Bevin Bros. Mfg. Co., *supra* note 47, at 362.

<sup>52</sup> See Bevin Bros. Mfg. Co., *supra* note 47, at 363.

<sup>53</sup> See Bevin Bros. Mfg. Co., *supra* note 47, at 363. 此判決應可認係第一筆美國判決，於設計專利侵害案件，運用三方比對法，作為判斷標準。

#### 四、Litton Systems案——新穎特徵測試之增加（1984）

產業創新與企業競爭自然會衍生爭議，如前所述，在通常觀察者測試確立後的百餘年間，法院有直接引用，亦有依個案事實，於不違背該測試下採取或增加不同方法，惟係直到1984年的Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp.案<sup>54</sup>，美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）始就判斷設計專利侵害明確的採用「新穎特徵」（point of novelty）<sup>55</sup>一詞<sup>56</sup>。

本案為Litton Systems, Inc.（下稱「Litton」）與Whirlpool Corp.（下稱「Whirlpool」）於商業糾紛與法律攻防典型之案例，所涉物品為家用微波爐，特點為該物之功能性特徵受發明專利保護，外觀則受設計專利與營業外觀商標（trade dress）保護，且當事人原為商業夥伴，最後卻對簿公堂，雙方皆無所不用其極的進行攻防。兩造皆係依據德拉瓦州法律設立<sup>57</sup>，且目標市場並不同，Litton主攻商務機電，而Whirlpool則從事家用電器之製造與銷售<sup>58</sup>。約莫在1969年，Litton嘗試以小型微波爐進入家用市場，其與Whirlpool簽約使產品能於Whirlpool通路販賣，Whirlpool欣然接受，但也表示其未來仍可能推出其他微波爐<sup>59</sup>。

2年後，Litton推出新400系列家用微波爐，並分別取得發明專利和設計專利，分別改良了微波爐門與改善微波爐外觀。市場成功與專利保護使各廠商皆欲以自有品牌販賣，當時連Whirlpool亦遭拒絕，僅有McGraw-Edison Company被授權以“Modern Maid”名稱推出相同產品，Whirlpool之後研發與新400系列高度相似產品於

<sup>54</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1423.

<sup>55</sup> 其實新穎特徵一詞出現的相當早，且其功用亦係為區辨系爭專利，與先前技術具有哪些不同；經查詢後顯示，最早出現此用語的判決係1849年6月的Buck v. Hermance案，然而該案係與發明專利侵害之爭議相關。See Buck v. Hermance, 4 F.Cas. 550, 554 (C.C.N.Y. 1849) (“The real **point of novelty** in the case, on the construction we have given to the **patent** and on the evidence is, if any, in bringing together, **in connection with** this previous **combination** of the extended oven and reverberating...”). **(Emphasis Added)**。

<sup>56</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1444.

<sup>57</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1427.

<sup>58</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1427.

<sup>59</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1427.



其通路販賣<sup>60</sup>，Litton遂向明尼蘇達地方法院提起訴訟<sup>61</sup>，主張Whirlpool產品侵害專利，地方法院判決Litton全部勝訴，並命令Whirlpool不得再有類似行為<sup>62</sup>。Whirlpool遂向CAFC上訴，該院以照片展示雙方產品<sup>63</sup>，並認定Litton的發明專利無效，設計專利有效，但Whirlpool產品未侵權<sup>64</sup>。

有關設計專利之爭議，CAFC就專利有效性部分說明Litton的設計雖與先前技藝具多處相似，惟整體觀察仍應認專利有效<sup>65</sup>，但由此可猜測法院似乎認為該設計僅具最低限度之非顯而易見，亦對其價值產生質疑。既判定專利有效，法院則須審酌Whirlpool是否侵權，該院先依Gorham案見解認為兩者相似<sup>66</sup>，但卻進一步利用數個判決先例，表示兩設計不論多相似，被控物須盜用（appropriate）系爭專利用於與先前技藝區別之特徵，始為侵害<sup>67</sup>，CAFC更補充「新穎特徵」（point of novelty）測試僅於侵權判斷適用<sup>68</sup>，便確立設計專利侵害判斷包括兩標準，即Gorham案的通常觀察者測試，與本案新增的新穎特徵測試，以確定被控物是否侵害專利。

法院認為先前辨識之差異，雖未出現於Whirlpool提出之先前技藝，但皆屬一般設計概念，故系爭專利僅具相當狹窄的權利範圍，而Whirlpool產品恰巧未包含這些特徵，故認定該產品未侵害系爭專利<sup>69</sup>。

<sup>60</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1427-28.

<sup>61</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1427-28. 其實Litton得於任何對被告或具有事務管轄的法院起訴，至少有德拉瓦州（公司依其法律設立）、明尼蘇達州（Litton營運總部）、密西根州（Whirlpool營運總部），及任何販賣Whirlpool系爭微波爐通路所在之管轄法院（侵權行為地）；惟Litton營運總部位於明尼蘇達州，且法院通常亦較保護地方企業，可見Litton對於管轄法院的選擇是相當有技巧的。

<sup>62</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1423-27.

<sup>63</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1429-34.

<sup>64</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1449.

<sup>65</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1449.

<sup>66</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1444.

<sup>67</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1449; See also Sears, Roebuck & Co., *supra* note 50, at 396.

<sup>68</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1444 (“This [‘]point of novelty[‘] approach applies only to a determination of infringement.”).

<sup>69</sup> See Litton Systems, *supra* note 44, at 1444.

## 五、通常觀察者測試與新穎特徵測試間之關聯性（1984-2008）

在Litton Systems案後，法院對將新穎特徵測試作為侵害判斷之要素有相當共識，但礙於判決先例未明確揭示二測試究竟係相輔相成，而能同時審酌，亦或迥然不同，須分別考量。經閱讀判決發現Litton Systems案後不久的相關判決係混合使用二測試，如CAFC肯定地方法院於Shelcore, Inc.案<sup>70</sup>採綜合論述之作法，並認為二測試係連結作用，此判決係於1984年9月作成，即係Litton Systems案後約半年，同法院所採之見解，應肯認法院似乎並未將二測試視為迥然不同之標準<sup>71</sup>。

L.A. Gear, Inc.案<sup>72</sup>採二測試係相輔相成，而能同時審酌之作法，可為本時期代表，本案所涉設計為運動鞋外觀，L.A. Gear, Inc.設計及販賣運動用品，且享有高市占率，為求更上一層，該公司完成另一名為“Hot Shots”之設計，並取得設計專利，Melville Corp.等欲分食市場，便推出與“Hot Shots”外觀高度相似鞋款，且於傳單稱其與“Hot Shots”相似，並且刻意以四成之售價販賣其產品，此舉使L.A. Gear, Inc.市場受瓜分，遂向法院起訴主張專利侵害<sup>73</sup>。地方法院依系爭專利之申請歷史資料（prosecution history），發現被告所提之先前技藝皆已為審查官所檢視，既經核准則表示所屬技藝領域具有通常知識者，認為此設計具非顯而易見<sup>74</sup>；該院並認為被控物會導致消費者誤認係原告產品，且被控物幾乎係直接複製原告之設計<sup>75</sup>，故認定構成侵害<sup>76</sup>。應注意者，專利不以實施為保護要件，故侵害判斷應比對被控物與系爭專利，而非比對被控物與專利物，此為地方法院於本案中，相當大的缺陷。

被告上訴至CAFC<sup>77</sup>，該院維持地方法院判決<sup>78</sup>，並揭示設計專利侵害，除外觀

<sup>70</sup> See Shelcore, Inc. v. Durham Industries, Inc., 221 U.S.P.Q. 891, 891-92 (E.D. Pa. 1984).

<sup>71</sup> 此說法其實仍舊有其缺陷，因為Litton Systems案並非由CAFC全院聯席審理，換言之，本案對於二測試間之關聯性，亦僅能認為係Phillip Benjamin Baldwin、Howard Thomas Markey、Edward Samuel Smith三位法官之想法，而與審理Litton Systems案的Shiro Kashiwa、Philip Nichols, Jr.、Marion Tinsley Bennett三位法官未必相同。

<sup>72</sup> See L.A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 12 U.S.P.Q.2d 1001 (S.D.N.Y. 1989).

<sup>73</sup> Id. at 1001-07.

<sup>74</sup> Id. at 1007-09.

<sup>75</sup> Id.

<sup>76</sup> Id. at 1009.

<sup>77</sup> Id. at 1122.

相似外，被控物尚需盜用系爭專利之新穎特徵，且此二要件為「連結作用」<sup>79</sup>，法院認定系爭專利之新穎特徵為先前技藝之組合，又被控物與系爭專利外觀幾乎相同，故構成設計專利侵害<sup>80</sup>。由此可見，本案將通常觀察者測試與新穎特徵測試作為侵害判斷之考量因素，且採綜合論述，而未明顯區隔。

實係直到1998年的Green案<sup>81</sup>，當事人對新穎特徵測試提出質疑，向聯邦最高法院聲請上訴卻未獲受理<sup>82</sup>，法院才開始順理成章的將二測試視為完全不同且有順序先後。法院見解產生對專利權人較不利的變化亦造成案件量波動，案件量在2000年降至冰點，但從後續Contessa Food Prod., Inc.案<sup>83</sup>、Lawman Armor Corp.案<sup>84</sup>及其他案件，與案件量急遽攀升以觀，顯示此時專利權人已非20世紀中期，唯恐權利可能無法受到期待的保護而退縮，反而更加積極透過訴訟，欲使法院改變見解。

## 六、Egyptian Goddess案——修正式通常觀察者測試之創設 (2008)

Litton System案後，法院見解分歧，不利維持法律安定性，CAFC透過以下判決

---

<sup>78</sup> *Id.* at 1122-25.

<sup>79</sup> *Id.* at 1125. (“the requirements of *Gorham v. White* and *Litton v. Whirlpool* are conjunctive”)

<sup>80</sup> *Id.* at 1125-26.

<sup>81</sup> *See Green v. Gerber Products Co.*, No. 97-1129 (U.S. 1998).

<sup>82</sup> *See* Petition for Writ of Certiorari of Plaintiff-Appellant at i, 9-12, *Green v. Gerber Products Co.*, No. 97-1129 (U.S. Feb. 23, 1998) (“1. Whether the Federal Circuit’s ‘point of novelty’ test used in determining design patent infringement conflicts with this Court’s prior opinions and the litigant’s Seventh Amendment right to a jury trial.”). (**Emphasis Added**)。該案涉及嬰兒奶瓶蓋之設計，上訴人以CAFC未就新穎特徵之辨識，究係事實問題（陪審團決定）或法律問題（法官決定）為說明，質疑其憲法權利可能遭受不當剝奪，並進一步提出新穎特徵測試是否與判決先例相違背；CAFC於該案係將二測試分階段審理，故於聯邦最高法院決定拒絕受理上訴時，似乎係默許下級法院之作法無誤，本文因此認為本案係對二測試適用方式改變的重要轉捩點。

<sup>83</sup> *See Contessa Food Prod., Inc. v. Conagra, Inc.*, 282 F.3d 1370, 1377 (C.A. Fed. 2002).

<sup>84</sup> *See Lawman Armor Corp. v. Winner Intern., LLC*, 437 F.3d 1383, 1384-85 (C.A. Fed. 2006).（本案涉及之新穎特徵高達8項，且專利權人後又主張「設計之整體外觀」為第9項新穎特徵，CAFC於該案採取二階段測試，此亦為法院於Egyptian Goddess案認為二階段測試產生之困擾）。

修正設計專利侵權判斷以解決紛擾。Egyptian Goddess案<sup>85</sup>涉及美甲拋光棒設計，Egyptian Goddess Inc.（下稱「EGI」）與Swisa Inc.（下稱「Swisa」）皆為從事美容護膚服務與販賣相關產品之企業，EGI擁有設計專利D 467,389號，其認為Swisa販賣之Sensational系列拋光棒侵害專利，遂向法院提起專利侵害訴訟<sup>86</sup>。

EGI於多次交鋒後，聲請解釋專利範圍（motion for claim construction）<sup>87</sup>，而該院依Durling案<sup>88</sup>說明圖示為權利範圍，惟宜文字化後再分析<sup>89</sup>，並依Goodyear Tire & Rubber Co.案<sup>90</sup>：原告應舉證被控物與系爭專利實質近似，且包含系爭專利區別先前技藝之特徵<sup>91</sup>。EGI表示系爭專利特徵未曾以組合出現，故主張新穎特徵為該組合<sup>92</sup>，詎料，Swisa發現另一先前技藝與EGI所稱組合相比，差別僅在於「第四面不具任何物品」<sup>93</sup>，地方法院採納Swisa主張，裁定Swisa未侵害EGI之專利<sup>94</sup>。

EGI上訴至CAFC仍舊未果<sup>95</sup>，該院認同地方法院見解，並以數判決先例指出：「已分別出現於先前技藝之特徵組合，欲成為新穎特徵，則須通過『非微小特徵』（non-trivial advance）測試<sup>96</sup>」，強化前審之結論；惟參與審判之Timothy B. Dyk法

<sup>85</sup> See general EGI en banc, *supra* note 45.

<sup>86</sup> See Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 498 F.3d 1356 (C.A. Fed. (Tex.), 2007). (*hereinafter* EGI Appeal)

<sup>87</sup> See Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 2005 WL 6225310, \*3 (N.D. Tex. 2005). (*hereinafter* EGI Claim)

<sup>88</sup> See Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100, 103 (C.A. Fed. (N.C.), 1996).

<sup>89</sup> See EGI Claim, *supra* note 87, at \*1-2.

<sup>90</sup> See Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co., Inc., 162 F.3d 1113, 1118, 1121-22 (C.A.Fed. (Ohio), 1998).

<sup>91</sup> See Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 2005 WL 5873510, \*1 (N.D. Tex. 2005). (*hereinafter* EGI Summary)

<sup>92</sup> *Id.*

<sup>93</sup> *Id.* at \*1. Swisa本意係於主張EGI之專利，僅為純功能性未果後，故另主張其不具創作性，而應予撤銷，此於Swisa即決裁判之聲請狀，與EGI之答辯狀中，皆可見得。

<sup>94</sup> *Id.* at \*2.

<sup>95</sup> See EGI Appeal, *supra* note 86, at 1355.

<sup>96</sup> See EGI Appeal, *supra* note 86, at 1357 (“For a combination of individually known design elements to constitute a point of novelty, **the combination must be a non-trivial advance over the prior art.**”). (**Emphasis Added**).

官並不贊同，遂提出不同意見書<sup>97</sup>抨擊「非微小進步（non-trivial advance）測試」明顯背離判決先例意旨，認為此自創規則違反專利有效推定原則，且將「侵害判斷」與「有無非顯而易見」混為一談，使原告負擔本應由被告舉證之無效抗辯<sup>98</sup>，並指出單一特徵不論創新程度皆為新穎，而組合特徵則須通過非微小進步測試，有認定標準不一之問題<sup>99</sup>。

Dyk法官之意見的確為EGI開啟一道曙光，亦即若法院重新審酌仍認專利有效，且肯定先前之新穎特徵，則EGI將會勝訴。EGI於判決後2週<sup>100</sup>聲請再審（panel rehearing）及全院聯席審理（rehearing en banc），除認定Swisa有無侵害專利<sup>101</sup>，應論及：（一）新穎特徵測試之目的究係為辨識新穎性、非顯而易見或其他特徵，與是否隱含非微小進步測試？為何通常觀察者之觀察不足以正確判斷<sup>102</sup>？（二）為何非微小進步舉證責任由原告負擔？非微小進步目的為何？非微小進步之判斷有無客觀標準<sup>103</sup>？

CAFC受理聲請，並由Gorham案、Litton Systems案與其他對設計專利侵害判斷具重要性的判決先例，觀察判斷流程演進<sup>104</sup>，EGI主張陪審團應以「知悉先前技藝之通常觀察者」的角度，判斷被控物與系爭專利是否相似，此能達成新穎特徵測試之目的，亦能降低混淆的風險<sup>105</sup>。該院指出許多法院之友亦有提及相同概念，如蘋果公司（Apple Inc.）之意見書指出適當作法為「三方測試法」（3-way

<sup>97</sup> See EGI Appeal, *supra* note 86, at 1355, 1359-60.

<sup>98</sup> See EGI Appeal, *supra* note 86, at 1359.（Dyk法官之意思應係，若被告認為原告專利，將先前技藝加以組合，僅係「微小進步」，應主張其不具創作性，而予以撤銷，並負舉證責任；尚非一開始即由原告證明，其先前技藝組合為「非微小進步」）。

<sup>99</sup> See EGI Appeal, *supra* note 86, at 1359.

<sup>100</sup> CAFC於2007年8月29日作出判決，EGI於同年9月12日即聲請再審及全院聯席審理（Combined Petition for Panel Rehearing and Rehearing en banc）。See *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 256 Fed.Appx. 357, 358 (C.A. Fed. 2007). (*hereinafter* EGI Petition)

<sup>101</sup> See Petition of Plaintiff-Appellant at 5-6, *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, No. 2006-1562, at \*8 (Fed. Cir. Sept. 22, 2008).

<sup>102</sup> *Id.* at 9-12.

<sup>103</sup> *Id.* at 13-15.

<sup>104</sup> *Id.* at 670-71.

<sup>105</sup> See EGI *en banc*, *supra* note 45, at 672.



comparison)<sup>106</sup>，亦即將系爭專利、被控物、最相關先前技藝並列，由通常觀察者比較，有此確信後，CAFC續描述三方測試法優點<sup>107</sup>，並宣告廢除新穎特徵測試，惟強調此測試僅適用於侵害判斷，且由原告舉證，惟被告認為有更適當之先前技藝時，則由其舉證<sup>108</sup>。

CAFC全院聯席會議依此見解重新考量本案事實，以設計專利D 416,648號與Falley Buffer Block作為最相關先前技藝，EGI似乎勝券在握，惟法院聽取雙方專家證人意見後，基於EGI之證人僅概括以「拋光棒之數表面具磨擦墊」判斷，顯不如Swisa之證人明確指出具三面磨擦墊及四面皆具磨擦墊之拋光棒，分別於何時出現，且CAFC認為通常觀察者理應能夠分辨「數面」與「四面皆有」有所不同，故仍舊判決EGI敗訴<sup>109</sup>。

## 七、修正式通常觀察者測試後之情形（2008-2013）

在CAFC作出Egyptian Goddess案的全院聯席判決後，立即採用者有猶他州聯邦地方法院於同年11月的Arc'teryx Equipment案<sup>110</sup>，與亞利桑那州聯邦地方法院隔年4月的Richardson案<sup>111</sup>。前者為夾克拉鍊設計，該案依循Egyptian Goddess案見解，且當事人未上訴，故無法確定CAFC是否肯定該院解讀；後者相形則較妥適，原因為

<sup>106</sup> See EGI *en banc*, *supra* note 45, at 672. (依筆者考察全部法院之友的意見書後，的確有多筆皆提及類似概念，但僅有蘋果公司的意見書中，明確使用『三方測試法』（3-way comparison）此一用語）。

<sup>107</sup> See EGI *en banc*, *supra* note 45, at 677-78. (①提供具通常觀察能力，且知悉先前技藝之陪審人員判斷之依據；②避免新穎特徵測試因新穎特徵過多，而未能逐一比對之困擾；③避免越新穎之創作，反而給予被告越大空間，抗辯其未使用某細微特定之特徵，導致越容易成立不侵權之不合理現象；④減緩設計之細微特徵遭被告過分放大檢視；⑤不需額外檢視先前技藝之組合可否作為新穎特徵，知悉先前技藝之通常觀察者有能力判斷被控物有無包括該組合等)。

<sup>108</sup> See EGI *en banc*, *supra* note 45, at 678-79.

<sup>109</sup> See EGI *en banc*, *supra* note 45, at 681-82.

<sup>110</sup> See Arc'teryx Equipment, Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc., 2008 WL 4838141, \*1-\*2 (D. Utah, 2008).

<sup>111</sup> See Richardson v. Stanley Works, Inc., 610 F. Supp. 2d 1046, 1051-53 (D. Ariz. 2009).

本案亦完全依循Egyptian Goddess案見解，且後為CAFC維持<sup>112</sup>，該案涉及多功能羊角榔頭設計，判決基於系爭設計多為功能元素，而非物品之視覺外觀，權利範圍因此受到相當限縮，故認定被控物未構成侵害。

接續有甚多案例皆採取此見解，如2009年的Int'l Seaway Trading Corp.案<sup>113</sup>、2010年的Crocs, Inc.案<sup>114</sup>、2011年的Seirus Innovative Acc., Inc.案<sup>115</sup>、2012年的Famosa, Corp.案<sup>116</sup>、2013年的Apple, Inc.案<sup>117</sup>、2014年的Kimberly-Clark Corp.案<sup>118</sup>等，可見法院迅速依循最新見解為裁判，且該見解至今似乎尚未受到挑戰。較有趣者為是否有地方法院曾嘗試解讀Egyptian Goddess案或直接採取不同判斷方法，而為CAFC及聯邦最高法院所認同，亦或CAFC是否自行補充或修正見解；經逐筆檢視相關判決，Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd.案<sup>119</sup>若非唯一，亦係極少數判決大篇幅剖析Egyptian Goddess案之概念，且為CAFC維持<sup>120</sup>，以下就該案為介紹。

該案涉及咖啡機設計，Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd.以相關設計專利，起訴主張Sunbeam Products, Inc.等所製造與販賣之產品侵害該專利<sup>121</sup>。地方法院簡短

<sup>112</sup> See Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288, 1294-96 (Fed. Cir. 2010).

<sup>113</sup> See International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1237-40 (C.A. Fed. 2009). 本案所涉之標的為布希鞋，之後為CAFC發回南佛羅里達州聯邦地方法院，重新審理。

<sup>114</sup> See Crocs, Inc. v. International Trade Com'n, 598 F.3d 1294, 1303 (C.A. Fed. 2010). 本案所涉之標的亦為布希鞋，CAFC後依據該見解認定構成侵害。

<sup>115</sup> See Seirus Innovative Accessories, Inc. v. Cabela's Inc., 827 F. Supp. 2d 1150, 1154-57 (S.D. Cal. 2011). 本案所涉之標的為頸部保護圈，地方法院依據該見解認定未構成侵害。

<sup>116</sup> See Famosa, Corp. v. Gaiam, Inc., 2012 WL 573999, \*2-\*3 (S.D.N.Y. 2012). 本案所涉之標的為用以置放健身球的裝飾椅，地方法院依據該見解認定構成侵害。

<sup>117</sup> See Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 932 F. Supp. 2d 1076, 1084-88 (N.D. Cal. 2013). 本案所涉之標的為手機外型，地方法院依據該見解認定構成侵害。

<sup>118</sup> See Anderson v. Kimberly-Clark Corp., 570 Fed. Appx. 927, 933-34 (C.A. Fed. 2014). 本案所涉之標的為拋棄式內褲，地方法院依據該見解認定構成侵害，且為CAFC所維持。

<sup>119</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd. v. Sunbeam Products, Inc., 665 F. Supp. 2d 357 (S.D.N.Y. 2009).

<sup>120</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd. v. Sunbeam Products, Inc., 374 Fed. Appx. 956, 957 (C.A. Fed. 2010).

<sup>121</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 359.

回顧Egyptian Goddess案前之作法，並說明CAFC於Egyptian Goddess案對解釋申請專利範圍及侵害判斷之見解<sup>122</sup>，表示CAFC雖未禁止下級法院將圖示文字化，但易造成不必要困擾，故略以「如設計專利第348,585號圖一至圖七所示咖啡機之視覺設計」界定權利範圍<sup>123</sup>；對於侵害判斷，該院說明CAFC認為應該由知悉先前技藝之通常觀察者判斷被控物與該專利是否相似<sup>124</sup>，並指出新穎特徵測試遭揚棄之主因為被告過度強調特定微小細節（“particular, arguably [‘]novel[‘] detail”）<sup>125</sup>，惟該院認為新標準仍舊具二步驟，原因為CAFC指出未必所有案件皆須考量先前技藝，若通常觀察者認被控物與系爭專利非實質近似，則無必要考量先前技藝，且專利權人須證明兩者「非單純不相似」（not plainly dissimilar）<sup>126</sup>，該院認為此代表專利權人需先通過兩者非單純不相似之第一門檻，於非顯而易見（less obvious）之案件，始須進行第二步驟，納入先前技藝相比對<sup>127</sup>。

法院便依此二步驟判斷，認為被控物與系爭專利於整體外觀明顯不相似，普通觀察者不至於混淆兩者<sup>128</sup>，儘管結論已相當明顯，實無須納入先前技藝比對，法院仍盡責的判斷被告提出之先前技藝中，何者為最相關，並進行比對，復以若觀察者知悉該先前技藝，仍舊分不清被控物與系爭專利為不同設計，並不合理<sup>129</sup>，故判決被控物未構成侵害<sup>130</sup>，且此結論亦為CAFC所維持<sup>131</sup>。

## 肆、我國之判斷方式

欲以司法實務觀察我國設計專利侵害之判斷，面臨的困難為許多判決未收錄於

<sup>122</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 360-62.

<sup>123</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 360.

<sup>124</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 360-61.

<sup>125</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 361.

<sup>126</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 362.

<sup>127</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 362.

<sup>128</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 362-63.

<sup>129</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 363-67.

<sup>130</sup> See Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119, at 369.

<sup>131</sup> See *general* Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119.

司法院法學資料檢索系統，該系統收錄之最高法院判決僅有1996年後作成者，高等法院與地方法院之判決更僅限2000年後作成者<sup>132</sup>，其餘皆以書面形式留存於判決之法院。

於行政機關協助司法機關層面，相關演進首由中央標準局於1996年公告「專利侵害鑑定基準」，該基準與Gorham案見解相似，後因專利法修正而停止適用，智慧財產局後於2004年修正原基準，將完成之「專利侵害鑑定要點」（草案）函送司法院，並由司法院檢送予下屬法院供判斷侵害時參考，該要點建議方式則與納入Litton System案見解相似，惟將通常觀察者測試與新穎特徵測試，明確分為二階段，而智慧財產局嗣後又於2016年修正2004年公布之要點草案，除了揚棄新穎特徵測試外，建議之判斷步驟上，亦改採取以通常觀察者測試為主，並以三方比對測試為輔之思維。應注意者，不論係「專利侵害鑑定基準」與「專利侵害鑑定要點」（草案）之法律位階皆為行政規則或公文書，故僅具輔助性質，自不能拘束法官，法官仍可依其認為適當之方式為裁判。

相較於美國，我國在設計專利之侵害判斷雖無百餘年的演進，惟相關判決亦可見運用與Gorham案、Litton System案、Egyptian Goddess案相當之見解進行判斷，經研讀案件後，選取較有代表性之三案簡述如下，以比較其所得之結論。

### 一、與Gorham案之通常觀察者測試相似者：高等法院91年度上易字第3475號刑事判決（2003/05/13）、高等法院93年度上易字第8號民事判決（2004/05/11）

本案涉及腳底按摩器設計，原告擁有新式樣專利第048168號，並於台北地方法院以刑事附帶民事訴訟類型起訴，主張被告產品侵害專利，故同時具有刑事與民事部分，屬專利侵害除罪化前，相當典型之策略<sup>133</sup>。地方法院刑事庭於審理時，曾將「雙方之產品」送中國生產力中心鑑定，並當庭勘驗原被告之「產品」，表示「……勘驗結果，二者經詳為比對，有五處不同，惟自肉眼觀之，外觀相同，色澤

<sup>132</sup> 參照司法院法學資料檢索系統，司法院法學資料全文檢索資料開放範圍，線上資料於：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後瀏覽日：2015年12月27日。

<sup>133</sup> 參照台北地方法院90年度易字895號刑事判決（2002/10/31）。

雖略有明暗不同，惟二者均是以灰色、棗紅色呈現等情……」，該院未詳述不同處為何及「肉眼觀之」係以何種技藝水平為基礎，但可推測該院應係參照鑑定基準之方式，採類似通常觀察者測試，該院最終認定被告侵害專利，判處被告負責人拘役55日<sup>134</sup>。地方法院雖然未詳盡分析侵害之判斷，但已係此時期少數非直接以鑑定報告為斷之判決，至於該院及鑑定機構係比對專利物與被控物，似乎與L.A. Gear, Inc. 案具有相同錯誤。

被告上訴至高等法院，但於判決前，修正後之專利法已免除專利侵害之刑事責任，故不待審酌，即將附帶民事部分裁定移送至地方法院民事庭，並諭知被告無罪<sup>135</sup>；被告雖免了牢獄之災，但仍須承擔民事責任，地方法院民事庭大致參酌該院刑事庭見解，而未再進行其他判斷，即判被告給付損害賠償，且為高等法院所維持<sup>136</sup>。

## 二、與Litton Systems案之新穎特徵測試相似者：台北地方法院96年度智字第97號民事判決（2009/04/30）

本案涉及手機外形設計，原告取得新式樣專利D 112,785號，其認被告販賣之手機侵害該專利，遂購買其產品乙件，委託中華工商研究院鑑定。原告後於台北地方法院起訴，被告則依「專利說明書」認為該專利創作特徵為手機開合方式，而被控物係採不同設計，且兩者以肉眼直接觀察亦有15處明顯不同，主張其未構成侵害。

地方法院於本案先闡述專利制度之目的，及說明專利能「以一對眾」，排除他人利用所保護之發明或設計，並正確的以該專利之「圖示」建構權利範圍，該院依各圖示說明設計之創作特徵，並逐項比對被控物，認定兩者雖非完全相同，但構成實質相同，且被告亦於網站上，以原告之產品型號為廣告，明顯具有侵害之故意，故判定被控物侵害專利<sup>137</sup>。

地方法院難得未依賴鑑定報告，並詳盡說明如何認定專利侵害，至於被告主張

---

<sup>134</sup> 同前註。

<sup>135</sup> 參照高等法院91年度上易字第3475號刑事判決（2003/05/13）。

<sup>136</sup> 參照台北地方法院91年度訴字第6587號民事判決（2003/11/21）、高等法院93年度上易字第8號民事判決（2004/05/11）。

<sup>137</sup> 參照台北地方法院96年度智字第97號民事判決（2009/04/30）。



兩設計具15處明顯不同與該院認定差距甚大，推測被告恐過度強調微小特徵，該院未狹隘適用新穎特徵測試，實值贊同。

### 三、與Egyptian Goddess案之修正式通常觀察者測試相似者： 智慧財產法院100年度民專上字第7號民事判決（2012/01/05）

本案涉及音樂播放器設計，原告擁有新式樣專利D 129,910號，其認被告販賣之產品侵害該專利，遂向智財法院起訴。智財法院於一審時，嘗試依照鑑定要點判斷，首先比對被控物與該專利之整體視覺，認定被控物產生之視覺印象足使普通消費者誤認是依該專利所製之物，故構成近似，復依該要點步驟，表示應判斷被控物有無包含該專利之新穎特徵，該院略以「由於系爭產品之整體視覺性設計與系爭專利近似程度幾近相同，故可認定系爭產品包含系爭專利之新穎特徵」，惟始終未辨識系爭專利之新穎特徵為何，法官最後審查專利有效性，逐一依被告所提證據，以「引證……不足以證明系爭專利不具創作性」回應，因而認定被控物侵害系爭專利<sup>138</sup>。

被告向該院上訴<sup>139</sup>，二審合議庭仍係參照鑑定要點為斷，認定新穎特徵為「於一中段微胖、兩端收束之圓柱形筒身上等角分佈有三橢圓形面，二端面均呈圓形，一端為護網，另一端則為操作面板」，復認被控物與該專利整體視覺近似，惟合議庭雖辨識出新穎特徵，卻與前審相同，未判斷被控物有無包含新穎特徵，便以「由於系爭專利之整體視覺性設計與系爭產品近似程度幾近相同，故可認定系爭產品包含系爭專利之新穎特徵」，維持專利侵害之認定，未就各新穎特徵為論述<sup>140</sup>。

歷審法院於本案均先觀察兩設計之整體視覺性，後續過程似乎認為當先前技藝皆無法否定專利有效性時，即無須探究有無盜用新穎特徵，若被控物之設計與專利圖示高度相似，即構成專利侵害；換言之，法院雖係依鑑定要點為斷，卻巧妙迴避過度強調新穎特徵測試，可能產生之負面影響，此作法隱含當被控物與系爭專利之

<sup>138</sup> 參照智慧財產法院99年度民專訴字第29號民事判決（2010/12/30）。

<sup>139</sup> 智慧財產案件審理法第19條及第20條規定，智慧財產法院對於民事案件一審與二審，具有優先管轄。

<sup>140</sup> 參照智慧財產法院100年度民專上字第7號民事判決（2012/01/05）。

視覺差距，小於系爭專利與先前技藝之視覺差距時，則構成專利侵害，此作法與先前介紹的Egyptian Goddess案非常相似。

## 伍、判斷方式之分析與比較

由上述依時序介紹司法實務案例與發展進程，可知判斷方式非一夕而成，及上級法院於個案採取特定判斷方式，亦與其前審法院見解或背景事實，具高度依附性，且各有利弊，依判斷方式寬嚴程度而論，Gorham案、Litton Systems案、Egyptian Goddess案分別為寬鬆主義、嚴格主義、折衷主義。以下將就各個案事實對主要判斷方式之影響與其利弊為論述。

### 一、判斷標準之個案依賴性

Gorham案當事人僅係請求法院判斷被控物是否構成專利侵害，後續判斷侵害之爭議，實係不同審級間之戰爭。巡迴法院或係認寬鬆判斷雖提升專利權人之保護，惟可能過度壓抑市場競爭，對產業發展弊大於利，故極端的以所屬領域之專業人員作為判斷者，惟未詳述其論理，遂遭聯邦最高法院毫不留情的以「我們無法同意，因其將導致國會欲賦予之保護蕩然無存<sup>141</sup>」回應；二審級間的另一衝突為巡迴法院認為侵害係考量設計是否近似，而非使觀察者誤認與否，但聯邦最高法院亦持相反看法。由此觀之，聯邦最高法院原本未必會建立任何標準，亦未必會採如此寬鬆之標準，實係受巡迴法院未附理由之極端作法所致，而其有心或無意所建立之標準的妥適性，實有待商榷。

CAFC選在Litton Systems案調整判斷方式，可能有三原因：其一，原告為迅速占有市場，罔顧商業誠信與互惠雙贏之常規，並惡意排除競爭者；其二，地方法院徹底展現地方保護主義，未附具充分理由，即判決原告全部勝訴，而惹惱上級法院；其三，且應為主要理由，本案係CAFC於1982年10月1日成立以來，首筆審理之

---

<sup>141</sup> See Gorham II, *supra* note 39, at 527 (“With this we cannot concur. Such a test would destroy all the protection which the act of Congress intended to give.”).

設計專利侵害案件<sup>142</sup>，藉由重申他院見解<sup>143</sup>，對CAFC宣誓其對專利案件具有專屬管轄，有象徵性意義。

Egyptian Goddess案印證了物極必反，從Gorham案的寬鬆主義逐步限縮到Litton Systems案的嚴格主義，至後期鮮少專利權人勝訴案例，可見美國司法步入另一極端。Litton Systems案後，若法官不欲採新穎特徵測試，多僅迂迴迴避，係CAFC合議庭增加非微小進步要件，將此推向末路，Dyk法官遂撰寫不同意見書駁斥，亦為Litton Systems案後，對新穎特徵測試——唯一的不同意見書<sup>144</sup>，CAFC全院聯席審理時指出適當放寬侵害認定之合理作法為三方比對測試。

## 二、判斷標準之利弊分析

Gorham案大幅放寬判斷標準<sup>145</sup>，只須比對系爭專利與被控物整體外觀視覺效果，是否為近似而造成誤認，使侵害相對容易成立，惟聯邦最高法院於建立通常觀察者測試時，有無為了反駁巡迴法院，而意氣用事的過度放寬標準，實值商榷。此外，通常觀察者測試存有兩點瑕疵：其一，通常觀察者基於不同背景，對同一設計未必會注意相同部分；其二，Gorham案雙方證人皆係相關領域專業人士，其與通常觀察者自行判斷能否有相同結論，亦有疑義，毋寧由對該技藝具一般水平之人進行判斷，較為妥適。

CAFC雖於Litton Systems案增加新穎特徵測試，惟同院後續的Shelcore, Inc.案與

<sup>142</sup> 於Westlaw資料庫，以「"novelty" & "design patent" & "infringement" & "gorham" & DA(AFT 1/10/1982 & BEF 15/2/1984)」作為檢索條件，僅有Litton System案一筆判決。

<sup>143</sup> 本案法律見解與第八巡迴上訴法院於1944年的Sears Roebuck & Co.案幾乎完全相同，且本案僅係合議庭判決，而非聯邦最高法院或CAFC全院聯席審理判決。

<sup>144</sup> 於Westlaw資料庫，以「"design patent" & "infringement" & "novelty" & "dissent" & DA(AFT 14/2/1984 & BEF 22/9/2008)」作為檢索條件，共有三筆不同意見書；僅有Dyk法官之不同意見書與設計專利有關，另外兩筆分別針對案件中發明專利之適格標的（*See In re Nuijten*, 500 F.3d 1346, 1358-69 (C.A. Fed. 2007)），與案件中發明專利之新穎性喪失（*C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc.*, 157 F.3d 1340, 1374-83 (C.A. Fed. 1998)）為討論。

<sup>145</sup> 聯邦最高法院之判斷標準似乎亦有造成商標混淆誤認，與設計專利構成相同或近似，兩者判斷混為一談的問題；但商標權於美國須權利人確有使用，方得註冊與主張權利，故仍有實質差別，又我國因不具此要件，未避免讀者困擾，故不擬於本研究論述之。

1993年的L.A. Gear, Inc.案，皆將新穎特徵測試併入通常觀察者測試評斷，足見新穎特徵測試實係為適時適地限縮，以迴避過度寬鬆之通常觀察者測試，就衡平公、私益以觀，實值贊同；但後期Contessa Food Prod., Inc.案，採兩種測試為完全不同之見解，使被告有過於強調特定細微的新穎特徵之空間，將設計專利之侵害判斷，推向極端、偏頗且容易規避，致無法合理保護專利權人，為造成此測試汙名化之罪魁禍首。

CAFC透過Egyptian Goddess案，藉由三方比對測試此種折衷作法，一方面限縮過度寬鬆之通常觀察者測試；二方面避免侵權人著重細微特徵規避侵害，使公共財在不遭受不當壟斷下，仍得有效保護專利權人。乍看之下非常完美，惟進一步思考，倘系爭設計之創作性較低，但被控物恰好實施其具有創作性之部分，自應認其構成侵害，若此時僅單純將系爭專利、被控物、最相關先前技藝三者並列，通常觀察者是否能正確判斷，非無疑義；此外，若系爭專利係由許多先前技藝各取比例相當之特徵，結合而成之設計，並取得設計專利，則應如何認定何者為最相關先前技藝，亦具有相當困難。

## 陸、較佳判斷方式之提出

現存各測試皆有其優缺點，若機械式適用這些測試，將致生許多爭議，且使人民不易信服，本文嘗試於公共財未受不當壟斷之前提，仍得有效保護專利權人為核心概念，提出一可能之方案。

本文以史丹佛大學Mark Lemley教授之“Point of Novelty”一文<sup>146</sup>，與前述Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd.案<sup>147</sup>，及智慧財產法院100年度民專上字第7號民事判決<sup>148</sup>為建構此方案之重要依據。Lemley教授深入檢視新穎特徵測試於不同專利類型之適用，進而論述此測試存廢之利弊，於設計專利侵害案件，Lemley教授以「具有雨刷的車輛」且「雨刷」為唯一的新穎特徵為例，說明觀察者通常會關注整體外

<sup>146</sup> Mark A. Lemley, *Point of Novelty*, 105 NW. U. L. REV. 1253, 1270-72 (2011).

<sup>147</sup> See general Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd., *supra* note 119.

<sup>148</sup> 參照智慧財產法院100年度民專上字第7號民事判決（2012/01/25）。

觀，而非有無雨刷及其樣式，假設被控車款盜用系爭雨刷設計，若僅因整體外觀與其他車輛（先前技藝）相似，而認定未侵害專利，顯不合理，表示完全揚棄此測試，將可能造成專利權人無從獲得補償，並不適當<sup>149</sup>；Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd.案藉由解讀Egyptian Goddess案，認為新穎特徵測試遭到揚棄之原因，在於對具有過多新穎特徵之專利適用不易，換言之，於新穎特徵較少之案件，仍有適用空間，且修正式通常觀察者測試本質仍為二階段測試，僅係降低證明被控物盜用新穎特徵之難度，一旦被控物與系爭專利為單純不相似，即可推定被控物未侵權；而智財法院之見解，似乎係主張當被控物與系爭專利高度相似，且有效性又無法為眾多先前技藝所推翻，即得以認定被控物構成侵害。

因此，當一設計存在許多新穎特徵，亦即具有高度創作性，且被控物與系爭專利相當近似，則無庸耗費訴訟資源判定新穎特徵有無遭盜用，惟創作性較低時，亦即其僅具少數或單一新穎特徵時，為避免Lemley教授之假設，則須逐一比對新穎特徵。經反覆思考，建議作法依序為：一、確認被控物與專利圖示所呈現之視覺效果與應用之物品，非單純不相似（not plainly dissimilar）；二、建構權利範圍（scope construction）；三、創作性評價（obviousness valuation）；四、雙軌侵害判斷（two pronged test），創作性較低者採新穎特徵測試（point of novelty test），而創作性較高者則採三方比對測試（3-way comparison）。

判斷被控物是否侵害系爭專利，若兩者單純不相似，而無可能成立侵害，則無須浪費司法資源，值得探究者為此步驟究應以「兩者實質近似」或「兩者非單純不相似」為要件？兩者差別為標準高低（詳參圖1）。美國多已省略此步驟，而我國則採前者，惟此恐將導致模稜兩可之案件，未受適當裁量，且設計構成實質近似，後續不論採新穎特徵測試或三方比對測試，僅係排除先前技藝，導致被告企圖援引過多先前技藝，以限縮專利權利範圍，因此，本文認此步驟不應省略，但應放寬至以「兩者非單純不相似」作為標準，較為合理。

<sup>149</sup> See Lemley, *supra* note 146, at 1258-74.



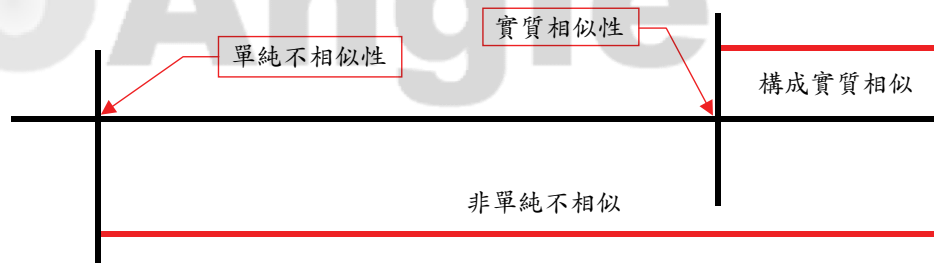


圖1 實質近似vs.非單純不相似

若屬於非單純不相似，則應解釋申請專利範圍。如侵害鑑定要點所述，解釋申請專利範圍係為合理界定權利範圍，故應一併考量內部證據及外部證據；值得注意的是，現行判斷流程於判斷之初，即解釋設計專利權利範圍與解析被控物技藝內容，而將「適用禁反言及先前技藝阻卻」置於判斷新穎特徵後，似乎允許被告於被控物認定侵害專利後，尚得據以抗辯<sup>150</sup>，惟內、外部證據既已於解釋申請專利範圍時考量，顯示權利已受可主張禁反言及先前技藝阻卻之證據限縮，且新穎特徵係專利與先前技藝不同之元素，通過新穎特徵測試代表被控物包含上開元素，被告如何能嗣後以此些元素為先前技藝揭露，進而主張「先前技藝阻卻」，令人費解，且有邏輯之謬誤。因此，判斷流程須予以調整，否則可能於作出專利侵害之結論後，仍須審酌不可能成立的「先前技藝阻卻」抗辯<sup>151</sup>，或僅因禁反言適用，即翻轉判決結果，實係無謂耗費司法資源。

待權利範圍建構完成後，應先判斷專利之「創作性高低」，此與「有無創作性」不同（詳參圖2），前者為法院可產生自由心證之事項；後者則涉及專利有效性，基於民事訴訟係採當事人進行主義，法院不得就當事人未主張事項，逕自審酌。進行此判斷有助兩造決定是否續行訴訟，高創作性使被告考慮和解，而低創作性使原告考慮撤回訴訟，有利於法院定紛止爭，縱使不拘束法院於相關案件之認定，亦得作為參考依據，且係本文建議採取之雙軌侵害判斷之必要先行步驟。

<sup>150</sup> 智慧財產局，專利侵害鑑定要點，2004年，51-55頁。

<sup>151</sup> 若被告抗辯「先前技藝阻卻」能夠成立，即代表法院於辨識新穎特徵及專利有效性時發生錯誤。

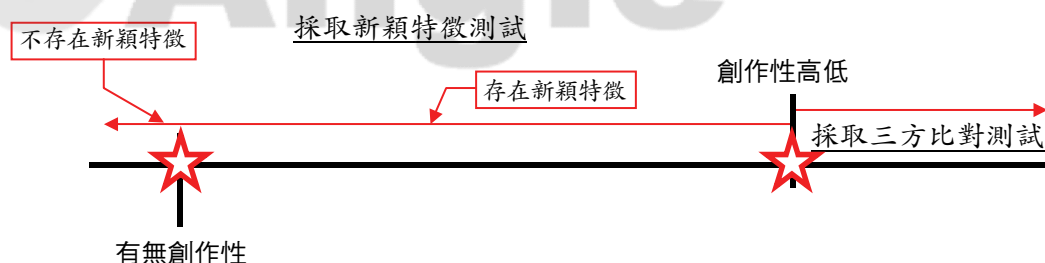


圖2 創作性高低vs.有無創作性

確定創作性高低後，即可進行雙軌侵害判斷，對於創作性較低者，採取新穎特徵測試，對於創作性較高者，則採三方比對測試，此作法之邏輯為創作性應與侵害成立難度成反比。蓋低度創作性之隨意設計與先前技藝可資區別部分較少，自不應使其得輕易主張相似設計構成侵害，而須辨識其新穎特徵，判斷此些特徵有無遭被控物盜用，能避免專利權人不當擴權，且於被控物確有盜用系爭專利之新穎特徵時，充分保護專利權人之權利；對於具有高度創作性之創造設計，其與先前技藝可資區別部分相當多，此時，若被控物與系爭專利高度相似時，顯無從主張係單純實施先前技藝，自亦無須逐一探究新穎特徵有無遭受盜用，而僅須就被控物與專利間是否構成近似為斷，為使法院能隨時留意先前技藝之創作高度，以作出正確判斷，後者仍應採取三方比對測試之精神，方為合理。

若認此作法可採，唯一的疑問係既已判斷創作性之高低，為何仍須針對低度創作性，繼續採取「新穎」特徵測試，故本文認為吾人至少應釐清「新穎特徵」是何概念，從本文對Egyptian Goddess案之分析可見，EGI聲請CAFC聯席法官審理時，曾提出「新穎特徵究竟係為辨識『新穎』、『高度創作』，或其他特徵，亦或係隱含非微小進步檢驗之要件？」卻未為法院所回答。對此問題，本文發現新穎特徵一詞其實出現相當早，最早採此用語的判決係1849年6月的Buck v. Hermance案<sup>152</sup>，該案係與發明專利侵害爭議相關，但該案使用此用語之目的係為區辨專利與先前技術

<sup>152</sup> See Buck v. Hermance, *supra* note 55 (“The real **point of novelty** in the case, on the construction we have given to the **patent** and on the evidence is, if any, in bringing together, **in connection with** this previous **combination** of the extended oven and reverberating...”). (**Emphasis Added**).

有何不同，且最後辨識出之新穎特徵，係先前技術／技藝之組合，倘進一步將此與1850年聯邦最高法院首次嘗試建構組合（combination）與顯而易見（obvious）兩者之關聯性的Hotchkiss v. Greenwood案<sup>153</sup>相比，自可認「新穎特徵」一詞之含意應為創作性，而非單純之新穎性或其他特徵，故不具有先判斷創作性，後判斷可能僅為新穎性層級之新穎特徵疑義。按其上述，本文研擬之設計專利侵害判斷流程如圖3。

## 柒、結 論

本文透過一開始對設計專利起源之介紹，使讀者瞭解設計專利之制度，相較發明專利或新型專利，具有不同之公益與私益目的，且此制度之形成不僅係與商業發展息息相關，更可能是由國際競爭與戰爭之手段而產生。

暫且不論制度是如何從無到有，既然制度提供了權利，則於權利遭受侵害時，即需要提供充分妥適之救濟管道。本文以依照時序之作法闡述侵害判斷之演進，說明為何以特定個案所採取或修正之特定見解作為判斷分野，復分析數筆台、美兩國之判決，並理清各種判斷方式存在之優缺點。從判決之分析，可見從Gorham案確立通常觀察者測試至Litton System案增加新穎特徵測試，歷經百餘年，但再到Egyptian Goddess案決定揚棄新穎特徵測試，改採修正式通常觀察者測試，卻僅經過不到25年，代表時代演進加速技藝之發展，法院於處理不同爭議，需不斷思考以調整出適當之判斷方式，使公共財未受到不當壟斷與有效保護專利權人權益兩者得同時實現。

總結上述，本文藉由二階雙軌之判斷方式，嘗試提出合理且可行之作法，縱使仍可能存有若干缺陷，惟此有待司法實務之採納，並且觀察利用此作法為判斷後之結果，方可能進一步修正。

---

<sup>153</sup> See Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248, 269 (1850) (“... the doctrine settled is, that ‘a combination, if simple and obvious, yet if entirely new, is patentable. And it is no objection to it, that up to a certain point it makes use of old machinery.’ ...”). **(Emphasis Added).**

