



「機車」與「電動自行車」為非近似物品？

——從智慧財產法院105年度民專訴字第62號
判決解析設計專利之物品近似原則



徐銘峯*

壹、我國設計專利之物品近似原則

在我國專利法的現行架構下，「近似」二字並未出現於發明或新型專利篇章中，其乃是設計專利專屬的用詞，目前我國專利法第四章設計專利的專屬法條雖僅有22條，但與「近似」有關的規定就占了近一半，其不僅牽動著設計專利的准駁，更和侵權與否息息相關。準此，本文將以專利要件及侵權判斷等兩大課題，就我國立法例及相關規範進行說明。

一、專利要件

由於專利要件涉及「近似」的議題包括：新穎性、擬制喪失新穎性，衍生設計之申請要件、先申請原則。惟基於近似設計乃為新穎性要件最根本之問題，考量其他專利要件的近似判斷均準用新穎性之判斷原則，本文僅就新穎性的立法例及審查基準規範為介紹。

DOI : 0.3966/221845622017100031005

收稿日：2017年6月30日

* 經濟部智慧財產局專利審查官。

(一)立法例

我國專利法第122條第1項規定新穎性要件：「可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：(1)申請前有相同、近似之設計，已見於刊物者；(2)申請前有相同、近似之設計，已公開實施者；(3)申請前已為公眾所知悉者。」

另設計之定義，規定於我國專利法第121條第1項：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」前述「形狀、花紋、色彩或其結合」本文簡稱「外觀」，統整前述新穎性要件及設計定義，可解釋成設計必須是「物品之外觀」；那麼「相同、近似」之設計可解釋為「『相同、近似』物品之『相同、近似』外觀」，其可歸納出如表1-1所示之4種態樣，惟應注意者，倘若物品或外觀有一者為不相同、不近似，則應判斷為不近似設計。

表1-1 物品及外觀之相同、近似關係一覽表

區分	相同物品	近似物品	不近似物品
相同外觀	相同設計	近似設計	不近似設計
近似外觀	近似設計	近似設計	不近似設計
不近似外觀	不近似設計	不近似設計	不近似設計

(二)物品相同、近似的判斷主體

我國專利法並未就新穎性（近似設計）審查為進一步說明，故近似判斷的主體乃是在專利法的框架下，透過專利審查基準補充解釋。其指出：「為排除他人在消費市場上抄襲或模仿設計專利之行爲，專利制度授予申請人專有排他之設計專利權範圍，包括相同及近似之設計，故判斷設計之相同、近似時，審查人員應模擬市場消費型態，而以對該設計所應用之物品具有普通認知能力的消費者（下稱「普通消費者」）為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之設計與引證檔中之先前技藝是否相同、近似¹。」

準此，我國新穎性判斷之所以涵蓋相同、近似之先前技藝，除了可從設計定義及新穎性法條文字推敲外，其實也考量到設計專利權範圍及於相同、近似之設計，

¹ 我國專利審查基準第三篇設計專利實體審查，3-3-8頁。

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 65

基於兩者間皆有相同、近似設計的概念，因此判斷主體亦為「普通消費者」。前述「普通消費者」，其並非該設計所屬技藝領域中之專家或專業設計者，然而，不同類型之物品可能具有不同程度的認知能力之普通消費者。

請參考圖1-1所示，若再套用我國專利法第121條第1項，設計必須是「物品之外觀」的解釋，在設計的相同、近似判斷上，理應以「普通消費者」為主體，判斷「物品」是否構成相同、近似，以及判斷「外觀」是否構成相同、近似。

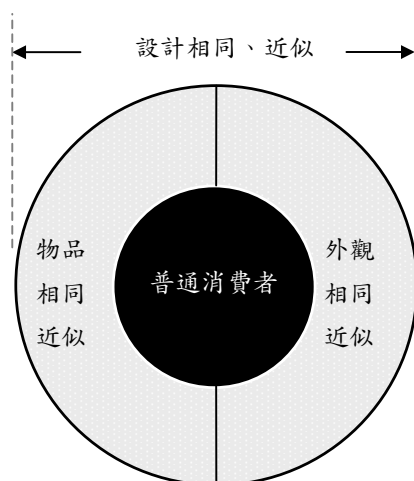


圖1-1 設計相同、近似概念架構圖

(三)物品相同、近似的判斷手法

我國專利審查基準指出：「相同物品，指用途、功能相同者。近似物品，指用途、功能相近者；判斷物品用途、功能是否相近，應模擬普通消費者使用的實際情況，並考量商品產銷及選購之狀況。例如凳子與靠背椅，後者雖較前者附加靠背功能，但兩者乘坐用途、功能相近；鋼筆與原子筆，雖兩者供輸墨水之方式不同，但書寫用途、功能相近；又如餐桌與書桌，雖兩者使用場合不同，但用途、功能相近，皆應屬近似物品……用途不相同、不相近之物品，例如汽車與玩具汽車，則非相同、近似之物品。至於物品之間屬於完成品與組件之關係者，例如鋼筆和筆套，

兩者的用途、功能並不相同，亦非相同、近似之物品²。」

準此，我國設計專利對於物品的相同、近似判斷，主要是模擬普通消費者使用的實際情況，並考量商品產銷及選購之狀況，以物品的用途、功能作為判斷依據。

二、侵權判斷

(一)立法例

我國設計專利權效力係規範於專利法第136條第1項：「設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」若再套用我國專利法第121條第1項，設計必須是「物品之外觀」的解釋，設計專利權效力，理應及於「『相同、近似』物品之『相同、近似』外觀」。

(二)物品相同、近似的判斷主體

我國專利法並未就專利權效力（近似設計）的判斷為進一步說明，故本文以105年版專利侵權判斷要點進行解釋，其指出：「系爭專利與系爭產品是否相同、近似，判斷主體應為『普通消費者』，其係合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝（familiar with similar prior art）之人。普通消費者，係一虛擬之人，對於系爭專利物品，其具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷系爭專利與系爭產品之差異及二者是否為近似設計，但其並非專家或專業設計人員等熟悉該物品領域產銷情形之人³。」

值得注意的是，105年版專利侵權判斷要點並非法律，對於司法機關並無形式上的拘束力，但實際上105年版專利侵權判斷要點所載之專利侵權判斷流程，包括解析系爭產品、物品、外觀是否相同、近似及申請歷史禁反言及先前技藝阻卻原則等，在相關法院的設計專利侵權訴訟中，多被引為判決基礎，且行之有年。

(三)物品相同、近似的判斷手法

105年版專利侵權判斷要點指出：「相同物品，指用途相同者；近似物品，指

² 同前註，3-3-8頁至3-3-9頁。

³ 105年版專利侵權判斷要點，76頁。

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 67

用途相近者。所謂用途相近，是指物品所應用的領域相近，判斷時應模擬普通消費者實際選購、使用商品的情況及商品的產銷狀況。……判斷時，應依圖式及說明書中明確記載或實質隱含之用途認定該物品之近似範圍……⁴。」

準此，我國設計專利對於物品的相同、近似判斷，主要是模擬普通消費者使用的實際選購、使用商品的情況及商品的產銷狀況，以物品的用途作為判斷依據。

三、小 結

綜上所述，本文將我國專利要件、侵權判斷對於物品近似判斷之原則，按立法例、判斷主體及判斷手法之不同，整理如表1-2所示。由此可知，專利要件與侵權判斷主體之差異，主要在於侵權判斷主體具備合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝的知識，另外在判斷手法上，專利要件會考量物品的用途與功能，但侵權判斷僅考量物品的用途。

表1-2 物品相同、近似的判斷原則

	立法例	判斷主體	判斷手法
專利要件	專利法第122條第1項（新穎性） 可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利： (1)申請前有相同、近似之設計，已見於刊物者； (2)申請前有相同、近似之設計，已公開實施者； (3)申請前已為公眾所知悉者。	普通消費者	考量商品產銷及選購之狀況。 物品的用途、功能。
侵權判斷	專利法第136條第1項 設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。	合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之普通消費者	考量實際選購、使用商品的情況及商品的產銷狀況、物品的用途。

⁴ 105年版專利侵權判斷要點，77頁。

貳、智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決

一、事實背景

光陽工業股份有限公司（下稱「專利權人」）於105年向智慧財產法院遞狀控告勝翔電動車股份有限公司（下稱「被控侵權人」），侵害其專利權人所持有的兩件設計專利（下稱「系爭專利」）及一件商標。

專利權人在訴狀指稱被控侵權人旗下的兩款產品（下稱「系爭產品」）侵害兩件機車系爭專利，分別是「SSTB」電動自行車侵害我國D130,968號設計專利（下稱「'968專利」）；「MANY2代」電動自行車侵害我國D163,886號設計專利（下稱「'886專利」）。關於系爭專利與系爭產品的基本資料及代表圖整理如圖2-1及圖2-2所示：

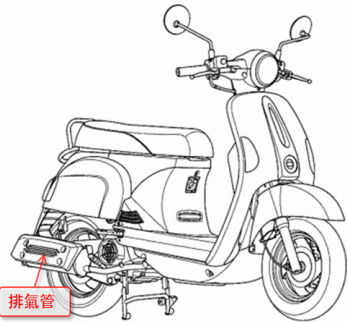

	'968專利	系爭產品 （「SSTB」電動自行車）
公告號	D130,968號	
申請日	2008/11/25	
公告日	2009/09/21	
設計名稱	機車（九十五）	
立體圖		

圖2-1 '968專利與「SSTB」電動自行車對照圖

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 69

	'886專利	系爭產品 （「MANY2代」電動自行車）
公告號	D163,886號	
申請日	2014/01/23	
公告日	2014/11/01	
設計名稱	機車（一二四）	
立體圖		

圖2-2 '886專利與「MANY2代」電動自行車對照圖

二、案件爭點

由於兩造雙方爭執事項不只一端，本文僅摘錄關於專利侵權與否之爭點。在訴訟過程中，專利權人及被控侵權人均肯認設計專利之侵權判斷中，必須考量：

- （一）系爭專利與系爭產品是否為相同、近似物品；
- （二）系爭專利與系爭產品是否為相同、近似之外觀。

由於系爭專利與系爭產品在外觀上的差異僅在於「蓋板」及「排氣管」細節特徵，整體外觀幾乎完全相同，故被控侵權人對系爭專利與系爭產品是否為相同、近似之外觀未提出爭執。然而專利權人及被控侵權人對於系爭專利與系爭產品是否為近似物品卻爭執不下，本文將被控侵權人抗辯理由及專利權人主張整理如下：

（一）被控侵權人抗辯理由

被控侵權人以交通管理法規及消費者選購兩個面向，抗辯系爭專利與系爭產品為不相同、不近似之物品，茲說明如下：

1. 交通法規管理

被控侵權人表示，依道路交通管理處罰條例第69條第1項第1款之規定，「電動自行車」與「腳踏自行車」均屬「自行車」，「以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重（不含電池）在40公斤以下」，車速緩慢，以插頭充電，且不須駕駛執照即可騎乘，其用途在短距離代步，無法搭載乘客；而道路交通安全規則第3項第6款則就機車另有定義，行駛速率高，需駕照方可騎乘。故從交通管理法規來看，系爭專利與系爭產品應非相同、近似之物品。

2. 消費者選購

系爭產品為「電動」自行車，以插頭充電，時速僅25公里以下，騎乘時引擎聲極小，與機車有顯然不同。再者，機車之排氣管、空氣濾清器皆非系爭產品之配備，此部分消費者自外觀即可查知。系爭專利與系爭產品之潛在消費族群不同，依消費者實際選購、使用之狀況判斷，欲購買電動自行車之消費者不可能購買機車，反之亦然，兩者功能、市場、用途不同，亦不近似，應非相同、近似之物品。

(二) 專利權人主張

專利權人認為，系爭專利為引擎式車種，系爭產品為電動式車種，兩者間雖有動力來源之差異，但系爭專利與系爭產品皆屬二輪交通運輸工具，用途相同，應屬於近似之物品。

被控侵權人雖引用道路交通管理處罰條例主張「機車」與「電動自行車」定義不同，惟被控侵權人所引規範之分類，僅係立法者為因應電動車產業之發展，使「電動自行車」於道路交通安全管理具有明確法源地位，與普通消費者選購商品時之判斷無涉。

綜上所述，倘若系爭專利與系爭產品為相同、近似之物品，則系爭產品理應落入系爭專利之專利權範圍；若系爭專利與系爭產品非屬相同、近似之物品，則系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。故本案爭點經整理後僅有一項，即「系爭專利與系爭產品是否為相同、近似物品」。

三、法院意見

由於設計的近似判斷，有時很難如同科學實驗的方式求得唯一的絕對解答，物品的近似判斷也有著同樣的問題，亦即對於物品的類別範圍解讀，將使物品近似判斷得出南轅北轍的結果。以本案為例，如果將物品分為二輪交通工具或非二輪交通工具，系爭產品即可認為與系爭專利之物品相同。但如果將二輪交通工具又分為電能驅動或引擎驅動，則又可以認為系爭專利與系爭產品之物品不同。

法院認為以物品分類來判斷物品的相同、近似與否，難謂符合專利法之立法目的。基於設計專利是保護物品外觀之視覺創作，倘若在實施相同、近似外觀的前提下，允許第三人將系爭專利外觀輕易轉用至其他技藝領域，恐將難以落實設計專利之周延保障。因此法院認為在物品的相同、近似判斷上，其判斷主體應由「普通消費者」改為「設計創作者」。

由於上開見解與過往的司法實務完全不同，為了強化物品相同、近似之判斷主體為「設計創作者」的立論，法院進一步闡釋在本案廢棄「普通消費者」，改採「設計創作者」之理由（下稱「設計創作者」觀點），本文摘要整理如下：

（一）物品相同、近似判斷改採「設計創作者」觀點

鑑於設計專利是源自對「物品」視覺訴求創作而來，所以在侵權比對時，法院認為仍應保有「物品相同、近似」之比對；但相同、近似設計在物品轉用上，如果對於設計所屬領域之外觀設計創作者而言，可以輕易為之者，即便普通消費者在實際選購時，可以完全區辨兩物品之差異，甚或使用情況、產銷狀況完全不同，仍應將其納入設計專利權效力範圍。例如：將汽車設計直接轉用於模型汽車。

為了支持自身見解，法院引用美國專利法第289條規定指出：「任何人應用設計專利或為近似模仿於任何製品以供銷售之目的，或以供銷售或為銷售而陳列……即應負額外法定賠償責任。」並認為此項規定可解釋為設計專利之保護範圍可及於任何製品，法院認為這樣的見解較能反映設計研發資源的投入、符合設計產業的發展需求，並與國際上日趨重視工業設計保護，擴大強化設計保護範疇之發展趨勢接軌。

準此，設計所屬領域之外觀設計創作者，若可輕易地將系爭專利直接轉用於系爭產品，即應認定系爭專利與系爭產品為相同、近似之物品。在系爭專利是否可輕

易地直接轉用於被控侵權物品的判斷上，法院建議可從物品彼此間的大小尺寸、功能作用、使用方式等設計相關因素，加以輔助判斷。

(二)外觀的相同、近似判斷維持「普通消費者」觀點

法院指出，「設計創作者」觀點僅適用於「物品相同、近似」之判斷，惟基於物品設計創作是供普通消費者選購之實用產業，故「外觀相同、近似」仍維持「普通消費者」觀點，不作任何改變。

(三)系爭專利與系爭產品之物品為相同、近似

在確認完物品相同、近似的判斷主體後，法院遂就本案進行判斷，其指出系爭專利與系爭產品相較，兩者間的大小尺寸相仿，功能作用均在搭載人員移動，使用方式均為使用人跨坐於各該物品上，各項設計相關因素，均屬相同、近似，是以對於設計所屬技藝領域之外觀設計創作者而言，理應可輕易地將系爭專利直接轉用於系爭產品，故應判斷兩者為相同、近似之物品。

如被控侵權人抗辯理由所述，其雖指出交通管理法規已就「機車」與「電動自行車」進行不同的定義或分類。惟法院認為交通管理法規係出於道路交通安全管理之行政目的，其與設計專利之立法目的無涉，難以此論證兩者不同。又被控侵權人所指行駛速率、須否駕照甚或購買者之需求差異，都與外觀設計創作者可否輕易將系爭專利直接轉用至系爭產品無涉，故仍應認定系爭專利與系爭產品為相同、近似。

四、判決結果

據上，基於被控侵權人對於系爭專利與系爭產品之外觀近似不表爭執，且法院於比對後亦認為兩者外觀幾乎完全相同，故系爭產品落入系爭專利之設計專利權範圍，並判賠超過500萬元整，創下近6年來我國設計專利損賠金的最高紀錄。

參、日本意匠之物品近似原則

智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決以保護設計創作者的觀點為由，在

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 73

「物品的相同、近似判斷」上，廢棄「普通消費者」觀點，創設「設計創作者」觀點。此見解已和我國行之有年的設計專利物品近似判斷原則顯有不同。

鑑於我國設計專利的近似設計判斷架構，早期雖是承襲日本意匠制度而來⁵，隨著時間巨輪的推進，我國今日對於「外觀的相同、近似判斷」已逐漸融合了美國⁶及歐盟⁷的思想。然而，由於美國及歐盟在近似設計的判斷過程中，主要聚焦在「外觀的相同、近似判斷」，因此我國在「物品的相同、近似判斷」仍是一直不斷沿用日本的判斷原則迄今，是以本章節將探究日本意匠之物品近似判斷原則。

一、立法例

日本意匠法第2條第1項規定：「意匠，係指物品（包含物品的構成部分）的形狀、花紋、色彩或其結合，能夠引起視覺上美感者。」故日本意匠法所稱「意匠」，可解釋為「物品之外觀（形狀、花紋、色彩或其結合）」。請參考圖3-1所示，此種意匠必須是物品與外觀不可分離，且必須同時納入相同、近似意匠的考量做法，又稱為「物品、外觀二元構造」論⁸。

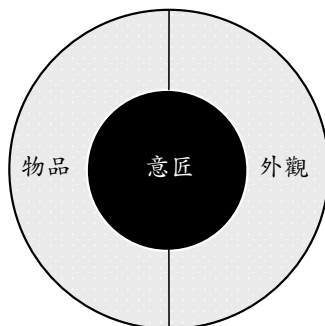


圖3-1 「物品、外觀二元構造」論

⁵ 我國專利法中之「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文乃依日本之用語。

⁶ 例如將美國設計專利的三方比對法引入至我國105年版專利侵權判斷要點。

⁷ 例如將歐盟共同體設計規則第6條第2項規定，在判斷註冊設計是否具「獨特性」時，應考量「設計自由度」。其概念引入至設計專利審查基準新穎性判斷中的其他注意事項，亦即先前技藝的擁擠程度決定該設計近似範圍的寬窄。

⁸ 中川裕幸，意匠の類似——我が國における判断手法と判断主體，日本知財學會誌，2011年10月，8卷1号，24-31頁。

又日本意匠法第23條規定：「意匠權人專有以營業實施登錄意匠及其近似意匠的權利。」準此，意匠權效力將及於與登錄意匠相同、近似之意匠，若在結合前段對於意匠之定義，則意匠權效力可及於相同、近似於登錄意匠外觀的相同、近似物品⁹。也就是說，被控侵權人必須實施相同、近似於登錄意匠的「物品」及「外觀」，始有構成侵權之可能。

因此在相同、近似意匠的判斷上，首先必須判斷意匠物品是否構成相同、近似，若有，接下來則判斷兩者的外觀是否構成相同、近似¹⁰，其對應關係可整理如圖3-2所示。

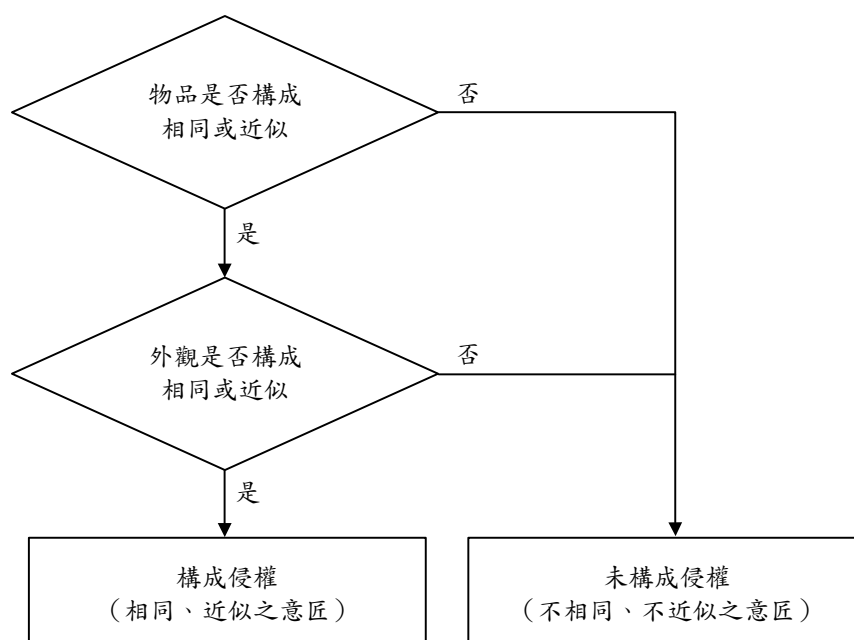


圖3-2 相同、近似意匠的判斷

二、物品相同、近似的判斷主體

請參考圖3-3所示，一件產品從外觀的創作、製造、買賣乃至最後的使用階段，

⁹ 「可撓性ホース事件」（最判S 49.3.19昭和45（ツ）45）。

¹⁰ 中川裕幸，註8文，24-31頁。

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 75

除了會歷經許多不同的過程外，同時也會有不同的參與主體，例如參與設計創作階段的創作者、參與製造階段的製造者、參與買賣階段的交易者與一般需要者，最後還有參與使用的最終消費者。倘若從意匠係指物品之外觀，而能夠引起視覺上美感的觀點切入，則同一物品之外觀，對於不同階段的主體所產生的美感將不必然完全相同，如此將影響到意匠近似與否的結果，因此日本對於意匠近似的判斷主體為何，也是歷經一波三折¹¹。

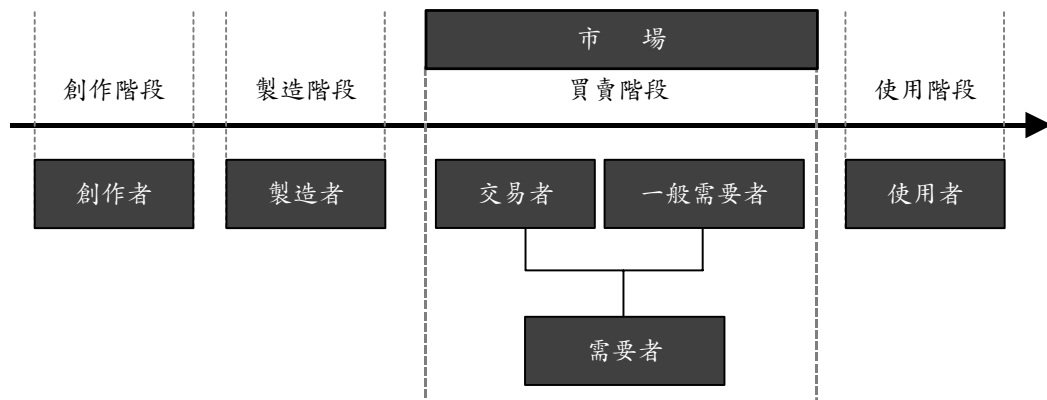


圖3-3 意匠主體之變遷

這些紛擾直到日本最高法院在1970年「可撓性導管」事件（如圖3-4）才獲得解決¹²，最高法院在該判決中，將意匠「近似」的判斷主體界定為「一般需要者」，且同時適用於新穎性及侵權判斷主體。日本政府在2006年意匠法修正案將本案判決意旨導入意匠法第24條第2項中，其指出：「登錄意匠及其他意匠是否近似的判斷，是基於對『一般需要者』視覺上產生的美感為之。」後續有判例將「一般需要者」擴張解釋到「需要者」，並將市場上的「交易者」納入其中。

¹¹ 註9判決。

¹² 中川裕幸，註8文，24-31頁。

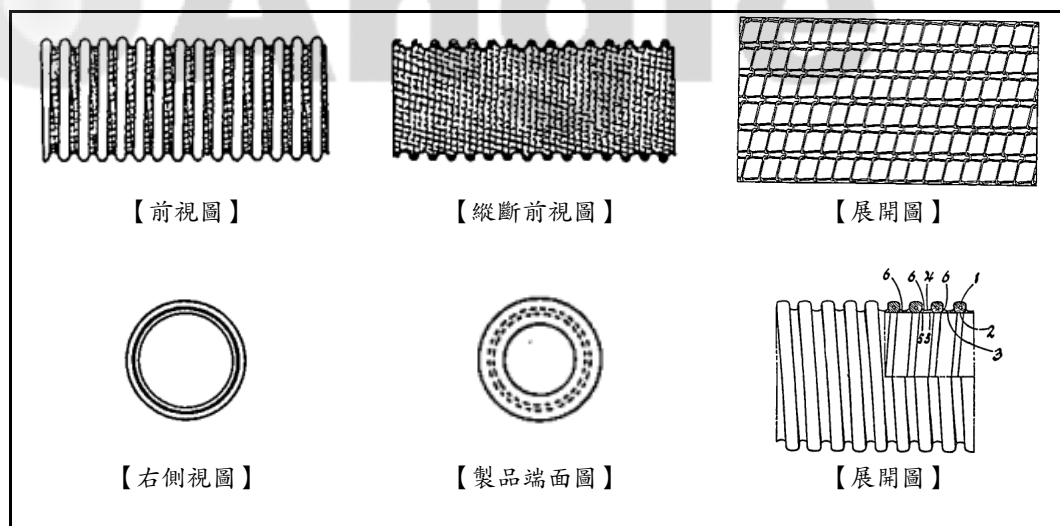


圖3-4 日本意匠登錄第207,720號¹³

日本近似理論中的「混同說」，就曾提到以「一般需要者」作為意匠近似的判斷主體，乃是基於防止不正競爭之目的，意匠的本質在於意匠本身的創新，以刺激需要者的購買慾¹⁴。

三、物品相同、近似的判斷手法

日本對於物品相同、近似的判斷手法，若從法院判例加以判讀，其可分為「物品混同型」與「物品的用途與功能型」兩種，分項說明如下：

(一)物品混同型

日本較有名的物品混同型判例為2005年「鉤環」事件¹⁵，請參考圖3-5所示，該案的系爭意匠為「鉤環」，系爭產品為「鑰匙圈」，日本智慧財產法院於判決書中指出，登錄意匠的物品範圍乃是由申請書的「意匠物品」欄進行確認。而「意匠物

¹³ 引自牛木理一，意匠法之研究，1994年1月，193頁。

¹⁴ 參照齋藤瞭二，意匠法，1992年，156頁。

¹⁵ 「カラビナ事件」（知的財産高等裁判所平成17年10月31日、平成17年（ネ）第10079號）。

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 77

品說明」欄之目的旨在說明意匠物品的使用目的或使用狀態等，僅係幫助瞭解「意匠物品」欄中的物品為何。

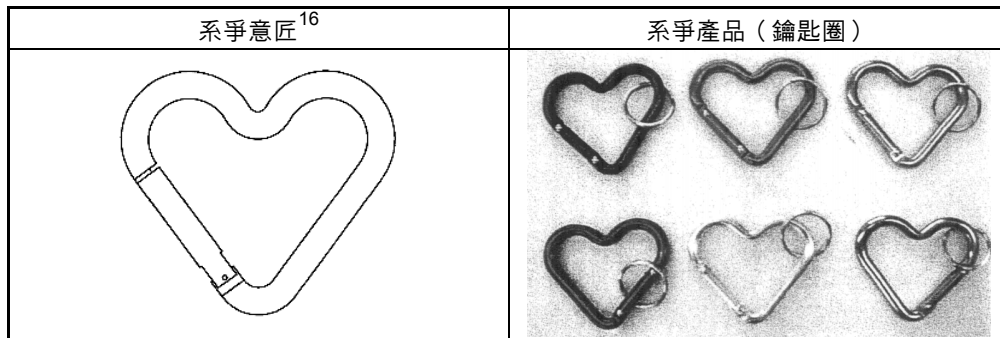


圖3-5 2005年「鉤環」事件之系爭意匠與系爭產品對照圖

在該案的適用判斷上，法院認為「意匠物品」欄記載的是「鉤環」，另「意匠物品說明」欄記載「本意匠物品除了可用於登山用具、一般五金外，還可用於諸如鑰匙圈等裝飾目的。」由於「鉤環」並不在日本經濟產業省命令規定的「物品區分表」中，但法院認為在日本國內，「鉤環」（カラビナ）是一種登山用具的通稱，又本案的意匠分類相當於日本意匠分類第26類「運動競技用品」中的「斧頭」、「錨樁」這些登山用品類別。因此即便「意匠物品說明」欄指出系爭意匠還可以運用在裝飾之目的上，惟此等記載無助於解釋登山用「鉤環」之使用目的或使用狀態等，因此對於登錄意匠的物品範圍影響不大。

在物品近似的判斷上，法院引用日本意匠法第23條前段指出：「意匠權人專有以營業實施登錄意匠及其近似意匠的權利。」前述規定可解釋為，意匠權保護範圍及於相同、近似於登錄意匠外觀（形狀、花紋、色彩或其結合）的相同、近似物品¹⁷。另基於意匠法第24條第2項規定：「登錄意匠及其他意匠是否近似的判斷，是基於對一般需要者視覺上產生的美感為之。」因此，意匠權侵害判斷的主體為「一般需要者」，故法院認為既然意匠權侵害是以一般需要者為判斷主體，而以系爭產品是否產生混同為判斷標準。同樣的道理，物品的近似判斷理應也適用上開的判斷

¹⁶ 日本意匠D1,156,116號，公告日：2004年7月5日。

¹⁷ 中川裕幸，註8文，24-31頁。

原則，亦即以該意匠一般需要者在購買時，是否會造成物品混淆為依歸。

在該案的適用判斷上，法院認為系爭意匠是一種在攀岩、登山時所使用的「鉤環」，系爭產品是一種鋁製或金屬的心型「鑰匙圈」。雖然系爭意匠與系爭產品在外觀的構成態樣近似，但兩物品不論是在使用目的或使用狀態等均有所差異，也就是說，一般需要者在購買時，理應不致於將「鑰匙圈」混淆為「鉤環」。

準此，法院最終以一般需要者不會混淆系爭意匠與系爭產品之物品為由，認定「鉤環」與「鑰匙圈」為不相同、不近似物品。除了上述的判例外，日本法院還有一件以物品混同作為物品近似的判例，本文將相關的要旨整理表3-1所示：

表3-1 物品混同型相關判例一覽表

判例字號（承審法院）	判例要旨
平成3年（行ケ）第72號判決 （東京高等法院）	本案意匠為「緊固合板之垂木」，而引用證據為「滾壓形鋼」，兩者間因為有用途寬窄的不同，而難稱為相同物品。但由於兩物品皆屬於建築器材，且可作為垂木之用，將導致交易者及消費者混淆，故仍屬近似之物品。

（二）用途與功能型

影響今日意匠物品相同、近似判斷的著名判例當以昭和45年「藥品保管箱」事件¹⁸莫屬，該案的系爭意匠為「藥品保管箱」，但無效證據卻為「微型底片保管箱」。意匠權人抗辯指出「藥品保管箱」是為了提供科學儀器、藥品測試相關市場之用，相較之下，「微型底片保管箱」卻是為了提供事務機器市場之用，「藥品保管箱」與「微型底片保管箱」為非近似物品。

然而大阪高等法院卻認為物品的相同、近似並非以是否具有相同的供給市場為判斷基準，其指出「物品的用途與功能相同者，為相同物品；用途相同，但功能不同者，為近似物品」為判斷原則，在該案的適用判斷上，法院認為「藥品保管箱」與「微型底片保管箱」的用途皆是保管小型物品之用，故應判斷為用途相同；但兩者收納的物品不同，應判斷為功能不同。

準此，法院最終以「用途相同，但功能不同」為由，認定「藥品保管箱」與

¹⁸ 「藥品保管庫事件」（大阪高判S 56.9.28 昭和55（ヨ）1069）。

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 79

「微型底片保管箱」為近似物品。除了上述的判例外，日本法院還有一些以用途與功能作為判斷物品近似的判例，本文將相關的要旨整理表3-2所示：

表3-2 用途與功能型相關判例一覽表

判例字號（承審法院）	判例要旨
昭和13年（才）第574號判決（大審院）	意匠近似與否之判斷，應考量每一意匠物品是否具有共通性，即便各物品的用途不全然相同，但若是相同種類者，理應滿足共通性要求。本案意匠物品為（經濟產業省命令規定的「物品區分表」）第17類「玩具」，而引用證據為美國雜誌所揭露之「西洋娃娃」圖式，應屬相同種類之物品。
昭和40年（行ケ）第89號判決（東京高等法院）	本案意匠為「雞蛋容器」，而引用證據為「燈泡容器」，兩物品皆屬包裝用容器，具有相同的功能與用途，應屬相同部品。
昭和53年（ワ）第4650號判決（大阪地方法院）	意匠權為「織物」，系爭產品為「編物」，在經濟產業省命令規定的「物品區分表」分屬不同物品類別，雖然兩者間在觸感等功能面上有若干差異，然而用途相同，故其材質仍實質近似。
昭和55年（ラ）第542號決定（大阪地方法院）	抗告人辯稱，本案意匠的實施品與公知意匠的供給市場不同，應屬不近似之物品。故在確認本案意匠的近似範圍時，不應將公知意匠納入參考。法院指出，物品的近似判斷，乃是基於用途與功能的標準，雖然本案物品的供給市場有所不同，但仍不足以作為近似判斷之標準，故抗告人的主張為無理由。
昭和59年（行ケ）第134號判決（東京高等法院）	關於物品近似之判斷，倘若兩意匠的物品名稱未見於經濟產業省命令規定的「物品區分表」，即便意匠物品名稱有所不同，但也不能就此斷言兩意匠為不同之物品，而是必須從物品的用途、使用方法、功能等觀電進行綜合判斷。
平成8年（行ケ）第66號判決（東京高等法院）	本案意匠「金屬垂木用接頭」為一種單一用途、單一功能的物品，即便引用物品具有複數功能之物品，但也不能就此斷言兩意匠為不同之物品，鑑於兩物品間的用途及功能仍具有共通性，應屬近似之物品。

判例字號（承審法院）	判例要旨
平成18（ワ）第19650號判決 （東京地方法院）	本案系爭意匠為「具有喇叭之增幅器」，系爭產品為「增幅器」，故非為相同物品，在考量兩物品之用途與功能後，其屬於多功能物品（系爭意匠）與單一功能物品（系爭產品）之關係，鑑於兩物品間皆具有增幅器之功能，仍應判斷為近似物品。

四、小 結

目前日本對於物品相同、近似判斷的通說主要是以「用途與功能型」為判斷標準，不單如此，在採取「物品、外觀二元構造」論的國家，包括韓國、中國大陸及我國的物品近似判斷之原則，也都是以「用途與功能性」為主要判斷手法。準此，本文將日本意匠之物品近似原則的相關重點整理如表3-3所示：

表3-3 日本意匠之物品近似原則

判斷主體	判斷手法	
一般需要者	物品混同型	用途與功能型
1970年「可撓性導管」事件，將意匠「近似」的判斷主體界定為「一般需要者」，且同時適用於新穎性及侵權判斷主體。	意匠法第24條第2項規定：「登錄意匠及其他意匠是否近似的判斷，是基於對『一般需要者』視覺上產生的美感為之。」	物品的用途與功能相同者，為相同物品；用途相同，但功能不同者，為近似物品。

肆、分析與討論

一、物品近似判斷主體為——「設計創作者」？

智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決令人詫異之處，主要在於法院將物品相同、近似的判斷主體界定為「設計創作者」。請參考表4-1所示，盱衡現今對於設計近似採取「物品、外觀二元構造」論的國家，包括日本、韓國、中國大陸，以及我國以往的設計近似判斷原則，皆還不曾發生過物品與外觀呈現判斷主體「分裂」的情形。

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 81

表4-1 日本、韓國、中國大陸及我國保護要件及權利效力一覽表

	日本	韓國	中國大陸	我國
保護要件	新穎性 (近似)	新穎性 (近似)	新穎性 (實值相同)	新穎性 (近似)
	一般消費者	一般需要者	一般消費者	普通消費者
	創作非容易性	創作非容易性	創造性	創作性
	所屬技藝領域具有通常知識者	所屬技藝領域具有通常知識者	一般消費者	所屬技藝領域具有通常知識者
權利效力	相同、近似之設計 = (相同、近似「物品」) + (相同、近似「外觀」)			
	一般消費者	一般需要者	一般消費者	合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之普通消費者
				105年度民專訴第62號
				物品近似
				外觀近似
				設計創作者
				合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之普通消費者

若仔細觀察智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決採用「設計創作者」作為相同、近似物品的判斷主體之緣由，其實不難看出法院乃是基於保護設計者的創作權益，將創作性易於思及態樣中的「直接轉用」手法，納入設計專利權效力範圍。前文在日本意匠之物品近似原則已提到「混同說」的理論，是以「一般需要者」作為意匠近似的判斷主體，並衍生出意匠法之目的在於防止不正競爭。然而若從我國專利法第1條之規定觀察，設計專利之立法目的理應是為鼓勵、保護、利用設計之創作，以促進產業發展。況我國專利法對於設計專利的侵害判斷主體並未有明文規定，法院以「設計創作者」作為物品相同、近似的判斷主體見解，尚非無據。

依此看來，法院將系爭專利外觀直接轉用至不相同、不近似之物品，理應視為對設計保護提供更為周延之保障，且均係本於法律良知所為。再者，對於一些極具創新價值的產品來說，想要抄襲外觀的人絕不僅是具有市場競爭相關的同業而已，現實的情況是連非相關領域也會想要將這些外觀實施在不相同、不近似的產品上。

當設計專利權僅能及於普通消費者所認知的相同、近似之物品時，不免對於設計產業的發展造成阻礙。

智慧財產法院105年度民專訴字第62號將物品近似判斷主體改採「設計創作者」的見解，與日本近似理論中的「創作說」有些類似，該學說指出設計保護制度旨在保護創新之設計，與先前技藝不同的設計特徵係創作者主觀上創新之部分，因此設計的相同、近似應以「創作者」為判斷主體，並以系爭產品是否具有共通創作範圍為依歸¹⁹。

二、日本2006年關於獨創設計保護政策報告

在歷經將近60年²⁰的審查、審判及司法判決的洗禮之後，今日意匠權效力已操作到與登錄意匠近乎相同的範圍，另請參考圖4-1所示，日本意匠登錄申請案量自1982年也開始走下坡，截至今日已呈現腰斬的局面，更飽受「保護範圍越來越小、申請案件越來越少」的批評聲浪。

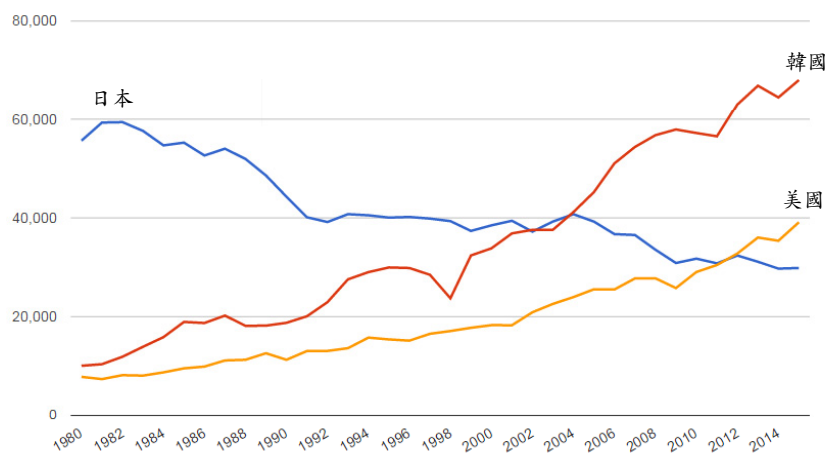


圖4-1 美、日、韓設計註冊申請案量統計圖（1980年至2015年）²¹

¹⁹ 參照齊藤瞭二，註14書，172頁。

²⁰ 日本於昭和34年意匠法明文訂定意匠權效力條款，之後並成為意匠法第23條規範內容迄今，其規定：「意匠權人專有以營業實施登錄意匠及其近似意匠的權利。」

²¹ 資料來源：WIPO IP Statistics Data Center.

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 83

在一份2005年日本特許廳委託智慧財產研究所（下稱「研究所」）的研究案中，可觀察到日本爲了挽回頹勢曾試圖擴大意匠權的保護效力。該研究成果於2006年3月公布（下稱「報告書」）²²，有趣的是，其中有一項解決方案與智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決想要達到之目的相同，主要是意匠權效力可及於與登錄意匠外觀相同、近似，但直接轉用至非近似之物品，本文說明如下：

（一）問題所在

對於具有獨創性設計的產品而言，想要抄襲其設計的將不僅僅是競爭的同業而已，有時也會引起非相關行業的覬覦。例如將汽車外觀作成模型玩具。但由於意匠權效力僅可及於相同、近似於登錄意匠外觀的相同、近似物品，故不構成侵權。

以「汽車」意匠權爲例，即便模型玩具仿冒者實施相同於登錄意匠的「汽車」外觀，但由於仿冒者實施的物品是「模型玩具」，而非「汽車」，況「汽車」與「模型玩具」不論是採用「用途與功能型」或「物品混同型」的判斷手法皆無法得出相同、近似物品的結果，故不構成侵權。

（二）內部討論

爲解決其他領域業者僅仿冒登錄意匠外觀的行爲，研究所認爲，可考慮將直接轉用登錄意匠之行爲納入意匠權效力範圍中，若採用本案，還會有兩種次方案：

1.修正意匠法第23條之規定，新增意匠權效力及於相同、近似於登錄意匠外觀之非近似物品。2.爲避免遭無限上綱，在上述的方案中，增加登錄意匠必須爲周知設計的限制條件，也就是意匠權效力若要及於非近似物品，該登錄意匠必須已廣爲消費者所普遍認知（周知性）。

本方案將意匠法第3條第2項創作容易性的概念²³引入到意匠權效力範圍中。另一方面，還是有論者認爲，一般需要者觀點判斷的「近似」概念，以及創作者觀點

²² 財団法人知的財産研究所，獨創的デザインの保護に即した意匠制度のあり方に関する調査研究報告書（意匠権の物品間の転用までの拡張），2006年3月，58-59頁。

²³ 意匠法第3條第2項：「意匠登録申請前，具有該意匠所屬領域の通常知識者，基於在日本國內或外國已公知的形狀、花紋、色彩或其結合，而能夠輕易創得意匠時，該意匠（前項各款所列者除外）不受同項規定所限，不能取得意匠登録。」

判斷的「創作容易性」概念，不應並存於意匠權效力範圍中。另外，還有論者提出或可從一意匠一申請原則進行檢討，例如允許申請人可在「意匠物品」欄中記載複數個物品名稱，例如「汽車、模型玩具」，以合理擴大登錄意匠外觀所及的物品範圍。

(三)評估結果

研究所認為，意匠權效力若真要及於非近似之物品，即便設下登錄意匠必須具備周知性的要件，仍難保意匠權效力可能行使在完全無法預期的物品領域²⁴。因此考量意匠權人與第三人之間的衡平關係，本案容有慎重檢討之必要。

(四)小 結

若將日本意匠權效力可及於物品間的直接轉用，與智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決相較，將不難發現兩者皆是以擴大設計保護效力為由，試圖將直接轉用相同、近似外觀至非近似物品的行為納入權利保護範圍，堪稱是英雄所見略同，我國法院能做出不同於採取「物品、外觀二元構造」論國家的慣行判決，必須要有過人的遠見與智慧。只不過兩者為了達到此目的之做法不盡相同。以下分項說明：

1.研究所的建議做法

相較於韓國、中國大陸及我國來說，日本是最早導入「物品、外觀二元構造」論的國家，在前文對於日本意匠之物品近似原則的探討中，可知日本對於意匠（含物品及外觀）相同、近似之判斷，始終恪守「一般消費者」觀點的鐵律，畢竟日本意匠法第24條第2項²⁵已將判斷主體限定在「一般需要者」。因此要將相同、近似物品的判斷主體改為「所屬技藝領域具有通常知識者（設計創作者）」，並沒有任何轉圜餘地。

²⁴ 作者猜測研究所的憂心可能是，例如扇葉匠權人跑去告螺旋槳、原子筆意匠權人跑去告火箭、平板電腦意匠權人跑去告砧板。

²⁵ 意匠法第24條第2項：「登錄意匠及其他意匠是否近似的判斷，是基於對一般需要者視覺上產生的美感為之。」

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 85

為此，研究所才會想要在意匠法第23條（意匠權效力）中，新增意匠權效力及於相同、近似於登錄意匠外觀的非近似物品之規定。採用此種做法的好處是不會更動相同、近似意匠的判斷主體及判斷手法，也就是所有關於直接轉用外觀至非近似物品的判斷主體及判斷手法均另外以法律明文規範。

請參考表4-2所示，無奈日本意匠法第40條設有過失推定之規定²⁶。即便被控侵權人在侵權之後停止侵權行為，除非被控侵權人能提出反證，仍將推定為有過失²⁷。此種看似對意匠權人立意良善的制度，在研議擴大意匠權的保護效力政策時，卻總成為立法者芒刺在背的包袱，在日本意匠制度改革的過程中，筆者每每看見許多擴大意匠權保護標的或效力之政策，最終總是因為顧及課予第三人過度注意義務而石沉大海。

表4-2 重要工業化國家之設計保護法關於過失推定一覽表

	日本	韓國 ²⁸	中國大陸	我國	歐盟	美國
過失推定	○	○	X	X	X	X

2. 智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決

相較於日本欲採取修法途徑解決第三人將登錄意匠外觀直接轉用至非近似物品的做法，鑑於法院在面臨個案時，最多僅能運用法律解釋將設計專利權效力予以合理擴大。為了將直接轉用相同、近似外觀至非近似物品的行為納入專利權保護範圍，我國法院採行的做法是將物品相同、近似的判斷主體界定為「設計創作者」，並指出若可輕易地將系爭專利直接轉用於系爭產品，即應認定為相同、近似之物品。

綜上所述，本文將日本研究所及我國法院對於權利效力可及於直接轉用至非近似物品之課題，分別從問題點、目的及做法整理如表4-3所示：

²⁶ 意匠法第40條：「已侵害他人的意匠權或者專用實施權者，就其侵害行為，推定為有過失。但，對請求進行第14條第1項規定的保密的意匠有關的意匠或專用實施權的侵害，不在此限。」

²⁷ 大阪地判平成22年1月28日判時2094号，103頁。

²⁸ 韓國設計保護法第116條。

表4-3 台、日關於權利效力可及於直接轉用至非近似物品之目的及做法一覽表

	日本智慧財產研究所	105年度民專訴第62號判決
問題點	不同的物品領域之間，存在著僅實施外觀、但未實施物品的行為	
目的	擴大意匠權的保護效力	落實設計專利之周延保障
做法	修改意匠法第23條（意匠權效力）規定，新增意匠權效力可及於相同、近似於登錄意匠外觀的非近似物品。	設計創作者若可輕易地將系爭專利直接轉用於系爭產品，仍應判斷為相同、近似之物品。

三、「機車」與「電動自行車」為非近似物品？

在推論「機車」與「電動自行車」是否為近似物品前，本文認為有必要先將物品的「用途」與「功能」作進一步定義。「用途」，係指物品之使用目的，例如做為書寫（鋼筆及原子筆屬之）、顯示影像（電視及電腦螢幕屬之）、通訊（智慧型手機及無線電屬之）。「功能」，係指達成物品使用目的之手段，以鋼筆為例，其是透過筆尖蘸墨，再將墨水導引至紙張上，形成字跡，以達成書寫之用途。再以原子筆為例，其是透過筆尖末端的球珠滾動而將墨水導引至紙張上，形成字跡，以達成書寫之用途。

鑑於用途與功能在物品範圍的界定上具有不可分離的特性，我國現行專利審查基準在物品相同、近似的判斷手法上，仍保留對於「用途」與「功能」的判斷。

但從上述「鋼筆」與「原子筆」的例示可知，「用途」與「功能」其實應該是上、下位階的關係，而非對等的關係，因此我國105年版專利侵權判斷要點刪除「功能」要素，僅保留「用途」的相同、近似判斷，也就是說只要系爭專利與系爭產品間具有用途共通性者，理應判斷為相同、近似之物品，至於功能是否相同、近似，在侵權判斷上已非所問。

回到智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決，法院認為如果將物品分為二輪交通工具或非二輪交通工具，「機車」與「電動自行車」理應是相同物品。但如果將二輪交通工具分為電能驅動或引擎驅動，則「機車」與「電動自行車」又不是相同物品。然而，如果將上述「鋼筆」與「原子筆」的例示套用至本案，其實「機車」與「電動自行車」的各別用途，或可界定為「運輸」之用，因此撇開對於各種運輸工具外觀的既有印象不談，哪怕是腳踏車、汽車、乃至於飛機、船舶等各種運

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 87

輸用工具，理應皆在物品近似範圍之列。

至於發動機究是以電能驅動或引擎驅動之疑義，其所涉及的是達成運輸用途之手段，應屬功能之判斷範疇，本非105年版專利侵權判斷要點所論究之範圍，即便參考我國專利審查基準的做法全部納入考量，由「鋼筆」與「原子筆」的例示可知，「機車」與「電動自行車」理應皆屬「功能近似」之物品。

綜上所述，對於「機車」與「電動自行車」是否為近似之物品來說，其實採取「用途與功能型」的判斷手法，理應為「用途相同、功能近似」之物品。

表4-4 從「鋼筆」與「原子筆」例示推論「機車」與「電動自行車」近似一覽表

	例示		本文推論	
物品	鋼筆	原子筆	電動自行車	機車
用途	書寫	書寫	運輸	運輸
功能	透過筆尖蘸墨，再將墨水導引至紙張	透過筆尖末端的球珠滾動，再將墨水導引至紙張	電能驅動行駛	引擎驅動行駛
判斷結果	用途相同、功能近似		用途相同、功能近似	

四、美國設計專利保護範圍可及於任何製品？

智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決以美國專利法第289條（下稱「第289條」）為例，認為美國設計專利保護範圍可及於任何製品。本文認為法院若真要從文義解釋的觀點切入，這樣的法律解釋並沒有說一定不行。

但對於設計專利領域的從業者而言，第289條似應為設計專利損害賠償不適用分配原則的例外條款。也就是其立法目的旨在允許設計專利權人可主張將被控侵權人販賣系爭產品的「全部利潤」，當作是損賠金。其性質與我國專利法第97條第1項「損害賠償計算」較為類似（如表4-5所示）。

表4-5 美國專利法第289條與我國專利法第97條第1項對照表

美國專利法第289條	我國專利法第97條第1項
<p>任何人於設計專利權存續期間未得專利權人授權，而</p> <p>(1)將取得專利權之設計或該任何欺騙性模仿應用於任何製品以供販售，或</p> <p>(2)販賣或以販賣為目的而展示該設計或該任何欺騙性模仿應用於任何製品，經向具有管轄權之美國地方法院提起訴訟，應就其全部利益之範圍內，對專利權人負損害賠償責任，但不得少於250美元。</p>	<p>依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：</p> <p>(1)依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，</p> <p>(2)發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。</p> <p>(3)依侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>(4)依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。</p>

至於美國設計專利權保護範圍是否真如法院所說的可及於任何製品一事。筆者拙見以為，在設計專利侵權的實體判斷上，美國法院早期理應踐行的是Gorham Co. v. White案²⁹的普通觀察者法則，及Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.案³⁰的新穎特徵法則，或是近期踐行Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.案³¹所創設的新普通觀察者法則。以上所列舉的檢測法均未將「物品是否構成相同、近似」當作是一個獨立的階段，其與日本、韓國、中國大陸及我國的做法不同。

但從法院判決實務上，其實仍不難看出美國還是會將物品近似的概念鑲嵌在判斷主體上。以美國2014年「電擊槍」侵害事件³²為例。本案專利權人P.S. Products, Inc.（下稱「P.S.公司」）是一家防身器材製造商，他們將電擊槍和戒指虎外觀予以結合，並在2008年取得兩件如圖4-2所示的「電擊槍」（STUN GUN）設計專利權，在該設計專利所應用的實際商品上，其是可在真實世界發出950,000伏特的防身武器。

2013年6月，P.S.公司因不滿全球暢銷電玩遊戲「決勝時刻：黑色行動II」

²⁹ Gorham Manufacturing Co. v. White 81 U.S. (14 wall.) 511 (1871).

³⁰ Litton Systems, Inc., Appellee v. Whirlpool Corporation, Appellant, 728 F.2d 1423, 1444, 221 USPQ 97, 109 (Fed. Cir. 1984).

³¹ Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008).

³² P.S. Prods. Inc. et al. v. Activision Blizzard Inc. et al., Case No. 4:13-cv-00342-KGB (E.D.Ark. filed June 5, 2013).

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 89

（Call of Duty, Black Ops II）的虛擬武器「電擊槍」，實施了該公司「電擊槍」設計專利權外觀，遂向阿肯色州東區地方法院（Arkansas Eastern District Court）遞狀控告「動視暴雪」（Activision Blizzard）侵害P.S.公司所持有的「電擊槍」設計專利權。

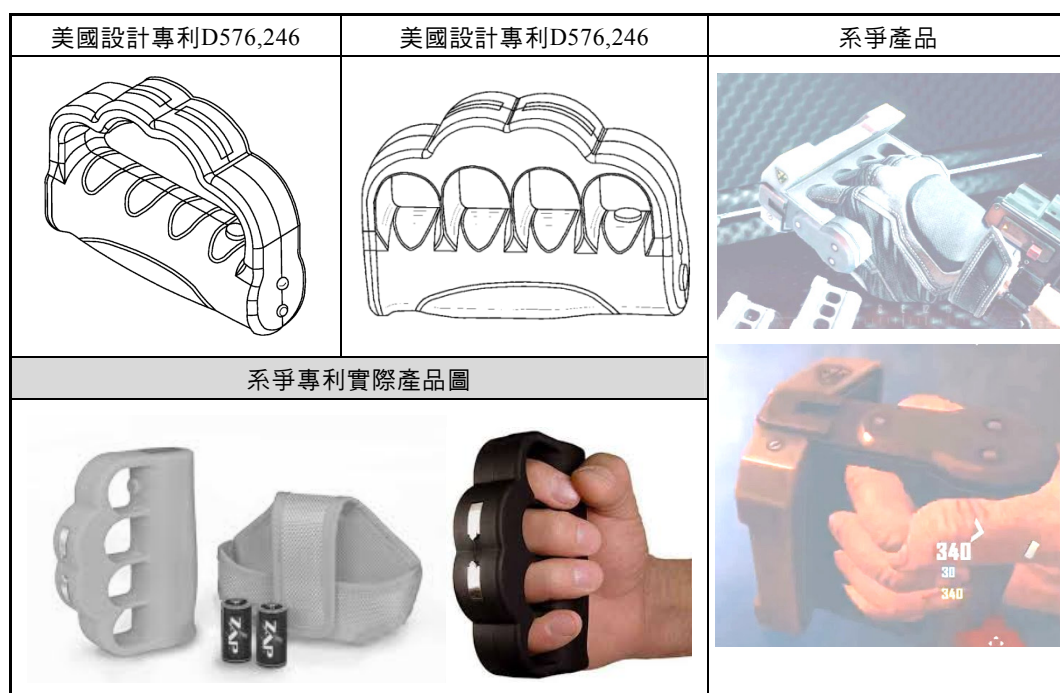


圖4-2 「電擊槍」侵害事件之系爭專利與系爭產品對照圖

動視暴雪所推出的「決勝時刻」系列可說是當今全球最暢銷的第一人稱射擊遊戲，法院在審理時，以「合理之人（reasonable person）不可能在購買動視暴雪所推出的電玩遊戲時，會誤以為他買到P.S.公司的所推出的電擊槍」為由，做出不構成侵權的決定。雖然P.S.公司的「電擊槍」設計專利權外觀與「決勝時刻：黑色行動II」的武器外觀明顯不同，然本案也等於向世人宣告，未來每一件設計專利權都可能面臨虛擬世界的挑戰。

除了上述的判例外，美國法院還有一些因物品領域不同，而不構成侵權的判例，本文將相關的要旨整理表4-6所示：

表4-6 美國關於物品領域不同，而不構成侵權的判例一覽表

判例字號	判例要旨
Kellman v. Coca-Cola Co., 280 F. Supp. 2d 670 (E.D. Mich. 2003)	Kellman（專利權人）持有一件關於「帽子」的設計專利，其指控可口可樂公司（Coca-Cola）的T恤和瓶蓋印有「帽子」設計專利的外觀，法院以合理之人不可能在購買T恤和瓶蓋時，會誤認為買到帽子為由，做出不構成侵權的決定。
Vigil v. Walt Disney Co., 1998 U.S. Dist. LEXIS 22853 (N.D. Cal. Dec. 1, 1998), aff'd 2000 U.S. App. LEXIS 6231 (Fed. Cir. Apr. 5, 2000).	Vigil（專利權人）持有一件關於「曲棍球棒」的設計專利，其指控迪士尼公司（Walt Disney）所出品的鑰匙圈使用「曲棍球棒」設計專利的外觀，法院以曲棍球棒與鑰匙圈非屬相關領域的製品為由，做出不構成侵權的決定。

綜上所述，美國對於設計專利侵權判斷仍會有物品領域的區分，其是以「普通觀察者」觀點，對系爭產品及系爭專利所應用之物品施予購買時之一般注意力，若普通觀察者（合理之人）在購買系爭產品時，不會誤認為購買到系爭專利所應用之物品，則系爭產品不會落入系爭專利之設計專利權範圍。由此可知，美國關於物品近似判斷乃是採取「物品混同型」手法，惟尚不足以成為一個單獨的檢測法則。

伍、建議與結論

一、建議

在智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決中，法院以落實設計專利之周延保障為由，破除我國甚或外國長久慣行的「普通觀察者」觀點，將物品相同、近似的判斷主體改為「設計創作者」，並指出若可輕易地將系爭專利直接轉用於系爭產品，即應認定為相同、近似之物品。本文借鏡日本2006年關於獨創設計保護政策報告的討論經過，證實對於採取「物品、外觀二元構造」論的國家而言，將設計專利權保護範圍合理擴張至創作性的直接轉用手法，符合設計保護制度對於鼓勵設計創作、促進設計產業發展之立法目的。

然而，創作性的直接轉用手法，本就是以「非近似物品」之技藝領域為前提，

「機車」與「電動自行車」為非近似物品？ 91

法院在本案卻又將直接轉用手法判斷為「相同、近似之物品」，即便立意良善，仍不免會發生一些法理上的矛盾衝突。

考量法院已在105年度民專訴第62號判決打出強化我國設計保護強度的起手式，但又為了避免改採「設計創作者」觀點後，可能會對我國近似設計的概念造成過大衝擊，例如許多關於「近似」的法條，包括新穎性、衍生設計之申請要件、先申請原則等……，都必須重新定義及檢討。建議我國若真有打造優質設計保護環境的決心，或可參考日本經驗，將第三人實施相同、近似外觀，而未實施相同、近似物品之行爲，在專利法第136條以新增法條的方式納入設計專利權的保護範圍，如此當可在不變動過多法條及近似概念下，使設計創作者受到更多一分權益保障。其建議方案草擬如表5-1所示：

表5-1 我國專利法第136條（設計專利權效力）建議方案對照表

現行規定	建議方案
(1)設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。	(1)設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。
(2)（略）	(2)設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而將相同、近似於該設計之外觀直接轉用至其他技藝領域物品之權。
	(3)（略）

另日本在討論本課題時，曾憂心是否意匠權效力未來可能行使在完全無法預期物品領域一事。本文以為將相同、近似外觀直接轉用至非近似物品，乃是基於保護設計創作者權益所作的權利擴張。建議或可引入著作權「接觸」（access）要件的概念³³，即由設計專利權人舉證被控侵權人接觸系爭專利，推測其有可能在非近似物品，實施相同、近似外觀的合理機會。

因此倘若系爭專利在市場上的知名度越高，理應愈受歡迎，則接觸的可能性也就愈高。換言之，相較於其他設計而言，被控侵權人有合理的動機去實施這些周知

³³ 高等法院79年度上易字第470號判決。

性的系爭專利外觀。這樣的舉措，將可使專利權效力範圍的寬窄，與系爭專利的市場接受度產生連結。同時也反應設計專利權人對於系爭專利的經營態度，讓每一件設計專利產生不同的經濟價值。另囿於我國設計專利未設有如同意匠法第40條「過失推定」的制度，立法環境相對單純，相信透過「接觸」要件的配套，理應不會對善意第三人造成衝擊。

二、結 論

本文主要探討的是設計專利的物品近似原則，並以105年度民專訴字第62號判決為中心，為了強化物品近似的理論體系，文中還附帶介紹日本意匠之物品近似原則。研究結果發現，物品近似原則大體上可分為「物品混同型」與「用途與功能型」兩種。美國採取的是「物品混同型」，我國與日本原則上採取「用途與功能型」。

在智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決中，法院以物品的類別範圍解讀，將使物品近似判斷得出南轅北轍的結果為由，廢棄「普通消費者」觀點，將「設計創作者」能輕易地直接轉用的物品視為相同、近似之物品，惟該等見解恐與我國創作性直接轉用手法的前提產生扞格。但筆者強烈支持法院將創作性易於思及態樣的「直接轉用」手法，納入設計專利權效力範圍中，惟建議參考日本經驗，以修正我國專利法第126條的做法，讓法院在未來能有具有明確法源地位以保護設計創作者之權益。

在實證推論部分，本文以「用途與功能型」手法再一次演繹智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決的「機車」和「電動自行車」物品近似判斷，雖然得出兩者為「用途相同、功能近似」之物品的結論，未能與法院的看法一致，但仍不影響侵權判斷之最終結果。另本文還列舉三件法院判決，說明美國設計專利侵權判斷還是會有物品領域的概念，惟尚不足以成為一個單獨的檢測法則。希冀有助於讀者瞭解設計專利之物品近似原則的脈絡及實務。