

從*In re: SurgiSil*案論析美國 設計專利新穎性判斷實務

——兼論物品與設計保護制度之關係*



徐銘鋒**

壹、前言

美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）在這60年來對於設計專利新穎性的審查，向來只要求先前技藝若與系爭設計在「外觀」構成實質相同者（substantial the same），即不具新穎性，至於製品¹領域的差異則非所問。

然而美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）卻在*In re: SurgiSil*案（下稱：「唇部填充物」事件）推翻新穎性不考慮物品領域的判斷原則，鑑於本案會牽動日後新穎性先前技藝可觸及的範圍，極具指標性意義。本文先鋪陳美國設計專利實體要件（新穎性、非顯而易知性）相關實務，次而就「唇部填充物」事件進行側寫及分析，文末則以物品與設計保護制度之關係論述進入尾聲。

DOI：10.3966/221845622022040049002

收稿日：2022年1月27日

* 本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

** 經濟部智慧財產局專利高級審查官。

¹ 美國法院時常在設計專利判決將「製品」（article of manufacture）、「物品」（article）混用，惟基於專利法稱為「製品」（article of manufacture），本文對於美國制度的描述係依專利法用語統稱為「製品」。

貳、美國設計專利實體要件

美國專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）指出，美國專利法第171條指的並非「製品」外觀，而是為製品所創作之外觀，因此設計專利保護對象包含：1.製品的輪廓與形狀、2.應用於製品的表面裝飾、3.前揭輪廓及表面裝飾之結合，且外觀不能逸脫於所應用之製品而單獨以表面裝飾的形式存在²，從判決實務觀察，美國法院將設計專利「製品」解釋的很寬，例如最高法院在蘋果控告三星事件中指出：「『製品』是由手工或機械製成的事物³。」因此舉凡大型建築物（圖1）或噴泉（圖2）皆能符合專利法第171條對於製品之定義。

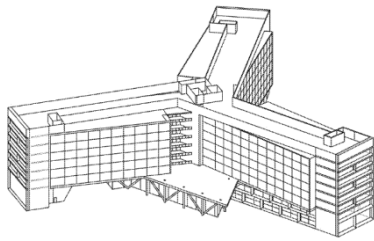


圖1 建築物⁴

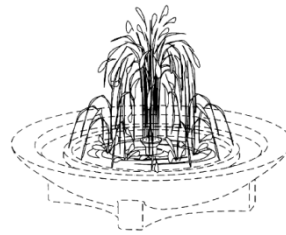


圖2 噴泉⁵

而為了取得法律保護，申請案除了應符合專利法第171條「新的、原創性及裝飾性⁶」設計定義外，還須兼具專利法第102條「新穎性」及第103條「非顯而易知性」要件。如果翻開美國學者所寫的文章⁷，他們通常會將設計專利的實體要件區分成「裝飾性」、「新穎性」及「非顯而易知性」等3個要件。前揭「裝飾性」是為要發明專利作切割，基於判斷標準相對寬鬆，多數申請案都能通過「裝飾性」門

² MPEP § 1502 Definition of a Design.

³ *Samsung Elecs. Co. v. Apple Inc.*, 137 S. Ct. 429, 196 L. Ed. 2d 363 (2016).

⁴ 美國設計專利D887,579號案。

⁵ 美國設計專利D481,780號案。

⁶ 35 U.S.C. § 171(a) “[w]hoever invents any *new, original and ornamental* design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

⁷ See Sarah Burstein, *Is Design Patent Examination Too Lax?*, 33 BERKELEY TECH. L.J. 607 (2018).

檻，因此在審查實體要件時，主要還是聚焦在需要透過檢索先前技藝方能確認新穎性與非顯而易知性的課題。

一、新穎性

美國發明專利與設計專利新穎性要件皆規範於專利法第102條第1項，本文將立法例臚列如下：

除有下列情形之一者，否則該人有權獲得專利：

- (1) 申請專利之發明在有效申請日之前，已經有人就此獲准專利、已在印刷出版物描述、公開使用、販售，或是其他形式的公開；或
- (2) 申請專利之發明在有效申請日前，已有他人依據第151條規定獲得專利授證、依據第122條第2項已公開或早期公開。

(一) 判斷原則

以上立法例適用在設計專利時，「申請專利之發明」應改為「申請專利之設計」⁸，在新穎性判斷原則上，美國發明專利奉為法諺的金句亦適用在設計專利，其指出「[t]hat which infringes, if later, would anticipate, if earlier.⁹」。這段中文直譯很像程式語言的意思是說，假設先前技藝是被控侵權對象而有會侵害系爭設計之虞者，則系爭設計應判斷為可被先前技藝所預期（anticipation，即不具新穎性）。基於美國設計專利侵權判斷係採用Gorham Co. v. White案¹⁰的普通觀察者測試法（ordinary observer test），新穎性判斷亦採同樣標準。其作法是以普通觀察者施予消費者的一般注意力，觀察系爭設計是否與先前技藝實質相同，若二者差異僅屬細微（slight difference），足致普通觀察者購買被誤認之產品時¹¹，即不具新穎性。

⁸ 35 U.S.C. § 171(b) “The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.”

⁹ *Int’l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233, 1239 (Fed. Cir. 2009) (quoting *Peters v. Active Mfg. Co.*, 129 U.S. 530, 537 (1889)).

¹⁰ *Gorham Company v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872).

¹¹ *Int’l Seaway Trading Corp.*, at 1239-40.

(二) 先前技藝範圍

在實務操作上，普通觀察者測試沒有結合引證的概念，因此僅能用「單一引證」判斷是否與系爭設計構成實質相同¹²。而對於新穎性先前技藝所涵蓋的範圍，在「唇部填充物」事件尚未發生之前，最早可追溯至1956年的一件 *In re Glavas* 案，當時美國關稅與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）曾作出此番解釋：「製品用途與設計專利的可專利性沒有太大關聯，如果先前技藝有『任何製品』揭露與申請案實質相同的外觀，那麼用途為何無關緊要¹³。因此，以單一引證作為可預見性的核駁引證，在設計（專利）案件使用非相關技藝領域並無不妥¹⁴。」由於CCPA在這件判決中有提到「可預見性」只考量外觀是否實質相同；而無庸考量製品領域，因此USPTO在審查新穎性時，是不會將製品領域納入考量的。

二、非顯而易知性

美國專利非顯而易知要件係規範於專利法第103條第1項，本文將立法例臚列如下：

申請專利之發明雖無第102條（即新穎性）有揭露相同發明之情事，但如果申請專利之發明的有效申請日前，就整體觀之，申請專利之發明與先前技術的差異對於所屬技術領域具有通常知識者為顯而易知者，將不授與專利。可專利性不能因為實施該發明的方式不同而遭否定。

(一) 判斷原則

以上立法例適用在設計專利時，首先應確認是否有主要引證存在，其標準在於一個與系爭設計視覺印象「基本相同」的主要引證（primary reference），接下來才

¹² *High Point Design LLC v. Buyer's Direct, Inc.*, 621 F. App'x 632, 638 (Fed. Cir. 2015) (quoting *Door-Master Corp. v. Yorktowne, Inc.*, 256 F.3d 1308, 1312 (Fed. Cir. 2001) (quotation marks omitted)).

¹³ *In re Sadacca*, 19 C.C.P.A. (Patents) 1123, 56 F. 2d 1085, 13 U. S. Pat Q. 46; *In re Campbell*, 26 C. C. P. A. (Patents) 1334, 104 F. 2d 394, 42 USPQ 12.

¹⁴ *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA1956).

確認是否能利用次要引證（secondary references）來修飾主要引證以產生和系爭設計的外觀¹⁵。

（二）先前技藝範圍

在引證數量上，基於所屬技藝領域具有通常知識者可參酌多個次要引證刪除、置換或增加主要引證之特徵，因此審查時可使用一個或結合多個先前技藝作為非顯而易知性的核駁引證¹⁶。而且在In re Glavas案中，CCPA有指出基於所屬技藝領域具有通常知識者不熟悉與系爭設計無關的技藝領域，因此非顯而易知性的核駁引證必須以相關技藝領域（analogous art）為限¹⁷。但如果系爭設計為製品的表面裝飾者，任何含有實質相同於表面裝飾外觀的製品皆能作為相關技藝領域¹⁸。美國法院對於如何判斷「相關技藝領域」的案例並不多見，目前掌握到的線索只有在1997年Hupp v. Siroflex of Am., Inc案中¹⁹，CAFC指出非顯而易知性的相關技藝範圍包含：1.與系爭設計相同之製品；2.製品近似到足以讓所屬技藝領域具有通常知識者，能將另一製品聯想到系爭設計製品²⁰。

綜上所述，美國設計專利的新穎性要件相當於保護範圍之判斷（圖3），也就是可證系爭設計不具新穎性之先前技藝，當成為被控侵權對象時也會落入系爭設計的保護範圍。

¹⁵ *Durling v. Spectrum Furniture Co.*, 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996).

¹⁶ MPEP § 1503.03, II. A. Combining Prior Art References.

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

¹⁸ MPEP § 1503.03, I. GATHERING THE FACTS.

¹⁹ *Hupp v. Siroflex of Am., Inc.*, 122 F.3d 1456, 1462 (Fed. Cir. 1997).

²⁰ *Id.* at 1462.

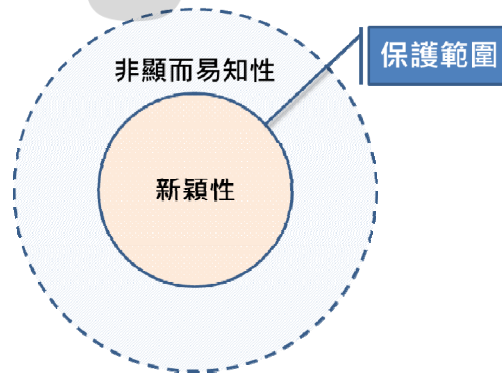


圖3 美國設計專利實體要件與保護範圍對照圖

參、2021年「唇部填充物」事件

在介紹完美國設計專利實體要件後，本文將以事件背景、審理過程與討論等三個主題探討「唇部填充物」事件。

一、事實背景

SurgiSil（下稱：申請人）是一家專門生產醫美材料的美國公司，該公司向USPTO提出一件如圖4所示之「唇部填充物」設計專利申請案²¹，申請專利範圍為「如圖所示及說明之唇部填充物的裝飾性設計」。從申請人此前所申請的發明專利文件顯示（圖5），此種唇部填充物是用矽膠製成，因此可讓整形醫師塑形後植入病患嘴唇，從而達到豐唇美觀的效果。系爭設計在USPTO的審查過程並不順遂，審查人員以圖6的「紙筆」作為核駁引證，認為系爭設計有違專利法第102條新穎性要件之嫌。前述「紙筆」是用灰色紙材緊密纏繞而成的外觀，其用途是可代替手指為粉彩或炭筆畫作消淡及混色效果，對於美術工作者並不陌生。

申請人在審查階段不斷抱怨審查人員檢附的核駁引證是「紙筆」，但系爭設計是「唇部填充物」，二者的製品關聯性天差地遠。但USPTO專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）引用 *In re Glavas* 案認為「新穎性判斷向來不

²¹ 美國設計專利申請案號：29/491,550。

需考慮核駁引證是否和系爭設計屬於相關領域……故忽略（系爭設計）申請專利範圍在製品的記載並無不妥²²。」申請人不服USPTO核駁審定，爰提起上訴。

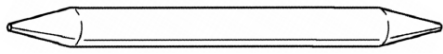


圖4 系爭設計

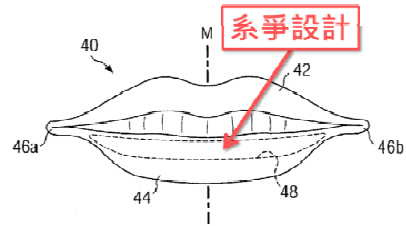


圖5 申請人發明專利²³



圖6 核駁引證

二、審理過程

CAFC在審理過程中指出，專利法所核准的設計專利僅限於「任何為『製品』所發明之新穎、原創或裝飾性設計」，因此設計專利範圍理應受到申請專利範圍記載的製品所限制，不能空泛的涵蓋抽象設計。在Gorham Co. v. White案中，最高法院也解釋國會授權核准的設計專利「並非抽象的印象（impression）或圖片（picture）」；而是法律所提的物件外觀。在Curver v. Home Expressions設計專利侵權事件中（下稱：2019年「椅子花紋」事件）²⁴，當時CAFC也提到系爭設計專利權範圍應受到申請專利範圍記載的製品所限制，例如椅子，復按MPEP § 1502規定：「外觀不能與其所應用之製品分離且不能單獨存在……」。準此，CAFC認為系爭設計既然主張的唇部填充物，且圖式所揭露之內容亦為唇部填充物外觀，那麼

²² *In re Schreiber*, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997).

²³ 美國發明專利第7,008,455號案。

²⁴ *Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334, 1336 (Fed. Cir. 2019).

申請專利範圍自應是到唇部填充物所限；而不能延伸至其他製品，然USPTO所列舉的核駁引證卻是美術用具而非唇部填充物，顯見對於申請專利範圍的解讀違誤，故原核駁處分應予撤銷。

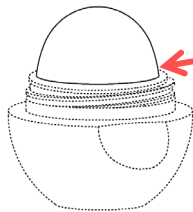
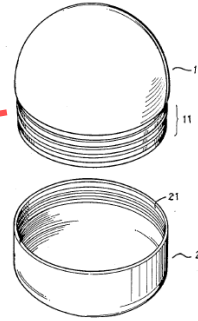
三、討 論

(一)新穎性先前技藝範圍受到製品所侷限

美國設計專利自1842年創設以來已屆180年，但對於製品是否會影響設計專利權範圍卻有二套說法。「肯定說」主張美國專利法第171條明確指出，外觀只有應用在具體製品上，才能作為設計專利保護對象，且基於外觀不能脫離製品而單獨存在之故，解釋設計專利權範圍時應將製品納入限制條件。「否定說」同樣以美國專利法第171條指出，設計專利保護對象是一種「『為』製品所創作之外觀」（*design for an article of manufacture*），而不是「製品的外觀」（*design of an article*）²⁵，從字面意義解讀應該是只要外觀能應用在製品上者，即能作為保護對象，且基於 *In re Glavas* 案已明確指出新穎性核駁引證可不受製品領域限制，再加上新穎性與侵權判斷皆採普通觀察者測試，因此設計專利權範圍不該受到製品侷限。

基於 *In re Glavas* 案確實有言在先，因此美國這60年來對於設計專利新穎性向來都採「否定說」，也就是新穎性先前技藝範圍可延伸至任何與系爭設計無關的製品領域。在實際審查運作上，如果系爭設計所主張的是如圖7所示之「護唇膏半圓形塗抹部」，審查人員可引用諸如圖8「玩具容器半圓形上蓋」或是任何有半球體外觀的製品作為新穎性核駁引證。倘申請人申復時主張申請專利之設計與核駁引證非屬相同製品，審查人員會引用上開 *In re Glavas* 案解釋新穎性判斷著重在外觀是否實質相同，至於二者是否為相關技藝領域則非所問。附帶一提的是，基於非顯而易知性的判斷主體是所屬技藝領域具有通常知識者，其並不具備非相關技藝領域的知識，因此倘若申請專利之設計為「護唇膏半圓形塗抹部」，USPTO不會引用「玩具容器半圓形上蓋」來作為非顯而易知性核駁引證。

²⁵ *In re Zahn*, 617 F.2d 261 (CCPA 1980).

圖7 系爭設計²⁶（護唇膏）圖8 先前技藝²⁷（玩具容器）

回到「唇部填充物」事件，CAFC的判決主文雖然不到600個字，但已經把新穎性判斷是否要考量製品領域從以往的「否定說」翻轉成「肯定說」。爾後審查人員自不得以外觀實質相同的「紙筆」作為「唇部填充物」不具新穎性的核駁引證；同樣道理，審查人員亦不能再以「玩具容器的半圓形上蓋」作為「護唇膏的半圓形塗抹部」不具新穎性的核駁引證。請參考表1所示，在「唇部填充物」事件之後，基於設計名稱所記載的製品將納入申請專利範圍解讀，並作為限制條件，未來在新穎性判斷必須從普通觀察者角度觀察先前技藝與系爭設計的製品是否造成混淆。

表1 美國設計專利實體要件比較表

	新穎性		非顯而易知性
判斷主體	普通觀察者		所屬技藝領域具有通常知識者
引證數量	以單一引證為限		可一個（含）以上
引證是否需考量製品（領域）	過往實務	未來實務	必須與申請專利之設計來自相關技藝領域
	不受製品領域所侷限	以造成普通觀察者混淆之製品領域為限	

²⁶ 美國設計專利申請案號29/351,678。

²⁷ 美國發明專利4,765,501號案。

(二) 設計專利核准機率會變高？

鑑於「唇部填充物」事件將不可避免地導致新穎性先前技藝範圍受到限縮，因此未來若將相同外觀轉用到不同領域的製品，預料將不再受到新穎性挑戰，這對於申請人而言是項好消息。不過基於美國專利法第171條對於設計專利申請案還有「原創性」要求，如果系爭設計係就著名的製品或人物作直接模仿轉用者，審查人員還是能以欠缺「原創性」核駁²⁸。例如有判決指出將知名建築物外觀應用在玩具、墨水瓶架、紙鎮等將違反原創性²⁹。

另外在實際的審查實務上，作者也看過申請人將啤酒冷凝後的外觀印在圖9「男性服飾」上³⁰，而遭USPTO以違反專利法第171條設計定義核駁的前例。且基於核駁「原創性」原則上是以著名或周知技藝為主，審查人員沒有向申請人提供引證或揭示公開日期之義務，若有檢附資料者，其性質多僅為參考之用，例如本案所檢附的參考資料圖10是審查人員在Google圖片直接輸入「beer and consideration」所列出的搜尋結果。值得注意的是，模仿著名著作在我國設計專利會被當作是簡易手法之創作，因此不是以違反設計定義；而是以違反專利法第122條第2項創作性核駁³¹。



圖9 設計專利申請案（男性服飾）

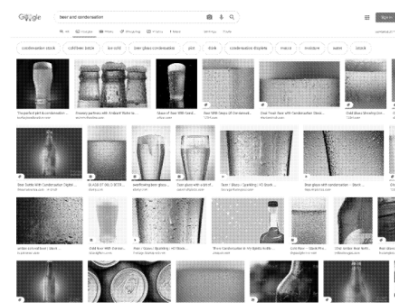


圖10 參考文獻

²⁸ *In re Wise*, 340 F.2d 982 (C.C.P.A. 1965).

²⁹ *Bennage v. Phillippi*, 1876 C.D. 135, 9 O.G. 1159 (Comm'r Pat. 1876).

³⁰ 美國設計申請號：35/508,386。

³¹ 參照我國專利審查基準第三篇設計專利實體審查，3-3-18頁。

(三) 新穎性與侵權判斷趨於一致

由於美國新穎性與侵權判斷係採相同標準之故，因此本段將就設計名稱對於侵權判斷的影響進行論述。經查，進30年來美國聯邦地方法院（the Federal District Court，下稱：聯邦地院）曾發生過3件製品領域不同的設計專利侵權訴訟，最早一件發生在1995年，該案專利權人取得1件外觀長的很像曲棍球棒的打獵用「鴨鳴器」（圖11）；但卻跑去告迪士尼的曲棍球棒「鑰匙圈」侵權，法院認為「鴨鳴器」和「鑰匙圈」並非「相關製品」（analogous article of manufacture），況二者間除了在「曲棍球棒」的外觀構成近似外，沒有任何共通點可言，故判斷未構成實質相同，最終作出不侵權判決³²。此外也有發生過系爭設計是「帽子」（圖12）、被控侵權對象則是將帽子外觀印在「T恤」（圖13）作為圖案，法院以合理之人（reasonable person）不可能在購買T恤時會誤認為買到帽子為由，作出不侵權判決³³。另外也有防身器材業者取得「電擊槍」設計專利後（圖14），跑去告動視暴雪「決勝時刻」（Call of Duty）電玩畫面（圖15）的電擊槍侵權，法院在審理時，同樣以合理之人不會在購買電玩遊戲時誤以為買到的是實體電擊槍為由，作出不侵權決定³⁴。聯邦地院對於這類侵權訴訟幾乎都是以普通觀察者（合理之人）在購買「被控侵權對象」時，應不致於誤認為買到的是「系爭設計製品」為由，作出不侵權判決。

由於前面3件判決皆出自於聯邦地院之手，對於其他設計專利案件不具拘束力，因此美國對於製品不同的設計專利侵權判決直到2019年「椅子花紋」事件才給出確切答案，該案系爭設計為「椅子花紋」（圖16），被控侵權對象是「置物籃」（圖17），CAFC首先指出設計專利若僅能以圖式所揭露之外觀來界定保護範圍，那麼申請人所記載的設計名稱及申請專利範圍就變的毫無意義。CAFC還認為，確認製品的目的主要是為了告知社會大眾該外觀是應用在何種製品，同時用以界定設計專利的保護範圍，是以申請專利範圍中的製品應納入設計專利權範圍解釋，基於購買「置物籃」的普通觀察者顯然不會誤認為自己買到的是張「椅子」，法院最終作出不侵權決定。

³² *Vigil v. Walt Disney Co.*, 1995 WL 621832 (N.D. Cal. 1995).

³³ *Kellman v. Coca-Cola Co.*, 280 F. Supp. 2d 670 (E.D. Mich. 2003).

³⁴ *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).



圖11 系爭設計³⁵（鴨鳴器）



圖12 系爭設計³⁶（帽子）



圖13 被控侵權對象（T恤）

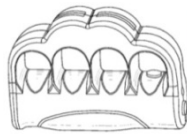


圖14 系爭設計³⁷（電擊槍）



圖15 被控侵權對象（遊戲畫面）

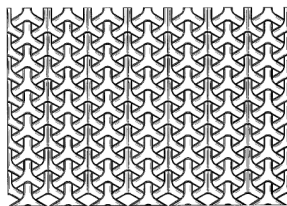


圖16 系爭設計（椅子的花紋）



圖17 被控侵權對象（置物籃）

³⁵ 美國設計專利D395,021號。

³⁶ 美國設計專利D387,541號。

³⁷ 美國設計專利D576,246號。

綜上所述，在「唇部填充物」事件判決尚未出爐之前，美國設計專利新穎性端看外觀是否實質相同，製品領域不納入考量。但在侵權判斷上，美國司法實務卻又將製品納入專利權範圍解釋，此種在新穎性判斷採「否定說」；在侵權判斷採「肯定說」的作法，就容易發生新穎性與侵權判斷標準不一致的矛盾。因此「唇部填充物」事件的最大貢獻在於讓新穎性與侵權判斷標準趨近一致，以本案為例，未來新穎性應比照侵權判斷考量「普通觀察者在購買先前技藝『製品』時，是否會誤認為買到的是系爭設計所應用之『製品』」。

肆、物品與設計保護制度之關係

本章節將介紹日本、歐盟及我國設計保護制度對於物品概念的理解，還有物品對於實體要件及保護範圍的影響，由於美國部分已在前面章節說明，本段不復另論。

一、日 本

日本政府在1921年（大正10年）意匠³⁸法修正過程中，以外觀不能脫離物品而抽象存在為由，將意匠保護對象改為「『關於物品』形狀、花紋、色彩或其結合……³⁹」，並且在刑事罰規定將物品近似納入意匠權侵害要件⁴⁰。

以上外觀不能脫離物品的精神一直延續到今日意匠法第2條第1項：「本法所稱意匠，為『物品之』……形狀、花紋……⁴¹。」且意匠審查基準指出，基於物品、外觀具有一體不可分之故，與物品分離之外觀創作，將無法成為意匠法保護對

³⁸ 我國專利法中之「設計專利」，在日本稱「意匠」，本文對於日本制度的描述係依日本用語。

³⁹ 日本大正10年意匠法1條：「物品ニ關シ形狀，模様若ハ色彩又ハ其ノ結合ニ係ル新規ノ意匠ノ工業的考案ヲ爲シタル者ハ其ノ物品ノ意匠ニ付意匠ノ登録ヲ受クルコトヲ得。」

⁴⁰ 日本大正10年意匠法26條第1項第2款：「他人ノ登録意匠ニ係ル物品ト類似ノ物品ヲ業トシテ製作，使用，販賣又ハ擴布シタル者。」

⁴¹ 日本意匠法第2條第1項：「本法所稱『意匠』，係指物品（含物品之部分。以下亦同）之形狀、花紋、色彩或其結合（以下稱「形狀等」）、建築物（包含建築物之部分。以下亦同）之形狀等……能夠引起視覺上美感者。」

象⁴²。又日本將意匠法的物品解釋的很嚴，其必須是能在市場流通之動產有體物，且具有用途與功能者，因此作為土地及其定著物的不動產（例如建築物），還有即便是不具特定型態的有體物（例如噴泉），將不符物品定義⁴³。鑑於日本對於物品定義的理解未曾鬆動，爰於2019年5月修正意匠法中，新增「建築物」作為法定保護對象。有日本學者指出，意匠法會把物品限定在「具體物品、有體物、具備用途與功能」的理由，除了是基於政策上保護的是具有工業量產的產品外，還有就是為了要和著作物進行切割⁴⁴。

在物品對於實體要件先前技藝範圍的影響上，依據日本意匠法規定，得取得意匠註冊的要件包括：工業利用性⁴⁵、新穎性⁴⁶及非創作容易性⁴⁷，其中對於新穎性及非創作容易性的審查則需要透過檢索先前技藝來達成。

（一）新穎性先前技藝範圍

日本對於新穎性的審查，係判斷註冊意匠是否已揭露於申請前已公開之先前技藝，或是否與先前技藝構成相同和近似⁴⁸。儘管意匠法未言明新穎性的判斷主體是誰，但意匠審查基準指出其判斷主體視同意匠保護範圍是「需要者（含交易者）」，也就是與意匠物品交易、流通實際狀況相應的適當之人⁴⁹。

在判斷手法上，相同意匠為「物品與外觀均相同」者；近似意匠包括：1.「相同物品、近似外觀」、2.「近似物品、近似外觀」和3.「近似物品、相同外觀」⁵⁰。相同物品從字面意義上不難判斷，不過「近似物品」在智慧財產權體系中是一種很

⁴² 日本特許廳，意匠審查基準第三部 第1章 工業上利用することができる意匠，2021年，2頁。

⁴³ 參照日本特許廳，意匠審查基準第三部 第1章 工業上利用することができる意匠，2021年，2-3頁。

⁴⁴ 峯唯夫，「意匠」と「物品」との関係，パテント，Vol. 71 No. 12，2018年，6頁。

⁴⁵ 參照日本意匠法第3條第1項前段。

⁴⁶ 參照日本意匠法第3條第1項1～3款。

⁴⁷ 參照日本意匠法第3條第2項。

⁴⁸ 參照日本意匠法第3條第1項。

⁴⁹ 參照日本特許廳，意匠審查基準第三部 第2章 第1節 新穎性，2021年，2頁。

⁵⁰ 參照中川裕幸，意匠の類似——我が國における判斷手法と判斷主體，日本知財學會誌，8卷4期，2011年，24-31頁。

特別的概念，按照意匠審查基準的規定，其判斷手法是從物品的用途與功能來判斷，如果二意匠的物品用途（使用目的、使用狀態等）和功能具有共通性者，應判斷為近似物品，例如有法院判決指出雞蛋容器與燈泡容器皆具有包裝用途，儘管收納物品的功能有別，仍屬於近似物品⁵¹。此外，從日本意匠審查基準在近似判斷觀點來看⁵²，審查新穎性原則上要就申請註冊之意匠與單一引證進行比對。

（二）創作非容易性先前技藝範圍

依據意匠法第3條第2項規定：「意匠註冊申請前，對於該意匠所屬領域通常知識者……能夠輕易創作該意匠者，儘管符合前項（新穎性）規定，不能取得意匠登錄。」因此創作非容易性的判斷主體為「所屬領域通常知識者」，也就是製造或銷售該意匠物品領域中，在意匠申請時對該領域相關意匠具有通常知識者。

日本將「輕易創作」手法分為：1.置換、2.組合、3.刪除部分特徵、4.變更排列、5.變更構成比例、6.增減連續單元數量、7.轉用⁵³。前述「轉用」，係指即便物品不近似，但對於所屬領域通常知識者而言是常見的創作手法，例如圖18將汽車外觀轉用到玩具車的外觀創作，因此創作非容易性的先前技藝範圍能擴及到非近似物品領域，但必須以商業習慣上的常見轉用手法為限。此外，從意匠審查基準「輕易創作」的「置換」（圖19）及「組合」（圖20）例示來看，日本允許結合複數引證來核駁創作非容易性。

（三）物品對於保護範圍的影響

日本意匠法對於意匠權效力係規範在第23條：「意匠權人專有以營業實施登錄意匠及其近似意匠的權利……⁵⁴。」因此日本意匠新穎性與意匠權效力可及於近似意匠，其中亦包含物品與外觀的相同、近似判斷。日本將物品相同、近似納入意匠

⁵¹ 昭和43年（行ケ）第5號判決（東京高判）。

⁵² 參照日本特許廳，意匠審查基準第Ⅲ部 第2章第1節新穎性，2021年，3頁。

⁵³ 日本特許廳，意匠審查基準第Ⅲ部 第2章第2節創作非容易性，2021年，3頁。

⁵⁴ 日本意匠法第23條：「意匠權者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」

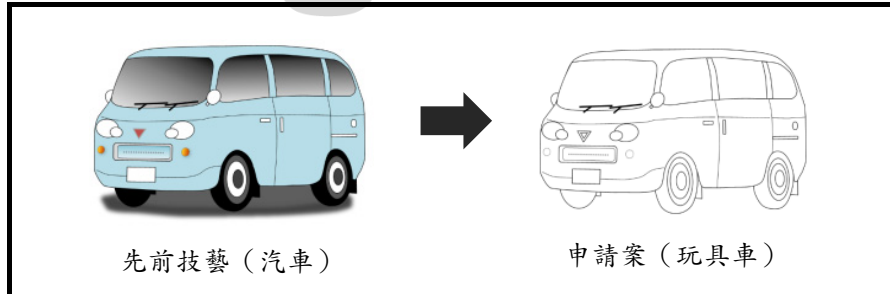


圖18 轉用例示⁵⁵

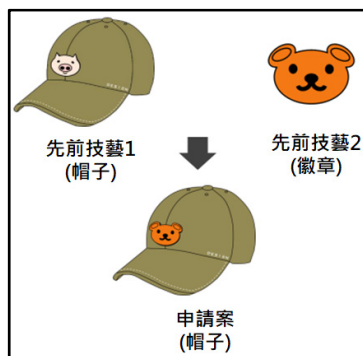


圖19 置換例示⁵⁶

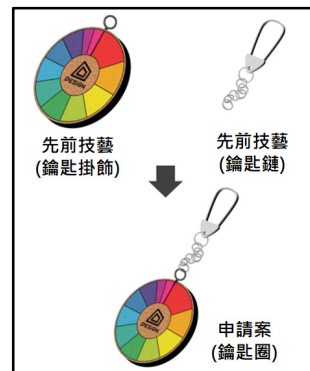


圖20 組合例示⁵⁷

權效力的限制伊始於大正10年意匠法修正，當時日本政府認為若不在意匠權效力範圍限定物品，恐影響社會大眾使用非相關物品外觀的權利。而基於新穎性與意匠權效力採相同標準之故，日本意匠權效力對於物品的相同和近似同樣是從物品的用途與功能來判斷。

請參考圖21，日本意匠的新穎性要件相當於保護範圍之判斷，也就是可證系爭意匠不具新穎性之先前技藝，當成為被控侵權對象時也會落入系爭意匠權的保護範圍。

⁵⁵ 日本特許廳，註53文，18頁。

⁵⁶ 日本特許廳，註53文，6頁。

⁵⁷ 日本特許廳，註53文，10頁。

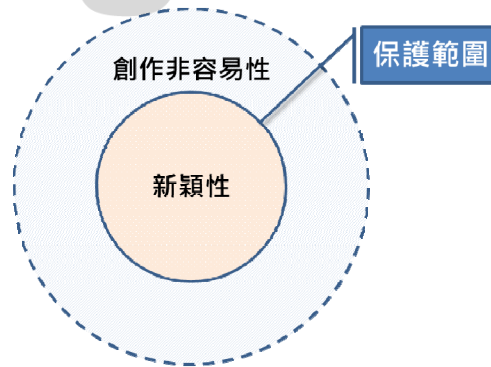


圖21 日本意匠實體要件與保護範圍對照圖

二、我國

我國對於設計專利保護對象的立法例構造係參考日本而來，專利法第121條第1項指出：「設計，指對『物品之』……形狀、花紋……⁵⁸。」又專利審查基準指出：「申請專利之設計必須是應用於物品之外觀設計，以供產業上利用，其不能脫離所應用之物品而單獨構成設計專利權範圍⁵⁹。」鑑於花紋脫離物品將無所依附，故申請對象若為圖22所示之花紋者，圖式必須呈現花紋及其所依附之物品，並且在設計名稱指定與前述相應之物品，始構成具體之設計，而色彩其亦不得脫離所依附之物品，單獨僅就色彩構成設計⁶⁰。

關於設計專利對於物品的定義請參考圖23所示，我國在2013年以前係參考日本作法將物品解釋為「有體物動產」外觀，鑑於房屋、橋樑等建築物或室內、庭園是「不」動產，故無法為保護對象⁶¹。但為了提供給創作者一個更廣泛的保護舞台，我國於2013年設計專利審查基準將物品定義放寬到「有體物」外觀，開啟建築設計與室內設計納入保護對象之濫觴⁶²（惟當時未明文規範）。而隨著元宇宙概念使得

⁵⁸ 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。」

⁵⁹ 我國設計專利審查基準第三篇設計專利實體審查，3-3-2頁，2021年。

⁶⁰ 同前註，3-3-3～3-2-4頁。

⁶¹ 參照我國專利審查基準彙編第三篇第三章設計專利實體審查，3-2-3頁，2002年。

⁶² 參照我國專利審查基準彙編第三篇第三章設計專利實體審查，3-2-2頁，2013年。

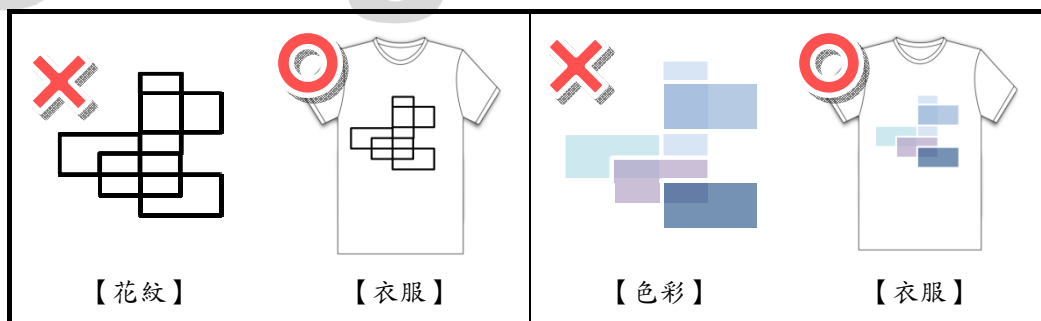


圖22 花紋、色彩不能脫離所應用之物品



圖23 我國設計專利對於物品意涵演進

設計行為在數位世界蓊蕾生發，在2020年11月1日甫生效之設計專利審查基準中，我國把物品概念放寬到「工業或手工製造的產品」，並將設計專利保護建築物、橋樑或室內空間設計明文化，另外也以「電腦程式產品」屬於廣義上可供產業上利用之實用物品為由擬制為物品，讓雷射投影、全像投影（Holographic display）得以成為保護對象⁶³，並一舉解決圖像設計所面臨的軟體侵權問題。

在物品對於實體要件先前技藝範圍的影響上，依據我國專利法規定，應審酌的事項包含設計定義⁶⁴、產業利用性⁶⁵、新穎性⁶⁶及創作性要件⁶⁷。其中對於新穎性及非創作容易性的審查則需要透過檢索先前技藝來達成。

⁶³ 同前註。

⁶⁴ 參照我國專利法第121條。

⁶⁵ 參照我國專利法第122條第1項前段。

⁶⁶ 參照我國專利法第121條第1項1～3款。

⁶⁷ 參照我國專利法第122條第2項。

(一) 新穎性先前技藝範圍

按我國專利法第122條第1項規定，申請專利之設計於申請前有相同或近似之設計已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者，不具新穎性。請參考表2所示，相同設計係指「相同外觀應用於相同物品」；近似設計係指「相同外觀應用於近似物品」、「近似外觀應用於相同物品」、「近似外觀應用於近似物品」⁶⁸。對於物品的相同、近似判斷則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，判斷物品用途、功能是否相近⁶⁹。

表2 相同、近似設計一覽表

	相同物品	近似物品	非近似物品
相同外觀	相同設計	近似設計	
近似外觀			
非近似外觀			非近似設計

(二) 創作性先前技藝範圍

創作性之審查係以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者為基礎，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，若未產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及之設計⁷⁰。我國在創作性審查是能組合多份引證文件⁷¹（例如圖24組合手法），而在轉用手法上，雖然可不侷限於相同或近似物品之技藝領域⁷²，但還是必須以所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及者為限，例如圖25將汽車外觀轉用到玩具車。

(三) 物品對於保護範圍的影響

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

⁶⁸ 註59文，3-3-8頁。

⁶⁹ 同前註。

⁷⁰ 註59文，3-3-15頁。

⁷¹ 同前註。

⁷² 註59文，3-3-20頁。

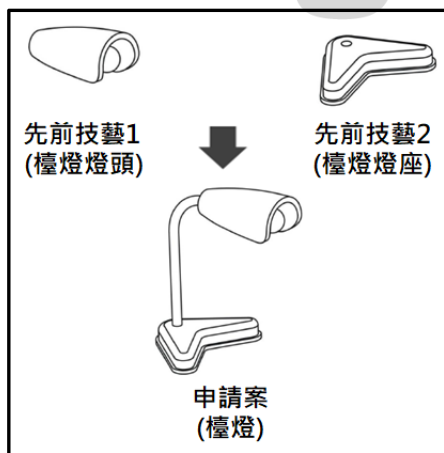


圖24 組合例示⁷³

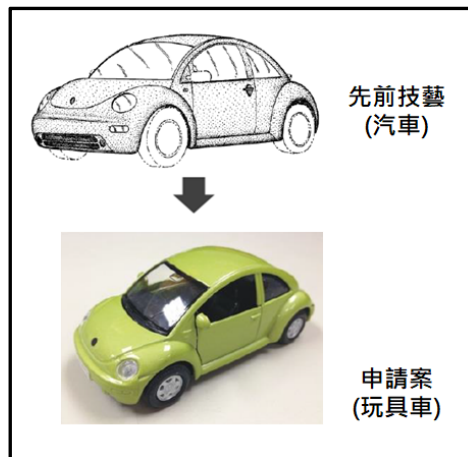


圖25 轉用例示⁷⁴

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。」由於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，其指出設計專利之侵權判斷，應判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀⁷⁵。而對於物品的相同、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，例如蠟筆與口紅，前者為繪畫用途，後者為化妝用途，二者用途明顯不同，非屬近似物品⁷⁶。

綜上所述，我國設計專利的新穎性要件相當於保護範圍之判斷（圖26），也就是可證系爭設計不具新穎性之先前技藝，當成為被控侵權對象時也會落入系爭設計的保護範圍。

⁷³ 同前註。

⁷⁴ 註59文，3-3-19頁。

⁷⁵ 參照我國專利侵權判斷要點，76頁，2016年。

⁷⁶ 參照同前註，78頁。

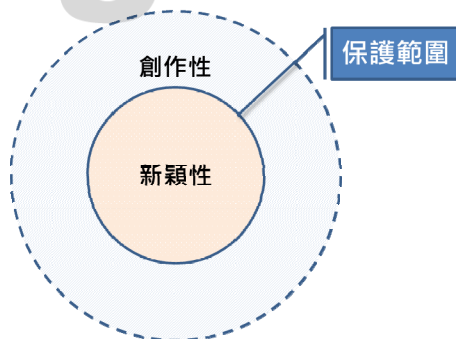


圖26 我國設計專利實體要件與保護範圍對照圖

三、歐 盟

依據共同體設計規則⁷⁷（下稱：設計規則）第3條(a)規定，歐盟對於「設計」定為產品之整體或部分外觀，由產品之線條、輪廓、色彩、形狀、紋理及／或材質及／或產品之裝飾等特徵所構成者。又第3條(b)規定，「產品」的定義為任何工業或手工產品，例如複合式產品零件、包裝、配置（get-up）、視覺符號及字型；但不包括電腦程式。因此設計規則將「產品」解釋得很寬，原則上只要不是自然物，都能符合產品定義⁷⁸，這其中包含建築物及無體物外觀（例如雷射影像、噴泉等⁷⁹）。而前段的「電腦程式」係指「電腦程式著作」，故歐盟執委會認為應該透過著作權法保護，不在產品定義之列，但如果是電腦程式的視覺產出，例如圖形化使用者介面、網頁或電腦圖像，還是能作為保護對象⁸⁰。

（一）新穎性、獨特性先前技藝範圍

歐盟共同體設計對於實體要件的要求包括新穎性與獨特性（individual character）。前述新穎性係指在申請前無相同設計已能為公眾得知，而「相同設

⁷⁷ Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs.

⁷⁸ Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs, Working Document of the Services of the Commission, III/F/5131/91-EN, p. 66. 1991.

⁷⁹ INDUSTRIAL DESIGN 5 FORUM, CATALOG OF ELIGIBILITY FOR INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION 59-60 (2016).

⁸⁰ DAVID STONE, EUROPEAN UNION DESIGN LAW: A PRACTITIONERS' GUIDE 67 (2016).

計」的判斷允許二設計間存在非關實質的細部差異（*immaterial details*）⁸¹。獨特性係指相較於先前技藝，註冊設計必須對有知識的使用者（*informed user*）產生不同整體印象之外觀；在評估獨特性時，應考量設計者的設計自由度⁸²。共同體設計的新穎性與獨特性具有高度重疊概念，例如不具新穎性者即不具獨特性⁸³、具獨特性者必然具備新穎性⁸⁴。

儘管註冊設計申請案應載明設計所應用或結合之產品⁸⁵，然而產品名稱不會限縮保護範圍⁸⁶。也就是說歐盟對於共同體註冊設計保護之保護範圍雖可及於使用到該註冊設計外觀的任何產品，但設計權人也要付出相應的代價，讓新穎性、獨特性的先前技藝範圍涵蓋任何產品領域的外觀。另從無效審判實務來看，歐盟對於新穎性、獨特性的判斷皆是以註冊設計和單一先前技藝作相同或整體視覺印象的比對；並沒有像美國、日本及我國那樣有組合引證的概念⁸⁷。

（二）物品對於保護範圍的影響

註冊設計保護範圍包含對有知識的使用者（*informed user*）不致於產生不同整體印象之外觀；而在評估保護範圍時，應考量設計者的設計自由度⁸⁸。另基於共同體設計保護的是外觀本身，且產品不會對保護範圍產生影響之故，註冊設計的產品若為汽車外觀，其保護範圍可及於使用到該汽車外觀的胸針、蛋糕或玩具車等⁸⁹。

綜上所述，共同體設計保護範圍可涵蓋獨特性、新穎性（圖27），也就是可證

⁸¹ 參照歐盟共同體設計規則第5條。

⁸² 參照歐盟共同體設計規則第6條。

⁸³ Case T-68/11 *Erich Kastenholtz v OHIM – Qwatchme A/S* ECLI:T:2013:298 (General Court, 6 June 2013).

⁸⁴ Case R 1285/2008-3 *Erich Kastenholtz v Qwatchme A/S* [2011] ECDR 15 (Board of Appeal, 2 November 2010) para 27.

⁸⁵ 參照歐盟共同體設計規則第36條第1項(b)。

⁸⁶ 參照歐盟共同體設計規則第36條第6項。

⁸⁷ Case T-153/08. *Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd v. OHIM – Bosh Security Systems BV* ECLI:EU:T:2010:248 (General Court, 22 June 2010) para24; Case IZR 71/08 *Alessi v Koziol* [2011] 2 Mitt 94 (Bundesgerichtshof, 19 May 2010).

⁸⁸ 參照歐盟共同體設計規則第10條。

⁸⁹ *Green Lane Products Ltd. v. PMS International Group PLC & Ors* (2008) EWCA Civ 358.

系爭設計不具新穎性或獨特性之先前技藝，當成為被控侵權對象時也會落入系爭設計的保護範圍。

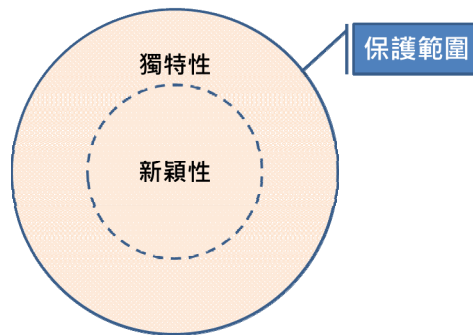


圖27 歐盟共同體設計實體要件與保護範圍對照圖

四、比較分析

綜上所述，本文將物品對美、日、歐及我國設計保制度之影響整理如表3所示，從物品定義來看，歐盟是最寬廣思維詮釋「產品」定義，因此圖案能單獨視為產品而成為保護對象。至於在註冊要件與保護範圍的關係上，美國、日本及我國的新穎性與保護範圍相當，且新穎性先前技藝範圍會受到物品所侷限，而日本及我國在創作非容易性或創作性的判斷則能夠跨越不同物品，但必須以所屬技藝領域具有通常知識者易於思及者為限。相對美、日及我國而言，歐盟就獨樹一幟，其註冊設計保護範圍不僅能涵蓋新穎性、獨特性，且由於共同體設計保護對象即為外觀本身，不論是實體要件及保護範圍皆不受物品侷限。

表3 物品對美、日、歐及我國設計保制度之影響

	美 國	日 本	我 國	歐 盟
物品（製品、產品）定義	與自然物有所區別	動產有體物	工業或手工產品（含電腦程式產品）	工業或手工產品（不含電腦程式）
建築物	是製品	不符物品定義	是物品	是產品
噴泉	是製品	不符物品定義	不符物品定義	是產品
實體要件（1）	新穎性	新穎性	新穎性	新穎性
判斷主體	普通觀察者	一般需要者	普通消費者	未規定
引證是否受物品（領域）侷限	是（混同）	是（用途與功能）	是（用途與功能）	否
引證數量	單一引證	單一引證	單一引證	單一引證
實體要件（2）	非顯而易知性	創作非容易性	創作性	獨特性
判斷主體	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	所屬技藝領域具有通常知識者	有知識的使用者
引證是否受物品（領域）侷限	是（相關技藝領域）	否（轉用手法）	否（轉用手法）	否
引證數量	可一個（含）以上	可一個（含）以上	可一個（含）以上	單一引證
保護範圍	實質相同	相同、近似	相同、近似	相異視覺印象
判斷主體	普通觀察者	一般需要者	普通消費者	有知識的使用者
是否需考量物品領域	是（混同）	是（用途與功能）	是（用途與功能）	否

若將美國「唇部填充物」事件按表3作一次測試，基於美國設計專利新穎性判斷已不能僅比對外觀，而必須將物品納入考量之故，且非顯而易知性引證必須來自相關技藝領域，是以「紙筆」將不能作為「唇部填充物」不具新穎性、非顯而易知性的核駁引證，又基於美國設計專利保護範圍與新穎性皆採普通觀察者測試原則，因此「紙筆」變成被控侵權對象時自然也不會落入「唇部填充物」的保護範圍。日本及我國的作法類似，鑑於系爭設計「唇部填充物」具有美容整形用途，其功能是透過將填充物植入嘴唇達到豐唇效果；「紙筆」具有美術繪畫用途，其功能是透過紙筆摩擦粉彩、碳粉達到消淡、混色效果，二者非屬近似物品，故「紙筆」不能作

為「唇部填充物」的新穎性核駁引證。而美容整形領域的通常知識者也不至於把美術領域的「紙筆」轉用到「唇部填充物」，是以「紙筆」恐難以作為「唇部填充物」不具創作非容易性或創作性的核駁引證。又基於日本與我國對於保護範圍與新穎性皆採相同標準之故，因此當「紙筆」變成被控侵權對象時也不會落入「唇部填充物」的保護範圍。最後，儘管先前技藝「紙筆」與系爭設計「唇部填充物」產品不同，但只要外觀近乎相同或不會產生特異視覺印象者，在歐盟依然能用來作為「唇部填充物」不具新穎性與獨特性的核駁引證。又基於共同體設計保護範圍可包括獨特性、新穎性之故，只要「紙筆」與「唇部填充物」的外觀近乎相同或不會產生特異視覺印象者，「紙筆」很可能會落入「唇部填充物」的保護範圍，也就是有構成侵權之虞，本文爰將上述推演結果整理如表4所示。

表4 「唇部填充物」事件在各國實體要件及保護範圍判斷演繹表

	美國	日本	我國	歐盟
實體要件（1）	新穎性	新穎性	新穎性	新穎性
「紙筆」是否能作為「唇部填充物」核駁引證	否 （不會混同）	否 （物品不近似）	否 （物品不近似）	是 （不受產品侷限）
實體要件（2）	非顯而易知性	創作非容易性	創作性	獨特性
「紙筆」是否能作為「唇部填充物」核駁引證	否 （非相關技藝領域）	否 （不易轉用）	否 ⁹⁰ （不易轉用）	是 （不受產品侷限）
保護範圍	實質相同	相同、近似	相同、近似	相異視覺印象
「紙筆」是否落入「唇部填充物」保護範圍	否 （同新穎性判斷）	否 （同新穎性判斷）	否 （同新穎性判斷）	是 （不受產品侷限）

⁹⁰ 關於「紙筆」在我國是否能作為「唇部填充物」不具創作性核駁引證一事，對此，作者曾向承審該類別的設計專利審查官詢問，渠表示即便我國設計專利創作性審查不侷限於相同或近似物品之技藝領域，惟仍須以易於思及者為限，例如將「汽車」轉用至「玩具車」在玩具產品領域相當常見，但是將「紙筆」轉用至「唇部填充物」在醫療器材領域就相當罕見，基於二者技藝領域差異甚鉅，且難以認定為易於思及，故「紙筆」恐不宜作為「唇部填充物」的創作性核駁引證。

伍、結論與建議

本文主要是以美國「唇部填充物」事件為題，論析CAFC推翻設計專利新穎性不受物品領域限制的運行實務，但這起事件並非偶然，因為USPTO在2018年修訂MPEP時，就已將設計名稱「不影響申請專利範圍」的規範改寫成「可用以界定申請專利範圍」。而CAFC在2019年「椅子花紋」事件除了作出物品應納入保護範圍的考量外，也重申新穎性與侵權判斷必須一致的原則，以上基準修訂及判決皆凸顯了設計名稱的重要性，對於有意在美國申請設計專利者不可不慎。

此外，基於物品對於先前技藝範圍及保護範圍會造成莫大影響之故，本文將美國、日本、我國及歐盟的相關規範作概念上的比較，並進行觀念整理。最後作者想分享一個理念，鑑於實用物品的外觀創作與其所實踐的用途具有高度依存性，因此要將物品用途納入實體要件或保護範圍解讀尚不為過。反躬圖案創作其實和物品用途沒有太大關聯，且相較於物品外觀具有高度轉用到非近似物品或電腦程式產品的可能，因此是否能參考歐盟作法將我國設計專利的物品定義延伸到「圖案」，私見認為這或許是我們能以真實樣貌保護此類創作的解答。