月旦知識庫

專題研究

設計專利侵權判斷方法論之研析[*]

——以美國*Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc.*為中心

徐銘夆[**]、葉哲維[***]

壹、前　言

想像一名消費者走進賣場，準備選購一台筋膜按摩器。在辨識外觀時，他不太可能逐一檢視每個細節，而是從整體外觀的第一印象，判斷架上產品「長得像不像」。為支持設計創新，設計專利所保護者，正是這種訴諸肉眼的整體視覺印象。然而，在設計專利侵權判斷實務上，法院如何在解釋申請專利範圍（claim construction）正確區分裝飾性與功能性特徵，以及如何適用「一般觀察者測試」（ordinary observer test），其實遠比這位消費者看到的，還要複雜。

近期，美國在*Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc.*訴訟中（以下簡稱「*RoM v. Armaid*案」[1]），再度涉及上述課題，該案是一件「筋膜按摩器」的設計專利。2023年8月，緬因州聯邦地方法院（以下簡稱「地方法院」）先是在

DOI：10.53106/22184562202610006701
收稿日：2026年5月8日

[*] 本文相關論述僅為一般研究探討，不代表作者任職單位之意見。

[**] 經濟部智慧財產局專利高級審查官。
[***] 經濟部智慧財產局專利高級審查官。

[1] *Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc.*, No. 23-2427 (Fed. Cir. Feb. 2, 2026).

月旦知識庫

簡易判決[2]（summary judgment），以該按摩器多數外觀係屬功能性特徵爲由，大幅限縮保護範圍從而判決侵權不成立，專利權人遂向聯邦巡迴上訴法院[3]（以下簡稱「CAFC」），提起上訴。

儘管CAFC於2026年2月作出維持地方法院不侵權的判決，首席法官Kimberly A. Moore（以下簡稱「Judge Moore」）卻提出不同意見書（Dissent），對「功能性排除」與「明顯不近似」的運作方式提出質疑。一般來說，CAFC專利侵權判決若出現不同意見書，通常意味相關爭點在既有實務上存有解釋或適用上的分歧。Judge Moore長期參與多件重要設計專利判決，其不同意見書對美國設計專利侵權判斷方法具有重要價值。鑑於本案於政策、學術及實務層面皆具指標意義，本文先說明當前美國設計專利侵權判斷實務，再介紹本案判決、Judge Moore不同意見書及全院聯席會（以下簡稱「全院聯席」）重審聲請遭駁回之裁定，最後提出評析與建議。

貳、當前美國設計專利侵權判斷實務

目前美國設計專利侵權判斷流程大致可分成圖1所示的二個步驟，分別是「解釋申請專利範圍」及「一般觀察者測試」[4]，本文將依序說明各步驟之實務操作。

---

2 *Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company, Inc.*, No. 1:22-cv-00091-JDL (D. Me. Aug. 28, 2023).

3 Court of Appeals for the Federal Circuit.

4 *Lanard Toys Ltd. v. Dolgencorp LLC*, 958 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. 2020).

月旦知識庫

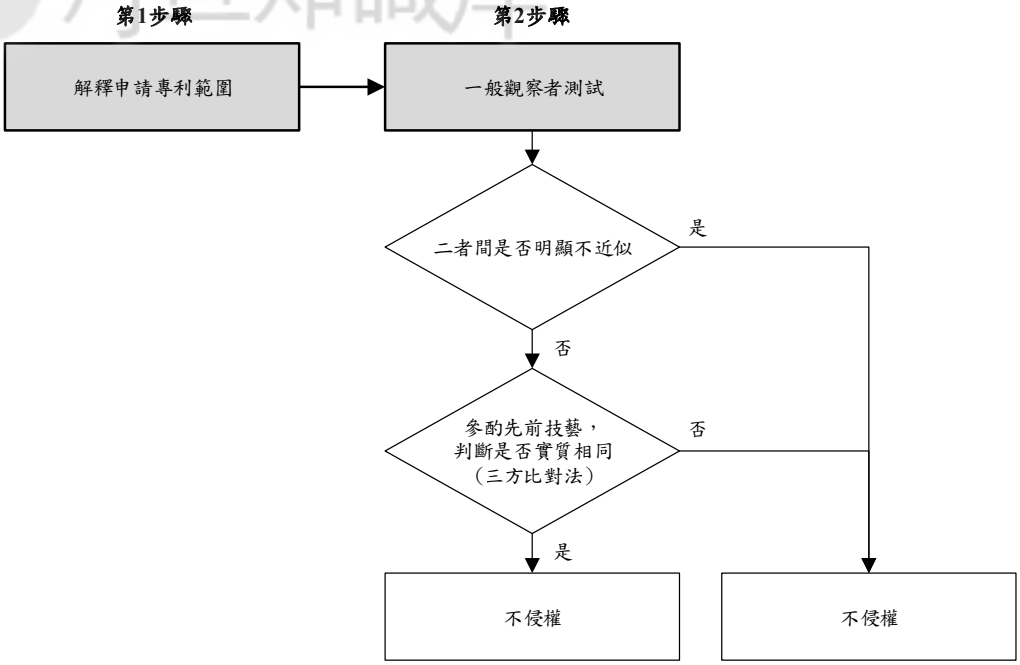


圖1 美國設計專利侵權判斷流程圖

一、解釋申請專利範圍

解釋申請專利範圍旨在界定專利權人得排除他人實施之範圍，由於此屬法律問題，在美國係屬法院職權[5]。例如當圖式出現以虛線作爲「不主張設計之部分」時，法院會於此階段釐清申請專利範圍；另爲界定第二步驟之判斷主體，亦須確認系爭專利所應用之物品爲何。最後，基於美國專利法第171條明定設計專利保護客體爲「任何爲製品創作具新穎、原創及『裝飾性』設計者……[6]。」當設計專利包含功能性與裝飾性特徵時，僅得將裝飾性特徵納入專利權利範圍解釋，也就是說要排除（factor out）功能性特徵[7]。

5 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 679 (Fed. Cir. 2008) (en banc).

6 35 U.S.C. § 171(a) (providing that "[w]hoever invents any new, original and *ornamental* design for an article of manufacture may obtain a patent therefor") (emphasis added).

7 *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1188 (Fed. Cir. 1988); *KeyStone Retaining Wall Sys., Inc. v. Westrock, Inc.*, 997 F.2d 1444, 1450 (Fed. Cir. 1993).

月日知識庫

二、一般觀察者測試

本測試係以一般觀察者的觀點出發，以購買時之通常注意力觀察被控侵權產品與系爭專利的近似程度是否足以欺騙觀察者，從而誘使其購買被誤認之產品[8]。基於侵權判斷係屬事實問題，專利權人須以優勢證據加以證明[9]。

在實務操作上，法院會先比對系爭專利與被控侵權產品外觀，以確認「二者是否明顯不近似[10]」（plainly dissimilar），若答案爲「是」，則無須參酌相關先前技藝可逕爲判斷不侵權。但如果系爭專利與被控侵權產品的差異不明顯，就會參酌相關先前技藝，比對二者是否實質相同。在舉證責任分配上，證明侵權責任雖落在專利權人一方，惟被控侵權人如欲以相關先前技藝行使不侵權抗辯，舉證責任由被控侵權人負擔。由於這會涉及到「系爭專利」、「被控侵權產品」及「相關先前技藝」的相對關係，美國法院又稱之爲「三方比對法[11]」（Three-way Visual Comparison）。換言之，只有在「系爭專利與被控侵權產品」的近似程度高於「二者各自與先前技藝」的近似程度時（如圖2），才有侵權之虞；反之，只要系爭專利或被控侵權產品有「任一者與相關先前技藝」較爲接近的話（如圖3、圖4），通常不致構成侵權。

8 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 670 (Fed. Cir. 2008) (en banc).

9 *Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc*., 942 F.3d 1119, 1129 (Fed. Cir. 2019).

10 *High Point Design LLC v. Buyer's Direct, Inc.*, 730 F.3d 1301, 1311-12 (Fed. Cir. 2013).

11 *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 676.

月旦知識庫

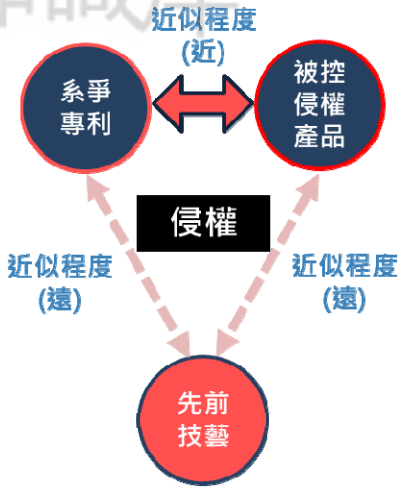


圖2　三方比對概念圖（侵權）

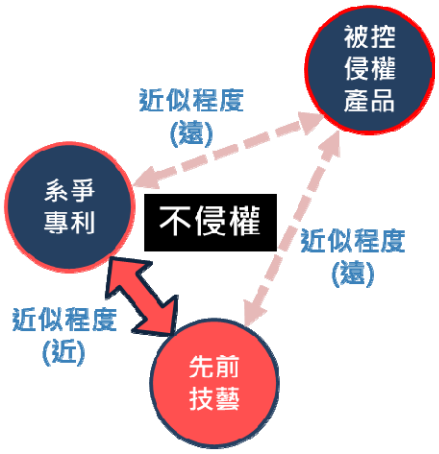


圖3　三方比對概念圖（不侵權）

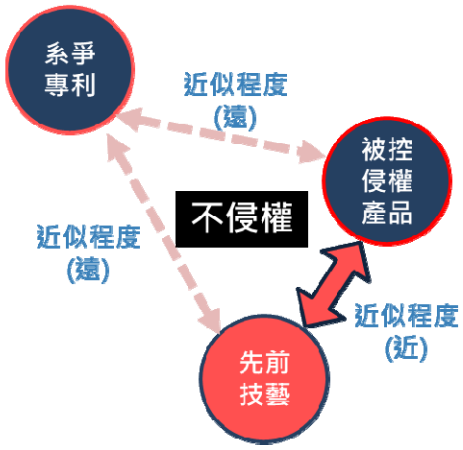


圖4　三方比對概念圖（不侵權）

月日知識庫

參、*RoM v. Armaid*案

本案專利權人爲Range of Motion Products, LLC，被控侵權人爲The Armaid Company Inc.，該專利發明人Terry Cross早在1990年代即創立被控侵權人公司，並開發出第一代手臂筋膜按摩器，嗣後並取得發明專利權[12]，這件發明專利是本案唯一的相關先前技藝。該發明專利係由Armaid公司第一代按摩器產品「Armaid1」所體現，法院及兩造於三方比對時，係以圖5所示之Armaid1商業實施物作爲先前技藝比對基礎。嗣後發明人與他人共同創辦專利權人公司，在原有基礎上開發出第二代全身筋膜按摩器，並將圖6系爭專利申請權讓與專利權人，不過發明人與專利權人公司的其他合夥人因經營權紛爭而決裂，於是發明人返回其原先創立之被控侵權人公司，隨後又開發出圖7之另一筋膜按摩器（以下簡稱「被控侵權產品」）。換言之，本案係由專利權人對系爭專利發明人所屬公司提起之設計專利侵權訴訟。

圖5　相關先前技藝（第一代）

12 美國發明專利第5,79,081號。

月旦知識庫

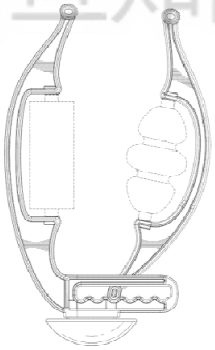


圖6 系爭專利[13]（第二代）

圖7 被控侵權產品

一、地方法院階段

專利權人曾於2021年對被控侵權人提起訴訟請求臨時禁制令[14]（preliminary injunction），但因未能證明具勝訴可能性與不可回復損害，地方法院駁回了該請求[15]。雙方隨後合意撤回訴訟[16]，不料專利權人在2022年4月又提起侵權訴訟，經證據開示程序後，地方法院受理被控侵權人聲請簡易判決動議。

(一)解釋申請專利範圍

在區分功能性與裝飾性特徵時，地方法院比對系爭專利與相關先前技藝之後，認爲二者設計構想雖然雷同，不過系爭專利在「臂部曲線」、「鉸鏈與對夾臂連接方式」、「滾輪開口形狀」等處，均與相關先前技藝有別。基於該些差異是爲了讓按摩器可以從「手臂」擴大到「全身」的功能性特徵，真正屬於裝飾性特徵者，僅剩下外觀比例與若干造型細節。因此，地方法院認定系爭專利之保護範圍相對狹窄，只能把些許裝飾性特徵所構成的視覺印象，作爲侵權判斷比對之基礎。

---

13 美國設計專利第D802,155號案（BODY MASSAGING APPARATUS）。

14 *Range of Motion Products LLC v. Armaid Co*., No. 1:21-cv-00105-JDL (D. Me. filed Apr. 12, 2021), ECF No. 1.

15 No. 1:21-cv-00105-JDL, ECF No. 32 (preliminary injunction denied).

16 「合意撤訴」係指訴訟雖經撤回或終結，但不生既判力，當事人仍得就同一請求再行起訴；其於美國法上主要依據聯邦民事訴訟規則第41條（Fed. R. Civ. P. 41(a)），除當事人或法院另有明示外，原告自願撤訴原則上不影響再起訴之權利。

月旦知識庫

圖8　系爭專利與相關先前技藝比對圖

(二)被控侵權產品未構成侵權

經比對系爭專利與被控侵權產品後，地方法院認爲二者相似處係屬功能性特徵，對整體視覺印象貢獻極其有限。從剩餘特徵所構成的整體視覺印象來看，地方法院認爲二者呈現出不同之造型語彙及印象，例如系爭專利的鉸鏈與對夾臂連接處自然流暢，導致視覺焦點集中在弧形對夾臂本身，而且整體外觀呈現出的「堅固且具工藝感」（robust and workmanlike）之視覺印象；相較之下，被控侵權產品的鉸鏈比例較大，再加上內部隔板與較大的調整槽設計，使其呈現「風格化」（stylized）及分割化之視覺印象，於是地方法院認二者在比例、線條轉折與結構存在可資區別的差異。

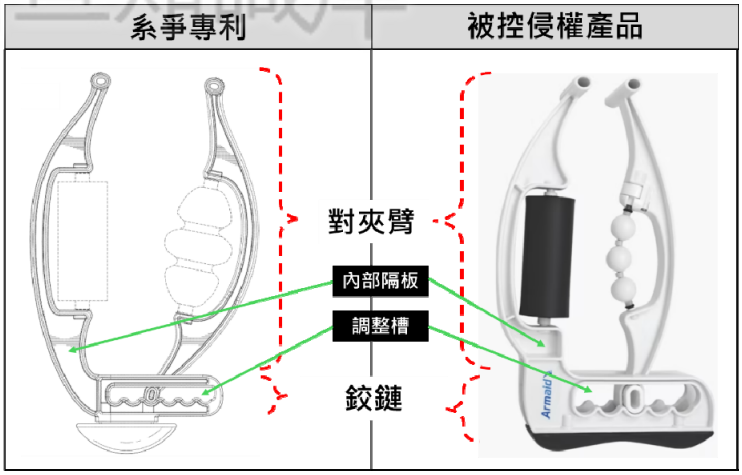


圖9　系爭專利與被控侵權產品比對圖

誠如前述設計專利侵權判斷流程圖（圖1），法院若認定系爭專利與被控侵權產品明顯不近似者，則會認定不侵權，但是地方法院在本案有把整套流程走完，其指出即便參酌相關先前技藝，系爭專利與被控侵權產品之差異足以影響整體視覺印象，特別是在對夾臂與鉸鏈的連接處理，被控侵權產品有其自身的造型語彙，其與系爭專利的整體視覺印象無法等量齊觀，至於系爭專利與被控侵權產品雷同之處多是功能性特徵所造成的，因此地方法院認爲，合理陪審團（reasonable jury）不會認定被控侵權產品構成侵權。專利權人不服地方法院判決，向CAFC提起上訴。

月日知識庫

圖10　系爭專利、被控侵權產品與相關先前技藝比對圖

二、CAFC階段

CAFC在審理本案時採3人合議庭（three-judge panel）制度，判決結果取決於3位法官之多數決，只要其中2位法官意見一致，即形成「多數意見」（majority opinion），並成爲具拘束力之正式判決。如果有法官（含首席法官）之見解未獲多數支持時，僅能以不同意見書表達反對立場，本文分成多數意見（判決結果）及不同意見書分述之。

(一)多數意見

在本案中，CAFC首先確認地方法院在程序上作成簡易判決並無不當。多數意見指出，雖然設計專利侵權判斷通常涉及事實評價，但在某些情形下，若從整體視覺印象觀察即可判斷二設計差異顯而易見，導致合理陪審團不可能認定侵權時，法院得於簡易判決階段直接作出不侵權之判斷。因此，本案爭點並非是否必須交由陪審團評價，而是二設計是否已達到「明顯不近似」的程度。

多數意見接著指出，雖然系爭專利與被控侵權產品在基本構造上具有一定程度的概念相似性，例如兩側對夾臂結構與按摩滾輪配置等，但這些相似處多半來自裝置運作所必須具備之功能性結構。由於設計專利僅保護裝飾性外觀，而不及於功能性構造，因此該些相似性在侵權判斷上所具意義相對有限。相反地，在真正具有裝飾性意義的外觀細節上，例如裝置比例配置、鉸鏈結構與對夾臂的整體外觀處理方

月日知識庫

式等，被控侵權產品與系爭專利呈現出不同的造型語彙。

基於上述觀察，多數意見認爲從一般觀察者的角度出發，系爭專利與被控侵權產品所呈現的整體視覺印象並不相同，且其差異足以使一般觀察者不致將二者混淆。再者，即使將相關先前技藝納入觀察脈絡中加以比較，仍不足以支持二設計在外觀上能達到「實質相同」的程度，CAFC遂維持原判。

(二) Judge Moore不同意見書

對於多數意見維持地方法院不侵權的結論，Judge Moore提出不同意見書，她認爲本案並非僅是對個案設計外觀是否近似的評價問題，而是反映出當前美國設計專利侵權判斷在實務運作出現偏差，本文將不同意見書重點整理如下。

1.對於「排除純功能性特徵」的質疑

Judge Moore指出，多數意見過度強調功能性排除，導致設計整體視覺印象的評價遭到限縮。她認爲，設計專利侵權判斷的核心在於「一般觀察者測試法」，亦即應以「整體設計印象」判斷實質相似，而非聚焦在個別特徵。然而多數意見與地方法院在分析過程中，對功能性特徵採取過於細緻的拆解，這很容易將原本以整體觀察爲核心的侵權判斷，質變成類似發明專利的技術特徵分析，這種作法不僅偏離最高法院所建立的判斷原則，也可能使設計專利保護範圍遭到不當限縮。

2.對於「二者間是否有明顯差異」的質疑

聯席會雖然在2008年埃及女神案推翻「新穎特徵測試」並重申「一般觀察者測試」是唯一標準，但Judge Moore認爲聯席會並無意將設計專利侵權判斷由「是否實質相同」改爲「是否具有明顯差異」。她以兒童「找出二張圖片不同處」遊戲作比喻，認爲「愈專注差異、愈放大差異」，如此一來就會忽略整體近似關係，這種觀點符合過往認知心理學的研究，例如「從事近似性判斷者，會選擇性地產生支持二者近似的認知；反之，從事差異性判斷者，會選擇性地產生支持二者不近似的認知[17]。」另外，也有研究指出：「問題的『陳述框架』（framing），會不可避免地

[17] Thomas Mussweiler, *Comparison Processes in Social Judgment: Mechanisms and Consequences*, 110 PSYCHOLOGICAL REVIEW 472, 479 (2003).

月日知識庫

影響受測者的判斷結果，從而產生可預測性的偏好轉移[18]。」

基此，若在設計專利侵權判斷一開始即將問題框架設定爲「是否具有明顯差異」，即可能使判斷過度傾向不侵權結果，這正是隱藏在設計專利侵權方法論中的根本問題。Judge Moore主張，在判斷被控侵權產品是否構成侵權時，原則上應以三方比對法作爲核心，亦即在考量先前技藝的前提下，比對系爭專利與被控侵權產品是否實質相同。

3.對於簡易判決法律程序的質疑

此外，Judge Moore亦對於在簡易判決階段即直接判定不侵權的作法感到質疑。她指出，設計專利侵權是否成立屬於事實問題，應由陪審團依據整體視覺印象來下判斷。除非二設計在外觀呈現顯著差異，否則不應在簡易判決率爾否定侵權的可能性。就本案而言，系爭專利與被控侵權產品不論在整體外觀與基本輪廓均有雷同之處，至少足以構成事實爭議，地方法院不該自爲評斷。

4.Judge Moore認為被控侵權產品應構成侵權

就本案適用而言，Judge Moore指出地方法院先是承認二設計在概念上頗爲類似，但之後卻像是在「找不同處」遊戲般地逐一指認二設計間的細節差異，最後作出「明顯不近似」結論。此舉等同越俎代庖地替陪審團作事實認定，她質疑在考量相關先前技藝後，筋膜按摩器之合理購買者還會認爲系爭專利與被控侵權產品具有顯著差異嗎？

Judge Moore認爲從一般觀察者的觀點出發，被控侵權產品實已構成誘使其購買被誤認之產品的程度，即使將判斷主體抬升到具有通常知識者（PHOSITA），也是如此。因此，她質疑多數意見在本案所採取的思維，實則已反映出設計專利過度朝向功能性限制與細節差異的侵權分析，這樣一來，專利制度將無法達成鼓勵設計創新的政策目標。

---

18 Amos Tversky & Daniel Kahneman, *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice*, 211 SCIENCE 453, 453 (1981).

月日知識庫

(三)聲請全院聯席重審遭駁回

本案經3人合議庭判決後，專利權人隨即聲請全院聯席重審（rehearing en banc）。2026年8月11日，CAFC作出裁定駁回該聲請[19]，本案不侵權之結論因而確定。惟此次駁回並非全體一致，維持駁回之協同意見與Judge Moore之不同意見書，再次就本文關注之二項議題交鋒，以下簡要說明雙方主張。

其一，就「明顯不近似」可否作爲前置門檻之爭議，協同意見認爲此並未顛倒Gorham案，蓋判斷二設計是否實質相同，本即須兼顧相似與相異之處；埃及女神案該句僅係「無待參酌先前技藝即可看出不致混淆」之捷徑，適用於顯無爭議之案件。Judge Moore則回擊，此例外一再遭到濫用，法院往往未參酌先前技藝即以列舉差異爲由認定不侵權，使判斷重心由「近似」偏移至「差異」、偏離「一般觀察者測試」原則；其主張仍應回歸三方比對，將系爭專利與被控侵權產品置於先前技藝脈絡中衡量。

其二，就功能性特徵之排除，Judge Moore質疑「某特徵屬功能性或裝飾性」之判斷欠缺穩定標準，且此認定通常難以僅憑圖式認定，而須仰賴圖式以外之證據資料。易言之，被排除者並非圖式所直接顯示之外觀，而係法院重新詮釋後所認定之功能性特徵，欠缺正當性。

綜上所述，本案雖以不侵權確定，然「排除純功能性特徵」與「明顯不近似」二項爭議，於CAFC院內已形成正反兩派意見，Judge Moore之立場雖未獲多數採納，惟其主張較能提供客觀判斷標準，反而引起實務界共鳴[20]。

肆、分析與討論

本案*RoM v. Armaid*案表面上僅爲一件設計專利侵權訴訟，惟透過Judge Moore之不同意見書，在筆者心中卻浮現二個問題。第一，在解釋申請專利範圍時，法院

---

19 *Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc.*, No. 23-2427 (Fed. Cir. Aug. 11, 2026) (en banc) (order denying reh'g).

20 聲請重審階段之法庭之友意見書（AIPLA、IDSA、IDSPP、Robert Oake、Perry Saidman）多支持專利權人或不偏袒任一方，論旨與Judge Moore相呼應。

月日知識庫

應如何區分並排除純功能性特徵，始不致扭曲公告圖式呈現的整體視覺印象；其二，在適用一般觀察者測試時，法院得否以「明顯不近似」作為前置門檻，逕行認定不侵權，從而省略參酌相關先前技藝的步驟。這些問題不僅關乎個案判斷之結果，還涉及到設計專利保護範圍的界定問題。以下就上述二項議題，分析臺、美二國實務。

一、排除純功能性特徵

(一)美國實務

1.純功能性特徵對解釋申請專利範圍之影響

設計專利侵權判斷之核心，固然聚焦在系爭專利與被控侵權產品之整體外觀是否實質相同，惟當系爭專利包含實用功能之要素時，法院須面對該特徵如何評價的問題。美國實務上所謂「排除」（factor out）功能性特徵，並非指凡具有實用功能之外觀均應從設計專利權範圍中刪除，而是指設計專利不保護抽象功能、技術構想，或由功能唯一決定且欠缺設計自由度之形態。

然而，自埃及女神案[21]以來，CAFC雖重申一般觀察者測試為設計專利侵權判斷之唯一標準，但另一方面又指出，法院在解釋申請專利範圍時，得協助事實認定者區分系爭專利中的裝飾性與純功能性特徵。此一說法原先只是要提醒法院設計專利不保護抽象功能概念，惟其後續發展卻演變成應將功能性構件從侵權比對中加以「排除」。問題在於，設計專利所保護者乃是公告圖式所構成之整體外觀，若將具有功能目的之構件排除掉，最後所比對的是由法院重新詮釋的外觀，這樣就會和設計專利侵權判斷應以整體視覺印象為核心的觀念產生矛盾。

2.本案評析

*RoM v. Armaid*案之爭議，即在於CAFC多數意見一再強化功能性排除之操作。地方法院認為系爭按摩器之對夾臂、鉸鏈、滾輪開口及底座等特徵多數係為達成按

21 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008) (en banc). 該案廢除「新穎點測試法」，重申「一般觀察者測試」為設計專利侵權判斷之唯一標準，相關說明詳見本文「三方比對法」一節。

月日知識庫

摩全身之功能所在，因此系爭專利保護範圍相當狹窄。CAFC多數意見亦肯認地方法院關於臂部形狀具有功能性之判斷，並認爲二設計間若干特徵均來自功能性需求，對於侵權成立的判斷助益有限。此種論理固然可理解爲避免專利權人藉設計專利壟斷筋膜按摩器的基本結構，但這種作法會和公告圖式呈現的整體視覺印象，產生偏差。

Judge Moore不同意見書訴求重點，在於她指出設計專利侵權判斷核心，應在一般觀察者是否會因整體外觀近似而誤認，而非先將設計拆解爲若干功能性與裝飾性特徵後，再把功能性特徵逐項排除或弱化（圖11）。此種以「碎片比碎片」的判斷方式，實已背離一般觀察者以整體視覺印象選購商品之實際情境；消費者於選購筋膜按摩器時，亦不致先把產品拆解爲數個視覺特徵，再逐一評價是否近似。就此而言，Judge Moore對於設計專利侵權判斷「已轉化爲發明專利技術特徵分析」的質疑，與下圖對照後更顯清晰。

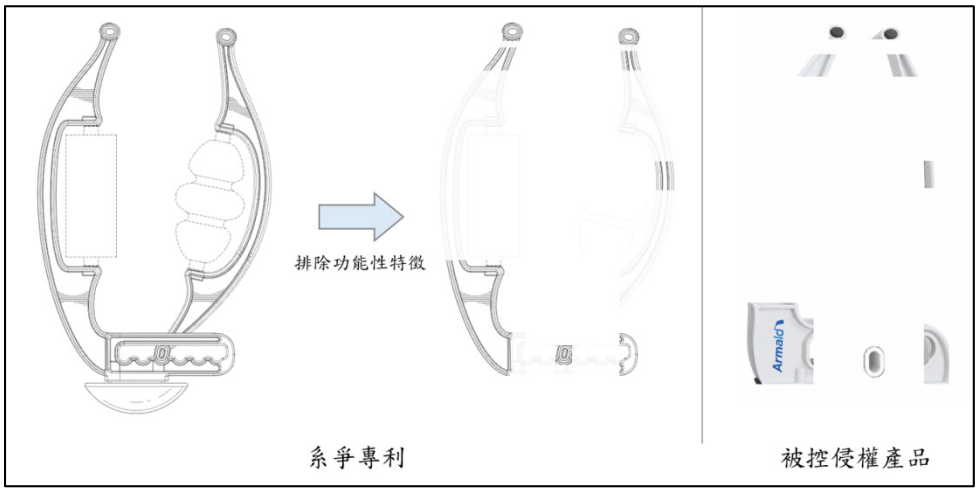


圖11 系爭專利排除功能性特徵後與被控侵權產品之比對圖

(二)我國實務

我國經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）曾於2004年發布「專利侵害鑑定要點」（以下簡稱「2004年版要點」），時隔10年後智慧局再次全面修訂該要點，並於2016年2月發布，更名爲「專利侵權判斷要點」（以下簡稱「2016年版要

月日知識庫

點」），以作爲專利實施與訴訟實務的參考依據。以下針對設計專利有關「純功能性特徵」，簡介2016年版要點之相關規定，並列舉分析我國智慧財產及商業法院（以下簡稱「智商法院」）近年相關判決。

1.2016年版要點的相關規定

依2016年版要點，設計專利之侵權判斷流程大致分爲二階段：第一階段爲「確定專利權範圍」；第二階段爲「比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權產品[22]」，這種框架和當前美國設計專利侵權判斷流程很像。

其中在第一階段，2016年版要點指出，確定設計專利權範圍之目的係正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，但無須試圖將圖式所揭露之內容轉化爲詳細敘述的文字，僅於必要時得就部分事項以文字敘明，以幫助確定設計之專利權範圍，例如圖式中虛線的意義、申請歷史檔案、及就圖式所揭露的設計特徵區分「視覺性特徵」及「純功能性特徵」[23]。亦即，當設計專利的內容有純功能性特徵之爭執時，於確定專利權範圍階段應予以區別，以排除其純功能性特徵非屬設計專利權範圍，並依所確定之範圍作爲設計專利與被控侵權產品比對的基礎。

而如何判斷設計專利圖式所揭示之內容包含「純功能性特徵」呢？我國是在第二階段「外觀之相同或近似判斷」之「其他考量因素」予以說明，其指出：「系爭專利之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構，而非透過視覺訴求之創作內容者，原則上應認定該內容爲純功能性特徵，比對、判斷時，不應納入考量[24]。」亦即，若設計專利之部分特徵被認定屬純功能性特徵者，該特徵將不被納入侵權判斷的考量內容，此概念與美國的「排除純功能性特徵」一致，但我國對於「純功能性特徵」的理解，其實比美國來得清晰，茲列舉二件國內法院判決供參。

---

22 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點（「被控侵權對象」在本文一律以「被控侵權產品」稱之），2016年，60頁。

23 同前註，62頁。

24 同前註，79頁。

月日知識庫

2.相關判決解析

(1)「芳香清潔劑容器」案[25]

本案系爭專利爲圖12所示之「芳香清潔劑容器[26]」設計專利，其中，被控侵權人於抗辯系爭專利有不具創作性之情事時，即主張系爭專利之「向上隆起之圓頂體」特徵及「底板」部位爲純功能性特徵，該特徵非屬系爭專利權之範圍，因此於比對系爭專利與證據時，該差異特徵無須納入專利有效性之考量。惟法院認爲系爭專利之網狀構造過濾網及底板除具有一般過濾排水及容置清潔劑等功能性外，在「設計自由度」上仍得就形狀進行創作變化，並非僅全然取決於功能考量所產生出必然匹配的基本形狀或僅是該物品的構造、功能或尺寸等純功能性特徵，而未認其屬純功能性特徵，該些特徵仍屬系爭專利權範圍的一部分，不得排除於專利有效性考量因素之外。

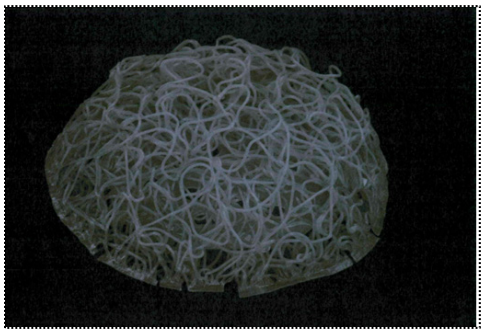
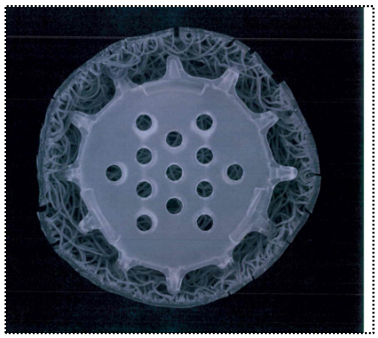
立體圖	仰視圖
	

圖12　系爭專利

(2)「用於瓶之蓋」案[27]

本案系爭專利爲如圖13所示「用於瓶之蓋[28]」設計專利，被控侵權產品爲如圖

25 智慧財產及商業法院112年度民專訴字第21號民事判決；本件仍在上訴而尚未確定。

26 我國公告之第D178031號設計專利，專利名稱「芳香清潔劑容器」。

27 智慧財產及商業法院113年度民專訴字第1號民事判決。

28 我國設計專利第D200,784號案，設計名稱「用於瓶之蓋」。

月日知識庫

13所示之水壺產品。專利權人主張系爭專利與被控侵權產品的差異特徵「提把」，其係從功能性的角度出發，並強調收納的便利性，並非設計專利保護重點，應排除比對云云。惟法院認爲，該蓋體之提把除具有提拿或收納功能外，其外觀造形可自由創作，非屬純功能性特徵，系爭專利與被控侵權產品之提把外觀明顯不同且皆屬自由創作，亦是設計專利所保護之重點，故不採專利權人主張。

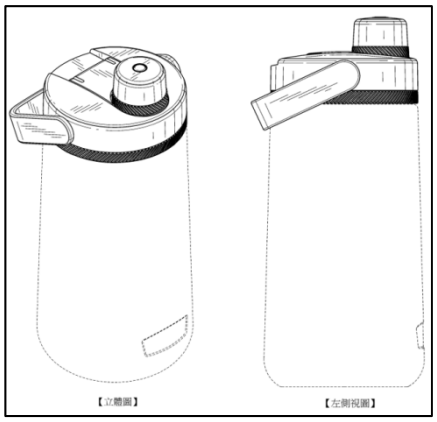


圖13　系爭專利

圖14　被控侵權產品

(3)小　結

由本文列舉的國內案例可知，專利權人及被控侵權人皆可能透過主張設計專利的部分內容爲純功能性特徵，以達成侵權近似範圍的擴張或擴大無效認定之目的。而爲避免兩造透過此方式造成設計專利權範圍解釋的任意性及不穩定性，智商法院大致採用較嚴格的認定原則，亦即參採專利審查基準對於專利法第124條有關法定不予專利項目「純功能性的物品造形」的定義，若物品造形全然取決於功能性考量，而無任何可進行視覺創作之空間者，即屬純功能性之物品造形。反之，若物品的設計特徵並非僅係取決於另一習知物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀，或該設計非僅係爲連結或裝配於其他習知物品所產生之必然的創作結果，則不會輕易地認定爲純功能性特徵，而排除於設計專利權範圍之外。

(三)臺、美實務比較

綜觀臺、美二國對純功能性特徵之處理，雖在概念上均承認設計專利不保護抽

月日知識庫

象功能，而應將純功能性特徵排除於權利範圍之外，然在「排除」的操作密度上仍有落差。美國實務自埃及女神案以降，逐漸將「協助區分裝飾性與功能性特徵」轉變成將功能性構件於侵權比對中逐項剔除之趨勢，在*RoM v. Armaid*案中，CAFC多數意見即沿此脈絡，將系爭按摩器之對夾臂、鉸鏈、滾輪開口等多數外觀認定爲功能性而大幅限縮其保護範圍，終致公告圖式之整體視覺印象遭到弱化。相較之下，我國智商法院判決較重視「設計自由度」之有無，並未因某特徵兼具實用目的，即當然認定其屬純功能性特徵。此一差異顯示我國實務在純功能性特徵之認定上，維持較嚴格的排除標準，即只有當外觀全然由功能或匹配需求所決定、欠缺可替代設計空間者，方可排除，反面來講，設計特徵若存有視覺創作空間者，自應納入整體視覺印象判斷。

進一步來說，臺、美操作之差異，關鍵繫於「設計自由度」之有無。所謂設計自由度，係指設計者於不同物品領域，就外觀所能自由創作、變化的空間；當某一外觀特徵係爲達成技術功能而別無替代外觀方案時，其設計自由度趨近於零；反之，若有多種外觀特徵可達成相同功能者，則設計自由度相對寬廣。如果我們以此軸線來觀察，美國法「排除純功能性特徵」之操作，本可與設計自由度概念相互銜接，亦即設計專利所不保護者，正是設計自由度趨近於零之純功能外觀特徵；至於功能性強弱介於中間、仍存有創作空間之特徵，則非排除對象，而僅係其在整體視覺印象中所占之權重有所調整而已。

由此可見，若能將設計自由度納入申請專利範圍解釋，美國「排除純功能性特徵」操作所生瑕疵，或有調整之空間，也就是法院在解釋申請專利範圍時，應進一步判斷「該功能是否有可替代外觀特徵作選擇」，若無者，方屬應排除之純功能性特徵；若有者，應納入整體視覺印象之比對。值得一提的是，源自歐盟的設計自由度概念，亦以類似邏輯調節設計權之保護範圍，惟歐盟法制的運作方式與美國之功能性排除仍存有差異。若用電燈開關來比喻，美國法「排除純功能性特徵」像是二元切換開關：某特徵若由功能所支配、欠缺設計自由度者，即整體排除（factor out）於侵權比對之外。相較之下，歐盟設計規則第11條第2項規定判斷保護範圍時應考量設計者自由度，是以設計自由度越低者，保護範圍相對狹窄，比較像是連續調節閥。

月日知識庫

二、三方比對法

(一)美國實務

1.埃及女神案中的不幸措辭

在討論「明顯不近似」測試的法律正當性之前，必須先從源頭說起。2008年，聯席會在埃及女神案中，廢除了行之有年的「新穎特徵測試」（point of novelty test），重申最高法院在1871年*Gorham v. White*案所建立的「一般觀察者測試」乃設計專利侵權判斷的唯一標準。聯席會同時強調，判斷應以「整體設計印象」爲核心，並且要將系爭專利與被控侵權產品置於先前技藝的脈絡中比對，方能提供客觀的判斷框架。

然而，埃及女神案判決書一句看似無害、實則後患無窮的言詞，卻爲日後爭議埋下了伏筆。當時聯席會提到：「在某些情形下，若系爭專利與被控侵權產品『足以區別』的話（sufficiently distinct），無須進一步比對即可得出未能達到一般觀察者測試的侵權門檻。」這句話原是爲了「快速排除完全不可能構成侵權的案件」，以作爲方便處理簡單個案的捷徑。但這句話在日後判決實務上，卻被解讀成「只要法院認定二設計有明顯差異，即可在毋庸參酌先前技藝的情況下，逕自認定不侵權。」而且後續判決很快又出現「明顯不近似」這個用詞。前述「足以區別」或「明顯不近似」最大的缺失，在於這些用詞都是在欠缺客觀標準下所作的主觀判斷，而且聯席會對於甚麼情形才算「明顯不近似」，沒有提供任何解釋，最終導致法院在設計專利侵權訴訟常作出難以服眾的判斷。

此一爭議背後，實涉及設計專利侵權判斷究竟應如何在效率與正確性之間取得平衡。有人會說「明顯不近似」有助於排除欠缺合理基礎之侵權訴訟，節省訴訟成本及濫訴。惟此一功能若未受限制，可能導致法院在尚未建立客觀參考前，就以局部差異爲由認定不侵權。尤其在設計專利案件中，被控侵權產品與系爭專利之間，通常都不會完全相同，若只要列舉若干差異，即足以支持「明顯不近似」的結論，那麼一般觀察者測試所要求之整體視覺印象，就很容易被束之高閣。

月日知識庫

2.美國實證研究

「換一種問法，真的會換來不一樣的答案嗎？」本段討論的起點，來自Judge Moore以認知科學領域相關研究，強烈質疑「明顯不近似」與「實質相同」並非一體兩面[29]。這種研究在過去是聞所未聞的，因此作者進一步調閱Judge Moore引用的實證文獻，希望能從科學角度觀察以「明顯不近似」來作設計侵權判斷，究竟會發生甚麼問題？這項研究在2020年發表[30]，實驗從一個很單純的問題出發：「如果換個問法，設計專利侵權判斷結果還會一樣嗎？」研究選取了三組無庸置疑的侵權成立判決作素材，分別是美國最高法院1871年*Gorham v. White*訴訟的二個版本餐具設計[31]（「一般觀察者測試」的奠基判決），以及*Apple v. Samsung*智慧型手機侵權訴訟。

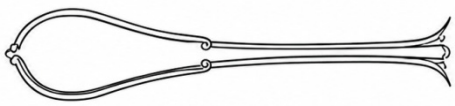
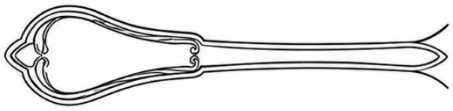
系爭專利[32]	被控侵權產品[33]
	

圖15 *Gorham v. White*訴訟1867年版本

29 *Range of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc.*, No. 23-2427 (Fed. Cir. Feb. 2, 2026) (Moore, C. J., dissenting). Judge Moore 於不同意見書中援引Mussweiler關於近似性判斷之認知研究，以及Tversky與Kahneman之框架效應（framing effect）理論。

30 Charles L. Mauro, Chris Morley & Paul W. Thurman, *Development and Initial Validation of an Empirical Ordinary Observer Test for Design Patent Infringement* (June 5, 2020), https://ssrn.com/abstract=3620088. 另見Charles L. Mauro & Christopher Morley, *Why the Future of Design Patent Protections Will Rely on Modern Neuroscience, Not Constitutional and Legal Reversionism*, 36 BERKELEY TECH. L.J. 277 (2022).

31 *Gorham v. White*案中，被告White持有二件不同年份的餐具握柄設計專利，分別申請於1867年（D2,551）及1868年（D2,992），均被Gorham公司主張侵害其1861年設計專利（D1,440），最高法院最終認定二者皆構成侵權。Mauro研究團隊因此以2組設計配對分別測試。*See Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511 (1871).

32 美國設計專利第D1,440號案。

33 美國設計專利第D2,551號案。

月旦知識庫

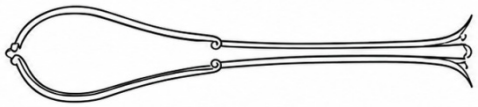
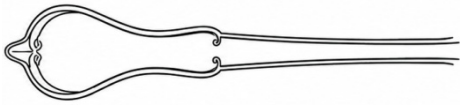
系爭專利[34]	被控侵權產品[35]
	

圖16　*Gorham v. White*訴訟1868年版本

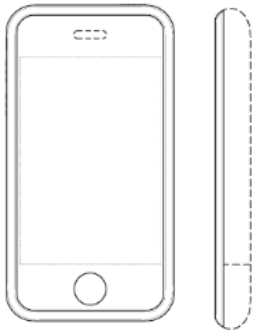
系爭專利[36]	被控侵權產品
	

圖17　*Apple v. Samsung*訴訟

本研究最值得注意之處在於：同一組設計，僅僅改變問題的框架，就可能產生方向相反的答案。研究團隊招募約900名普通消費者[37]，將上述三件判決的圖式逐一展示，並以現行侵權判斷第一步驟的問法詢問：「這二個設計『是否明顯不近似』？」結果顯示，*Gorham v. White* 1867年版本有72%、1868年版本有74%、*Apple v. Samsung*亦有62%的受測者回答「明顯不近似」，且均達統計顯著水準（$p<0.05$）。然而，這三組設計全數出自侵權成立業經確定之案件（*Gorham*案經美

34 美國設計專利第D1,440號案。

35 美國設計專利第D2,992號案。

36 美國設計專利第D593,087號案。

37 此為2025年針對*North Star v. Latham*再審聲請所進行之補充研究，樣本約900名。*See* Charles L. Mauro & Christopher Morley, *Scientifically Valid Research Supporting Rejection of Alternative Wording for Legal Test in Design Infringement Summary Judgment Rulings*, North Star Tech. Int'l Ltd. v. Latham Pool Prods., Inc., No. 23-2138, Doc. 92-3 (Fed. Cir. July 10, 2025).

月日知識庫

國最高法院認定侵權，*Apple v. Samsung*案之侵權認定亦經CAFC維持確定），如今僅因換一種問法，便有超過六成受測者給出相反答案。

更值得對照的是，該團隊於2020年發表之原始驗證研究，係以相同之*Gorham*案圖式、依循該案原本「是否實質相同」之問法詢問400名受測者，其結果反與最高法院侵權成立之認定相符。換言之，當法院習慣以「明顯不近似」作爲侵權判斷第一步驟時，表面上似在過濾顯然不侵權之案件，實則可能使每件案子的問題設定一開始即導向不侵權結論，這並非法官不認真，而是問題本身把答案帶偏了。

3. 本案評析

*RoM v. Armaid*案之所以值得關注，正是因爲多數意見與不同意見在侵權方法論呈現了根本分歧。多數意見認爲，若系爭專利與被控侵權產品已達明顯不近似程度，法院得作成不侵權判斷。此一見解延續埃及女神案以來之二階段測試，即先判斷二設計是否明顯不近似，若非如此，才進一步參酌先前技藝。不過筆者認爲，這種作法反而是問題根源，因爲一般觀察者測試的二步驟其實有所謂的階層關係。若第一步驟認定系爭專利與被控侵權產品「明顯不近似」，那麼在三方比對法下亦應認定二者不構成實質相同；反之，若三方比對法已認定實質相同，第一步驟就不該以明顯不近似認定不侵權。

*RoM v. Armaid*案站不住腳的地方，在於CAFC多數意見一方面認定系爭專利與被控侵權產品已達明顯不近似，但若將系爭專利、被控侵權產品與相關先前技藝（即第一代手臂筋膜按摩器）一併納入觀察（圖18），又不難發現系爭專利與被控侵權產品於整體外輪廓、雙臂曲線、按摩滾輪配置及底部調整槽之相對位置，具有高度對應關係。也就是說從整體視覺印象來看，「系爭專利與被控侵權產品」的近似程度，應該是明顯高於「二者各自與先前技藝」的近似程度，依三方比對法之邏輯，按理應作出侵權成立之結論。此種第一步驟（不侵權）與第二步驟（侵權）相互牴觸的現象，正是「明顯不近似」在欠缺客觀標準所造成的致命缺失。就本案而言，全院聯席的協同意見雖指出*Gorham*案本即要求兼顧設計之相似與相異。但作者認爲這項問題的核心並非標準文字，而是在操作框架，一旦以「差異」作爲問題設定，即如前述實證研究所示，將使判斷傾向不侵權。尤有甚者，此一見解嗣後經全院聯席以駁回重審之方式維持原審，足見「明顯不近似」所生之爭議已非個案分

月日知識庫

歧，而係CAFC當下主流見解，這絕非設計專利之幸。

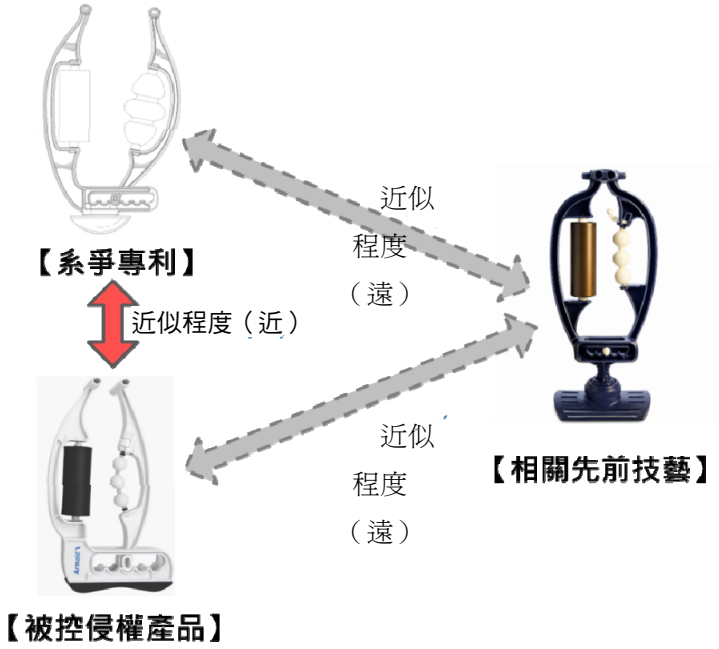


圖18　*RoM v. Armaid*案三方比對模擬概念圖

(二)我國實務

1.2016年版要點的相關規定

依專利法第136條規定，我國設計專利侵權判斷係以「實施該設計或近似該設計」爲核心，專利權範圍以「圖式爲準，並得審酌說明書。」在修正「2016年版要點」時，我國參採美國訴訟實務變革，廢除「2004年版要點」的「雙重檢測方法」（two-fold test）[38]；改採「外觀是否相同或近似」檢測方式，同時還納入三方比對

[38] 我國「2004年版要點」所訂新式樣專利侵害鑑定流程中之「判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣視覺性設計整體是否相同或近似」步驟，其判斷方法相當於美國Gorham案之「一般觀察者檢測法」；「判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵」步驟，其判斷方法相當於美國Litton案之「新穎特徵檢測法」（point of novelty test）。詳參葉哲維，專利侵害鑑定要點之修訂——設計篇，智慧財產權月刊，2016年3月，207期。

月日知識庫

法判斷原則。惟考量我國尚未如美國累積長久的判決經驗，2016年版要點只有把三方比對法定位成外觀近似性判斷的輔助分析法[39]，而智商法院也鮮少利用三方比對法進行侵權判斷。

依2016年版要點，當被控侵權產品與系爭專利並「非明顯不近似」，尤其是難以判斷二者是否近似時，得依當事人之主張或個案情況，進行三方比對分析[40]，此亦完全參採了美國三方比對的適用邏輯。然而，該如何判斷及界定「非明顯不近似」之前提要件，「2016年版要點」也未詳加說明，該要點留下了與美國訴訟實務同樣的難題，以下藉我國智商法院之一則案例說明。

2.「電動自行車」案[41]

本案系爭專利爲如圖19所示之「電動自行車[42]」設計專利，圖20爲被控侵權產品，本案審理過程整理如下。

圖19　系爭專利[43]

圖20　被控侵權產品

39 經濟部智慧財產局，註22，80-83頁。

40 經濟部智慧財產局，註22，80頁。

41 本件歷審判決包含：智慧財產及商業法院108年度民專訴字第31號民事判決（一審）、智慧財產及商業法院109年度民專上字第6號民事判決（二審）、最高法院111年度台上字第487號判決（最高）及智慧財產及商業法院111年度民專上更一字第8號民事判決（更一審）。本文主要以更一審判決為基礎進行討論。

42 我國設計專利第D133,389號案，設計名稱「電動自行車」。

43 原告專利之專利權範圍並未包含色彩，因此比對原告專利、被告產品及先前技藝時，色彩差異非屬考量的因素，僅需比對三者之形狀特徵。

月日知識庫

(1)**一審認定不侵權**：被控侵權產品與系爭專利不近似、不侵權。

(2)**二審認定侵權**：基於二造對共同特徵與差異特徵的評價相當分歧，法院輔以三方比對法判斷。經納入先前技藝參考後（圖21、圖22）[44]，二審認「系爭專利與被控侵權產品」的近似程度高於「二者各自與先前技藝」的近似程度，故認定侵權。

圖21　證據2[45]

圖22　證據3[46]

(3)**最高法院發回**：電動自行車於正常使用時易引起注意之部位，非僅車架主體（共同特徵），其前後端部、車燈等差異特徵亦爲消費者選購時輕易目視所及，故二者整體視覺印象是否近似仍有再行研求之餘地，乃廢棄二審判決發回。

(4)**更一審認定不侵權**：因二者於部分差異特徵有相當明顯不同，無須再以三方比對法輔助，逕認整體外觀不近似。

由前述電動自行車案可知，最高法院與更一審雖未明言，然而其已否定了本案被控侵權產品與系爭專利屬「非明顯不近似」的前提要件。然而，三方比對法之前提要件「非明顯不近似」究應如何界定與適用？本案歷審判決幾經波折，也恰恰突顯此一適用上的兩難。就電動自行車案來說，被控侵權產品與系爭專利雖有部分差異特徵，但同時亦具相當之共同特徵，依一般特徵分析難以綜合評價其結果者，應

44 本件二審（109年度民專上字第6號民事判決）以被告所提有效性證據2至證據6為三方比對之先前技藝（第三方），並逐一進行三方比對，其中證據2、3為被告主張新穎性之證據，本案僅列證據2、3之圖式，其餘略。

45 我國設計專利第D104,904號案，設計名稱「摩托車」。

46 我國設計專利第528,377號案，設計名稱「速克達型機車」。

月日知識庫

該很難達到「明顯不近似」的極端門檻。況且，被控侵權人於訴訟中已提出用以挑戰系爭專利新穎性的先前技藝，此時正可藉由三方比對，檢視系爭專利與被控侵權產品是否較彼此接近。令人遺憾的是，這一件案子就像*RoM v. Armaid*案一樣，在「是否明顯不近似」階段就中輟了。

(三)臺、美實務比較

綜上所述，臺、美在「非明顯不近似」之判斷，均身陷欠缺客觀標準的困境。美國自埃及女神案後成形的「明顯不近似」前置步驟，使法院得在未參酌先前技藝下，即可認定不侵權。而上開美國的實證研究也顯示，「是否明顯不近似」與「是否實質相同」並非一體兩面，光是問題框架的轉換就足以產生完全相反的判斷，這告訴我們：「問對問題，比找對答案更重要。」因此，相關先前技藝在侵權判斷的重要性可分爲二項重點：其一，它有助於界定設計專利保護範圍的輪廓；其二，它能在判斷整體視覺印象時提供可供參照的標準。

伍、結論及建議

本文以*RoM v. Armaid*案爲中心，透過Judge Moore不同意見書，突顯本案表面上雖僅爲一件筋膜按摩器之侵權爭議，實則牽動「排除純功能性特徵」及「明顯不近似」二項方法論議題。以上二者共享同一病灶，法院一旦過度將設計拆解成個別特徵、逐項剔除或放大局部差異時，原先應以整體視覺印象爲核心之侵權判斷，就會發生偏移，最糟甚至會面臨「保護範圍不存在」的問題[47]。

就排除純功能性特徵而言，設計專利不保護者，乃抽象功能與純粹由功能所支配之形狀，而非功能性構件所呈現之具體外觀；雖然功能性越強者保護範圍固應狹窄，但不等於其視覺特徵應被排除於專利權範圍之外。筆者認爲，較妥適的操作方式可區分成表1的三個層次：其一，外觀全然由功能決定且欠缺設計自由度者，始屬應排除之純功能性特徵；其二，系爭專利若含有廣泛流通之零件或規格品者（例如插座、螺絲、燈泡等），可調降該零件外觀在整體視覺印象的權重；其三，兼具

47 *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.* (796 F.3d 1312, Fed. Cir. 2015).

月日知識庫

功能目的與裝飾表現之外觀特徵，仍應納入整體視覺印象觀察。至於在「電動自行車」及*RoM v. Armaid*案最引起爭議的「明顯不近似」認定標準，應該只限於二設計外觀差異懸殊之極端案件，否則會讓侵權判斷流於主觀，而貫穿上開三層次的標準，乃「設計自由度」之高低。亦即設計自由度趨零者列入第一層而予排除，設計自由度受限之流通零件列入第二層而降低權重，尚存創作空間者則列入第三層而完整納入。

表1　純功能性特徵於侵權判斷處理層次表

	排除比對	降低比對權重	納入比對
判斷標準	外觀全然由功能支配、欠缺設計自由度	廣泛流通之零件或規格品	兼具功能及裝飾之特徵
侵權比對	不納入	納入但降低權重	納入整體觀察

從上述討論與思考，建議我國設計專利侵權訴訟若面臨本文探討之二項議題，或可加以闡明：首先，從「芳香清潔劑容器」及「用於瓶之蓋」訴訟的法院見解來看，我國對於純功能性特徵之認定，不妨可將「是否仍有設計自由度」作爲參考因素。其次，關於「明顯不近似」之前提要件，或可補充其僅適用於二設計整體視覺印象差異懸殊、無待參酌先前技藝即可排除侵權的極端情形。最後，就是當被控侵權產品與系爭專利並「非明顯不近似」時，正辦是回歸到三方比對的框架，由法院引導雙方當事人讓相關先前技藝浮出檯面，這樣才能爲設計專利侵權判斷找到一把尺。回到文章開頭那位想買筋膜按摩器的消費者，他要做的其實很簡單，就是站在貨架前（先前技藝）一眼望去，判斷被控侵權產品與系爭專利「長得像不像」，無論侵權判斷方法論如何複雜，我們都應該從這位消費者的立場去回應這道簡單的提問。