

## 圖像設計專利採用歐洲型保護概念或導入 間接侵權制度之探討

徐銘峯\*、陳重任\*\*

### 摘要

在日本意匠制度下，關於圖像設計之侵權判斷，被控侵權人必須實施相同或近似於圖像設計的「物品」及「外觀」，始有構成侵權之可能。爭點在於圖像設計所應用的物品若屬於電腦、智慧型手機或平板電腦等泛用型物品時，侵權實態卻是單獨製造、販賣含有圖像設計「外觀」之軟體而已，顯少有人會將含有圖像設計「外觀」之軟體記錄在「物品」內再販賣之。此時因為侵害圖像設計的真正發動者僅有實施圖像設計「外觀」，但並未實施「物品」，可能無法構成直接侵權行為。

準此，圖像設計與一般不能脫離所應用物品而單獨存在之外觀的侵權實態有所差異，鑑於我國現階段對於設計專利侵權判斷的流程架構與日本較為相似，日本所面臨的軟體侵權問題可作為我國之借鏡。本文以日本 2016 年意匠審查基準改革為主要的探討內容，探討日本開放圖像設計標的後所面臨的實質問題與相關因應對策，並從中尋求我國圖像設計面臨軟體侵權的政策方案。

關鍵字：圖像設計、間接侵權、設計專利、意匠。

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

\*\* 作者現為南臺科技大學視覺傳達設計系教授。

本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

## 壹、前言

日本為了強化、擴充意匠法對於圖像設計的保護<sup>1</sup>，自 2011 年 12 月 20 日起<sup>2</sup>，「產業構造審議智慧財產分科意匠制度小委員會」（簡稱：意匠委員會）即著手檢討圖像設計的保護議題。在這一段期間，日本同時面臨強化圖像設計保護，以及不易迴避圖像設計侵權（例如檢索難度極高、侵權可預測性極低）兩種正反意見的聲浪。然而全球科技思潮並沒有因為前述爭議而停擺，在 2014 年 1 月 31 日公布的政策報告書中，日本選擇以強化圖像設計保護作為意匠制度的重要改革方針。

在當今美、日、歐 3 大設計保護概念體系中，相較於美國與歐盟採取較為開放的態度，日本則是採取「想清楚再做」的方式。光以 2016 年意匠審查基準擴充圖像設計保護標的來說，從申請、審查到侵權均有一系列縝密的配套措施與沙盤推演過程。本文以日本 2016 年意匠審查基準改革為主要的探討內容，同時借鏡我國有關電腦軟體相關發明實務，試圖以現行設計專利侵權判斷架構驗證圖像設計所面臨的軟體侵權問題是否有發生的可能性，並提出政策方案因應。

## 貳、意匠法圖像設計規定暨侵權判斷原則

### 一、意匠法有關圖像設計之規定

按日本意匠法第 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。」又意匠法第 2 條第 2 項指出：「前項（第 1 項）規定的形狀、花紋、色彩或其結合，包括供操作物品使用（僅限為發揮該物品功能所進行的操作）的圖像，且為該物品或與該物品一體使用的物品所顯現者。」

除上開規定外，圖像還必須記錄在物品始能符合意匠法對於保護標的之要求。由於圖像設計必須透過通電始能成為物品之外觀，其並不具有物理恆定性，

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 第 9 回意匠制度小委員會，業構造審議會知的財產政策部會意匠制度小委員會報告書「意匠制度の在り方について」（案），平成 17 年 12 月 20 日。

故與傳統觀念下的物品花紋有所不同<sup>3</sup>。準此，圖像若欲取得意匠法的保護，必須滿足以下所列之要件：

- (1) 圖像所施予之物品必須符合意匠法對於物品定義者。
- (2) 圖像達到物品功能之必要表示者。
- (3) 圖像係提供操作之用，使物品能發揮其功能者。
- (4) 圖像必須顯現該物品，或與該物品一體使用的物品所顯示者。
- (5) 圖像必須記錄在物品者。

## 二、圖像設計侵權判斷原則

按上開意匠法第2條第1項規定，「意匠」可解釋為「物品之外觀（形狀、花紋、色彩或其結合）」，也就是「外觀」必須應用於「物品」上。此種物品與外觀不可分離，且必須同時納入相同、近似意匠的考量作法，在日本又稱為「物品、外觀二元構造論」<sup>4</sup>。

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，圖像設計的意匠權效力將及於與登錄意匠相同、近似之意匠，若再結合前段對於意匠之定義，其保護範圍將涵蓋相同、近似於圖像設計外觀的相同、近似物品<sup>5</sup>。綜上所述，本文將相同或近似圖像設計的關係整理如表2-1所示，其中虛線所圍設之區域為圖像設計的保護範圍。

<sup>3</sup> 美國 MPEP 1504.01(a)「圖像設計」中規定：「圖像設計，例如由整個螢幕顯示及單獨圖像，為單純的表面裝飾，具有二維空間的形象。」

<sup>4</sup> 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，Vol. 8 No. 1—2011：頁24~31。

<sup>5</sup> 參照「可撓性ホース事件」（最判S 49.3.19昭和45（ツ）45）。

表 2-1 相同或近似圖像設計關係一覽表

| 區分    | 相同物品        | 近似物品        | 不近似物品       |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 相同外觀  | 相同<br>圖像設計  | 近似<br>圖像設計  | 不近似<br>圖像設計 |
| 近似外觀  | 近似<br>圖像設計  | 近似<br>圖像設計  | 不近似<br>圖像設計 |
| 不近似外觀 | 不近似<br>圖像設計 | 不近似<br>圖像設計 | 不近似<br>圖像設計 |

因此，關於圖像設計的相同、近似判斷，首先必須判斷圖像設計所應用之物品是否構成相同、近似，關於意匠的物品近似判斷，通常是以物品使用之目的及使用狀態共通性為依據，另外還必須考量圖像本身的用途與功能是否構成相同或近似<sup>6</sup>。若有，接下來則判斷兩者的外觀是否構成相同、近似<sup>7</sup>。

## 參、日本 2016 年意匠審查基準改革與軟體侵權問題

### 一、日本 2016 年意匠審查基準改革

近年來日本圖像設計之標的變化，若以「專用機」與「泛用機」作為分水嶺，可以 2016 年意匠審查基準改革前後說明之。

#### (一) 2016 年之前僅保護事前儲存於專用機之圖像

第 1 階段為 2016 年以前，由於日本意匠制度的發展向來視「物品一體性」為鐵律，因此圖像設計保護標的受到相當的限縮，例如「事後儲存」的圖像就因為被認定是脫離物品而單獨存在之外觀，無法取得保護。另考量圖像必須滿足功能與操作等要件，對於具有「資訊處理功能」的泛用機（例如電腦、智慧型手機或平板電腦）之圖像，囿於「資訊處理功能」過於空泛不具體，因此對於顯現於這類搭載中央處理器之物品的圖像，也無法取得保護。

<sup>6</sup> 參照知財高判平成 17 年 10 月 31 日平成 17 年（ネ）第 10079 〔登山扣事件〕。

<sup>7</sup> 同註 4。

換言之，日本意匠法在第1階段僅將「事前儲存」於「專用機」，且滿足功能及操作要件之圖像，納入圖像設計保護標的。

## (二) 2016 年之後將事後儲存於泛用機之圖像納入保護

隨著通信技術及物聯網的發展，現今有許多裝置（例如電腦、智慧型手機或平板電腦）都是在消費者購買之後，再按照自身的需求安裝應用軟體。在過往，這些不同功能的軟體皆有其專用的設備（例如照相機、計步器、電子辭典等），然而現今已可透過單一物品實現多種不同的功能。考量消費者在使用這些軟體時，勢必需要透過圖像以實現其功能，故具有法律保護之必要。

意匠委員會爰於2015年3月至11月就意匠審查基準關於圖像設計篇章進行修正討論，並將「事後儲存」的圖像，主要是將電腦（含智慧型手機或平板電腦）之圖像納入意匠法保護標的。其指出雖然電腦本身的通常功能是以資訊處理為主，然而，當程式結合電腦後可構成一具有特定功能的新物品，且這個新物品是透過軟體儲存於電腦，而無須其他硬體所構成者，可稱為「具有○○功能之電腦」，○○功能必須與電腦所欲達成的附屬功能有關<sup>8</sup>。

請參考表3-1之例示，由於具有附屬功能之電腦不僅具有資料處理功能，同時還具有附屬功能之物品，因此倘若圖像能達到執行新物品功能之必要表示者，仍符合意匠定義<sup>9</sup>。

<sup>8</sup> 參照日本特許廳（2017），「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」，頁115。

<sup>9</sup> 參照日本特許廳（2017），「意匠審査基準」，頁140。

表 3-1 符合具有附屬功能之電腦的例示

| 意匠物品 | 具有計步器功能之電腦   | 具有製作明信片功能之電腦   | 具有中央控制功能之電腦  |
|------|--|--|--|
| 圖式   |  <p>【前視圖】</p> |  <p>【畫像圖】</p> |  <p>【前視圖】</p> |

綜上所述，本文將第 1 階段及第 2 階段的圖像設計保護標的重點整理如表 3-2 所示：

表 3-2 日本圖像設計開放標的變化對照表

| 原意匠審查基準保護標的         |   |
|---------------------|---|
| 第一階段                | <p>僅將「事前儲存」於「專用機」，且滿足功能及操作要件之圖像，納入保護標的</p> <p>【意匠物品】</p>  <p>「印表機」</p>      |
| 2016 年意匠審查基準新增保護標的  |   |
| 第二階段                | <p>將「事後記錄」於「泛用機」，且滿足功能及操作要件之圖像，納入保護標的</p> <p>【意匠物品】</p>  <p>「具有○○功能之電腦」</p> |
| 2016 年意匠審查基準未納入保護標的 |   |
|                     | <p>透過外部信號傳輸之圖像設計仍無法納入保護標的</p> <p>例如電視節目之圖像、網際網路之圖像，或是藉由預先儲存於記錄媒體而插設於物品後始顯現的圖像</p>   |
|                     | <p>獨立於物品之外的動畫仍無法納入保護標的</p> <p>例如電影或線上遊戲所顯現的圖像</p>   |

## 二、擴充圖像設計所可能面臨的軟體侵權問題

為呼應上開日本 2016 年意匠審查基準改革之重點，本節同樣分為 2 階段說明。

### （一）2016 年之前僅保護事前儲存於專用機之圖像

在日本 2016 年意匠審查基準改革以前，圖像設計的保護僅限於「事前儲存」的圖像，此種圖像最常見於專用機上，例如照相機、計步器、電子辭典等，此類專用機圖像設計的侵權實態，大多發生在製造階段，未經授權之第三人將含有圖像設計外觀的軟體儲存於專用機上再行販賣，因此他們將因同時實施意匠物品與外觀而構成直接侵權行為（如圖 3-1 所示）。

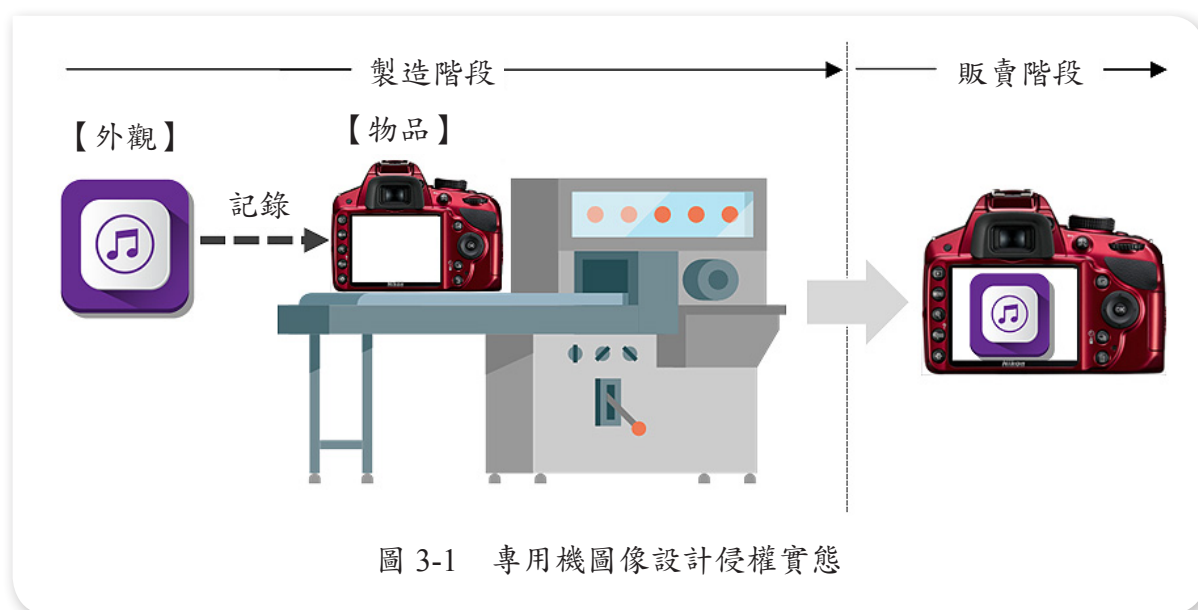
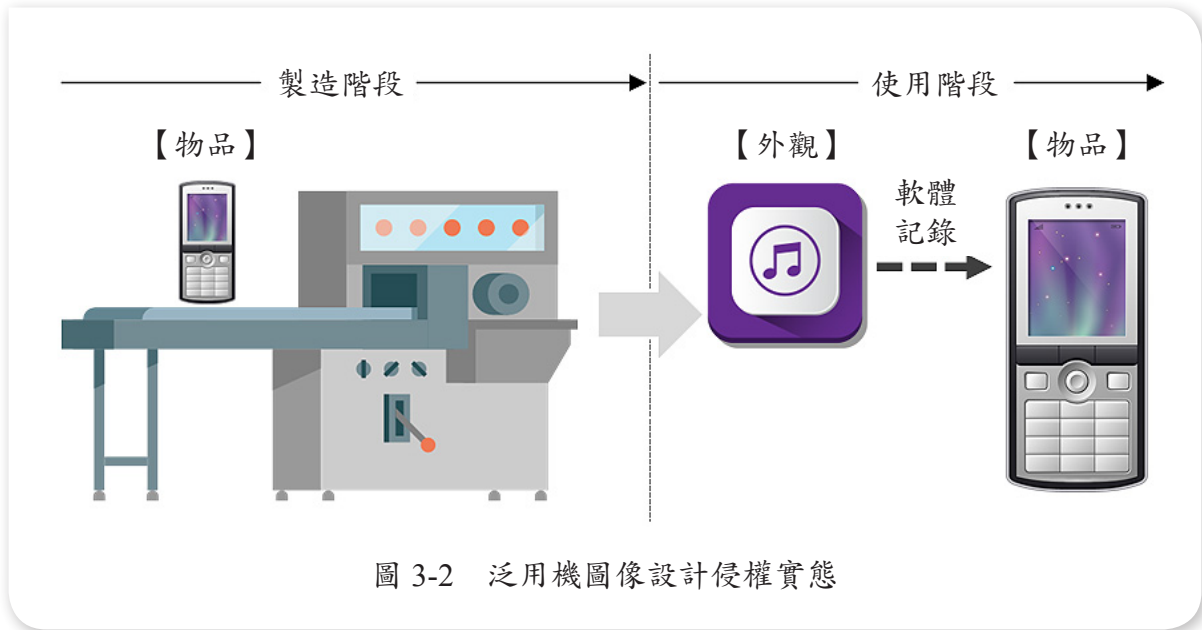


圖 3-1 專用機圖像設計侵權實態

### （二）2016 年之後將事後儲存於泛用機之圖像納入保護

在 2016 年意匠審查基準新增「電腦之圖像」做為保護標的後，侵權實態有可能延伸至電腦、智慧型手機或平板電腦等泛用機上，此時將可能發生未經授權之第三人僅製造、販賣含有圖像設計外觀之「軟體」，而讓消費者者購買後，自行將軟體記錄於物品（硬體）的情形（如圖 3-2 所示）。此種侵權實態最有可能發生在諸如 App Store 或 Android Market 等相關的 APP 下載平台。



基於製造、販賣含有圖像設計外觀「軟體」之行為僅構成實施「外觀」，而未實施於「物品」。意匠委員會普遍認為此舉不該當構成直接侵權，但這導致改革後之圖像設計難以在現行的意匠侵權判斷原則下主張權利。因此為了避免「開放也抓不到」的軟體侵權問題產生，意匠委員會針對新開放之標的在未來所面臨的實施、侵權行為進行分析及探討。

## 肆、日本圖像設計面臨軟體侵權的因應對策

### 一、圖像設計的「實施」行為

按意匠法第 2 條第 3 項規定：「本法中對於意匠所稱『實施』，指製造、使用、讓與、出租、出口、進口或為讓與或出租等而提出（包括為讓與或出租而做的展示，以下亦同）有關意匠物品的行為。」



## 二、圖像設計的「製造」行為

依據廣辭苑，「製造」係指將原料加上人工，使之成為精工品<sup>10</sup>。意匠法對於意匠物品的「製造」，從文義上理解，係指製造含有意匠外觀物品之行為。當圖像設計是在物品製造及運輸階段記錄在物品者，由於仍是屬於製程中的一環，理應構成圖像設計的製造行為<sup>11</sup>。

另一方面，圖像設計若是在物品製造及運輸階段之後才記錄在物品者，由於物品上的圖像設計是獨立在製程之外所產生的，此種「事後記錄」的圖像設計就會發生是否構成「製造含有登錄意匠之物品」的行為<sup>12</sup>。

雖然目前日本仍未有直接的意匠判決就此課題進行釐清，但在特許判決中，日本確曾發生1件「情報處理裝置及情報處理方法」事件<sup>13</sup>，其中有涉及到軟體發明的間接侵權判斷之爭點，日本法院在該案作出一項重要裁定，將專利權人的產品（軟體）安裝於電腦，視為完成物之發明，構成特許法第101條第2項<sup>14</sup>侵害特許權或者專用實施權之行為。此外，關於「物之生產」的相關行為，如果屬於直接侵權的預備、幫助行為者，仍將擬制為侵害特許權，並構成特許法第2條第3項第2款「物之生產」的準實施行為<sup>15</sup>。雖然意匠法第2條第3項所稱的「製造」，與特許法對於物之「生產<sup>16</sup>」兩者字義看似不同，不過若從「意匠」及「物之發明」的保護客體都是以實體化的「物」加以觀察，其實兩者間的本質並無任何差異<sup>17</sup>。

<sup>10</sup> 參照廣辭苑第六版 DVD-ROM 版。

<sup>11</sup> 參照大淵哲也、茶園成樹、古城春實、水谷直樹、淺見節子（2016）。画像を含む意匠に関する意匠審査基準改訂の方向性を踏まえた実施・侵害行為等についての考え方。産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書，頁5，取自 [https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/new\\_isyou\\_seido\\_wg08shiryuu/06.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/new_isyou_seido_wg08shiryuu/06.pdf)（最後瀏覽日：2017/12/22）。

<sup>12</sup> 同註11。

<sup>13</sup> 參照知財高判平成17年9月30日判夕第1175号，頁120〔一大郎事件〕。

<sup>14</sup> 特許法第101條第2項：「專利為物之發明時，明知發明為發明專利且物是實施發明所用的物的情況下，仍然以經營的方式，製造、轉讓等、進口或為轉讓等而提出製造專利物所使用的（在日本國內廣泛流通的物除外）、且為發明解決的課題不可或缺的物的行為。」

<sup>15</sup> 特許法第2條第3項第2款：「在發明為物之發明（包括程式等，以下亦同）的情況下，該物之製造、使用、轉讓等（包括轉讓、出租以及出借；在該物是程式等情況下，也包括通過網路提供程式）、出口、進口或為轉讓等而要約（包括為實施轉讓等而做的展示，以下亦同）該物的行為。」

<sup>16</sup> 「生產」係指對自然物加上人力，作出滿足人的欲望之財物，或予以增加之意味。

<sup>17</sup> 參照特許庁編「工業所有權法逐條解說」（昭和46年改訂）頁29、頁533。

綜上所述，不論是在物品製造及運輸階段的前後，意匠法對於製造含有登錄意匠之物品，將可延伸至藉由安裝含有圖像設計外觀之軟體於電腦之行為，故表 4-1 所列之行為將構成或視為是「製造」圖像設計的具體行為<sup>18</sup>：

表 4-1 「製造」圖像設計的具體行為

|      |  |
|------|--|
| 具體行為 | (1) 在製造物品的過程中，將圖像設計外觀記錄在物品的行為                                    |
|      | (2) 在物品上市後，透過軟體更新，將圖像設計外觀記錄在裝置的行為                                |
|      | (3) 在購買個人電腦後，透過特定功能（文書編輯功能）軟體的安裝，將圖像設計外觀記錄在裝置的行為（例如：具有文書編輯功能之電腦） |

### （一）從外部裝置（伺服器）傳輸至物品的圖像

本節所要討論的是，若是將軟體記錄於外部裝置，接下來透過網際網路或雲端將含有圖像設計外觀之軟體短暫記錄於不特定多數的電腦者，是否構成意匠法的製造行為<sup>19</sup>。

在上述的情境，若從技術面的觀點切入，由於該圖像設計外觀僅是短暫記錄於電腦，而這乃是為了將資訊傳輸至電腦中所無法避免的過程。基於「物品一體性」原則，此種由外部裝置信號所產生的圖像設計外觀，因為無法在個人電腦上持續呈現，且並非為了方便使用伺服器之用，尚難稱為「電腦之圖像設計」，故不構成「製造」圖像設計的具體行為，表 4-2 為相關例示<sup>20</sup>：

<sup>18</sup> 同註 11，第 4~5 頁。

<sup>19</sup> 同註 11，第 5 頁。

<sup>20</sup> 同註 11，第 5 頁。

表 4-2 不構成「製造」圖像設計的具體行為

|      |   |
|------|---|
| 具體行為 | (1) 透過電腦以雲端操作軟體的方式使用雲端伺服器，派送含有圖像設計外觀之軟體，並暫存於電腦的行為 <sup>21</sup> |
|      | (2) 透過網際網路瀏覽「儲存於網路伺服器之網頁的圖像」之行為（也就是透過快取 Cache 將網頁的圖像設計外觀暫存於電腦）  |

## （二）圖像設計的「營業」實施行為

意匠權效力僅及於「營業」實施，關於「營業」要件的認定，乃是透過社會實際情況據以判斷是否為個人或家庭實施，參考特許判決及學說，個人或家庭的實施並不屬於「營業」實施行為<sup>22</sup>。

由於意匠法與特許法所稱的「營業」實施並無不同，因此對於特許法「營業」實施的解釋也同樣地適用在意匠法。但是個人或家庭如有「製造」意匠物品之行為，也就是涉及到量產的概念時，則有可能被認定成是「營業」實施行為<sup>23</sup>。

## 三、圖像設計の間接侵權行為

為了有效確保意匠權的效力，意匠法第 38 條設有間接侵權規定，其規範如下：

下列行為，視為侵害意匠權或者專用實施權的行為。

- (1) 以經營的方式，製造、讓與等（包括讓與、出租；物品為程式等，包括透過網路等提供的行為，以下亦同）、進口或為讓與等而提出（包括為讓與等而展示，以下亦同）僅供製造該登錄意匠或與其近似的意匠物品所使用的物的行為；
- (2) 以經營的方式為讓與、出租或出口該登錄意匠或與其近似的意匠物品而持有物品的行為。

<sup>21</sup> 包含串流派送（streaming distribution）、依需求派送（on demand distribution）等等。

<sup>22</sup> 大阪地判平成 12 年 10 月 24 日判夕 1081 号，頁 241〔製麵包機事件〕。

<sup>23</sup> 特許庁編，工業所有權法（産業財産権法）逐条解説〔第 19 版〕，2012 年，頁 233。

間接侵權旨在防止直接侵權前置階段的侵害行為，但為了避免濫用，間接侵害的適用範圍必須限縮至沒有其他用途，顯然即是準備要進行侵權行為的「專用品」，才稱得上是「『僅供』製造該登錄意匠或與其近似的意匠物品所使用的『物』」。前述「其他用途」係指是否有使用在專利發明有關之物以外的用途，以抽象的試驗稱有其他使用的可能性還不夠充分，而是要以社會通念上經濟的、商業的實用來認定其用途<sup>24</sup>。因此，對於意匠權侵害事件來說，包括專門用來製造或販賣侵權產品的「模具」、「組裝品」或「意匠要部之零組件」者，皆可能因滿足「專用品」要件，而構成間接侵權<sup>25</sup>。

將焦點拉回至圖像設計，由於意匠委員會認為圖像設計的侵權實態大多發生在製造或販賣含有圖像設計外觀之「軟體」的行為，因此「軟體」是否能做為「專用品」即有討論之必要。意匠委員會引用特許法對於電腦軟體相關發明改革的立法指出，日本於平成 14 年（2002 年）法律第 24 號特許法部分條文修正中，將程式納入特許法第 2 條第 3 項第 1 款物之發明，修正後的特許法第 2 條第 3 項如下：

本法中對於發明所稱的“實施”，係指下列行為：

- (1) 在發明為物之發明（包括程式等，以下亦同）的情況下，該物之製造、使用、轉讓等（包括轉讓、出租以及出借；在該物是程式等情況下，也包括通過網路提供程式）、出口、進口或為轉讓等而要約（包括為實施轉讓等而做的展示，以下亦同）該物的行為。
- (2) （略）
- (3) （略）

<sup>24</sup> 參照東京地判昭和 56 年 2 月 25 日無休集 13 卷 1 号 139 頁〔單眼相機事件〕。

<sup>25</sup> 儘管特許法第 101 條也有間接侵害的規定，但同條第 1 項對於「僅供」2 字有嚴格的解釋，也就是間接侵害很難適用在軟體發明領域。藉由 2002 年（平成 14 年）的特許法修正，日本新增第 2 項異於「僅供」要件の間接侵害規定，俾使實施受專利保護之程式，亦為一種間接侵害的樣態。其指出：「專利為物之發明時，明知發明為發明專利且物是實施發明所用的物的情況下，仍然以經營的方式，製造、轉讓等、進口或為轉讓等而提出製造專利物所使用的（在日本國內廣泛流通的物除外）、且為發明解決的課題不可或缺的物的行為。」惟基於意匠權效力及於近似設計，以及導入部分意匠因素，意匠法保護強度已大幅提升，外界普遍認為意匠法並無擴張間接侵權適用範圍之必要性，因此意匠法並沒有如同特許法在 2002 年修正之時，導入類似特許法第 101 條第 2 款之規定。

意匠委員會認為儘管特許法所稱之「程式」與「軟體」字義不同，惟「軟體」是由複數具體的「程式」所組成的集合體，為了有效解決泛用機圖像設計所面臨到的軟體侵權問題，爰認為如有任一程式可產生取得登錄之圖像設計外觀者，從社會通念上經濟的、商業的實用觀察，不論是該程式，或含有程式的軟體，顯然都是僅供記錄於物品之用，故應判斷滿足「專用品」要件的該當性，而構成間接侵權<sup>26</sup>。

綜上所述，基於製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體欠缺實施「物品」的該當性，即不能以直接侵權相繩，意匠委員會想出以間接侵權做為最終解決方案。準此，關於含有程式的軟體構成「專用品」者，其製造、讓與等（包括讓與、出租；物品為程式等，包括透過網路等提供的行為，以下亦同）、進口或為讓與等而提出（包括為讓與等而展示，以下亦同）僅供製造該登錄意匠或與其近似的意匠物品所使用的物的行為，將構成間接侵權，表 4-3 是構成圖像設計間接侵權的具體行為<sup>27</sup>。

表 4-3 圖像設計間接侵權的具體行為

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 具體行為 | (1) 製造、販賣含有程式之軟體（專用品）的記錄媒體行為 |
|      | (2) 透過網際網路散布含有程式之（專用品）的行為    |

<sup>26</sup> 同註 11，第 16 頁。

<sup>27</sup> 同註 11，第 17 頁。

#### 四、利用關係

意匠法第 26 條討論的是登錄意匠與他人智慧財產權的關係，當登錄意匠是利用其意匠登錄申請日前他人申請的登錄意匠或與其近似意匠者，或是與先申請之他人的發明專利權、實用新案權、商標權、其申請前產生之著作權牴觸者，不得營業實施該登錄意匠<sup>28</sup>。

關於登錄意匠的「利用」要件，目前雖然仍無具體的檢測法則存在，但日本法院曾有判決指出，實施意匠的構成要素一旦包含他人登錄意匠或與其近似的意匠，若該構成要素得以和實施意匠的其他部分區別，且不會破壞構成要素特徵者，該當構成利用關係<sup>29</sup>。

此種利用關係在日本曾出現侵權成立的案例<sup>30</sup>，在 2004 年「保鮮膜切割器」事件中，系爭意匠是如圖 4-1 所示之「保鮮膜切割器」；被控侵權物是如圖 4-2 所示之 3 款「保鮮膜包裝盒」，法院審理後認為若將系爭意匠「保鮮膜切割器」與被控侵權物的相應部分進行對照，可發現被控侵權物的「保鮮膜切割器」能與包裝盒上的其他構成要素區別，且被控侵權物的「保鮮膜切割器」與系爭意匠構成相同、近似，故被控侵權物與系爭專利的利用關係成立，應構成侵權。

<sup>28</sup> 意匠法第 26 條（與他人的登錄意匠等的關係）

- （1）意匠權人、專用實施權人或者通常實施權人，若其登錄意匠是利用其意匠登錄申請日前他人申請的登錄意匠或與其近似的意匠、發明專利或登記實用新型時，或者其意匠權中與登錄意匠有關的部分是與其意匠登錄申請日前他人申請的專利權、實用新型權、商標權或其意匠登錄申請日前發生的他人的著作權相牴觸時，不得營業實施該登錄意匠。
- （2）意匠權人、專用實施權人或者通常實施權人，若與其登錄意匠近似的意匠是利用其意匠登錄申請日前他人申請的登錄意匠或與其近似的意匠、專利發明或登記實用新型時，或者其意匠權中與登錄意匠近似的意匠有關的部分是與其意匠登錄申請日前他人申請的專利權、實用新型權、商標權或其意匠登錄申請日前發生的他人的著作權相牴觸時，不得營業實施與該登錄意匠近似的意匠。

<sup>29</sup> 參照大阪地裁昭和 46 年 12 月 22 日無体集 3 卷 2 号，頁 414〔學習機事件〕。

<sup>30</sup> 參照東京地判平成 16 年 10 月 29 日判夕 1196 号，頁 229〔保鮮膜切割器事件〕。

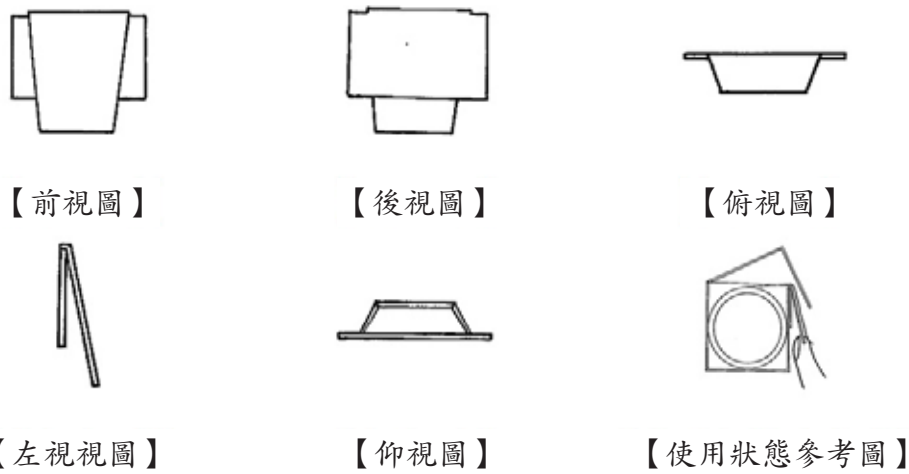


圖 4-1 日本意匠登錄第 1,154,249 號案



【被控侵權物 1】                      【被控侵權物 2】                      【被控侵權物 3】

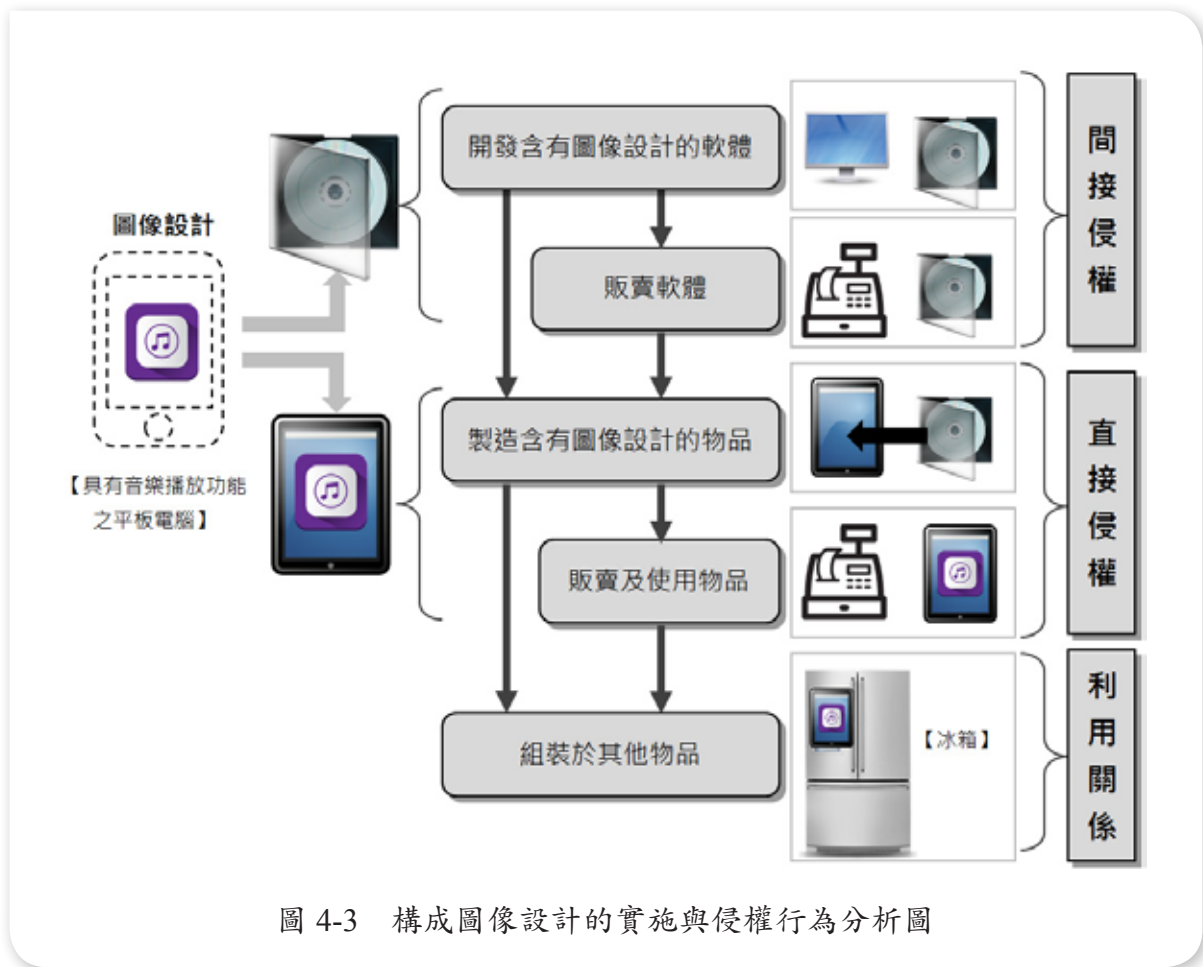
圖 4-2 被控侵權物

在圖像設計的利用關係上，以「具有○○功能之平板電腦」之圖像設計為例，若取得「冰箱」意匠權人以營業方式，將其申請前取得意匠登錄之含有圖像設計之「平板電腦」安裝於冰箱本體上，倘若該平板電腦得以和冰箱其他組件區別者，則冰箱與圖像設計的利用關係成立，「冰箱」意匠權人侵害「具有○○功能之平板電腦」之意匠權<sup>31</sup>。

<sup>31</sup> 同註 11，第 12 頁。

### 五、小結

綜上所述，若從含有圖像設計外觀軟體的開發、販賣，以及軟體記錄於物品後的販賣、使用，與組裝於其他物品的過程觀察，各階段所構成的實施與侵權行為可歸結如圖 4-3 所示<sup>32</sup>。



<sup>32</sup> 參照特許廳意匠制度改正說明會，海牙協定及意匠審查基準修正，平成 28 年 3 月 9 日版。



## 伍、我國圖像設計侵權判斷暨軟體侵權問題

### 一、立法例解釋

為配合我國產業政策及國際設計保護趨勢之需求，2011年修正之新專利法開啟我國保護圖像設計之濫觴，並於專利法第121條新增第2項規定，其指出：「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。」

關於設計專利權效力，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。」關於設計定義，係規範於專利法第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」，故設計可解釋為「物品之外觀」。準此，我國圖像設計之設計專利權效力可及於「『相同、近似』物品之『相同、近似』外觀」，其與日本圖像設計之意匠權效力雷同。

### 二、105年版專利侵權判斷要點

我國專利法並未就侵權判斷流程為進一步說明，故本文以105年版專利侵權判斷要點進行補充解釋<sup>33</sup>，其指出專利侵權之判斷流程，主要分為兩個階段，第1階段為確定專利權範圍，第2階段為比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，其中包括物品與外觀是否相同或近似之判斷。

105年版專利侵權判斷要點指出，在圖像設計之物品相同或近似判斷上，應就系爭專利所應用之物品與被控侵權對象中對應之內容予以判斷。例如，系爭專利為「手機之圖像」，被控侵權對象為洗衣機之圖像，因系爭專利之圖像係實施於「手機之顯示面板」，被控侵權對象之圖像係實施於「洗衣機之顯示面板」，由於系爭專利所限定之「手機」用途與被控侵權對象「洗衣機」明顯不同，應認定兩者為不相同亦不近似之物品<sup>34</sup>。

<sup>33</sup> 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。

<sup>34</sup> 參照我國105年版專利侵權判斷要點，頁87。

值得一提的是，基於落實對設計創作者之保障，我國允許說明書及圖式僅揭露該圖像設計係應用於「螢幕（screen）」、「顯示器（monitor）」、「顯示面板（display panel）」等通用物品，以取得較廣泛之保護效力<sup>35</sup>。例如，設計名稱記載為「螢幕之圖像」或「顯示器之圖形化使用者界面」等用語，應認定該圖像所應用之物品為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」<sup>36</sup>。例如系爭專利為「顯示面板之圖像」，被控侵權對象為洗衣機之圖像，因系爭專利之圖像所應用之物品係「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」，被控侵權對象之圖像係實施於「洗衣機之顯示面板」，應判斷系爭專利涵蓋被控侵權對象之物品，而認定兩者為相同之物品。上開以通用物品做為圖像設計所應用之物品的記載方式，其物品近似範圍將包含任何具有顯示裝置之非近似物品。

綜上所述，請參考表 5-1 所示，我國與日本對於圖像設計的侵權判斷流程，以及物品的相同、近似判斷手法雷同。兩國間較大的差異僅在於日本在物品的相同、近似判斷上，還多出將圖像的用途與功能納入考量之因素。此外，我國允許圖像設計所應用之物品為螢幕、顯示器、顯示面板等通用物品，而日本則認為僅單純將顯示裝置作為圖像所應用之物品，除非該圖像係用以操作顯示裝置本身之功能者（例如螢幕明暗度、彩度），否則將因非屬提供操作之用，使物品能發揮其功能為由，不符意匠定義<sup>37</sup>。

<sup>35</sup> 同註 33，頁 71。

<sup>36</sup> 同註 33，頁 87。

<sup>37</sup> 參照日本特許廳（2017），意匠審查基準，頁 143。

表 5-1 我國與日本圖像設計保護效力與侵權判斷對照表

|        | 我國  | 日本                          |
|--------|---|-----------------------------|
| 保護標的   | 應用於物品之外觀的創作                               | 與物品結合、且具有操作功能之圖像            |
| 保護效力   | 及於「相同、近似」物品之「相同、近似」外觀」                    |                             |
|        | (1) 保護效力將受到「特定物品」的限制，例如「『手機』之圖像」          | (1) 保護效力將受到「特定物品」的限制，例如「手機」 |
|        | (2) 以「顯示裝置」做為圖像應用之物品，其保護效力可能及於任何含有顯示裝置的物品 | (2) 不得僅以「顯示裝置」做為圖像應用之物品     |
| 相同近似判斷 | (1) 物品的相同或近似判斷                            | (1) 物品的相同或近似判斷              |
|        |   | (2) 圖像用途與功能的相同或近似判斷         |
|        | (2) 圖像外觀的相同或近似判斷                          | (3) 圖像外觀的相同或近似判斷            |

### 三、我國圖像設計所面臨的軟體侵權問題

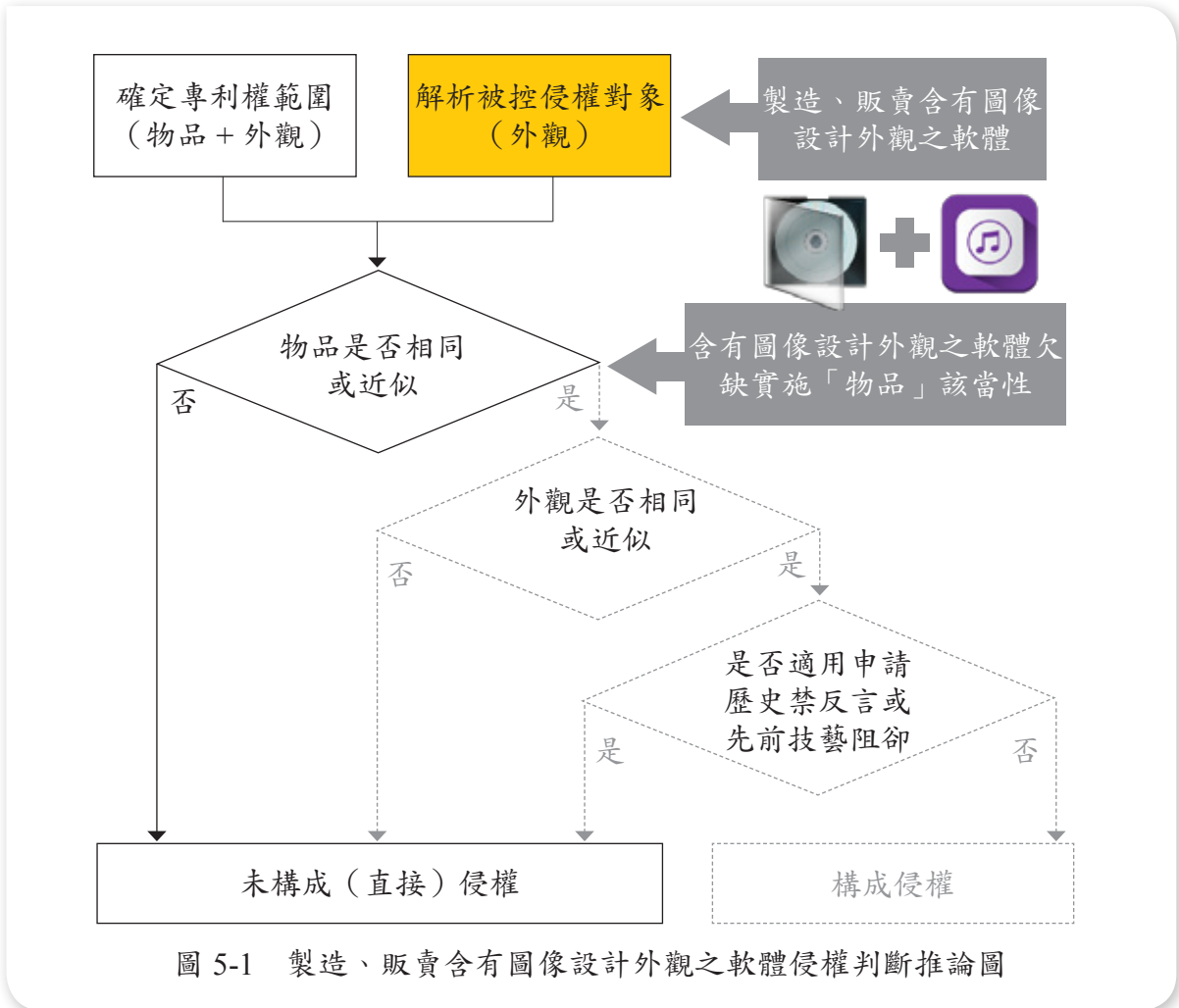
我國與日本的圖像設計侵權判斷原則均踐行被控侵權人必須實施相同、近似於圖像設計的「物品」及「外觀」，始有構成侵權之可能。此種專利權範圍解釋就如同電腦軟體相關發明中的裝置請求項<sup>38</sup>，該請求項實質上就等同於「硬體加軟體」之物之請求項，只不過圖像設計所構成的設計專利權範圍係由「物品加外觀」所組成的。

我國學者指出，裝置請求項於主張權利時，對於安裝在硬體一同製造、販賣的軟體較為有效，此種軟體最常見於控制用軟體，例如電梯、工具機、冷氣機、洗衣機等專用機，控制軟體已寫於安裝的控制面板上<sup>39</sup>。然而，裝置請求項的硬體若為泛用機者，實際上會將軟體安裝於硬體內再販賣者極少，在全要件原則之下，若僅是單獨販賣「軟體」，在欠缺實施「硬體」必要元件的情況下，難以構成直接侵權。

<sup>38</sup> 參照我國發明專利審查基準第十二章電腦軟體相關發明，頁 2-12-6。

<sup>39</sup> 參照劉國讚，電腦軟體相關發明申請專利範圍之解釋與侵權——以日本實務為中心，99 年 4 月，智慧財產權月刊。

同理可證，未經授權之第三人就含有圖像設計外觀之軟體為製造、販賣行為，特別是準備記錄於電腦、智慧型手機或平板電腦之圖像設計外觀。此時因為製造、販賣的對象其實不包括硬體必要元件（即圖像所應用之「物品」），而僅是將圖像設計外觀記錄於軟體，又軟體本身因不具三度空間特定形態，而難稱其為設計定義中的「物品」。在欠缺實施「物品」的情況之下，於我國製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體的行為，很可能得出與日本意匠委員會的推論結果——未構成直接侵權。準此，圖 5-1 為以上製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體行為所進行的侵權判斷演繹推論圖。



由於製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體的行為，不論是透過製造、販賣含有圖像設計外觀之記錄媒體，或是直接在網路上傳輸、販賣軟體的行為，最終都會讓消費者安裝於物品上，結果反倒是消費者完成圖像設計專利權範圍所載的「物品之外觀」。然基於專利權效力不及於非出於商業目的之未公開行為<sup>40</sup>，況專利權人通常不想得罪消費者之考量，如此恐將導致圖像設計專利權人難以在我國設計專利侵權判斷架構下伸張其權利。

## 陸、政策方案

為解決圖像設計所可能面臨的軟體侵權問題，本文提出以下兩種政策方案，分述如下。

### 一、甲案—採用歐洲型保護概念

#### (一) 論析

從上開討論可知，我國圖像設計在「物品」概念掣肘下，難以有效排除軟體侵權問題。若從圖像設計的物品概念區分，依據各國對於設計保護標的之解釋，大致上可歸納出如表 6-1 所示的 3 種類型。

<sup>40</sup> 專利法第 142 條準用第 59 條第 1 項第 1 款：「發明（設計）專利權之效力，不及於……非出於商業目的之未公開行為。」

表 6-1 圖像設計的保護類型對照表

|      | 歐洲型   | 美國型   | 日本型  |
|------|---|---|--|
| 保護標的 | 外觀本身<br>將圖形化使用者介面與電腦圖像視為可受到設計保護之「產品」  | 物品之外觀<br>將顯示裝置上的圖像視為工業製品之表面裝飾                             | 物品之外觀<br>與物品結合、且具有操作功能之圖像                          |
| 保護效力 | (1) 對有知識的使用者 (Informed User) 不會造成整體視覺印象不同的設計<br>(2) 物品名稱非限制條件，保護效力可能及於所有物品與無體物 (例如程式) | 以「顯示裝置」做為圖像設計應用之物品，其保護效力可能及於任何含有顯示裝置的物品                   | (1) 保護效力將受到「特定物品」的限制<br>(2) 將含有圖像設計之軟體視為間接侵權的「專用品」 |
| 侵權判斷 | 只比對外觀   | 原則上僅比對外觀，但物品領域差異過大者，法院會以普通觀察者不易混淆物品為由，認定不侵權 <sup>41</sup> | (1) 物品是否構成相同、近似<br>(2) 外觀是否構成相同、近似                 |
| 過失推定 | 無   | 無   | 有  |

<sup>41</sup> 在設計專利得侵權判斷上，美國法院早期踐行的是 *Gorham Co. v. White* 案的普通觀察者法則，及 *Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.* 案的新穎特徵法則，近期則踐行 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.* 案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」當做是一個獨立的階段。但從法院判決實務上，仍然可看出美國其實還是會將物品近似的概念鑲嵌在判斷主體上。例如在 *P.S. Prods. Inc. et al. v. Activision Blizzard Inc* 案中，系爭設計是可在真實世界發出 950,000 伏特的「電擊槍」，系爭產品是全球暢銷電玩遊戲「決勝時刻：黑色行動 II」(Call of Duty, Black Ops II) 的虛擬武器「電擊槍」，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，作出不構成侵權的決定。另在 *Kellman v. Coca-Cola Co* 案中，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，作出不構成侵權的決定。又如在 *Vigil v. Walt Disney Co* 案中，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，作出不構成侵權的決定。

在我國，由於圖像設計在性質上屬具視覺效果之花紋或花紋與色彩之結合的外觀創作，因其係透過顯示裝置等相關物品顯現，亦視為一種應用於物品之外觀的創作，故圖像設計之外觀仍不能脫離所應用之物品而單獨構成設計專利權範圍<sup>42</sup>。準此，申請圖像設計之設計名稱應記載為應用於「何物品之圖像」或「何物品之圖形化使用者介面」<sup>43</sup>，不得採用「歐洲型」僅記載為「圖像」，亦不得採用「日本型」僅記載圖像設計所應用之「何物品」。另考量圖像設計的特性，其通常可通用於各類電子資訊產品之顯示裝置，我國允許設計名稱記載為「螢幕之圖像」、「顯示器之圖形化使用者介面」、「顯示螢幕之操作選單」或「顯示面板之視窗畫面」等。因此我國圖像設計的保護標的及保護效力主要是採用「美國型」作法，在侵權判斷上，按照現行設計專利侵權判斷架構則是採用「日本型」作法。

從上開表 6-1 所列之圖像設計保護類型中，目前僅有歐洲型的圖像設計較能有效遏止軟體侵權問題。在立法例的構造上，歐洲型圖像設計保護效力可及於與其結合之任何產品的理由，主要在於他們將「設計」與「產品」解釋的非常寬廣，按共同體設計規則之定義，「設計」，指產品之整體或一部分外觀，由產品本身之線條、輪廓、色彩、形狀、紋理及／或材質及／或產品之裝飾<sup>44</sup>。「產品」，包括組成複合式產品之零件、包裝、服飾、視覺符號乃至於字型設計<sup>45</sup>。因此舉凡產品之整體或部分外觀，甚或是產品本身的裝飾皆可做為保護標的，而在侵權判斷上也不問外觀所施予之產品為何<sup>46</sup>，只要系爭產品與系爭設計對有知識的使用者不會造成整體視覺印象不同者，即可能構成侵權<sup>47</sup>。準此，我國若能採納歐洲型圖像設計保護概念，不論是透過記錄媒體或網路傳輸販賣含有圖像設計外觀軟體之行為，一律構成直接侵權。圖 6-1 是就以上製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體行為所進行的侵權判斷所整理出的推論圖。

<sup>42</sup> 參照我國專利審查基準第三篇設計專利審查，頁 3-2-2、頁 3-9-1。

<sup>43</sup> 參照我國專利審查基準第三篇設計專利審查，頁 3-9-4。

<sup>44</sup> 參照歐盟共同體設計規則第 3 條 (a)。

<sup>45</sup> 參照歐盟共同體設計規則第 3 條 (b)。

<sup>46</sup> 參照歐盟共同體設計規則第 36 條第 6 項。

<sup>47</sup> 參照歐盟共同體設計規則第 10 條。

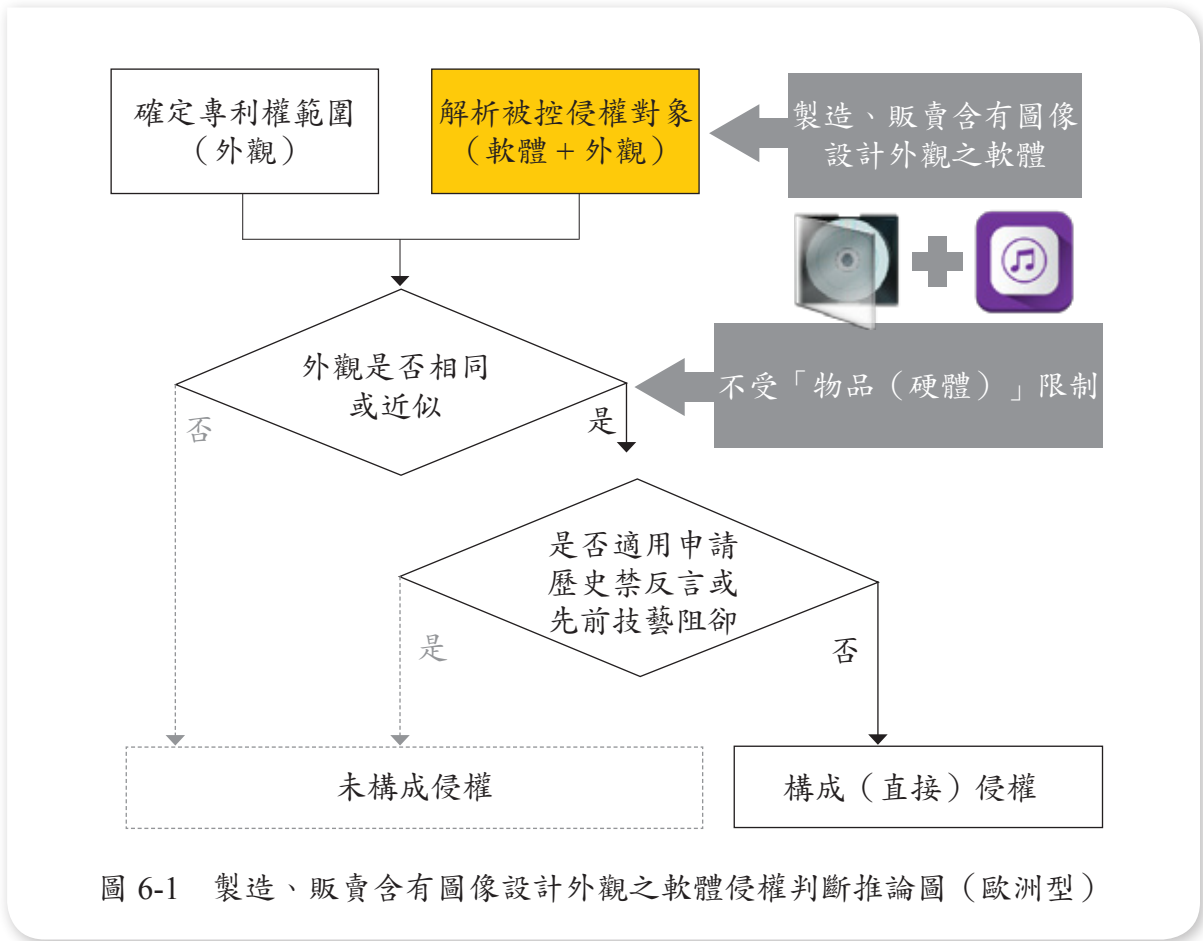


圖 6-1 製造、販賣含有圖像設計外觀之軟體侵權判斷推論圖 (歐洲型)

## (二) 若干問題點

### 1. 歐洲型恐將瓦解我國設計專利保護概念

凡事皆一體兩面，採用歐洲型的作法，將不可避免的對我國行之有年之近似設計判斷造成重大影響，在我國專利法的現行架構下，「近似」2字並未出現於發明或新型專利篇章中，其乃是設計專利的專屬用詞，目前我國專利法第4章設計專利的專屬法條雖僅有22條，但與「近似」有關的規定卻佔了近一半，其不僅牽動著侵權與否的判斷，更與設計專利的准駁息息相關，一旦將我國設計專利制度轉向歐洲型，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，若沒有將焦點限縮在圖像設計標的，立法難度可能頗高。與我國設計保護概念相近的韓國即曾在2009年「改善設計



保護法、制度與基礎設施3步驟戰略」中，試圖將他們的設計保護效力由日本型改為歐洲型，但因為這項改革將瓦解整個韓國設計保護制度的根基，在缺乏有效政策溝通下引起外界疑慮，遂以失敗告終<sup>48</sup>。

## 2. 法理上恐有邏輯衝突

值得一提的是，日本也曾在2016年日本意匠審查基準改革過程中，討論欲將圖像設計保護效力改採歐洲型概念，但意匠委員會提出一個技術上的問題，他們認為圖像設計乃是透過物品（硬體）搭載的中央處理器執行軟體所產生的（如圖6-2所示），若無法將物品納入意匠權效力的考量，那麼軟體在欠缺記錄於物品上的情況下，光要如何產生視覺訴求之創作，就令人摸不著頭緒，因此若將「製造、販賣『圖像設計』」與「製造、販賣『程式』」劃上等號，可能將產生法理上的邏輯衝突。

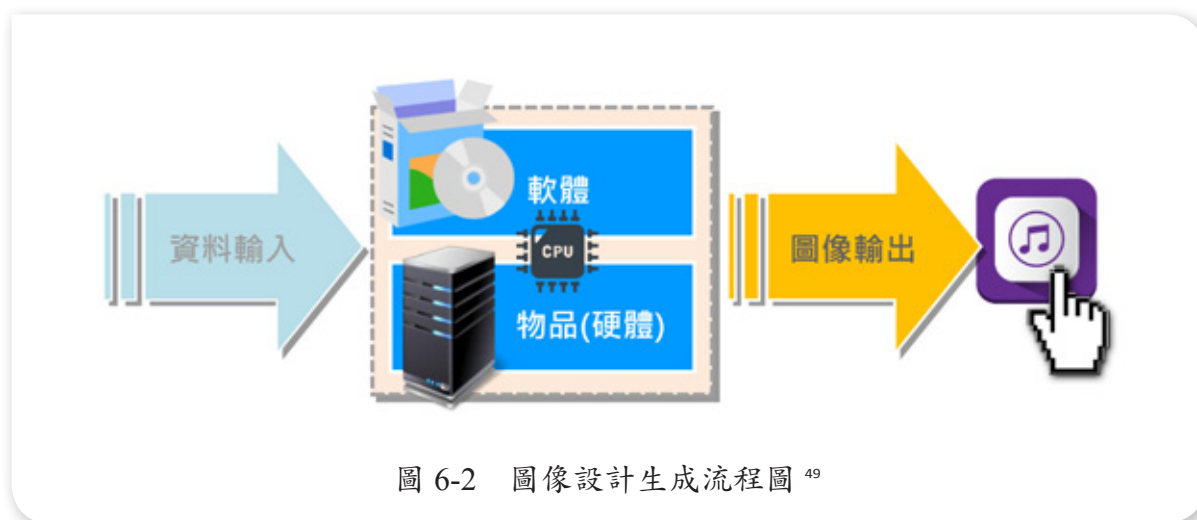


圖 6-2 圖像設計生成流程圖<sup>49</sup>

<sup>48</sup> 韓國原先計劃在設計保護法第43條增定第2項規定，使註冊設計的保護範圍係以是否會對一般需要者造成整體相同或近似的設計視覺印象為準。此外，為使具有多用途物品的設計保護範圍得以擴及至其所應用之物品，當時韓國準備將註冊設計保護範圍由「物品之外觀」修正為保護「外觀」，以「筆筒」設計權為例，其保護範圍將及於具有相同或近似設計之「酒杯」與「盆栽」等其他物品。又如標誌、符號及圖形等平面設計亦適用前揭註冊設計權可跨越物品類別之規定，例如「表面圖案」的設計權保護範圍將及於具有相同或近似設計之「影音播放器之電子顯示畫面」、「筆筒」、「棒球」與「衣服」等其他物品。

<sup>49</sup> 參照日本產業構造審議會知的財產政策部會第16回意匠制度小委員會，諸外国における画面デザイン保護の状況，2002年2月29日。

最後意匠委員會認為歐洲型保護概念對於圖像設計的保護儘管具有一定程度的正面效果，但由於日本對於意匠權侵害是採取過失推定原則<sup>50</sup>，與美國、歐盟作法不同，如此將造成第三人沉重的調查負擔，反而容易造成產業發展的阻礙，歐洲型保護概念遂遭淘汰。

綜上所述，歐洲型保護概念雖可有效解決圖像設計所面臨的軟體侵權問題，但由於這涉及到專利法的設計定義、設計專利權效力、侵權判斷等核心議題，若未在事前進行完整的法律分析與政策溝通，很可能功敗垂成。

## 二、乙案—針對圖像設計導入間接侵權制度

### (一) 論析

對於販賣含有圖像設計軟體的行為，鑑於取得該些軟體後的下一步就是準備記錄於電腦、智慧型手機或平板電腦，發生直接侵權的概然性極高，若放任此種行為發生，將遺留可資規避專利權保護之法律漏洞。因此，我國或可參考日本意匠法第 38 條規定，在不影響現行設計專利保護概念的架構下導入間接侵權制度，將販賣含有圖像設計之軟體視為一種直接侵權概然性極高的行為，並構成（擬制）專利權之侵害（間接侵權）。本建議方案係參考我國 2009 年 5 月 26 日專利法修法公聽會之發明專利間接侵權草案<sup>51</sup>，在我國專利法第 136 條設計專利權效力針對圖像設計增訂間接侵權條款，其立法例如下：

<sup>50</sup> 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。」

<sup>51</sup> 間接侵權增訂於專利法第 101 條第 1 項：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」

## 專利法第 136 條

- (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) 設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。
- (3) **(新增) 明知為應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體，而為販賣之要約或販賣之行為者，視為侵害設計專利權。**

分析上開所草擬的立法例文字可知，圖像設計間接侵權之成立，必須滿足 3 要件：

### 1. 行為人主觀要件為「明知」

關於我國現行法間接侵權之法律基礎，最直接相關者應為民法第 185 條，其指出，數人共同不法侵害他人權利者，構成共同侵權行為；共同侵權行為人對於被害人所受損害，應負連帶賠償責任。依此規定，共同侵權行為可分為共同加害行為、共同危險行為、造意及幫助 3 種<sup>52</sup>。智慧財產法院 103 年度民專上更（一）第 4 號判決指出：「所謂造意及幫助行為，乃教唆或幫助他人使遂行或易於遂行侵權行為，其『主觀上有故意或過失』，客觀上對於其發生之結果有相當因果關係，即須連帶負損害賠償責任<sup>53</sup>。」

鑑於造意及幫助行為與間接侵權的行為結構相近，均為誘使他人產生侵權行為之決意，或是對於直接侵權行為之實施提供助援之力。因此圖像設計的間接侵權或可參酌法院對於造意與幫助行為之解釋，限定行為人主觀上以明知為要件。準此，行為人須明知該圖像設計專利權存在且所販賣之軟體含有圖像設計之外觀，方符合圖像設計間接侵權的主觀要件。

<sup>52</sup> 參照最高法院 101 年度台上字第 720 號判決意旨。

<sup>53</sup> 參照最高法院 99 年度台上字第 1207 號判決意旨。

## 2. 行為態樣是「而為販賣之要約或販賣之行為」

考量我國軟體侵權實態主要仍發生在透過記錄媒體或網路傳輸販賣含有圖像設計外觀軟體之行為，故將行為態樣限於「為販賣之要約或販賣」，至於單純製造、使用、進口含有圖像設計之軟體的行為不包括在內。

另關於專利間接侵權與直接侵權之關係，各國法制對其採取不同見解，原則上可分為「從屬說」與「獨立說」兩種。從屬說係指間接侵權是以存在直接侵權為前提，不成立直接侵權即不成立間接侵權；獨立說則認為間接侵權成立與否不應該以直接侵權行為的發生為前提要件。我國 2009 年 5 月 26 日專利法修法公聽會之發明專利間接侵權條款的版本曾有「……為販賣之要約或販賣予『侵害該專利權』之人……」用語，似有意將直接侵權行為之發生作為間接侵權之先決要件。準此，若直接侵權行為人之行為不構成侵害專利權時，亦無間接侵權發生之可能。

但請參考圖 6-3 及表 6-2 所示，以圖像設計的軟體侵權實態來說，透過記錄媒體或網路傳輸販賣含有圖像設計外觀軟體的受眾對象大多是消費者，至於特定或不特定消費者購買含有圖像設計外觀之軟體後，將其安裝在圖像設計所應用之相同或近似物品，此時「物品」與「外觀」結合並落入圖像設計專利權範圍，惟消費者因未具侵害圖像設計專利權之故意或過失，很明顯的不構成侵權行為<sup>54</sup>。

<sup>54</sup> 在智慧財產法院 100 年度民專訴字第 69 號判決中，系爭專利分別為「網頁活動記錄裝置及網頁活動記錄播放裝置」及「網頁／活性文件的活動記錄／記錄播放裝置」，係為一種軟體結合裝置之物之發明（裝置請求項），法院審理後認為系爭產品為單純之電腦軟體，並未落入系爭專利之申請專利範圍內，其必須是在消費者安裝於電腦後，該安裝有系爭產品之電腦裝置始落入上開「網頁活動記錄裝置及網頁活動記錄播放裝置」之申請專利範圍內，惟消費者顯然未具侵害原告系爭專利專利權之故意或過失，而不構成侵權行為，被控侵權人自無從與消費者成立共同侵權行為，亦無「教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為」之造意行為，或「予行為人助力，使之易於為侵權行為」之幫助行為，故被控侵權人自不構成共同侵權行為。

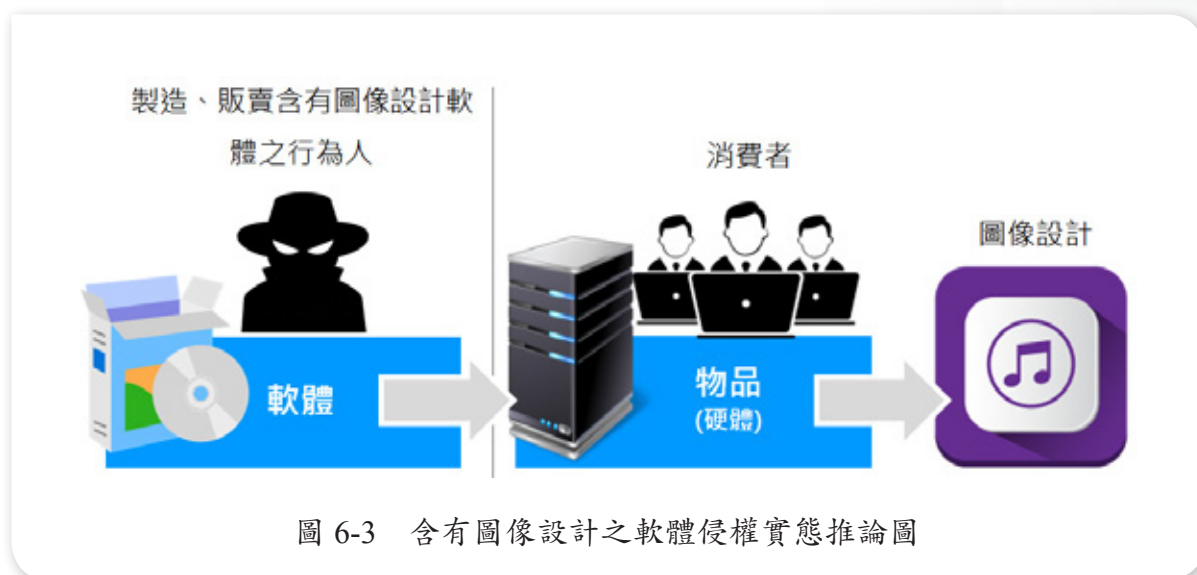


表 6-2 間接侵權採「從屬說」或「獨立說」之法律效果推論表

| 行為人 | 製造、販賣含有圖像設計軟體之行為人 | 消費者                |
|-----|-------------------|--------------------|
| 從屬說 | 未構成間接侵權           | 不構成侵權<br>(未具故意或過失) |
| 獨立說 | 構成間接侵權            |                    |

綜上所述，若對於圖像設計間接侵權採取從屬說，背後真正操縱發動系爭圖像設計侵害之間接侵權人，將因消費者未構成直接侵權而免除侵權責任，更無人須為此一圖像設計專利侵害承擔法律責任。準此，本文建議間接侵權仍宜採獨立說，較能確保圖像設計專利的實效性。

### 3. 行為客體為「應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體」

由於間接侵權並不是指在每一圖像設計中揭露或記載的要素都可適用，其理當以達到視覺性特徵之圖像設計「外觀」為依據，至於圖像設計所應用之「物品」，則不宜作為主張間接侵權之對象。鑑於圖像設計「外觀」在我國專利法的解釋包括應用於物品之「電

腦圖像<sup>55</sup>」及「圖形化使用者介面<sup>56</sup>」，又圖像設計間接侵權的對象物又是以軟體為主，為避免法院解釋適用上可能產生不確定性，本方案爰直接明述間接侵權的行為客體為「應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體」。

綜上所述，本文將我國 2009 年 5 月 26 日專利法修法公聽會之發明專利間接侵權草案，與本文所擬之圖像設計間接侵權的構成要件比較如表 6-3 所示：

表 6-3 我國發明專利間接侵權草案與圖像設計間接侵權方案之構成要件對照表

|          | 發明專利間接侵權草案             | 圖像設計間接侵權方案                      |
|----------|------------------------|---------------------------------|
| 主觀要件     | 明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物 | 明知為應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體 |
| 行為態樣     | 要約販賣或販賣予侵害專利權之人        | 要約販賣或販賣                         |
| 行為客體     | 用於發明專利解決問題之主要技術手段之物    | 應用於相同或近似該物品之電腦圖像及圖形化使用者介面之軟體    |
| 排除對象     | 一般交易通常可得之物             |                                 |
| 與直接侵權之關係 | 從屬說                    | 獨立說                             |

<sup>55</sup> 「電腦圖像」係指單一之圖像單元，是一種具有操作或指示功能的圖像設計。

<sup>56</sup> 「圖形化使用者介面」係指由二個以上之電腦圖像、對話視窗或其他選單等單元所構成的整體圖形化操作介面。

## (二) 優劣點分析

### 1. 可在不變動現階段設計專利制度下提出有效解決方案

相較於歐洲型的保護效力將涵蓋於所有物品之外觀，採用本方案只需要在設計專利權效力條款新增一項關於圖像設計間接侵權之規定，對於我國行之有年的設計專利要件與侵權判斷不生影響。

透過上開圖像設計的軟體侵權實態的說明，理應了解本文建議在圖像設計導入間接侵權之目的，絕非欲擴大設計專利權保護範圍，或是強化設計專利權效力，而是採用現有的設計專利侵權判斷方法不足以對侵害圖像設計的真正發動者課予實質的法律責任，也就是說圖像設計的間接侵權責任建構旨在彌補直接侵權責任之不足，同時也比發明專利對於間接侵權的需求來得更為迫切。

### 2. 圖像設計間接侵權的構成要件較為具體

鑑於我國 2009 年討論發明專利間接侵權的過程中，外界普遍認為我國多半是生產零組件或者是加工再出口型的企業，若不慎生產到系爭產品的零組件，一旦間接侵權入法，恐讓業者被告訴的機率大增，故出現一面倒的反對聲浪。

然而，相較於國內在發明專利間接侵權所關心的是「零組件」與「專利侵權物」的物理組成關係，圖像設計所發生的問題在於製造、販賣軟體之人幾已竊取圖像設計中最具商業價值的外觀，倘若連這樣的行為都還可免於專利侵權責任，對於圖像設計專利權人將是件極不公平的事。參酌我國過往討論間接侵權的經驗，本文將圖像設計的間接侵權之行為客體限定在「軟體」，而非「零組件」，故不會對國內零組件業者造成影響，同時也不致產生發明專利間接侵權難以分辨「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」的爭議。

## 柒、結論

本文乃是以日本 2016 年意匠審查基準改革為題，討論圖像設計所面臨的軟體侵權問題。從本次政策規劃的討論過程中，可發現對於設計專利侵權判斷採取「物品、外觀二元構造論」的國家，在缺乏相關法律配套下，可能無法有效解決圖像設計所面臨的軟體侵權問題。同時本文也借重電腦軟體相關發明中的裝置請求項之解釋與侵權判斷原則，間接呈現圖像設計的權利範圍解讀與裝置請求項實有異曲同工之處。

遺憾的是，相較於我國在 2008 年 5 月 20 日審查基準修正時，即採一步到位的方式一舉開放了電腦程式產品請求項，將載有電腦可讀取之程式單獨納入發明專利保護。但我國 2011 年新專利法開放之圖像設計，卻仍掣肘於設計必須應用於物品以符合設計專利定義的限制，以致於可能發生保護真空的問題。準此，為有效確保我國圖像設計之實效性，本文分別提出歐洲型保護概念與導入間接侵權兩種政策方案。在政策可行性評估方面，鑑於歐洲型保護概念恐將瓦解我國現階段設計專利保護體制，且從圖像設計的生成流程觀察，本政策方案有可能產生法理上的邏輯衝突，故本文採取保留立場。惟基於設計專利之立法目的旨在鼓勵、保護、利用設計之創作，以促進產業發展，而外觀本身就是最能代表設計創作的具現物，同時也是維繫設計與產業發展聯結的真實價值所在。就長遠來看，我國仍應排除一切阻礙，將設計專利之保護標的與效力演進到歐洲型概念。

最後，本文提出以間接侵權做為圖像設計面臨軟體侵權的權宜方案，優點在於可在不變動現階段設計專利制度下解決是項問題，同時本文也針對圖像設計的軟體侵權實態進行行為演繹與分析，以精微較量字句意含的方式來建構具有實效性之立法例，但又不致於對第三人的合法權益造成威脅與實際損害，希冀有助於我國圖像設計改革政策考量。