

## 臺日設計專利審查基準近似性判斷之差異探討 ——以部分設計為例

呂正和<sup>\*</sup>、魏鴻麟<sup>\*\*</sup>

### 摘要

本文研究主題「近似性判斷」，乃規定於新穎性要件，將以「部分設計專利」為研究對象，針對臺、日兩國審查基準進行比較分析，並輔以案例說明其審查實務差異，最後進行討論與建議。

經比較分析後，兩國對於近似性判斷認定之基礎，均是來自新穎性之判斷基準規定，且有分別針對「物品的相同、近似判斷」及「外觀的相同、近似判斷」作規範，其中我國對於物品的認定是以用途和功能來判斷，此方式與日本之判斷手法類似，現行基準之規定在運用上已足夠，但對於「外觀的相同、近似判斷」，建議可導入日本審查基準在這部分較客觀明確之審查模式。本文建議在我國設計專利審查基準第三章專利要件「2.4.3 外觀相同、近似判斷」這一章節新增二小節內容，分別為「2.4.3.2.3 外觀之確定」及「2.4.3.2.4 外觀之評價」，使審查實務上更具有透明性、一貫性及正確性的客觀標準。

關鍵字：部分設計專利、意匠專利、新穎性、近似性、外觀、形態

---

<sup>\*</sup> 作者呂正和現為經濟部智慧財產局專利一組約聘專利審查委員。

<sup>\*\*</sup> 作者魏鴻麟現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官兼科長。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 壹、前言

臺灣的設計專利與日本的意匠都採實質審查制度，申請人一旦提出申請案後，依專利法或意匠法規定，主管機關必須實質審酌是否准予專利之相關事項，以臺灣為例，必須包含設計之定義、產業利用性、新穎性及創作性要件、擬制喪失新穎性要件、法定不予設計專利之項目、說明書及圖式之揭露要件等等規定<sup>1</sup>。

其中有關本文研究主題「近似性判斷」，乃規定於新穎性要件，將以「部分設計專利」為研究對象，針對兩國審查基準進行比較分析，並輔以案例說明其審查實務差異，最後進行討論與建議，期盼可作為我國設計專利審查基準修訂的參考依據。

## 貳、臺灣審查基準之近似性判斷

### 一、判斷基準與判斷主體

依新穎性判斷基準規定「若申請專利之設計所揭露之外觀與引證文件中單一先前技藝相對應之部分相同或近似，且該設計所應用之物品相同或近似者，應認為相同或近似之設計，不具新穎性<sup>2</sup>。」因此，有下列三種情況之一，即不符合新穎性之近似設計規定：（一）相同外觀應用於近似物品，屬近似之設計；（二）近似外觀應用於相同物品，屬近似之設計；（三）近似外觀應用於近似物品，屬近似之設計。

近似性判斷主體，其審查人員應模擬市場消費型態，以對該設計所應用之物品具有普通認知能力的消費者（簡稱普通消費者）為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之設計與引證文件中之先前技藝是否近似。

<sup>1</sup> 經濟部智慧財產局，專利審查基準 第三篇設計專利實體審查 第三章專利要件，頁3-3-1，2017年5月1日版。

<sup>2</sup> 同前註，頁3-3-8。

## 二、物品的近似判斷

在認定設計所應用之物品時，應以圖式所揭露內容並對照設計名稱所記載之物品為判斷基礎，並審酌物品用途及功能說明。當認定所應用的物品之後，在進行前案檢索時，對於物品的近似判斷，主要以兩者之物品用途及功能是否相近為依據，模擬普通消費者的實際使用情況，並考量商品產銷及選購狀況。例如凳子與靠背椅，因兩者均為乘坐用途、功能相近，應屬近似物品。另外，例如汽車與玩具汽車，因兩者分屬運輸乘載與遊戲之不同用途、功能，應屬不相近之物品。

## 三、外觀的近似判斷

### （一）判斷原則

應模擬普通消費者選購商品觀點，比對、判斷申請專利之設計與單一引證文件中所揭露之先前技藝中相對應之內容是否近似，若申請專利之設計所產生的視覺印象會使普通消費者產生混淆、誤認為該先前技藝時，應判斷該設計與該先前技藝近似。

### （二）判斷方式

#### 1、整體觀察

在判斷設計之外觀的近似時，應以圖式所揭露之形狀、花紋及色彩構成的整體外觀作為觀察、判斷對象，並就申請專利之設計的整體外觀與引證文件所揭露之先前技藝中相對應之內容進行比對，而非就兩者之六面視圖的每一視圖分別進行比對；比對時每一設計特徵均不得忽略，包括圖式中揭露所「主張設計之部分」的所有內容，但不包括「不主張設計之部分」，亦不包括參考圖。

#### 2、肉眼直接觀察比對

在進行設計外觀之近似判斷時，原則上應以肉眼直接觀察為準，避免將細微差異微觀放大，導致最後設計外觀被判斷為不近似。惟若該類物品通常係藉助儀器觀察以供普通消費者進行商品選購者，例如鑽石、發光二極體等，則可將該種觀察方式視同為肉眼直接觀察。

### 3、綜合判斷

設計外觀的近似判斷雖然係以申請專利之設計的整體外觀為對象，但其重點在於容易引起普通消費者注意的特徵部位，通常應就設計特徵、視覺重點及具變化外觀之設計三種類型予以考量，說明如下：

#### （1）設計特徵

係指申請專利之設計對照先前技藝，客觀上使其具新穎性、創作性等專利要件之創新內容。在審查時，經檢索先前技藝，比較申請專利之設計與先前技藝相同與差異之處，客觀上應就申請專利之設計不同於先前技藝且未見於其他先前技藝之設計內容，始能認定為設計特徵。

#### （2）視覺重點

通常會依物品特性，以普通消費者選購或使用商品時所注意的部位作為視覺重點，例如電視遙控器之操作面板，審查時，應以該視覺重點及其所揭露之設計特徵作為容易引起普通消費者注意的部分。

#### （3）具變化外觀之設計

因應商業競爭、消費者及運輸等各種需求，設計可能呈現多種變化之外觀，例如變形機器人玩具可變換為若干不同外觀之設計。審查時，應以其所揭露各個變化外觀之設計及所揭露之設計特徵為判斷對象。

### 4、其他注意事項<sup>3</sup>

- （1）先前技藝的擁擠程度決定該設計近似範圍的寬窄
- （2）考量透明物品內部之可視設計所呈現之整體視覺效果
- （3）純功能性特徵非屬比對及判斷的範圍

<sup>3</sup> 經濟部智慧財產局，同註1，頁3-3-11。

## 四、部分設計之近似判斷

### （一）物品的近似判斷

認定部分設計所應用之物品時，應以圖式所揭露內容並對照設計名稱所記載之物品為判斷基礎，並審酌物品用途、功能之說明，據以判斷申請專利之設計與先前技藝是否為近似之物品。

如申請專利之設計為物品之部分組件時，物品的近似判斷係以該物品之組件為對象，就該物品之組件的用途、功能判斷其是否屬近似物品。例如「汽車之燈具」之部分設計，該設計所應用之物品應為「應用於汽車之『燈具』」，而非「汽車」本身，亦非其他領域之「燈具」。

### （二）外觀的近似判斷

以申請部分設計為例，因說明書及圖式所揭露內容有包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」，則申請專利之設計的認定應以圖式中「主張設計之部分」的整體外觀為準，「不主張設計之部分」之外觀並非申請專利之設計的內容，但可據以解釋設計所應用之物品，或解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係，或解釋其環境。

其中「位置」，係指對於該物品整體外觀而言，該「主張設計之部分」的相對性位置關係；「大小」，係指「主張設計之部分」之大小，此大小並不是以絕對性之一個尺寸大小來作認定，而是以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能理解的大小範圍來作認定；「分布」，係指對於該物品整體外觀而言，該「主張設計之部分」的相對性面積比之關係。

因此，判斷部分設計之外觀與先前技藝是否近似時，應以圖式中「主張設計之部分」的整體外觀為對象，就其與先前技藝相對應之部分進行比對；「不主張設計之部分」之外觀並非申請專利之設計的範圍，但其可用於解釋與「主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係，判斷外觀的近似時仍應予以審酌。

假若部分設計所「主張設計之部分」與先前技藝相對應之部分相同或近似，雖「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係與先前技藝略有不同，但該等關係仍為該物品領域所常見者，原則上應認定為外觀近似。反之，「主張設計之部分」的整體外觀與先前技藝相對應之部分不相同亦不近似；或即使「主張設計之部分」的整體外觀與先前技藝相對應之部分相同或近似，但其「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之間的位置、大小、分布關係非為該類物品領域所常見者，則應認定為外觀不相同、不近似。

## 參、日本審查基準之近似性判斷

### 一、判斷基準與判斷主體

依日本意匠審查基準之新穎性規定，意匠是否近似之判斷，其判斷主體為意匠法第 24 條第 2 項規定<sup>4</sup>之「需要者（包含交易者）」<sup>5</sup>之立場，就其觀察到之美感來判斷該意匠是否近似<sup>6</sup>。

關於意匠近似與否判斷之觀點，依下列幾點進行判斷：（一）比對兩意匠的意匠物品認定及近似與否判斷；（二）比對兩意匠的形態<sup>7</sup>認定；（三）形態之共同點及差異點的認定；（四）形態之共同點及差異點的個別評價；（五）意匠整體之近似與否判斷。

<sup>4</sup> 意匠法第 24 條第 2 項規定：「登録意匠與其他意匠是否近似的判斷，是基於對需要者視覺上產生的美感來進行。」登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

<sup>5</sup> 「需要者」包含潛在消費者與交易者之概念，其中「交易」係指買賣雙方對有價物品及服務進行互通有無的行為。因此，近似判斷時是排除創作者主觀的視點。

<sup>6</sup> 黃文儀，日本設計專利近似之判斷（上），智慧財產權月刊第 163 期，頁 115，2012 年 7 月。需要者（交易者）通常是在「要作購買決定之前」觀察，而不是在設計有關物品使用時或使用後觀察。例如擋土磚牆，使用來建造擋土牆後，只能看到外露之一面，不能藉觀察此一面判斷是否近似。參美國 *Keystone Retaining Wall Systems, Inc. v. Westlock, Inc.*, 997 F.2d 1444, 1449-50 (Fed. Cir. 1993)。

<sup>7</sup> 日本意匠專利之「形態」，即同等於我國設計專利「形狀花紋色彩或其結合」，簡稱「外觀」。

## 二、物品的近似判斷

關於認定兩意匠的意匠物品是否近似之判斷，以兩意匠之用途及功能必須相同或近似為前提，在認定其用途及功能時，應考量該物品的使用目的、使用狀態等因素。比對時無須詳細比較物品之用途及功能，只要在評價具體之物品形態範圍時，其用途及功能為具有共同性之物品，其意匠就為近似。反之，當兩意匠之意匠物品之用途及功能不具共同性時，則意匠為不近似。

## 三、形態的近似判斷

### （一）比對兩意匠的形態認定及形態之共同點、差異點的認定

#### 1、肉眼觀察

觀察，以肉眼視覺觀察為基礎，通常肉眼可確認物品形態的整體美感，並影響該物品的選擇或購買。假若部分形態因細微而無法以肉眼確認時，僅須以肉眼可以確認之形態來認定作為意匠形態，以便進行近似與否之判斷。另外，若無法以肉眼觀察確認之物品，但在交易時通常會以放大觀察方式者，則可視為是以肉眼觀察確認之物品，例如鑽石。

#### 2、觀察方法

判斷意匠是否近似，係以觀察意匠物品時，通常會採用的觀察方法來進行，例如購買或使用筆具時，實際是拿在手上觀察，因此，係將意匠整體以相同的比重來觀察。但對於在一般擺設狀態下，看不見其背面及底面之電視機而言，主要係以前視、側視、俯視方向為重要視面來觀察。

#### 3、形態之認定

認定意匠物品整體之形態（係指意匠大概之骨格形態，也稱為基本構成態樣<sup>8</sup>）及各部位之形態。

<sup>8</sup> 基本構成態樣，係指觀察意匠時，只要大致掌握該意匠所構成的基本架構的形態樣子即可。

#### 4、形態之共同點及差異點的認定

認定兩意匠物品整體之形態（基本構成態樣）及各部位之形態之共同點及差異點。

#### （二）形態之共同點及差異點的個別評價

關於兩意匠之各個形態之共同點及差異點，是依據下列兩點的觀察，分析其引起注意之程度，並判斷各個共同點及差異點對意匠整體之美感所帶來的影響程度，說明如下：

##### 1、比對觀察該形態時，認定是否為引起注意之部分及評價

在比對觀察該形態時，對於各個形態之共同點及差異點是否為引起注意之部分，是依據該部分在意匠整體中所占比例大小，以及從該部分在意匠物品之特性上來看，是否為對視覺印象帶來大的影響之部分來作認定及評價，通常會考量下列幾點<sup>9</sup>：

##### （1）在意匠整體中所占比例之評價

申請之意匠與引證意匠之共同點或差異點之部分，當該部分在意匠整體中所占之比例大時，相較於所占比例小之情況，將會引起較大之注意程度。

##### （2）物品大小之差異的評價

即使兩意匠之意匠物品本身大小有差異，只要該差異不影響物品之用途及功能的認定，該差異不會成為強烈引起注意之部分。

##### （3）依據物品之特性，是否為容易觀察之部分的評價

形態之共同點及差異點若為容易觀察之部分，則為較容易引起注意之部分。而容易觀察之部分是依據意匠物品之用途（使用目的、使用狀態等）及功能、大小等因素，就其是否為選擇、購買意匠物品時容易看見之部位，以及是否為需要者關心之部位來認定。

<sup>9</sup> 日本特許廳，意匠審查基準第2部意匠登録の要件第2章新規性，頁31-32，平成30年版（2018年）。

#### （4）物品內部形態之評價

觀察意匠物品時，應以容易注意之部位形態作為中心來進行比較，近似與否之判斷係就物品之外觀來進行比較，若使用時不注意之內部形態，則不考慮作為意匠之特徵。反之，若內部形態為可觀察到之部分，於使用時容易注意之形態，將成為容易引起注意之部分。

#### （5）僅於物品流通時被觀察到之形態的評價

關於使用或擺設時，其一部分為眼睛看不到之物品，例如一部分嵌入牆壁或天花板中之照明器具，該等僅在物品流通時才會被觀察到之部位，其引起注意之程度，原則上，會比其他部位來的小。

使用或擺設時，其一部分為眼睛看不到之物品，當其他部位形態是普通常見的，則在物品流通時才會被觀察到的部位形態將會提升在意匠整體中之重要度，並在意匠整體的最終判斷時，會有左右近似與否之情事。

### 2、依據與先前意匠群<sup>10</sup>之比對的評價

將申請之意匠與引證意匠之共同點或差異點之形態，與先前意匠群比對，評價是否為容易引起注意之形態時，其係依據具有相同形態之公知<sup>11</sup>意匠數量、形態與其他一般可見形態之間，相較有何種程度差異或該形態創作價值高低<sup>12</sup>而有所改變。

<sup>10</sup> 所謂「先前意匠群」係指在申請意匠的申請日前，依相同或近似物品的技藝領域為條件，所檢索出的多筆先前意匠，來作為當時一般技藝水準的形態，以便進行比對的參考依據。

<sup>11</sup> 公知意匠，係指申請案經審查核准後，刊登於日本意匠公告公報之意匠。

<sup>12</sup> 所謂「創作價值高低」係指該形態若具有獨特的設計特徵，所帶來的價值影響是可以給予較高含量的創作評價；反之，若該形態只是一般習知常見的設計特徵，所帶來的價值影響只能給予較低含量的創作評價。

### (1) 以先前意匠調查為前提之共同點的評價

申請之意匠與引證意匠之共同點的形態，如為其他先前意匠中極普通常見之習知<sup>13</sup>形態時，該形態不可稱為特徵形態。因此，該形態和其他見於先前意匠但非極普通常見之習知形態相比，該形態會引起注意之程度小。

無論何種情況，都不可以將普通常見之習知形態或公知形態單純排除。

### (2) 以先前意匠調查為前提之差異點的評價

比對申請之意匠與引證意匠而認定的各個差異點之形態，如為其他先前意匠所未見之新穎形態，而被認定其創作價值高時，該形態可帶來與過去形態截然不同之強烈印象，則為強烈引起注意之形態。各個形態差異點，若為其他先前意匠極普通常見之習知形態，該形態不能成為強烈引起注意之形態。

但是由普通常見之習知形態與公知形態所形成的組合，該組合之形態，有時也會成為引起注意之部分。

## 3、具有功能性意義之形態及材質改變之形態的處理方式

### (1) 功能性形狀之評價

對於在功能的實現上具有造形自由度，且沒有應採該形狀的必然性形狀時，可考慮為其造形特徵。但僅是為了確保物品功能而由不可欠缺之形狀所構成之意匠，依意匠法規定對於這種技術性思想之創作不予保護。

### (2) 加入物品功能面要求所構成之花紋的評價

對於按鍵板及觸控螢幕等物品，其表面之輸入部或操作部為不具凹凸立體形狀之平面圖形所構成之花紋，針對這類具有一定功能之花紋的意匠特徵評價，須先瞭解為何種意義之花紋，或在物品之用途及功能關係上，是擔當何種功能之花紋後，再與形狀進行同樣方式之評價。

<sup>13</sup> 習知，係指在申請案之申請日(或優先權日)之前的書面公開資料或公開使用的技術或技藝內容。

### （3）由材質所產生之花紋、色彩的評價

意匠構成要素應該真正考慮之花紋、色彩，係為意匠創作者依據創作行為而呈現之花紋、色彩。若圖面所揭露內容是被認定為製造意匠物品通常使用的材質原本之花紋、色彩時，因該花紋及色彩為該物品領域所習知常見者，該花紋、色彩對意匠整體之美感的影響程度極小。

### （三）意匠整體之近似與否判斷

依據兩意匠形態之共同點及差異點的個別評價，以綜合觀察作為意匠整體的兩意匠全部之共同點及差異點，判斷對需要者是否引起不同之美感。

因意匠是整體有機關係之結合體<sup>14</sup>，若僅是各個共同點及差異點的個別評價，並無法作為近似與否之判斷。因此，在注意各個形態之組合及綜合研討共同點及差異點的同時，其共同點及差異點對於意匠整體之美感的近似與否，必須評價其帶來何種影響，基本考量方式如下說明<sup>15</sup>：

#### 1、共同點及差異點之綜合判斷

某個共同點或差異點在近似與否之判斷上，是否成為最重要之要素，係與其他共同點及差異點之相對關係所決定。在考慮某個共同點或差異點帶來近似與否之影響程度大時，若其他共同點及差異點帶來意匠整體之美感影響程度小，則該共同點或差異點帶來近似與否之影響程度將相對變大。另一方面，對意匠整體之美感影響具有相當程度或有較大之其他共同點或差異點時，該某個共同點或差異點帶來近似與否之影響程度將相對變小。

<sup>14</sup> 意匠，是結合人文情感、實用功能、美感要求及人因設計等關係所構成的有機和諧的造形。其「有機」，係指物品之形態構成的各部分互相關連協調，而具有不可分的整體統一性。

<sup>15</sup> 日本特許廳，同註11，頁34-36。

## 2、意匠物品整體之形態

意匠物品整體之形態，因對透過視覺引起美感之影響程度最大，可說是意匠之骨格，原則上意匠之近似，其意匠物品整體之形態必須為共同。

但是申請之意匠與引證意匠之意匠物品整體的形態即使具有差異點，若該差異點均為習知常見之形態，且各部位之形態的共同點較為顯著時，也有可能凌駕意匠物品整體的形態之差異點，而致兩意匠為近似之情況。

另外，即使是組合公知或周知<sup>16</sup>形態之意匠，當該組合之態樣為新穎者，且意匠物品整體之形態為新穎時，將可評價該組合之意匠物品整體之形態為新穎之形態。

## 3、申請之意匠中所揭露的公知形態

申請之意匠中所揭露的公知形態對近似與否之影響程度，一般而言，較新穎之形態為小，但因意匠為整體有機之結合而成立，即使形態之共同點或差異點為公知形態，也不得將共同點或差異點單純排除，而僅就其他之共同點及差異點作判斷。另外，公知形態之組合為新穎時，應就該組合態樣給予評價。

## 4、意匠構成要素間之關係

有關意匠構成要素中之形狀、花紋、色彩，何者對於近似與否判斷之影響程度較大？雖不可一概而論，但在與先前公知意匠群之關係上，最大特徵且最能引起注意者，對近似與否判斷之影響程度較大。

形狀及花紋，在許多情況下都必須依據人類智慧進行創作，相形之下，色彩只要不構成花紋，與其說是創作，倒不如說是選擇及表象較為適當，因僅變更色彩的作法，通常於差異化產品都會準備，所以色彩相較於形狀及花紋，可說是難以引起注意。因此，一般而言，色彩比起形狀及花紋對於近似與否判斷之影響程度較小。

<sup>16</sup> 周知，係指這是一個大眾都知道的事實，沒有必要詳細說明。

## 5、與同一物品領域既有之近似與否判斷事例的關係

比對兩意匠的共同點及差異點，其對意匠整體之美感的近似與否判斷之影響程度的評價，在與同一物品領域既有之判斷事例相同時，將與既有之判斷事例形成相同之結果。

但是意匠之近似與否判斷，係以包含其他部分之意匠整體來進行，即使兩意匠具有與既有判斷事例相同之共同點或差異點，該意匠整體中是否為引起注意之共同點或差異點的認定及引起注意之程度的評價，一般不應該為相同。再者，因先前公知意匠日月累積，依據與該先前公知意匠群之比對的評價，一般也不應該為相同。

因此，即使具有相同之共同點、差異點，其對於近似與否判斷之影響程度的評價，一般未必為相同，故而即使有同一物品領域之既有近似性判斷事例，也不可逕將該結論適用於其他事例。

## 四、部分意匠之近似判斷

### （一）判斷基準

因意匠之物品與形態為一體不可分離之關係，若部分意匠之意匠物品與公知意匠之意匠物品不相同或不近似時，則不會產生意匠之近似。例如照相機之意匠創作，該握柄部分以部分意匠提出意匠登錄申請時，因其權利客體之意匠物品為包含該握柄部分之「照相機」，因此，新穎性判斷基礎為「照相機」及與其近似之物品的意匠。

在上述要件下，部分意匠與公知意匠完全符合下列之情事者，兩意匠為相同或近似：

- 1、部分意匠之意匠物品與公知意匠之意匠物品，必須為相同或近似。
- 2、部分意匠登錄申請之「欲取得意匠登錄之部分」與公知意匠相對應之「欲取得意匠登錄之部分」，二者的用途及功能必須為相同或近似。
- 3、部分意匠登錄申請之「欲取得意匠登錄之部分」與公知意匠相對應之「欲取得意匠登錄之部分」，二者的形態必須為相同或近似。

- 4、部分意匠登錄申請之「欲取得意匠登錄之部分」與公知意匠相對應之「欲取得意匠登錄之部分」，二者在各該物品之整體形態中的位置、大小、範圍，必須為相同或為該意匠所屬領域習知常見之範圍內者。

## （二）物品的近似判斷<sup>17</sup>

### 1、意匠物品之共同點及差異點的認定

就部分意匠之意匠物品與公知意匠之意匠物品的各自用途及功能來認定其共同點及差異點。

### 2、該部分之用途及功能的共同點及差異點的認定

就「欲取得意匠登錄之部分」與公知意匠相對應之「欲取得意匠登錄之部分」的各自用途及功能來認定其共同點及差異點。

## （三）形態之近似判斷<sup>18</sup>

### 1、該部分之形態的共同點及差異點的認定

就「欲取得意匠登錄之部分」與公知意匠相對應之「欲取得意匠登錄之部分」的各自整體形態及各部位之形態來認定其共同點及差異點。

### 2、該部分之位置、大小、範圍的共同點及差異點的認定

就「欲取得意匠登錄之部分」在該物品之整體形態中的位置、大小、範圍與公知意匠相對應之「欲取得意匠登錄之部分」在該物品之整體形態中的位置、大小、範圍來認定其共同點及差異點。

### 3、公知意匠與部分意匠之近似與否判斷

係指兩意匠所產生之美感近似與否的判斷。具體而言，就上述幾點之共同點及差異點，以意匠整體作綜合性觀察，評價對於兩意匠近似與否判斷的影響。共同點及差異點對於兩意匠近似與否判斷的影響，雖因個別之意匠會有不同，但一般而言，有以下幾點可參考：

<sup>17</sup> 日本特許廳，意匠審查基準 第7部個別の意匠登録出願 第1章部分意匠，頁93-94，平成30年版（2018年）。

<sup>18</sup> 同前註，頁94-104。

- (1) 易見之部分，相對影響較大；
- (2) 習知常見形態之部分，相對影響較小；
- (3) 大小之差異，若為該意匠所屬領域習知常見之範圍內者，幾乎不會影響；
- (4) 材質之差異，若非作為外觀上之特徵時，幾乎不會影響；
- (5) 僅是色彩差異，比起形狀或花紋之差異，幾乎不會影響；
- (6) 若位置、大小、範圍為該意匠所屬領域習知常見之範圍內者，幾乎不會影響；
- (7) 「其他之部分」的形態不能作為比對之對象。

## 肆、案例探討

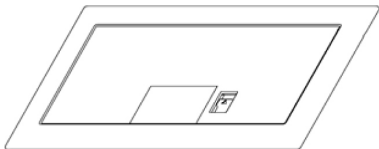
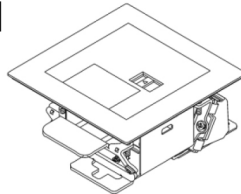
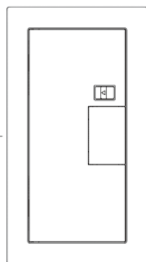
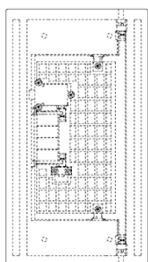
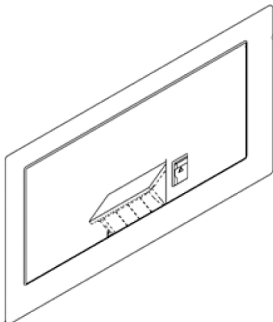
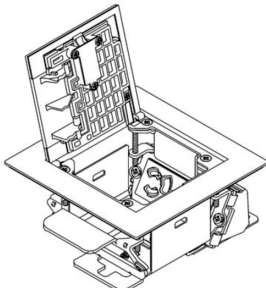
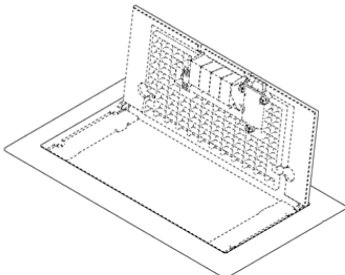
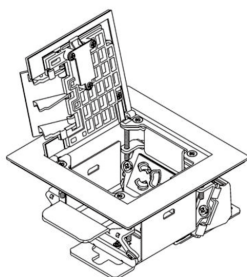
### 一、實務案例一

為比較兩國申請專利之設計在審查實務之差異，本案例挑選以申請人在兩國都有申請設計專利者為對象，以進行比較分析之探討。

#### (一) 背景說明

本案例申請人為日本公司，先在日本提出第 2015-000201 號意匠申請案，之後至臺灣提出第 104303491 號設計申請案，而臺灣與日本在實體審查階段，都以同樣引證資料之登錄意匠第 D1446509 號核駁申請案，其相關申請內容及引證資料如表 1 所示。

表 1 實務案例一之申請案與引證資料對照表

|                                                                                                       |                 |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本意匠申請案                                                                                               | 第 2015-000201 號 | 引證登錄意匠第 D1446509 號<br>公告日期 2012 年 7 月 23 日<br>意匠物品名稱：床用コンセント<br>(地板用插座)                                 |
| 申請日期                                                                                                  | 2015 年 1 月 8 日  |                                                                                                         |
| 意匠物品名稱：床用コンセント本体カバー<br>(地板插座本体之蓋體)                                                                    |                 |                                                                                                         |
| 臺灣設計申請案                                                                                               | 第 104303491 號   |                                                                                                         |
| 申請日期                                                                                                  | 2015 年 6 月 30 日 |                                                                                                         |
| 主張優先權日期                                                                                               | 2015 年 1 月 8 日  |                                                                                                         |
| 設計名稱：地板插座本体外罩之部分                                                                                      |                 |                                                                                                         |
| 【斜視圖】<br>            |                 | 【斜視圖】<br>            |
| 【正面圖】<br>          |                 | 【背面圖】<br>            |
| 【通線蓋體打開狀態之斜視圖】<br> |                 | 【蓋體打開狀態之斜視圖 1】<br>  |
| 【蓋體打開狀態之斜視圖】<br>   |                 | 【蓋體打開狀態之斜視圖 2】<br> |

## （二）日本特許廳審判事例

本案例為第 2015-000201 號意匠申請案，為不服核駁審定之特許廳審判事件<sup>19</sup>，該審決結論為本案之意匠應准予登錄，審判理由說明如下。

### 1、本案基本資料

於 2015 年 1 月 8 日以部分意匠提出申請，意匠物品為「地板用插座本體之蓋體」，其形態如申請書及所附圖面之記載，並聲明「以實線表示之部分為欲取得意匠登錄之部分」。

### 2、原審查之核駁理由及引證意匠

原審查之核駁理由為本案欲取得意匠登錄之部分與特許廳 2012 年 7 月 23 日發行之意匠公報刊載之意匠登錄第 D1446509 號（意匠物品：地板用插座）意匠與本案實線部分相對應之部分近似，符合意匠法第 3 條第 1 項第 3 款<sup>20</sup>之規定。

### 3、日本特許廳審判部之判斷

以下就本案意匠之意匠法第 3 條第 1 項第 3 款之該當性，即本案欲取得意匠登錄之部分是否為近似於意匠法第 3 條第 1 項第 1 款規定之意匠登錄申請前於日本國內外已公然知悉之意匠、意匠法第 3 條第 1 項第 2 款規定之意匠登錄申請前已刊載於日本國內外發行之刊物上之意匠或透過網際網路而為公眾可利用之意匠作研討、判斷。

<sup>19</sup> 知的財産審決データベース，不服 2015-22464，<http://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1314370.html>（最後瀏覽日：2018/11/15）。本文所稱之「審判」係指特許廳內行政司法性質的合議審理，而該合議審理之結論所做的文書稱為「審決」。

<sup>20</sup> 意匠法第 3 條第 1 項：

做出產業上可利用的意匠の創作者，除以下所列の意匠外，就其意匠可取得意匠登錄。

一、意匠登錄申請前已在日本國內或國外公然知悉の意匠；

二、意匠登錄申請前在日本國內或者外國出版の刊物上刊載の意匠，或公眾透過網路可以利  
用の意匠；

三、與前兩款所列意匠近似の意匠。

工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に げる意匠を除き、その意匠につ  
いて意匠登 を受けることができる。

一 意匠登錄出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

二 意匠登錄出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は  
電気通信回線を通じて公眾に利用可能となつた意匠

三 前二号に げる意匠に類似する意匠

## (1) 本案意匠與引證意匠之比對

### A、兩意匠之意匠物品

本案意匠之物品為「地板用插座本體之蓋體」，引證意匠之物品為「地板用插座」，因「地板用插座」之引證相對應部分為覆蓋地板用插座之蓋體部分，所以兩意匠之意匠物品均為包含地板用插座本體之蓋體，其具有共同點。

### B、兩意匠欲取得意匠登錄之部分的用途、功能

因兩意匠欲取得意匠登錄之部分為覆蓋裝設於地板之插座，在使用插座時，具有引導插頭電線之用途及功能，所以兩意匠欲取得意匠登錄之部分的用途及功能是具有共同點。

### C、兩意匠欲取得意匠登錄之部分的位置、大小、範圍

因兩意匠欲取得意匠登錄之部分為覆蓋插座本體而外露於地板上之部分，所以兩意匠欲取得意匠登錄之部分的位置、大小及範圍是具有共同點。

### D、兩意匠欲取得意匠登錄之部分的形態

兩意匠欲取得意匠登錄之部分的形態，其共同點及差異點：

#### 【共同點】

(A) 基本構成態樣：兩意匠由正面圖觀之為長矩形，四邊具有為相同寬度之框體，中央設有蓋體，蓋體內部設有與蓋體一邊相鄰接之較小長矩形通線蓋體。

(B) 具體構成態樣<sup>21</sup>：兩意匠由正面圖觀之，蓋體以左邊為中心軸，形成可開閉，蓋體表面設有朝左三角形標示之較小長矩形滑蓋式按鈕。

<sup>21</sup> 具體構成態樣，係指須再具體詳細觀察該基本構成態樣，並且進一步掌握該意匠之細部形態。

### 【差異點】

- (A) 框體與蓋體：相對於本案實線部分呈縱向長矩形，引證相對應部分為正方形。
- (B) 通線蓋體：相對於本案實線部分為與蓋體右邊相鄰接之縱向長矩形，且以左邊為中心軸形成可開閉，引證相對應部分為與蓋體底邊相鄰接之橫向長矩形，且以頂邊為中心軸形成可開閉。
- (C) 滑蓋式按鈕：由正面圖觀之，相對於本案實線部分設置於通線蓋體上方偏左位置，引證相對應部分設置於通線蓋體右斜上方位置。

### (2) 本案意匠與引證意匠近似與否之判斷

綜合評價上述之共同點及差異點對於兩意匠近似與否判斷之影響，以意匠整體作為兩意匠近似與否之研討、判斷。

A、兩意匠之意匠物品評價：兩意匠之意匠物品均為包含地板用插座本體之蓋體，其具有共同點。且兩意匠欲取得意匠登錄之部分的用途、功能及位置、大小、範圍也有共同點。這對兩意匠欲取得意匠登錄之部分近似與否判斷，具有一定程度的影響。

B、兩意匠之形態共同點評價：共同點(A)，只不過是兩意匠欲取得意匠登錄之部分的形態概括性共同點，這對於兩意匠欲取得意匠登錄之部分近似與否判斷，不能說是帶來大的影響。再者，共同點(B)，係在以左側為中心軸作為開閉之蓋體，設置具有偏左三角形之略小矩形滑蓋式按鈕，在地板用插座本體之蓋體之物品領域，於開閉中心軸之一側設置滑蓋式按鈕係為習知常見者，而採用作為方向指示之三角形亦為極為普通常見者。因此，共同點(B)對於兩意匠欲取得意匠登錄之部分近似與否判斷，不能說是帶來大的影響。

C、兩意匠之形態差異點評價：差異點（A），因兩意匠欲取得意匠登錄之部分的正視圖為兩意匠欲取得意匠登錄之部分被觀察之視面，所以該差異對於兩意匠欲取得意匠登錄之部分近似與否判斷會帶來較大的影響。尤其是，差異點（A），即本案實線部分之蓋體為縱向長矩形及共同點（B），即蓋體左側為中心軸之相乘效果，本案實線部分之蓋部係以長邊為開閉之中心軸，在地板用插座本體之蓋體之物品領域，蓋體為長矩形時，因以短邊為中心軸之形態為所常見者，該差異點對於兩意匠欲取得意匠登錄之部分近似與否判斷，可說是帶來較大的影響。再者，差異點（B）及共同點（B）之相乘效果，相對於本案實線部分，蓋體及通線蓋體都以左邊為中心軸作開閉，引證相對應部分，蓋體以左邊為中心軸作開閉，通線蓋體以頂邊為中心軸作開閉，無論是從功能上或形態上來看，可說是帶來兩意匠欲取得意匠登錄之部分的差異印象。更進一步來看，差異點（C），即對於通線蓋體之滑蓋式按鈕的配置差異，可說是帶來兩意匠欲取得意匠登錄之部分的強烈差異印象。因此，若考慮差異點（A）至差異點（C）之綜合視覺效果，差異點之印象凌駕共同點之印象，兩意匠整體之視覺印象應為不同。

#### D、小結

雖然兩意匠之意匠物品、兩意匠欲取得意匠登錄之部分的用途、功能及位置、大小、範圍具有共同點。但在形態上，其共同點尚不足以決定兩意匠欲取得意匠登錄之部分的近似與否判斷，而差異點帶來兩意匠欲取得意匠登錄之部分的近似與否判斷之影響凌駕其共同點，兩意匠欲取得意匠登錄之部分整體觀之，差異點之印象凌駕其共同點之印象，兩意匠欲取得意匠登錄之部分之視覺印象應屬不同。因此，本案意匠不近似於引證意匠。

如上所述，因不能以原審查之引證作為本案意匠符合意匠法第3條第1項第3款規定之意匠，故不能依原審查之核駁理由核駁本案。

### （三）臺灣設計專利申請案初審案例

上述日本相同申請案，於2015年6月30日來臺灣申請，並主張國際優先權，本案在初審階段以相同之引證前案登錄意匠第D1446509號核駁，經再審查後准予專利，公告號為D183197。

#### 1、本案基本資料

本案為第104303491號申請設計案，設計名稱為「地板插座本體外罩之部分」，設計說明記載「圖式所揭露之實線部分，為本案主張設計之部分，虛線部分為本案不主張設計之部分。」

#### 2、首次審查意見通知及引證資料

本件審查人員之審查意見認為本案「地板插座本體外罩之部分」之主張設計部分與既有設計（如引證資料2012年7月23日公告之日本第D1446509號案）相對應之部分相較，本案係將其形狀由矩形變更為長矩形及將較小長矩形滑動開關部分作位置變更，惟如是之簡易幾何形變更及位置變更，係為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及之創作，難謂具創作性，有違專利法第122條第2項之規定。

因此，本案是以不符合創作性專利要件之核駁理由通知申請人，並請申請人限期申復。

#### 3、申請人申復理由

申請人在申復理由書提到本設計的外罩本體是4個長矩形狀的構件構成造形，而引證外罩是回字形的矩形，且打開通線部的長矩形的蓋子與長矩形的滑動開關，也與引證明顯不同。

#### 4、初審核駁理由

本件審查人員之核駁審定書認為本案之設計，其主張設計部分與既有設計（即引證資料）相對應之部分相較，本案係將其形狀由矩形變更為長矩形及將較小長矩形滑動開關部分作位置變更，惟如是之簡易幾何形變更及位置變更係為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及之創作。申復理由雖就本案之外觀與引證為比較說明，略指本案主張設計之部分係為長矩形回字狀外罩（引證為矩形回字狀外罩），且中央之蓋體較罩體微下凹（引證為蓋體與罩體呈同一平面狀）及滑動開關位於蓋體側面（引證為位於罩體上方）而異於引證云云。惟就本案主張設計之部分觀之，其為長矩形回字狀外罩，且中央之蓋體較罩體微下凹及滑動開關位於蓋體側面係為引證之簡易幾何形變更及位置變更，其整體外觀並未見明顯創新之視覺效果，係為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及之創作，難謂具創作性。

#### （四）案例評析

本文認為本案例所探討的態樣是具有相同用途及功能的兩物品，其形態或外觀成為比對判斷的重點，尤其是兩者之間都具有矩形蓋體和通線蓋體之滑蓋式按鈕等基本構成形態的設計元素。

從特許廳審判部審決結果可知本案意匠與引證意匠之間，不論是蓋體的形狀、通線蓋體之滑蓋式按鈕的配置關係，以及蓋體與通線蓋體的中心軸之開閉方式，兩者從功能上或形態上來看，都有明顯的差異印象，引證意匠不足以證明與本案意匠構成近似，因此，駁回日本特許廳原審查認為本案不符合新穎性規定之理由，最後本案因符合其他意匠要件，包含創作非容易性要件，而取得意匠的保護。

本案例來到臺灣申請之後，在初審階段，審查結果就直接認為蓋體的形狀由正矩形變更為長矩形，以及滑動開關部分（亦即日本案滑蓋式按鈕）作位置變更，都是簡易幾何形變更及位置變更，不符合創作性規

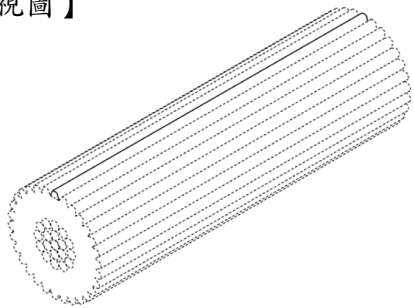
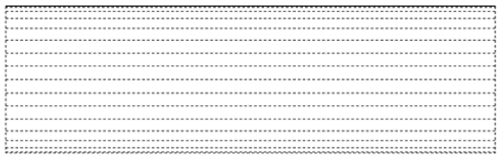
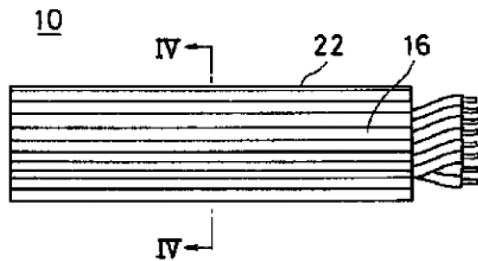
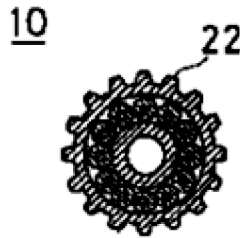
定，這樣「不符合創作性」的判斷與日本特許廳的「不符合新穎性」判斷是不同，但也隱含意味著我國初審結果與日本特許廳審判部之審決結果看法一致，都認為本案設計與引證案之間，至少「不構成近似」之情事。

## 二、實務案例二

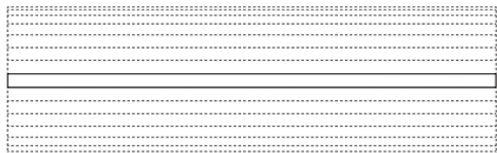
### （一）背景說明

本案例僅以日本案例進行說明，臺灣並無相對應案。本案為日本第 2015-004778 號意匠申請案，日本特許廳是以引證資料之公開特許公報特開平 6-109172 號核駁本案，其相關申請內容及引證資料如表 2 所示。

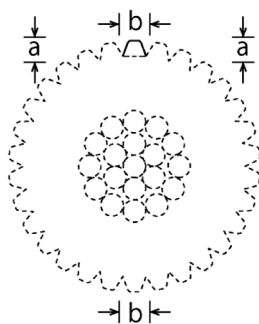
表 2 實務案例二之申請案與引證資料對照表

|                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本意匠申請案                                                                                                                                                                                           | 第 2015-004778 號 | 引證特開平 6-109172 號                                                                                                                                                                                    |
| 申請日期                                                                                                                                                                                              | 2015 年 3 月 5 日  | 公開日期 1994 年 4 月 19 日                                                                                                                                                                                |
| 意匠物品名稱：電線                                                                                                                                                                                         |                 | 意匠物品名稱：ケーブル<br>(電纜)                                                                                                                                                                                 |
| <p>【斜視圖】</p>  <p>【正面圖】</p>  |                 |  <p>【圖 2】</p>  <p>【圖 3】</p> |

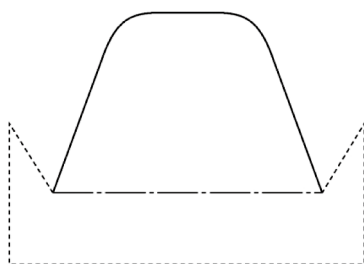
【平面圖】



【左側面圖】



【a - a、b - b 部分擴大圖】



## （二）日本特許廳審判事例

本案例第 2015-004778 號意匠申請案，為不服核駁審定之審判事件<sup>22</sup>，  
審決結論為本案之意匠，應准予登錄。審判理由說明如下：

<sup>22</sup> 知的財産審決データベース，不服 2016-2857，<http://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1315713.html>（最後瀏覽日：2018/11/15）。

## 1、本案基本資料

於 2015 年 3 月 5 日以部分意匠提出申請，意匠物品為「電線」，其形態如申請書及所附圖面之記載，並聲明「以實線表示之部分為欲取得意匠登錄之部分，一點鏈線<sup>23</sup>係表示部分意匠欲取得意匠登錄之部分與其他之部分的邊界線<sup>24</sup>」。

## 2、原審查之核駁理由及引證意匠

原審查之核駁理由：本案欲取得意匠登錄之部分與特許廳 1994 年 4 月 19 日發行之公開特許公報刊載之特開平 6-109172 號（發明名稱：電纜）圖式之【圖 2】及【圖 3】所揭露之電纜中標示符號【22】之凸肋狀包覆層相對應之部分近似，符合意匠法第 3 條第 1 項第 3 款之規定。

## 3、日本特許廳審判部之判斷

以下就本案意匠之意匠法第 3 條第 1 項第 3 款之該當性，作研討、判斷。

### （1）本案意匠與引證意匠之比對

#### A、兩意匠之意匠物品

本案意匠之物品為「電線」，引證意匠之物品為「電纜」，其記載名稱雖有不同，但依本案意匠所屬領域具有通常知識者，可明確兩意匠之物品具有共同點。

#### B、兩意匠欲取得意匠登錄之部分的用途、功能

依引證意匠之公報記載，引證相對應部分具有將電纜引入保護管內時，減少摩擦阻力之用途及功能。而本案實線部分，依本案意匠所屬領域具有通常知識者，可推認幾乎具有

<sup>23</sup> 「一點鏈線」，係指一長一點所繪製成的斷線。

<sup>24</sup> 「邊界線（boundary）」是一條虛擬的假想線，實際上並不存在於所應用之物品上，其僅做為區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」，該邊界線的作用係用於表示申請專利之設計所「主張設計之部分」會延伸至該邊界範圍，但不包括該邊界線本身，因此，該邊界線本身亦屬「不主張設計之部分」。

相同之用途及功能，且本案意匠申請書及附於申請書之圖面因無阻礙此推認之記載，故兩意匠欲取得意匠登錄之部分的用途、功能具有共同性。

#### C、兩意匠欲取得意匠登錄之部分的位置、大小、範圍

兩意匠欲取得意匠登錄之部分，係為設於電線包覆層外周面複數凸肋條中之一整條凸起部之部分，其大小及範圍是相同。但相對於本案實線部分係位於與兩相鄰凸起部相連接之位置，引證相對應部分係位於與兩相鄰凸起部間隔開之位置，其位置是不同。

#### D、兩意匠欲取得意匠登錄之部分的形態

##### 【共同點】

- (A) 基本構成態樣：側視觀之為略呈梯形之凸起部。
- (B) 具體構成態樣：凸起部下端寬度與上端寬度比約為 2:1。
- (C) 具體構成態樣：凸起部下端寬度與凸起部高度比約為 1.5:1。

##### 【差異點】

- (A) 具體構成態樣：凸起部上端左右角，相對於本案實線部分呈大 R 角狀，引證相對應部分未呈 R 角狀。
- (B) 具體構成態樣：凸起部左右側面，相對於本案實線部分呈平面狀，引證相對應部分呈微凸弧面狀。

#### (2) 本案意匠與引證意匠近似與否之判斷

綜合評價上述共同點及差異點帶給兩意匠近似與否判斷之影響，以意匠整體作為兩意匠近似與否之研討、判斷。

A、兩意匠之意匠物品評價：在兩意匠欲取得意匠登錄之部分的用途及功能為共同性，且兩意匠欲取得意匠登錄之部分的大

小、範圍為相同，但位置不同，該不同係攸關到兩意匠欲取得意匠登錄之部分的功能優劣性：即引證相對應部分之功能，係能減少電纜與保護管之間的摩擦力，因所設之凸起部能減少電纜之接觸面積，引證相對應部分之凸起部，可以解釋為係創作於與兩相鄰凸起部間隔開之位置（例如：如同本案實線部分係位於與兩相鄰凸起部相連接之位置，其電纜整體之凸起部數量增加，電纜之接觸面積及摩擦力就增加，功能上，不如引證相對應部分）。因此，本案實線部分可推認與引證相對應部分具有相同之功能，在只限於該功能之前提下，位於與兩相鄰凸起部相連接之位置或位於與兩相鄰凸起部間隔開之位置之不同，係攸關功能優劣性之兩意匠欲取得意匠登錄之部分的位置不同，對於該不同因可引起需要者之注意，兩意匠欲取得意匠登錄之部分的位置不同這一點，對於兩意匠欲取得意匠登錄之部分的近似與否判斷，可說是帶來較大的影響。

B、兩意匠之形態共同點評價：共同點（A），只不過是兩意匠欲取得意匠登錄之部分的形態概括性共同點，且略呈梯形之凸起部本身，在電線之物品領域亦見於其他之電線意匠，這一點對於兩意匠欲取得意匠登錄之部分近似與否判斷，不能帶來較大的影響。再者，具體構成態樣之共同點（B）及（C）因此微提高略呈梯形凸起部之共同感，對於兩意匠欲取得意匠登錄之部分近似與否判斷可說是帶來一定程度的影響。然而，即使是全部共同點亦不足以決定兩意匠欲取得意匠登錄之部分的近似與否判斷。

C、兩意匠之形態差異點評價：差異點（A），相對於本案凸起部上端左右角呈大R角狀，引證相對應部分未呈R角狀，凸起部上端左右角呈大R角狀之形態僅見於本案實線部分，因屬非常易於引起注意之部分，對於兩意匠欲取得意匠登錄之部分近似與否判斷，可說是帶來較大的影響。差異點

(B)，相對於本案實線部分凸起部左右側面呈平面狀，因引證相對應部分側面凸出之程度微小，相較於差異點(A)對於兩意匠欲取得意匠登錄之部分近似與否判斷，可說是帶來較小的影響。若考量差異點(A)及(B)相乘之視覺效果，差異點之印象凌駕其共同點之印象，則兩意匠之意匠整體視覺印象不同。

#### D、小結

雖然兩意匠之意匠物品、兩意匠欲取得意匠登錄之部分的用途及功能具有共同點，且兩意匠欲取得意匠登錄之部分的大小及範圍也為共同，但兩意匠欲取得意匠登錄之部分的位置不同。再者，相對於形態上之共同點尚不足以決定兩意匠欲取得意匠登錄之部分的近似與否判斷，而差異點帶來兩意匠欲取得意匠登錄之部分的近似與否判斷之影響凌駕其共同點，兩意匠欲取得意匠登錄之部分整體觀之，差異點之印象凌駕其共同點之印象，兩意匠欲取得意匠登錄之部分之視覺印象應屬不同。因此，本案意匠不近似於引證意匠。

如上所述，因不能以原審查之引證作為本案意匠符合意匠法第3條第1項第3款規定之意匠，故不能依原審查之核駁理由核駁本案。

### (三) 案例評析

本文認為本案例所探討的態樣是具有共同性兩物品，其形態成為比對判斷的重點，尤其是兩意匠欲取得意匠登錄之部分的位置、大小、範圍之關係，成為最後日本特許廳審判部審決的關鍵。

該審決結果認為本案意匠與引證意匠之間，雖然在複數凸肋條中（本案為「其他部分」<sup>25</sup>，以「虛線」呈現）的一條凸起部之部分（本案為「欲取得意匠登錄之部分」，以「實線」呈現），判斷結果認為其大小及範圍是共同，但是在凸起部與兩相鄰凸起部相連接之處，本案與引證之間，其位置是不同。這「位置不同」攸關功能優劣性及可能引起需要者之注意，對兩者近似與否判斷來說，是具有較大的影響。所以本案最後因凸起部之左右角呈大 R 角狀及與兩相鄰凸起部相連接位置等所構成的整體形態，跟引證案有明顯差異，產生不同的視覺印象，而取得意匠的保護。

### 三、綜合評析

臺、日兩國審查基準在近似性判斷上，都有類似的判斷原則與方式，綜合整理如下：

#### （一）判斷主體

我國是以「普通消費者」為立場，不是該設計所屬技藝領域中之專家或專業設計者，但對於不同類型之物品，可能須具有不同程度的認知能力。而日本是以「需要者」為立場，包含交易者是以物品交易、流通之實際狀態適當之人。基本上兩國的判斷主體是相同的。

#### （二）判斷原則

兩國的判斷原則都是審查人員模擬「普通消費者」或「需要者」選購或使用物品之觀點，去比對、判斷該設計與引證文件中相對應內容是否相同或近似，若該設計所產生的視覺印象會與該先前技藝產生混淆、誤認時，就應判斷申請專利之設計與該先前技藝相同或近似。

<sup>25</sup> 在日本申請部分意匠之圖面所揭露的內容中，所謂「其他部分」如同我國申請部分設計之「不主張設計之部分」之意思，所謂「欲取得意匠登錄之部分」如同我國申請部分設計之「主張設計之部分」之意思。

### （三）判斷方式

關於申請專利之設計與引證文件之間，兩國都會進行「物品的相同、近似判斷」及「外觀或形態<sup>26</sup>的相同、近似判斷」，然後綜合兩者進行最後的判斷，其中「外觀或形態的相同、近似判斷」之判斷方式都提到必須整體觀察、肉眼觀察及綜合判斷，而觀察外觀或形態之重點在於容易引起普通消費者注意的特徵部位。

而兩國在近似性判斷之審查差異上，主要在於日本有更細膩的操作步驟，值得我國參考，整理如下：

- 1、比對兩意匠的意匠物品認定及近似與否判斷
- 2、比對兩意匠的形態認定
- 3、形態之共同點及差異點的認定
- 4、形態之共同點及差異點的個別評價
- 5、意匠整體之近似與否判斷

## 伍、結論與建議

我國專利法第 121 條第 1 項規定：「設計，指對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」本文認為本條規定除說明設計專利之定義外，尚有隱含著「物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合」係為支配理性之左腦的對象，而「透過視覺訴求之創作」係為支配感性之右腦的對象，其對照與發明、新型之創作係以支配理性之左腦的對象「利用自然法則之技術思想」有所不同，而相對於日本意匠法第 2 條第 1 項：「本法所稱意匠，是指物品（包含物品的構成部分。第 8 條除外，以下亦同）的形狀、花紋、色彩或其結合，能夠引起視覺上美感者。」其中「能夠引起視覺上美感者」更是明確揭示意匠須具備「感性」部分。

<sup>26</sup> 我國的用語為外觀，日本用語為形態，為一起說明兩者具相對等關係，故皆同時列出。

因此，從這個觀點來看，對於跨越左腦與右腦兩領域活動範圍所創作之設計或意匠而言，本質上已存在著理性與感性之因素，故其在進行近似與否之判斷上，亦將隨著判斷主體「人」之不同而導致不同之結果。從日本特許廳所公布的審查基準內容來看，本文認為日本特許廳為充分把握對「理性」加「感性」之意匠創作，在審查上必須採透明性、一貫性及正確性的客觀審查方式，而於意匠審查基準明確訂定近似與否認定之判斷步驟與手法。

臺、日兩國對於近似性判斷認定之基礎，均是來自新穎性之判斷基準規定，且有分別針對「物品的相同、近似判斷」及「外觀的相同、近似判斷」作規範，其中我國對於物品的認定是以用途和功能來判斷，此方式與日本之判斷手法類似，現行專利審查基準之規定在運用上已足夠，但對於「外觀的相同、近似判斷」，建議可導入日本審查基準在這部分較客觀明確之審查模式。

可在我國審查基準第三章專利要件「2.4.3 外觀相同、近似判斷」這一章節新增一小節，「2.4.3.2.3 外觀之確定」，修訂內容如下：

「設計專利之外觀的確定，應綜合圖式中各視圖所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體外觀為依據，必要時，並得審酌說明書中之設計說明。若說明書及圖式所揭露之內容包含『主張設計之部分』及『不主張設計之部分』者，則確定部分設計之外觀，應以圖式中『主張設計之部分』所呈現的內容為準；『不主張設計之部分』雖係為申請人不請求保護之部分，但必要時可用於審酌『不主張設計之部分』與『主張設計之部分』的位置、大小、分布關係。」

「在進行比對外觀的相同、近似時，應就申請專利之設計所確定之外觀與引證文件所揭露之先前技藝中相對應內容所確定的外觀，進行共同點及差異點的分析，以利後續外觀之評價及綜合判斷。」

並在第三章專利要件「2.4.3 外觀相同、近似判斷」這一章節新增一小節，「2.4.3.2.4 外觀之評價」，修訂內容如下：

「外觀之相同、近似判斷，應針對申請專利之設計所確定之外觀與引證文件之先前技藝內容所確定的外觀，就其兩者的共同點及差異點進行評價。評價時，應注意對於各個外觀之共同點及差異點是否為引起注意之部分，並且在必要時須

依據具有相同外觀之先前技藝數量、外觀與其他一般可見外觀之間，相較有何種程度差異或該外觀之創作價值高低，而給予不同的評價。」