



## 日本設計專利近似之判斷（上）

黃文儀\*

### 摘要

本文探討日本與產品外觀設計有關的意匠（設計）法中的近似諸學說，設計之要部、特許廳（專利專責機關）設計近似與否之審查基準，以及法院有關設計近似與否之判決事例。

關鍵字：意匠法、設計、設計要部、部分設計、近似、特許廳、審查基準、法院、民事訴訟、行政訴訟、事例

### 壹、前言

日本之意匠相當於我國之新式樣（設計）專利，意匠（設計）法中「近似」一詞源自「申請設計的登錄要件」（意 3，9 等）以及「設計權的效力」（意 23）之規定。亦即近似之概念，於設計申請階段，和是否滿足登錄要件有關；而於設計權侵害訴訟階段，則與被告物品是否侵權有關。我國專利法有關設計專利之新穎性（專 122<sup>1</sup>）與設計專利權效力（專 136），同樣出現近似一詞。在申請案審查或侵權訴訟中，相同設計之情況究屬少見，大都以近似之先前設計或侵權設計為比較對象，因此不論是專利要件之判

---

收稿日：100 年 9 月 22 日

\* 作者前為智慧財產局專利三組副組長。

<sup>1</sup> 本文所引專利法條文，為立法院三讀通過之條文。



斷或是否侵權之認定，正確進行是否近似之判斷，為最重要課題。本文探討日本設計近似諸學說、設計之要部、意匠法的特殊性與設計近似判斷之困難性，特許廳設計近似與否審查基準、以及法院判決事例等，供我國新式樣（設計）專利審查與侵權訴訟之參考。

## 貳、設計近似諸學說

日本有關設計是否近似，主要有以下諸學說。

### 一、美感性基準說<sup>2</sup>

本說認為，設計的近似與否，在比對兩設計之構成後，應基於「整體產生的美感」、「設計給予觀看者的印象」有無差異來判斷。

### 二、混同性基準說

考量意匠法第 24 條第 2 項之規定，即「登錄設計與其他設計是否近似，係基於透過需要者的視覺引起的美感來判斷。」本說認為，所謂「設計之近似」係指，「經觀察兩相同或近似物品，若需要者所生之美感相同而將兩物品混同者，應判斷兩物品之形態近似」。從而「設計之近似範圍」係指，於市場中實施設計之物品被混同之範圍。

於本說設計是否近似係以一般之需要者為基準，藉「是否有混同之虞」、「是否具有能夠識別的特異性」來判斷。

本說由於近似的判斷主體有意匠法規定背書，常被視為有力說。但本說含有濃厚的「防止不正競爭」之意識，亦為論者所批評。本說所謂混同，

---

<sup>2</sup> 有關設計近似諸說，參齋藤瞭二著「設計法概說」，有斐閣 1995，頁 152～197。



並非指來源混同，而是指設計（物品之外觀）之混同。

### 三、形態性要部基準說

本說係藉要部是否相同而來判斷設計是否近似。設計之要部<sup>3</sup>為構成設計之形態要素，為該設計的本質部分。導出要部的方法不只一端。但原則上，最常以「設計最重要的本質特徵」或「形態秩序的整體特性」來表示要部。此種考慮方式為日本特許廳實務上解釋的基本態度。

依據本說，設計是否近似之判斷，可採如下之順序：

- （一）分割要素——將比對的兩個設計區分成幾個構成形態的要素。
- （二）比對——認定兩者的相同點、差異點<sup>4</sup>。
- （三）判斷近似與否——對每一個相同點、差異點，基於經驗法則其是否得以成為要部，來判斷設計整體之近似性<sup>5</sup>。

### 四、創作性基準說

本說認為「設計的近似範圍」為「相同創作價值的範圍」。亦即所謂「近似設計」係指發揮同一之美的特徵之設計。而所謂「發揮同一之美的特徵」係指同一創作體之範圍者。

以此為前提，設計之近似與否應以創作內容之相同性為基準來判

<sup>3</sup> 所謂「要部」意指「重要部分」，為免行文累贅，仍以「要部」稱之。

<sup>4</sup> 判例（〔平成 17 年（西元 2005 年）第 10227 號請求撤銷審決事件〕「於判斷設計是否近似時，在認定兩設計的基本形狀與特徵的形狀中的相同點、差異點上，來判斷其近似與否就夠了。」

<sup>5</sup> 共通点・差異点のいずれが、経験則上それらの要部となる得るかに基づいて、全体としての設計の類似を判断する。



斷。亦即將先前存在的設計作為資料，首先劃定創作的實質內容，藉比對的設計是否涵蓋在該範圍，來決定是否近似。許多設計侵權事件係採此種考慮方式。至於本說，判斷近似與否之主體為該行業的創作者。

儘管日本關於設計是否近似的上述諸說，在學術上各有立論依據，但最重要的還是看日本特許廳與法院在具體案件中，如何實踐。由於法院的判決係依個案之所宜考量，有些論點偏甲說、有些論點偏乙說。例如法院認為設計近似與否的判斷主體為交易者、需要者，而和混同基準說觀點相同，且因載諸意匠法第 24 條第 2 項，故有人認為就此觀點混同基準說為有力說，但在比對上區分設計形態之要部，則和形態要部基準說同樣。於決定設計之要部時，大多數會考量與公知（周知）設計之區隔，此又帶有創作形態基準說之意味。此外在日本還有對上述各說加以修正之學說，在此不予細論。

因此關於日本設計近似與否之判斷，與其執著設計近似諸學說，不如從特許廳的審查基準與法院判決之事例，來掌握設計近似與否判斷之方法與步驟。

## 參、設計之要部

### 一、設計要部諸說

在前述設計近似諸說中，美感性基準說，注重設計整體之美感，並不區分設計之要部。而在混同性基準說，所謂混同為事實的認識作用，而所謂「識別」為經驗、事實之認識作用，和意匠法立法目的無關，純粹屬於個人的作用。在混同性基準說，於判斷近似與否中，不得不放棄比對兩設



計間的異同點之評價<sup>6</sup>。另外在現實問題上，隨著商品投入市場的時點，與時間的經過，其識別作用會有不同，從而欠缺合理性。

於設計近似與否的判斷中，必須認定設計的要部者，有形態性要部基準說與創作性基準說存在。此一要部相當於美國設計侵權判斷中，考量設計之新穎特點（point of novelty）。

形態性要部基準說認為「設計之要部係由該設計所屬領域的經驗法則而導出」，日本從舊法時代起到現行法持續看到許多此一說法。此亦為特許廳實務上解釋的一貫基本態度。然而本說因提出了極困難證明的「經驗法則」之概念，不易作邏輯性的說明。由於其欠缺邏輯性，故在學說上有抵抗感<sup>7</sup>。形態性要部基準說儘管為一些判例與學說所採，但和立法目的沒有關連。

創作性基準說歸結於創作性說的理論，而採「將創作的實質內容依先前資料予以劃定，藉比對的設計是否涵蓋在該範圍，而來決定是否近似」的考慮方式。本說將未出現於先前設計的新穎形態要素認定為設計之要部，實務上能夠做邏輯性的說明，讓人容易理解。創作性基準說與意匠法之立法目的有關，許多侵害事件之判斷方式係採本說。

支持此種想法者，例如東京高等法院曾經判示：「於設計權侵害訴訟中，判斷設計權之效力是否及於侵害對象時，應與該設計權有關之設計，對顯示公知設計的該設計領域中，與向來設計水準的關係，客觀地評價與該設計權有關之設計怎樣的創作程度而具有應給予法律保護的貢獻。創作

<sup>6</sup> 參齊藤瞭二著「設計法概說」（有斐閣 1995）頁 188。

<sup>7</sup> 參 <http://daipatent.web.fc2.com/b/B201.htm>。



貢獻大的設計，比貢獻小的設計，應給予較優厚的法律保護，其近似範圍應較寬廣認定。即使是已登錄之設計，其創作貢獻度仍有不同大小，為本法院顯著的事實。單純以設計已經登錄為理由，於所有領域中，關於所有登錄的設計，其近似範圍以相同方式處理，在與感受設計權效力的國民全體利益之關係上，應違反了適切保護設計權的立法目的<sup>8</sup>。」

## 二、部分設計之要部說與獨立說<sup>9</sup>

日本於 1998 年導入部分設計後，產生了要部說與獨立說何者為妥當之議論。前者將部分設計從物品的整體設計之觀點來考量，後者則將部分設計視同一個獨立之設計。

按日本於 1998 年導入部分設計，係將意匠法第 2 條第 1 項原規定「本法所稱『設計』係指物品之形狀、花紋或色彩或其結合，透過視覺引起美感者。」修正為「本法所稱『設計』係指物品（包含物品之部分，第 8 條除外，以下同）之形狀、花紋或色彩或其結合，透過視覺引起美感者。」要部說係以「僅以可以獨立交易的對象之物品成立設計，物品之部分不成

<sup>8</sup> 「設計權侵害訴訟において、設計權の効力が侵害対象にまで及ぶものを判断するに当たっては、当該設計権に係る設計が、公知設計に示される当該設計分野における従来設計の水準との関係でどの程度設計的創作として法的に保護すべき寄与があるかを客観的に評価してなさなければならない。創作的寄与の大きい設計は、その小さい設計よりも、法的保護を厚くしなければならず、その類似の範囲も広く認めるべきである。設計登録がされている設計といっても、その創作的寄与の大小はさまざまなものがあることは、当裁判所に顕著な事実である。単に、設計登録がなされていることを理由に、すべての分野において、また、すべての登録設計について、その類似の範囲を同じに取扱うことは、設計権の効力を受ける国民全体の利益との関係で、設計権に適切な保護を与えるべき法の目的に反するというべきである。」（東京高裁平成 5 年（西元 1993 年）（ネ）144 号平成 6 年（西元 1994 年）11 月 30 日判決「自動車用ホイール」事件）

<sup>9</sup> 參 <http://daipatent.web.fc2.com/a/A102.htm>。



立設計」的舊有之考慮方式為前提。因此，和修正意匠法第2條有關設計義之規定，物品之部分也為意匠法保護對象不相容。此為要部說在條文解釋上產生的問題點。對於此一指摘，要部說則辯駁，在「設計有關之物品」的欄位中，對部分設計須記載整體物品之名稱，為意匠法施行規則第2條關係樣式2〔備考8〕所規定，故此為肯定要部說的「應將整體設計作為基礎而來把握部分設計」的考慮方式。

於實務中，若採要部說，勢必重視虛線部分，而有讓虛線與實線的處理產生混亂之虞。乃因虛線與實線部分應重視哪一個之點，不夠清楚明確的緣故。再者，於重視虛線之場合，會弱化主要的實線部分在近似與否判斷上之權重，而使部分設計的保護範圍實質地窄化。

又於要部說之場合，恐產生「設計的要部」係由申請人這一邊來任意決定之誤解，而引起向來的近似與否判斷方法之混亂。「設計的要部」係由特許廳或法院客觀地判斷，而不能由申請人這一邊來決定。於設計是否近似判斷的實務中使用「設計之要部」的概念，於申請時，係依據該領域的經驗法則，將構成設計的形態要素之本質部分作為要部的形態性要部基準說來認定。另一方面，要部說所稱之「要部」，不過是申請人以實線任意表示的主觀部分，應與上述形態性要部基準說所稱之「設計之要部」有別。

如此一來，於要部說的名稱中所包含的「要部」之用語，和日本的「設計之要部」的概念並不一致。在要部說中若有權利人將虛線部分主張為設計之要部的話，其後可以作為禁反言來處理。

在獨立說方面，則有運用日本判例累積而來的設計之要部的概念，來



判斷是否近似的方法之優點。亦即，僅從顯示部分設計的實線部分來特定設計，檢討此一實線部分表示的部分之相同點與差異點，而能夠將向來的近似判斷方法，從整體設計朝向部分設計適用。

## 肆、意匠法的特殊性與設計近似與否判斷之困難性<sup>10</sup>

日本意匠法於第2條第1項對「設計」加以定義。即「本法所稱『設計』係指物品（除第8條外，包含物品之部分）的形狀、花紋或色彩，或此等之結合，透過視覺引起美感者」。

1998年修正的日本意匠法，在「物品」之後的括號內加上「包含物品之部分」，意指具有用途、功能等的東西成立為物品，該物品所具備的各別屬性（功能等）者稱為部分，並將關於該屬性部分之形態創作，包含在設計保護對象內<sup>11</sup>。

日本特許廳的設計審查基準第7部第1章「部分設計」，具體規定3點：（1）部分設計有關之物品，應為意匠法對象之物品。（2）在該物品之整體形態中，占有一定範圍之部分。（3）於該物品中，得以成為與其他設計比對之對象。無視物品屬性部分之劃定。有人認為此與將物品之部分視同物品來保護的意匠法第2條第1項之設計定義的立法意旨不符。此種考慮方式，脫離了意匠法的設計之定義，不是物品之部分，而是保護物品上的任意處所的形態部分的考慮方式。美國專利法，由於沒有對「設計」加

<sup>10</sup> 參 <http://www.u-pat.com/body01.html>。

<sup>11</sup> 改正設計法は、物品をカッコ書きにより「物品の部分を含む」と規定したが、その意味は、用途と機能等から成立している物品はそれぞれ物品を成立させているためのいくつかの属性を具備しているところ、そのような属性を部分といい、その属性部分についての形態的創作が保護対象となるものであると考えること妥當である。





以定義，不會產生前述疑問。亦即，在美國係與物品的屬性無關，而係以形態部分為保護對象，沒有不同意見。

所謂意匠（設計、design）有各種不同意味。日本意匠法所保護的設計，係如前述所定義者。意匠法之目的，同法第1條規定，藉對設計的保护與利用，「獎勵設計之創作，以對產業發達有貢獻」。就立法目的而言，意匠法和特許法以及實用新案法同樣是對產業上創作的保護法。

### 一、感性、理性、悟性

由意匠法對於「設計」之定義，可知設計之創作為橫跨左腦與右腦兩個領域的活動。所謂「物品（包含物品之部分）的形狀、花紋或色彩，或其結合」，為支配理性的左腦之對象，而所謂「透過視覺引起美感者」，為支配感性的右腦之對象。特許法之發明與實用新案法之創作<sup>12</sup>，僅在創作程度上有差別，兩者均為「利用自然法則之技術思想之創作」，均為支配理性的左腦之對象。

右腦對象的創作一般包括繪畫、雕刻、雕塑、書籍等的美術著作物。日本著作權法第2條第1項第1款定義「著作物」為「將思想或感情予以創作地表現者」，「可說屬於文藝、學術、美術或音樂範圍的東西」。其中，主要表現思想創作的文藝、學術的作品，為支配理性的左腦之對象<sup>13</sup>。主要表現感性的創作的美術、音樂之作品，為支配感性的右腦之對象。

<sup>12</sup> 特許法第2條第1項定義「發明」為「利用自然法則之技術思想之高度創作」。實用新案法第2條第1項定義「考案」（創作）為「利用自然法則的技術思想之創作」。但後者係以「物品的形狀、構造或組合」為考案的成立要件（實1）。

<sup>13</sup> 電腦程式可說是專門為左腦作品，但因非屬利用自然法則術思想之創作，非屬特許法之「發明」之對象，係專門做為學術作品為著作權法之保護對象。程式本身若想為特許法所保護，有變更「發明」定義之必要。



然而即使文藝、學術作品主要是以語言或數字為媒體來表現，其內容也有充滿了感性流露之表現者。又，美術、音樂之作品，縱然其表現主要係以形態或色彩，旋律或演奏為媒體，但其內容係以與理性間具有悟性邏輯的組合之表現。

設計在支配感性的右腦對象這一點，雖為和美術作品有相同的創作領域，但設計為對工業生產日常用品的表現物，他律性為重要的成立要件，此和完全都是自由的表現物，自律性為成立要件的美術作品為不同質的東西。例如繪畫，可說是以感性將自律性為象徵地呈現，也就是「將內涵外顯」。畫家可以說是使用非語言的部分之腦來工作的人。問畫家「為什麼這樣畫？」常無法得到如願的回答。繪畫具有但求外在表現良好，而不拘泥於內涵之性格。

畫家的這種想法，可說是對以圖面或相片表現的設計之形態，難以用語言來表現有經驗之人的共同感覺，但是設計並不僅限於外表所見，而具有必須進入內涵的宿命。意味著從事設計審查或鑑定的人，在其日常事務上要進行發揮感性、理性與悟性的全人格能力的作業，其困難性和從事發明或新型專利審查或鑑定者的理性技術分析不同。

## 二、設計是否近似之判斷

「近似」為與設計權利的發生、存在與否直接相關的最重要概念，亦為法律解釋與具體事實的適用上，感覺最困難者。於法律概念中之「近似」，為關於事實狀態之認識作用，很難像科學認識作用那樣求得唯一絕對解答，僅能藉行政實例、判例，亦即經驗的事實如實呈現。

設計近似與否的判斷，以哲學意味，可說是將從對象觸發的感性，藉



悟性作邏輯的思考之作業。因此，有必要建立決定設計近似與否的普遍基準。於設計權侵害事件中，迫切需要此一基準。

因此，判斷設計近似與否的人，應具備設計審查官或弁理士<sup>14</sup>的能力，不僅要有觀看感性的表象之能力，還要有透過該對象邏輯地思考的思惟能力。

有些人閱讀意匠法或與設計近似與否判斷的文章，不能理解其意味，這可能導因於作者欠缺從前述感性之表象，將對象作邏輯地構成的自發的思維能力，亦即欠缺將感性與理性連結的悟性的緣故。

悟性為能夠邏輯地思考的能力。因此，採審查登錄制的日本之設計審查官，在設計申請案登錄審定的場合，應訓練寫出為何核准登錄的悟性判斷之理由。此一訓練，必定對其後撰寫關於意匠法或設計近似與否判斷的文章有幫助。訓練成果，於核駁設計申請案時馬上可以發揮。和沒有說服力的定稿式的核駁理由相比，能夠寫出更高品質的核駁理由。

發揮此種自發的思維能力，即使不能理解最低限度必要的意匠法之法律，若繼續透過具體的審查或審判實務訓練悟性的判斷，也會逐漸擁有意匠法或智慧財產法之法律頭腦。法律的考慮方式與將事實適用於法律規定，此種悟性之判斷，不外是將從對象觸發的感性，做邏輯性的思考。

如果欠缺此種訓練，將成為由不通曉意匠法，沒有法律頭腦的人審查而已。藝術工作者想以法律為志向時，隨著法學的程度，會越覺得法律學的歷史與內容均非淺顯。連結感性與理性之間的悟性更是如此，理解意匠

---

<sup>14</sup> 日本之「弁理士」，相當於我國之「專利師」。



法以及設計近似與否判斷需要思維能力，而基於悟性撰寫的文章，對讀者始有說服力。

### 三、設計要部之把握

於設計之鑑定中須判斷設計是否近似，該工作首先係從全面知悉登錄設計的實體開始。亦即須將登錄設計之實體，從設計權人的立場，或從被警告者的立場，充分地把握。

所謂把握設計的實體，於採先申請主義的日本意匠法中，係以申請日為基準把握登錄設計的創作程度。因此，將登錄設計放在申請時存在的設計中，釐清它們的相對關係，如此把握的創作體成為登錄設計之要部。因此，被認為沒有特別創作性的要部以外的部分，就意匠法保護登錄設計而言，本來就是沒有價值的東西。

在此，有如是從感性的表象構成邏輯的對象的思維能力之試驗，其結果是成為悟性的判斷。僅有基於此種邏輯構成來判斷，始能夠成為說服對方或第三人的設計近似與否之判斷。當然就邏輯之構成而言，光是支配矛盾律那樣的邏輯構成沒有說服力，倘若一個人的理性與感性沒有充分功能，結果他將沒有妥當判斷設計近似與否的能力。

將登錄設計放置於公知設計中，就可明白他們的相對關係。從這樣的比對思考作業，產生自由設計抗辯論<sup>15</sup>。自由設計之抗辯係對登錄設計主張全部公知，因而登錄無效，故對於僅一部分包含公知形態的登錄設計無

<sup>15</sup> 東京地裁平成 5 年（西元 1993 年）（ワ）17437 號，平成 9 年（西元 1997 年）4 月 25 日判決「ゴム紐」事件（知的裁集 29 卷 2 號 1 頁）。牛木「公知設計に酷似する登録設計の效力」，日經 1997 年 9 月號 92 頁。



法適用。此一考量方式和專利發明的自由技術抗辯或主張為公知技術之情況相同。

#### 四、最後潤飾的為感性

如此藉悟性的判斷抽出的設計之要部，為真正應予以保護的設計之創作體，故須比對此等要部。但是，比對此一要部並非就此結束。最後潤飾的為將這些要部透過感性觀看的感覺。在與評價為沒有價值的周圍的周知、公知形態之關係中，重新觀看認識，此為整體的觀察。最後再度藉感性看出所接受兩設計的印象是否相同，結果就成為是否為「近似設計」之判斷。

#### 伍、日本特許廳之近似與否之判斷

日本特許廳為掌理特許（發明）、實用新案（新型）與意匠（設計）專利專責機關。於設計審查基準第 2 部「設計登錄之要件」，第 2 章「新穎性」的 22.1.3.1 標題為「設計是否近似之判斷」。

於基準中提到，設計是否近似之判斷係以需要者（包含交易者）的立場，所作美感是否近似之判斷。明示意匠法第 24 條第 2 項規定之「需要者」包含交易者之概念，其為面對物品之交易、流通之實際狀況適切的人。於判斷之際<sup>16</sup>，排除創作者的主觀視點，以需要者（交易者）觀察時的客觀印象來判斷。

<sup>16</sup> 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)。



## 一、設計近似與否判斷之觀點

於審查設計之際，從下列觀點進行是否近似之判斷。

- （一）認定兩設計有關物品以及判斷是否近似。
- （二）認定兩設計之形態。
- （三）認定形態之相同點以及差異點。
- （四）形態之相同點以及差異點之個別評價。
- （五）設計整體是否近似之判斷。

## 二、認定兩設計有關物品以及判斷是否近似

基於設計有關物品之使用目的、使用狀態等來認定兩設計有關物品之用途及功能。設計之近似係以兩設計有關物品之用途及功能同一或近似為前提。只要在具體的物品所表現的形態之價值的評價範圍中，用途（使用目的、使用狀態等）以及功能具有相同性之物品，便可判斷為近似之物品。不必詳細地比較物品之用途與功能。

設計有關物品之用途（使用目的、使用狀態等）以及功能沒有相同性時，設計便不近似。意匠法施行規則附表第一（下欄）表示的「物品之區分」，不過是申請書上應記載的物品之區分的具體例示，並非物品是否近似的直接規定。

## 三、認定兩設計之形態，以及認定形態中的相同點、差異點

### （一）以肉眼觀察



觀察，基本上是以肉眼視覺觀察。因為在選擇、購買設計有關之物品時，係受到肉眼能夠觀察的物品形態整體之美感所影響。但即使不能以肉眼認識，於交易之際，通常係加以放大後來觀察時<sup>17</sup>，能夠以肉眼認識來處理。倘若物品一部分之微細形態，不能以肉眼認識時，僅就肉眼能夠認識的設計之形態，進行近似與否之判斷。

## （二）觀察方法

設計近似與否之判斷，係以觀察設計有關物品之際，通常所用的觀察方法為之。例如，購買或使用文具之際，係以手持為視覺觀察，故對文具之設計，係以設計整體有相同的比重來觀察，但對於通常安置狀態下，背面與底面不能看到的電視機的設計，主要比重則放在正面、側面方向來觀察。

## （三）認定形態

認定設計有關物品整體之形態（指大體把握設計之骨骼形態、基本的構成態樣），以及各部分的形態。

## （四）認定形態中的相同點以及差異點

認定兩設計有關物品整體的形態（基本構成態樣），以及各部分之形態中的相同點與差異點。

## 四、形態的相同點以及差異點之個別評價

關於比對的兩設計之各相同點以及差異點之形態，從以下（一）及（二）

<sup>17</sup> 例如購買 LED 等細小電子零件時，使用放大鏡來觀察。



兩方面進行評價。檢討引起注意的程度，判斷各相同點與差異點對設計整體美感影響的大小。

**（一）比對觀察該形態時，認定是否為引起注意的部分，以及引起注意的程度。**

在此係就該部分在設計整體中所占比例之大小，以及從該部分於設計有關物品之特性來看，是否為給予視覺印象大的影響之部分，來認定、評價。

1. 關於占設計整體比例之評價

相同點或差異點，占設計有關物品整體的比例大的場合，比小的場合，該部分引起注意的程度較大。

2. 關於物品大小差異之評價

兩設計有關物品本身之大小縱然有差異，只要不影響物品用途與功能之認定，此一差異不會強烈引起注意。

3. 是否為基於物品特性容易觀察的部分之評價

對設計進行視覺觀察時，有容易觀察的部分與不易觀察的部分。相同點或差異點的形態若為容易觀察的部分之形態，較容易引起注意。

容易觀察的部分，基於設計有關物品之用途（使用目的、使用狀態等）以及功能、大小等，就（1）是否為選擇、購買設計有關物品之際，容易見到的部分，（2）是否為需要者（包含交易





者) 關心的部位，來認定。

但如此抽出的部分，為基於功能必然性之形態時，不考慮為設計的特徵。

#### 4. 物品內部形態之評價

近似與否係就設計有關物品之外觀判斷，使用時看不到的內部形態，不考慮為設計之特徵。內部形態能夠觀察的物品，於使用時容易看到的形態成為容易引起注意的部分。

例如冰箱雖然開門也是使用的形態，但通常係處於閉門狀態，以便冷卻保藏食品。故冰箱閉門狀態之外觀引起注意的程度比內部形態大。反之，主要以人進入內部使用的浴室之設計等，則內部形態成為引起注意的部分。

#### 5. 對物品僅於流通時視覺觀察的形態之評價

對使用時、設置時一部分無法看到的物品，例如一部分埋入土中的柵欄、一部分埋入牆壁或天花板的照明器具，該部分為僅於流通時能夠觀察的部位，引起注意的程度，原則上比較小。但是如果其他部位的形態為普通之形態，對設計整體的美感影響小的場合，則僅於流通時始能觀察的形態，重要度提升，有時會左右設計整體近似與否的最終判斷。

### (二) 基於和先前設計群之比對，評價引起注意的程度。

將申請的設計與引證設計的各相同點與差異點之形態與先前



設計群比對時，評價是否為容易引起注意的部分。形態是否引起注意，隨著具有相同形態的公知設計之數目、形態與其他一般可見形態怎樣程度的差異、或該形態的創作價值高低，而有變化。

#### 1. 以調查先前設計為前提的相同點之評價

申請的設計與引證設計之各相同點的形態，於其他先前設計中為極普通常見的形態時，該形態不能稱為特徵的形態。該形態和其他見諸先前設計但非極普通常見的形態相比，引起注意的程度較低。然而，並不是單純地將普通常見的形態或公知的形態除外。

#### 2. 以調查先前設計為前提的差異點之評價

藉比對申請的設計與引證設計所認定的各差異點中之形態，為其他先前設計中未見到的新穎形態，而被認為創作價值高的場合，該形態讓人感受和過去不同的強烈印象，為可強烈引起注意者。各差異點中的形態，為其他先前設計中極普通常見的態樣時，該形態不能說是可強烈引起注意者。但是，由普通形態與公知形態的組合，該組合之態樣有時也會引起注意的。

### （三）具有功能意味的形態以及源自材質的形態之處理

#### 1. 功能的形狀之評價

對於在功能的實現中有造形的自由度，且沒有應採該形狀的必然性之形狀，可考慮為該造形的特徵。但是，僅由為了確保物品功能不可欠缺的形狀所成之設計，依意匠法第5條第3款規定



不予保護。再者，對於視覺沒有大影響的些微形狀之差異，該差異即使和功能關係重大，也不特別認為重要。

## 2. 從物品的功能面要求而來的花紋之評價

在單純以裝飾為目的之花紋（例如餐盤表面之花紋）外，近年來例如卡片鑰匙或觸控面板等，不少物品表面的輸入、操作部之態樣由不伴隨凹凸之立體形狀的平面圖形等所構成之花紋。對於此種具有一定功能的花紋之設計，在理解該花紋具有之意味後，亦即理解其為具有什麼意圖的花紋，或於物品的用途、功能之關係中擔負何種功能的花紋後，以和形狀場合的同樣方式評價。

## 3. 由材質所生的花紋、色彩之評價

作為設計之構成要素真正應考慮的花紋、色彩，為基於設計創作者的行為所表現的花紋、色彩，申請書所附圖面等表現的設計，若被認為是設計有關物品製造之際，通常所用的材質原本之花紋、色彩所表現者時，因該花紋、色彩為該物品領域中普通的花紋、色彩，故該花紋、色彩對設計整體之美感所給予之影響極小。

## 五、設計整體的近似與否之判斷

基於兩設計形態中各相同點及差異點的個別評價，綜合觀察作為設計整體的兩設計全部之相同點及差異點，判斷是否能讓需要者（包含交易者）感受不同的美感。



設計為整體有機地結合，故不能僅從各相同點及差異點個別評價，來判斷是否近似，也要注意各形態的組合。於綜合檢討時，應評價此等相同點及差異點對於設計整體美感之近似與否給予如何之影響。基本的考慮方式如下。

### （一）關於相同點及差異點的綜合判斷

某一相同點或差異點在近似與否之判斷上，是否為最重要的要素，係由與其他相同點及差異點之相對關係來決定。考量某一相同點或差異點對近似與否判斷之影響大小時，如果其他相同點及差異點對設計整體之美感影響小的話，該某一相同點或差異點對近似與否判斷之影響相對地大。另一方面，對設計整體之美感的影響存在相同程度或較大的其他相同點或差異點時，該某一相同點或差異點對近似與否的影響相對地小。

### （二）設計有關物品整體之形態（基本的構成態樣）

設計有關物品整體之形態（基本的構成態樣）可說是設計之骨骼，由於對透過視覺所引起的美感之影響最大，故原則上近似設計必須設計有關物品整體之形態（基本的構成態樣）相同。

但是申請的設計與引證設計有關物品整體之形態（基本的構成態樣）即使存在差異點，該差異點均為普通形態，且於各部分之形態中相同點較為顯著，超越設計有關物品整體之形態（基本的構成態樣）之差異點，則兩設計也有為近似者。

例如，於附有花紋的直方體形狀包裝用箱中，箱整體之長、寬、



高之比例互異的 2 個設計，作為包裝用箱此等比例均屬普通，不會引起注意，且相同之花紋被認為是強烈引起注意的特徵，超過設計有關物品整體之形態（基本的構成態樣）中之差異（箱整體之長、寬、高之比例），兩設計為近似<sup>18</sup>。

在各部分形態中之差異點對近似與否判斷之影響小的場合，設計有關物品相同時，其整體之形態（基本的構成態樣）即使為普通者，仍然最能影響該設計中近似與否的判斷，兩設計也有為近似者。

再者，即使是由公知設計或周知形態集合而成的設計，其組合的態樣為新穎，設計有關物品整體之形態（基本的構成態樣）為新穎時，可將該組合的設計有關物品整體之形態（基本的構成態樣）評價為新穎。

### （三）申請設計中使用的公知形態

申請設計中所使用的公知形態對近似與否的判斷影響，和新穎形態相比一般而言為小的，但由於設計係由整體有機地結合而成立，故即使於相同點或差異點中有公知形態，並不能單純地將該相同點或差異點除外，而僅就其他相同點或差異點來判斷。

公知形態的組合為新穎的場合，就該組合有關的態樣予以評價。

### （四）設計的構成要素間之關係

設計構成要素的某一形狀、花紋、色彩中，怎樣的構成要素對

---

<sup>18</sup> 本例筆者認為，除考量為近似外，似亦有考量為無創作性之空間。



近似與否的判斷有大的影響？一般而言，於先前公知設計群的關係中，最大的特徵最能引起注意，對近似與否的判斷較大。

然而，形狀及花紋比較須基於人的知能來創作，反之色彩只要不構成花紋，與其說是創作，不如形容為選擇來得適當。僅僅是變更色彩的多數製品的變化，為通常可行者，故色彩和形狀及花紋相比，較難引起注意。因此，通常色彩比形狀及花紋對於近似與否判斷之影響小。

#### （五）與同一領域中既存的近似與否判斷事例之關係

比對的兩個設計之相同點及差異點對設計整體美感影響的大小之評價，和同一物品領域既存之判斷事例相同時，一般會與既存的近似與否判斷事例有相同的結果。

但是，設計近似與否的判斷，為對包含其他部分的設計整體所為者，比對的兩個設計，即使有與既存的判斷事例同樣的相同點或差異點，從該等物品的特性來看，於設計整體引起注意的部分中，是否為相同點或差異點的認定，以及引起注意程度之評價，通常並不一樣。再者，先前公知設計每一天都在累積，基於與該先前公知設計群比對之評價，也應說是不一樣的。如此一來，即使有同樣的相同點、差異點，它們對近似與否判斷之影響大小之評價，通常未必一樣，故於同一物品領域中縱有既存的近似判斷事例，也不能單純將其結論適用於別的事例上。

特許廳因受理與審查設計登錄申請案，故上述設計近似與否之判斷基準，儘量考量各種情況，且往往原則之後，不排除例外存在之可能。



## 陸、於裁判例中的設計近似與否之判斷

日本法院在撤銷審決訴訟或侵害設計權訴訟中，也會面對設計是否近似之問題。在撤銷審決訴訟之場合，申請設計或登錄設計，係與拒絕理由或無效理由中的引證設計判斷是否近似。而在侵害設計權訴訟中，與設計權有關之設計，係與涉嫌侵害的設計，就圖面所揭露的狀態來比較是否近似。登錄設計之範圍係基於申請書之記載以及申請書所附圖面之記載或申請書所附相片、模型或樣品呈現之設計來決定（意 24 I）。

法院基於不告不理原則，僅能就涉及設計近似與否訴訟個案作判斷，無法像行政機關的特許廳之近似與否判斷基準，那麼周詳。綜合歷年來法院之裁判例，大略可看出法院對設計是否近似之態度。法院在個案中所揭示之原則，和特許廳之審查基準，大都有重疊之處，但亦有少數見解只宜個案上適用，相當於特許廳審查基準中所述之例外情況。從法院判決所歸納的設計近似與否判斷，重在方便操作之步驟與說明。

於裁判例中有關設計是否近似之判斷，最大原則為設計整體觀察。其他之具體方法為：

- （一）確認兩設計之物品為同一或近似。物品為非近似的場合，不發生設計近似之關係。
- （二）認定兩設計的基本構成態樣、具體構成態樣。

所謂基本構成態樣為將設計大致把握的態樣，而具體的態樣則為將設計詳細觀察的態樣。<sup>19</sup>

<sup>19</sup> 山田知司，「設計類否」，『新裁判實務體系 4 知的財產關係訴訟法』，牧野利秋飯田敏明編，清林書院，2002 年 2 月 10 日 P. 376。



- (三) 認定於基本構成態樣中的相同點。
- (四) 認定於具體構成態樣中的相同點。
- (五) 認定於基本構成態樣中的差異點。
- (六) 認定於具體構成態樣中的差異點。
- (七) 於兩設計中，被認定為最能引起觀看者注意，最重要的部分。法院裁判例稱其為要部。這時宜考慮下列事項：
  - 1. 物品的性質、目的、用途、使用態樣。
  - 2. 周知設計與公知設計

設計登錄申請前有許多周知設計或公知設計揭露的部分，對交易者、需要者而言為普通可見者，不會引起注意，多數場合不是重要部分。於設計權侵害訴訟中，被告希望將設計權作狹窄解釋，大都將周知設計或公知設計作為證據提出。然而也有裁判例<sup>20</sup>認定，於設計中周知或公知部分，也能夠成為引起觀看者注意的要部。

<sup>20</sup> 東京高判昭 60 年（西元 1985 年）10 月 15 日撤銷集（昭和 60 年度）1272 頁〔絕熱材被覆管用肘型蓋〕，「設計的構成中某一部分縱然為周知，在將該設計整體觀察的場合，其占有支配設計整體的部分，匯總形成設計，最引起觀看者注意時，右周知部分仍可被認定為設計的要部，並不是說設計中的周知部分就不能成為設計之要部。」；東京高判昭 63 年（西元 1988 年）7 月 27 日撤銷集三（昭和 63 年度）559 頁〔合成樹脂管用配件〕，「即使設計構成中有某一部分公知，如前述審決所認定的形態，占有支配該設計整體的部分，匯總形成設計，最引起觀看者注意時，右公知部分仍可被認定為設計的要部，並不是說設計中的公知部分就不能成為設計之要部。」；東京高判 H14.11.14（行ケ）221 設計權行政訴訟事件，「即使在 1 至 5 的相同點所構成的部分，包含公知形狀與周知形狀，公知一事，周知一事，不得成為顯示設計特徵之要素，並無此種關連，上述相同點相輔所成的整體之基調，對設計整體之近似與否會有大的影響，應予否定的理由之想法並無依據。」





- (八) 於設計的要部（引起注意的部分、重點所在部分）中，構成態樣相同的場合，兩設計近似，相異的場合，兩設計不近似。
- (九) 即使是於設計的要部（引起注意的部分、重點所在部分）中，構成態樣相異的場合，若其差異為普通的態樣，對觀看者而言其美感相同，或者容易進行改變，其差異並不凌駕相同點所具有的美感時，兩設計為近似。反之，若差異點與相同點係與上述情況相反評價時，兩設計不近似。
- (十) 判斷登錄設計與其他設計是否近似，係基於需要者的視覺引起美感來進行（意 24Ⅱ）。意匠法的規定係將最高法院判例條文化。因此近似與否判斷的主體為需要者。近似與否判斷的基準，為透過視覺引起美感。所謂美感，為需要者對於將基本形態、具體形態各要素在一個物品上，表現出整體的、統一的調和的秩序，所抱持之感覺。設計中之美等於規律形態的整體的調和秩序。此一具有功能且符合目的性的造形，尚受到經濟上原則的支配。

於實務運作上可補充說明以下幾點。

1. 設計與物品為不可分一體的關係，物品不同就為不同的設計。因此首先須檢討物品是否相同、近似。設計近似的前提是，比較對象之物品必須為相同或近似。物品為具備用途、功能的東西。
2. 檢討本件設計之形態時，將設計的各構成予以區分說明（分說）。檢討基本構成與組成基本構成的要素之具體構成。基本構成，為觀看者所把握的該設計之骨骼。具體構成，為藉具體觀察基本構成所把握的設計之細部。



同樣對與本件設計比對的（實物）設計之基本構成、具體構成區分說明。從而浮現出兩設計之相同點與差異點。

於比較兩設計之際，當僅比較基本構成就有差異點，且不近似時，沒有必要判斷具體的構成。

近似與否判斷的基礎在於，觀察認定形態價值（規律形態的整體調和之秩序）的相同性之作業。比較形態價值之前提，為比較幾何學的形態，但此和比較沒有制約物品的純粹形體幾何學的形狀之比較不同，此為對設計整體之檢討。

觀察認定新的創作部分。由於登錄設計具備新穎性（意 3 I），創作非容易性（意 3 II），故於把握形體價值時，要觀察認定新的創作部分。以該設計領域的形體之趨勢為基準，判斷是否形成超越向來形體秩序的新的資質、特徵，或不過為包含於某一基調的小特徵。

3. 認定本件設計之要部。形成超越向來形體秩序的新的資質、特徵部分為設計之要部。包含於某一基調的小的特徵為設計的非要部。

比較設計的要部，並以交易者、需要者（意 24 II）的基準判斷近似與否。但此時，與本件設計之要部比較的對象設計之該部分，於比較時，關於「成為比較對象的本件設計之該部分是否為該設計的創作重點，或是沒有其他的創作重點」，須予檢討。

要部不一致，則非近似。



要部一致，須分兩情況：

(1) 本件設計中，沒有其他的創作重點，為近似。

(2) 本件設計中，有其他的創作重點，若

A. 該他創作重點對本件設計而言非屬要部，為近似。

B. 該他創作重點對本件設計而言得成為要部，有非近似的可能性<sup>21</sup>。

日本東京高等法院(2005年4月1日以後為智慧財產高等法院)歷年來審理有關設計是否近似的判斷，大體上係按照上述之方式進行，但在具體事件判決中，其用語或陳述可能較為簡化，例如在判決中，僅稱「基本態樣」、「具體態樣」，而不稱「基本構成態樣」、「具體構成態樣」<sup>22</sup>。另關於設計要部的把握上，縱然是普遍知悉之形狀、花紋，倘若在市場上具有 LOGO 標章之作用，亦有可能成為吸引觀看者注意的要部<sup>23</sup>。

在日本亦可見到以表格化方式整理<sup>24</sup>設計民事訴訟判決，其僅列出「設計有關之物品」、「基本構成態樣」、「設計之要部」、「公知、周知例」、「相同點的評價」、「差異點的評價」、「綜合評價」七個項目。為求簡化有些事項係合併論述。例如在敘述設計之要部、相同

<sup>21</sup> (2) 侵害とされる設計に、他に創作のポイントがある

i) 創作ポイントが侵害とされる設計にとって要部となっていない→類似

ii) 創作ポイントが侵害とされる設計にとって要部となりうる→非類似可能性

<sup>22</sup> 參本文下述之〔事例1〕。

<sup>23</sup> 參本文下述之〔事例3〕。

<sup>24</sup> 參本文下述之〔事例4〕～〔事例7〕。



點的評價、差異點的評價中，應已考量過基本構成態樣與具體構成態樣後，摘述有重要意義之內容。

在公知、周知例之欄位上所敘述的先前設計，有時是當事人所提之證據，有時因為周知，而僅作事實陳述，未提示相關證據。另由於設計侵權民事訴訟案件情況各異，審判法官可以認為方便清楚的方式說理並作出結論，並沒有一定依循僵化的判斷流程或步驟。此種流程或步驟，大都出自學術上的探討興趣。

～未完待續～