

專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇

葉哲維 *

摘要

現階段有關專利之侵權判斷或侵害鑑定，法院或實務界主要是參考民國 93 年經濟部智慧財產局所完成的「專利侵害鑑定要點（草案）」。時隔十年後，智慧財產局於民國 104 年就前述要點進行全面修正，並於 2016 年完成「專利侵權判斷要點」（尚未發布），其中有關設計專利的部分，修正重點包括修正設計專利之侵權判斷流程、刪除「是否包含新穎特徵」之判斷步驟、釐清「確定設計專利權範圍」之內涵、調整侵權判斷主體及導入「三方比對」的判斷方式，並增加民國 102 年施行之專利法所擴大保護的部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計等其他設計的侵權判斷內容。除前述修正重點外，本文簡要說明修正緣由及過程中所參考的判決，期望有助於各界理解設計專利的侵權分析、判斷，以利於日後專利侵權爭訟之進行。

關鍵字：設計專利、新式樣、侵權、侵害鑑定、三方比對、新穎特徵、埃及女神案

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

壹、前言

現階段有關專利之侵權判斷或侵害鑑定，法院或實務界主要是參考民國 93 年智慧財產局所完成的「專利侵害鑑定要點（草案¹）」（以下簡稱「2004 年版要點」），該要點中有關新式樣專利²之鑑定流程及步驟係援引美國設計專利訴訟實務所發展的「雙重檢測（two-fold test）」方法，包括 Gorham 案之「一般觀察者檢測法（ordinary observer test）³」及 Litton 案之「新穎特徵檢測法（point of novelty test）⁴」。然而，於 2008 年 Egyptian Goddess 案（以下簡稱「埃及女神案」），美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC）判決「新穎特徵檢測法」應予廢棄，並重申「一般觀察者檢測法」才是設計專利侵權判斷的唯一方法，有關係爭專利新穎特徵的檢視，必須作為一般觀察者檢測法的一部分來進行，而不是一個獨立的新穎特徵檢測法⁵。

鑒於專利侵權判決之快速演進，時隔十年後，智慧財產局就 2004 年版要點進行全面修正，完成「專利侵權判斷要點」（以下簡稱「2016 年版要點」）。有關設計專利的部分，本次修正過程中參酌美、日、歐各先進國家近年來的專利侵權訴訟判決，惟基於 2004 年版要點之內容係參考美國過去之設計專利侵權訴訟實務，仍維持原先基調，並以美國埃及女神案所建立的「新一般觀察者檢測法」及其後續判決、研究文獻作為修正之主軸。因此，本文先簡要說明新、舊版本設計專利之侵權判斷流程，再以埃及女神案廢棄新穎特徵檢測法之理由說明修正本鑑定要點之考量，再逐步開展擴及設計專利權範圍之確定、侵權判斷主體及「三

¹ 2004 年版「專利侵害鑑定要點（草案）」係因應民間專利侵害鑑定機構之需求，而由經濟部智慧財產局所草擬並發布。然而，專利侵權訴訟案件係法院所管轄，法官審理案件係依法獨立審判，基於三權分立原則，「專利侵害鑑定要點（草案）」僅供法院參考，而無法律效力，即使專利界已引為進行專利侵權訴訟必須參考之文件，現階段仍稱「草案」。

² 有關「新式樣」一詞，100 年 11 月 29 日修正、102 年 1 月 1 日施行之專利法施行前稱「新式樣專利」、施行後改稱「設計專利」，本文除涉及舊法條文或 2004 年版鑑定要點之內文外，皆統一稱「設計專利」以利說明。

³ 設計專利之侵權判斷，應以普通觀察者的觀點，對於被控侵權對象及系爭專利施予購買時之一般注意力，若二者之整體視覺印象欺騙了觀察者，而產生混淆、誤認，誘使其購買被控侵權對象，則應認定二者實質相同，被控侵權對象侵害系爭專利權。

⁴ 被控侵權對象與系爭專利實質相同尚不足以認定被控侵權對象侵害系爭專利權，被控侵權對象必須盜用系爭專利之新穎特徵，始構成侵權。新穎特徵，必須是系爭專利異於先前技藝的裝飾性特徵，不得為功能性特徵。

⁵ 葉雪美，「解析設計專利侵害之整體視覺印象與新穎特徵之間的迷思—從智慧財產法院 101 民專上 52 號民事二審判決談起（2/4）」，北美智權報第 92-95 期，2013 年；Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).

方比對（Three-way comparison）」的判斷方法等，最後說明民國 102 年 1 月 1 日修正施行之專利法擴大保護的部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計等設計專利的侵權判斷內容。

貳、修正設計專利之侵權判斷流程

一、2004 年版要點有關新式樣專利之侵害鑑定流程

2004 年版要點之下篇「專利侵害之鑑定原則」共分為二章，包括「壹、發明（或新型）專利侵害鑑定原則」及「貳、新式樣專利侵害鑑定原則」。其中新式樣專利侵害鑑定流程⁶，如圖 1，分為兩階段：第一階段為「解釋申請專利之新式樣範圍」，第二階段為「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品」。第二階段包含下列步驟：（一）解析待鑑定物品之技藝內容；（二）判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似；（三）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；（四）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；及（五）是否適用禁反言或先前技藝阻卻。

前述步驟（三）相當於美國 Gorham 案之「一般觀察者檢測法」，是以普通消費者之標準，判斷待鑑定物品（2016 年版要點稱「被控侵權對象」）與系爭專利權之視覺性設計整體（2016 年版要點稱「整體外觀」（overall appearance））是否相同或近似。若待鑑定物品所產生的視覺印象會使普通消費者將待鑑定物品誤認為系爭專利，即產生混淆之視覺印象者，應認定系爭專利之視覺性設計（2016 年版要點稱「外觀」）與待鑑定物品相同或近似（即二者之外觀相同或近似）。前述步驟（四）相當於美國 Litton 案之「新穎特徵檢測法」，是以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之標準，判斷待鑑定物品是否包含系爭專利的新穎特徵。

簡言之，即使待鑑定物品與系爭專利之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，待鑑定物品尚須包含系爭專利的新穎特徵，始有認定待鑑定物品落入專利權範圍之可能⁷。

⁶ 經濟部智慧財產局，「專利侵害鑑定要點」，頁 49，2004 年版。

⁷ 同前註，頁 59。

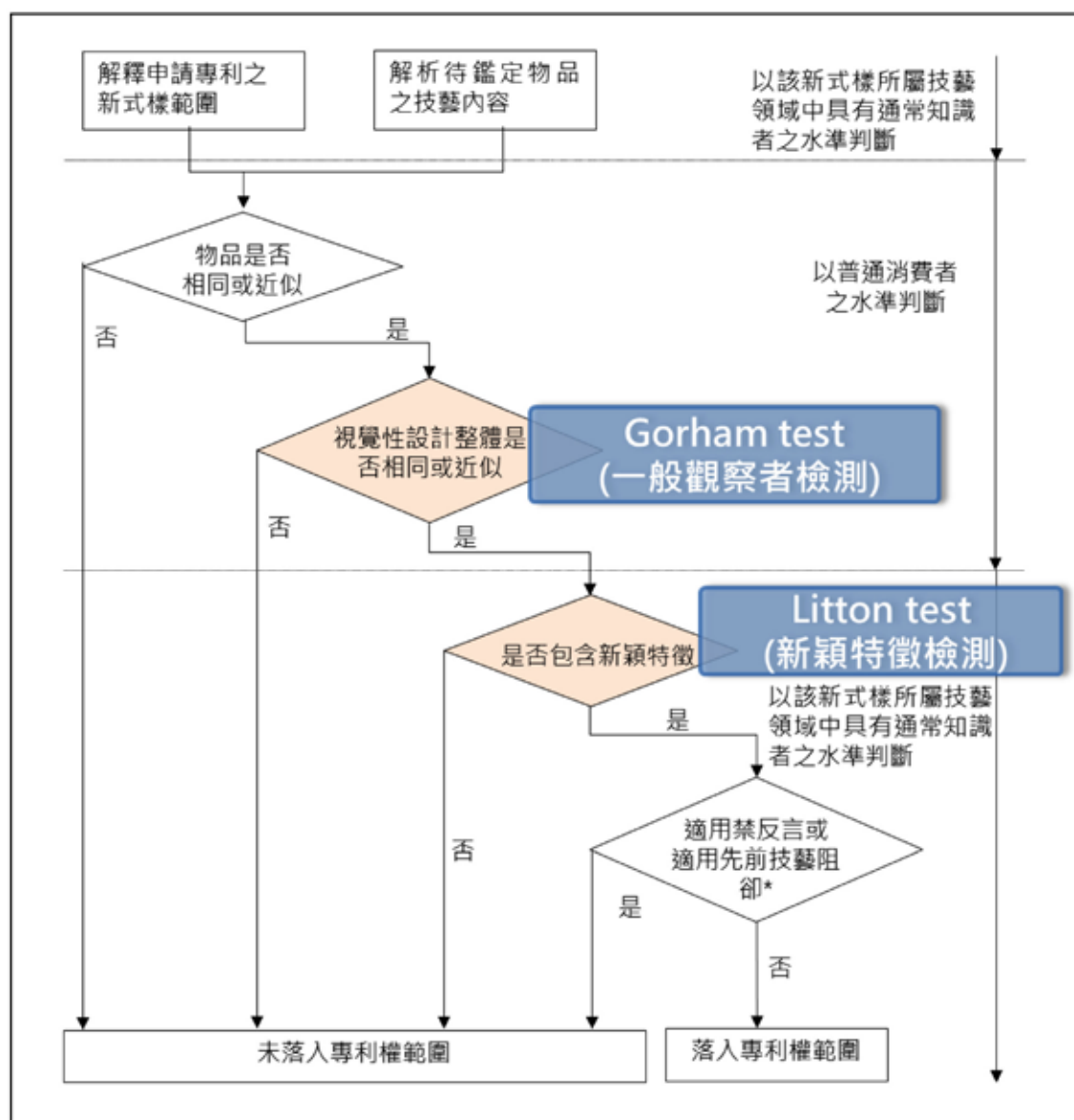


圖 1 2004 年版專利侵害鑑定要點中有關新式樣專利之侵害鑑定流程

二、2016 年版要點有關設計專利之侵權判斷流程

2016 年版要點有關設計專利之侵權判斷流程如圖 2，除刪除原鑑定流程中「是否包含新穎特徵」之步驟外，並將該流程中「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」及「普通消費者」二個判斷主體調整為單一判斷主體「普通消費者」，但將「普通消費者」之定義修正為「合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人」。

此外，參考美國埃及女神案及嗣後案件之判決，對於流程中「外觀是否相同或近似」的判斷，納入三方比對的分析方法，作為被控侵權對象與系爭專利是否近似之輔助判斷方法。

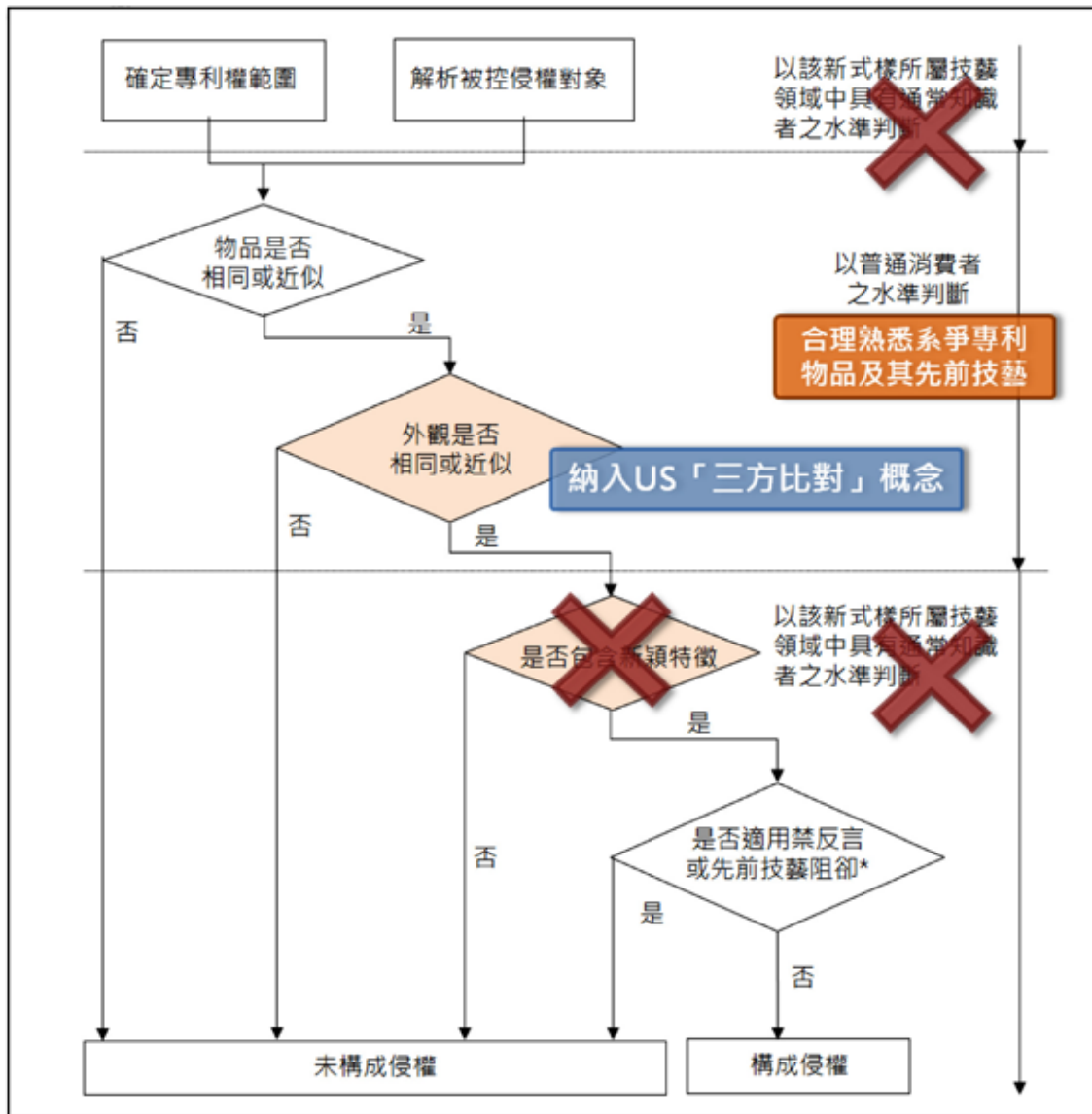


圖 2 2016 年版專利侵權判斷要點中有關設計專利之侵權判斷流程

參、刪除「是否包含新穎特徵」之判斷步驟

依 2004 年版要點，新穎特徵係指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創作內容⁸。新穎特徵的認定，在解釋申請專利之新式樣範圍時即須予以確定⁹，據以作為後續「是否包含新穎特徵」判斷步驟的基礎。

然而，各界引用埃及女神案質疑「是否包含新穎特徵」判斷步驟之妥當性，為順應各界要求，刪除 2004 年版要點中該步驟，以下說明其理由。

一、「雙重檢測法」牴觸專利法第 136 條第 1 項

依專利法第 136 條第 1 項：「設計專利權人，……，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。」被控侵權對象與設計專利相同或近似者，應認定被控侵權對象落入設計專利權範圍。然而，依圖 1 所示之新式樣專利侵害鑑定流程，即使被控侵權對象與系爭專利相同或近似，包括物品之相同或近似、外觀之相同或近似，而符合前述步驟（二）及步驟（三）者，仍不足以稱被控侵權對象落入系爭專利權範圍，尚須證明被控侵權對象包含系爭專利的新穎特徵，而符合前述步驟（四），方能認定構成侵權。

簡言之，設計專利的侵權判斷，除步驟（二）、（三）外，步驟（四）之新穎特徵檢測法額外構築了一道門檻，似超越了專利法第 136 條第 1 項之規定，以致於專利權人主張侵權的難度提高，相對地，被控侵權人可以利用新穎特徵檢測之門檻抗辯其未侵權。

二、新穎特徵檢測法違背整體原則

整體原則（design as a whole），係指設計專利應綜合圖式各視圖所揭露之形狀、花紋、色彩等全部內容構成一整體設計；確定專利權範圍時，應考量各視圖中所揭露的全部設計特徵，不得忽略，亦即不得僅考量個別之設計特徵，而擴張其範圍。換言之，設計專利權係以應用於物品之整體外觀（overall appearance）為範圍，侵權判斷時，係就專利圖式中所揭露形狀、花紋、色彩所構成的整體內

⁸ 同註 6，頁 53。

⁹ 同註 6，頁 50。

容與被控侵權對象中對應的內容進行比對。然而，新穎特徵檢測法著重於設計專利的局部或個別特徵，違背了整體原則¹⁰。

近年美國的設計專利侵權判斷實務，亦常見新穎特徵檢測法的爭議，例如 2006 年 Lawman 案，原告 Lawman 公司擁有一如圖 3 所示之汽車防盜鎖之設計專利，被告 Winner 公司之產品如圖 4，原告主張被告之產品侵害其專利權。對於原告所稱系爭專利之 8 項新穎特徵，被告以如圖 5 之多件專利前案，主張該 8 項新穎特徵皆已見於先前技藝而非新穎特徵，被控侵權對象只是運用習知技藝，並未竊用系爭專利的新穎特徵。CAFC 同意被告的主張，判定侵權不成立¹¹。



圖 3



圖 4

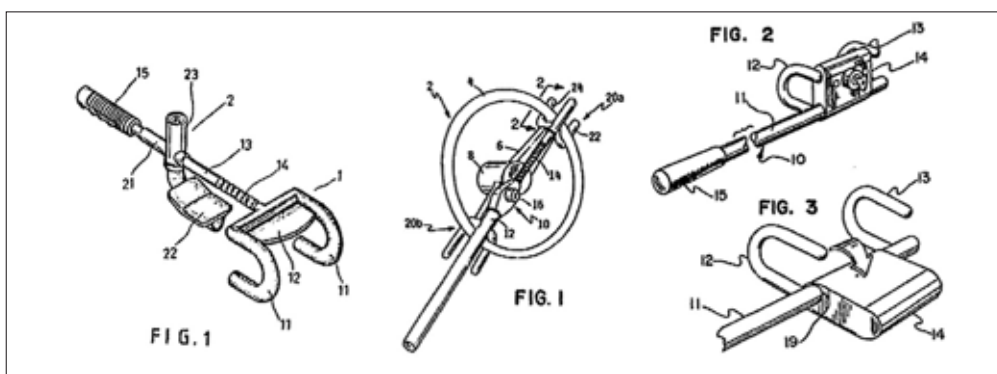


圖 5

¹⁰ 葉雪美，「解析設計專利侵害之整體視覺印象與新穎特徵之間的迷思—從智慧財產法院 101 民專上 52 號民事二審判決談起（1/4）」，北美智權報第 92-95 期，2013 年。

¹¹ Lawman Armor Co. v. Winner Int'l LLC, 437 F.3d 1383 (Fed. Cir. 2006).

就 Lawman 案而言，縱使被控侵權對象與系爭專利幾近完全相同，惟因原告所主張系爭專利之新穎特徵皆已見於先前技藝，該等特徵被判斷為非屬新穎特徵，故法院認定被控侵權對象並未竊用系爭專利的新穎特徵，而未構成侵權。對於前述被控侵權對象幾乎完全抄襲系爭專利之整體外觀但不構成侵權之結果，掀起外界質疑的聲浪。嗣於 2008 年埃及女神案，CAFC 全院聯席以獨立的新穎特徵檢測法與一般觀察者檢測法所建立的整體原則相互衝突為由，廢棄單獨的新穎特徵檢測法，並指一般觀察者檢測法才是設計專利侵權判斷的唯一方法。觀察美國法院之後的判決，雖然單獨的新穎特徵檢測法不再見於判決內容，但新的一般觀察者檢測法吸收了其內涵，而將新穎特徵的檢視作為一般觀察者檢測法的一部分來進行。

三、小結

基於前述說明，2016 年版判斷要點回歸整體原則，刪除原先「是否包含新穎特徵」之判斷步驟，而就系爭專利的整體外觀與被控侵權對象進行整體觀察、綜合判斷，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，即有構成侵權之可能。

肆、釐清「確定專利權範圍」之內涵

依 2004 年版鑑定要點：「解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。解釋申請專利之新式樣範圍（scope）應限制在申請時，以申請前之先前技藝為基礎確認新穎特徵¹²。」解釋申請專利之新式樣範圍時，不僅應確定其權利範圍，尚須確認系爭專利的新穎特徵。然而，如前述，2016 年版要點已刪除新穎特徵檢測法，故確定專利權範圍之步驟中無須再確認系爭專利的新穎特徵。

設計專利權範圍係以圖式為準，而與發明或新型專利權範圍係以申請專利範圍為準，其係就請求項中所載之文字據以確定專利權範圍，二者並不相同，故確定設計專利權範圍時，是否須將圖式之內容轉化為詳細的文字敘述，亦有爭執。

¹² 同註 6，頁 50。

美國專利界評論：「馬克曼聽證會的解釋專利權範圍（以文字解釋設計專利權範圍）」與「新穎特徵檢測法」構築了行使設計專利權的兩道障礙，使設計專利權人幾乎難以成功主張侵權¹³。馬克曼聽證會是美國法院解釋申請專利範圍的程序，被控侵權者常利用此程序說服法官將設計專利之圖式轉化為詳細的文字解釋，並企圖引導法官依解釋後的文字進行比對、判斷，以致於偏離了設計專利係保護視覺性創作的本質。

在埃及女神案，CAFC 釐清了設計專利權的內涵，其指出法院雖然有責任解釋設計專利權範圍，但並未規定解釋的形式，設計專利不同於發明專利，圖式比文字描述更能呈現設計之內容，因此無須試圖將圖式轉換為詳細的文字解釋¹⁴。CAFC 建議，法院解釋設計專利權範圍時，得告知陪審團有關設計專利權之事項¹⁵：（1）指出專利設計對應於被控侵權對象、先前技藝之相關特徵；（2）虛線在設計專利圖式中所代表的意義；（3）申請歷史檔案對解釋設計專利權範圍的影響；（4）區別設計專利中哪些特徵是純功能性特徵，哪些特徵是裝飾性特徵¹⁶。

由於「確定專利權範圍」的目的在於正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定設計的專利權範圍；又參考前述美國埃及女神案所建立的概念，2016 年版要點強調設計專利權範圍是以圖式為準，無須將圖式內容轉換為文字解釋，故將「解釋」一詞修改為「確定」，以明確其內涵。又配合新穎特徵檢測步驟之刪除，確定專利權範圍時，亦無須再藉先前技藝確認系爭專利的新穎特徵。此外，2016 年版要點指出，得敘述下列事項藉以合理認知設計專利權範圍：（1）繪製設計專利圖式時之通常方法，例如虛線在圖式中所代表之意義；（2）申請歷史檔案中有關確定專利權範圍的部分；及（3）就設計專利圖式所揭露的設計特徵，區分視覺性特徵及純功能性特徵。

¹³ Perry J. Saidman, *Egyptian goddess exposed! But Not in the Buff(er)...*, 90 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 859, 864 (2008), <http://www.designlawgroup.com/wp-content/uploads/2015/02/Egyptian-Goddess-Exposed-in-Journal-of-the-Patent-Trademark-Office-Society-Dec-2008.pdf> (last visited Jan. 27, 2015).

¹⁴ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 665.

¹⁵ Saidman, *supra* note 13, at 868-69.

¹⁶ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 680.

伍、調整侵權判斷主體

依2004版要點，判斷主體「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」及「普通消費者」分別適用於不同的判斷步驟。涉及新式樣專利之專業知識者，例如「解釋申請專利之新式樣範圍」、「解析待鑑定物品之技藝內容」、判斷「是否包含新穎特徵」及「是否適用禁反言或適用先前技藝阻卻」等步驟，判斷主體為「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」；判斷待鑑定物品與系爭專利「物品是否相同或近似」，及判斷待鑑定物品之設計與系爭專利「視覺性設計整體是否相同或近似」時，則以「普通消費者」為判斷主體¹⁷。

美國埃及女神案，法院判決新穎特徵檢測法應予廢棄，同時修正設計專利侵權判斷的判斷主體，而將一般觀察者（ordinary observer）與具有通常知識者（ordinary skill in the art）雙重觀點限於一般觀察者單一觀點¹⁸，但調高一般觀察者之標準，而為近似設計所應用之物品的購買者（a purchaser of things of similar design），其應熟悉系爭專利之先前技藝（familiar with similar prior art）¹⁹。

為配合判斷步驟「是否包含新穎特徵」之刪除，2016年版判斷要點刪除相關步驟的判斷主體「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」，將全部判斷步驟統合為單一判斷主體「普通消費者」，並修正其內涵為「合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝」（has reasonable familiarity with such objects and familiar with similar prior art）之人。2016年版判斷要點之「普通消費者」，係一虛擬之人，對於系爭專利物品，其須具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與系爭專利之差異及二者是否為近似設計，但其並非專家或專業設計人員等熟悉該物品領域產銷情形之人。

¹⁷ 同註6，頁55。

¹⁸ 葉雪美，「解析美國設計專利侵認定檢測的發展與應用——從美國 Gorham 案例談到 Egyptian 案例」，智慧財產權月刊第157期，第63頁，2012年。

¹⁹ Saidman, *supra* note 13, at 870-71.

陸、導入「三方比對」的判斷方法

設計專利之侵權判斷，「物品之相同或近似」及「外觀之相同或近似」二步驟仍予維持，而其重點尤在於外觀的近似判斷。外觀的近似判斷，係依普通消費者選購商品之觀點，對於商品施予一般之注意力，以整體觀察、綜合判斷之方式，直接觀察比對系爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

前述判斷方法係源自於美國的一般觀察者檢測法，一般認為該判斷方法仍然不夠客觀²⁰。參考美國埃及女神案及嗣後之判決，2016年版要點導入美國專利界所稱的「三方比對」。三方比對，係判斷被控侵權對象與系爭專利設計是否近似的輔助分析方法，藉由先前技藝分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似。

惟應注意者，三方比對固為一種比較客觀的分析方法，但三方比對並非專利侵權判斷中唯一的分析方法，未必適用於全部狀況。詳言之，若被控侵權對象與系爭專利明顯不近似（plainly dissimilar），亦即被控侵權對象與系爭專利之差異十分明顯（sufficiently distinct），二者整體視覺印象截然不同者，則無須考量先前技藝，得直接認定二者之外觀不相同亦不近似；惟若被控侵權對象與系爭專利並非明顯不近似（not plainly dissimilar）時，三方比對則有助於判斷二者是否近似²¹。

一、被控侵權對象較接近系爭專利

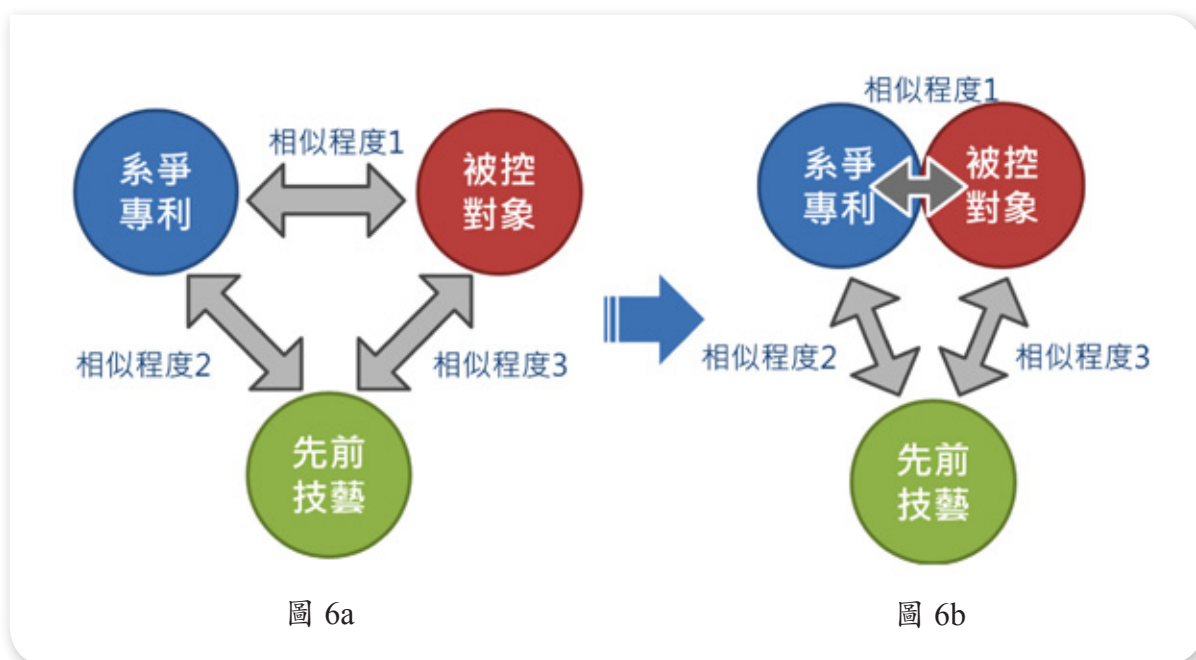
三方比對，如圖 6a，其是將系爭專利、被控侵權對象與先前技藝一併納入比對，藉比較系爭專利、被控侵權對象與先前技藝三者之間的相似程度，據以分析系爭專利與被控侵權對象的相似程度是否達到「近似」之方法。該先前技藝可以來自於專利侵權訴訟之當事人或系爭專利之申請歷史檔案，主張三方比對之當事人，應負舉證或說明的責任。若當事人所主張的先前技藝不同，應就實際案情抉擇合宜者，其可能是若干先前技藝，據以構成既有技藝狀態，或據以分析系爭專

²⁰ 1984 年 Litton 案美國法院創設新穎特徵檢測法的動機即因一般觀察者檢測法不夠客觀。See Saidman, *supra* note 13, at 862.

²¹ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 678.

利中容易引起普通消費者注意的部位或特徵；其亦可能是最接近的先前技藝，據以比對何者與系爭專利更為接近。

專利權人主張被控侵權對象與系爭專利近似，須證明被控侵權對象與系爭專利極為相似，若「被控侵權對象與系爭專利的相似程度」（如圖 6b 之相似程度 1）比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」（如圖 6b 之相似程度 2）更為接近，且比起「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」（如圖 6b 之相似程度 3）亦更為接近，得認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似²²。



以圖 7 之隨身碟產品²³為例，系爭專利如圖 7b，被控侵權對象如圖 7c，由於被控侵權對象與系爭專利並非明顯不近似，得藉由先前技藝輔助判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似。由於「被控侵權對象與系爭專利的相似程度」比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」及「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」均更為接近，故得認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。

²² Brief for Apple Inc. as Amicicruime Supporting Neither Party, *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 256 Fed. Appx. 357 (Fed. Cir. 2008) (No. 2006-1562) [hereinafter Brief for Apple Inc.].

²³ 本案例係引用設計專利 D140681 相關民事案件之圖式，但本文所述內容與該民事判決無涉。

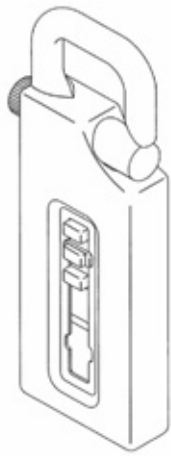


圖 7a 先前技藝



圖 7b 系爭專利



圖 7c 被控侵權對象

此外，設計專利之侵權判斷，應以普通消費者是否會將被控侵權對象誤認為系爭專利而產生混淆之視覺印象為斷。若被控侵權對象具備系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵時，則傾向於認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似²⁴；然而，判斷時，仍應以該設計特徵是否會使被控侵權對象與系爭專利產生混淆之視覺印象為斷，不得僅因欠缺或稍加改變任一設計特徵，即認定二者之外觀不近似。

以圖 8 之公園椅²⁵為例，被控侵權對象如圖 8c，系爭專利如圖 8b，二者之共同特徵為「後椅腳延續椅背呈弧曲形」、「弧曲形之前椅腳與後椅腳呈同向彎曲」及「側扶手連結至椅座前端而形成封閉之圓弧形」，二者之差異僅在於「前椅腳與椅座交接處」（系爭專利之「前椅腳與椅座為直接連接」，被控侵權對象則設有「三角形小鏤空」裝飾）。由於被控侵權對象具備系爭專利明顯不同於先前技藝「弧曲形之前椅腳與後椅腳呈同向彎曲」等特徵如圖 8a，僅稍加改變系爭專利「前椅腳與椅座交接處」之特徵（改為與先前技藝相似之「三角形小鏤空」），被控侵權對象與系爭專利已產生混淆之視覺印象，得判斷二者之外觀近似。

²⁴ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 677.

²⁵ 本案例係引用美國 *Victor Stanley v. Creative Pipe* (D. Md. 2011) 案例之圖片，但本文所述內容與該民事判決無涉。

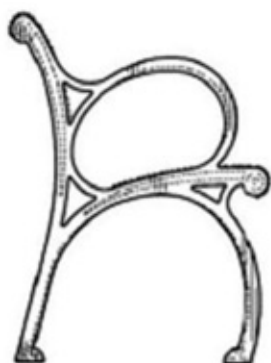


圖 8a 先前技藝



圖 8b 系爭專利



圖 8c 被控侵權對象

二、先前技藝較接近系爭專利

產品發展成熟度高、技藝擁擠之領域中之先前技藝相當接近，以致於專利權範圍狹小，故系爭專利的近似範圍應予以限縮。當先前技藝與系爭專利相當接近時，如圖 9，判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似時，二者之間原本不被注意的局部差異（small differences）可能會對普通消費者之觀察產生重要的影響²⁶，從而影響其整體視覺印象。

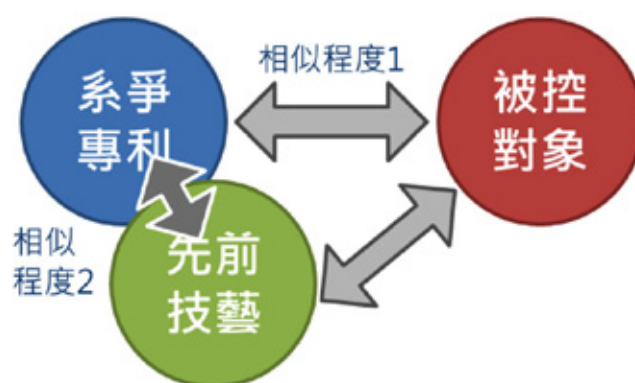


圖 9

²⁶ *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 676 ; also at 678.

以圖 10 之平板電腦²⁷為例，被控侵權對象如圖 10c，系爭專利如圖 10b，二者之整體輪廓皆呈「矩形平板狀」，且皆具「光滑之矩形螢幕」特徵，主要差異在於「背面四周側邊底緣導角」（系爭專利係呈「小圓角」，被控侵權對象呈「平緩曲面」）。雖然二者之共同部分「矩形平板狀」及「光滑之矩形螢幕」占整體視覺面積相當大，但系爭專利「平板電腦」所屬顯示裝置之技藝領域已相當成熟，先前技藝如圖 10a，皆具有「矩形平板狀」整體輪廓及「光滑之矩形螢幕」特徵，被控侵權對象「背面四周側邊底緣導角呈平緩曲面」的局部差異足以影響其整體視覺印象，不致於使被控侵權對象與系爭專利產生混淆，得認定二者之外觀不近似。

圖 10a 先前技藝²⁸

圖 10b 系爭專利

圖 10c 被控侵權對象²⁹

三、先前技藝較接近被控侵權對象

為避免不當擴張專利權範圍進而影響先前技藝的實施，系爭專利權範圍不應涵蓋近似於先前技藝的被控侵權對象。因此，若能證明「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」（如圖 11 之相似程度 3）比起「被控侵權對象與系爭專利的相似程度」（如圖 11 之相似程度 1）更為接近，則應認定被控侵權對象與系爭專利之外觀不近似³⁰。

²⁷ 本案例係引用美國 Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012) 案例之圖片，但本文所述內容與該民事判決無涉。

²⁸ 圖片來源：Patrick Moorhead, Apple vs. Samsung: What Doesn't Compute.

²⁹ 圖片來源：Chrisopher V. Carani, Esq., Design Patent Infringement -How Close Is Too Close. (2012).

³⁰ Brief for Apple Inc., *supra* note 22.

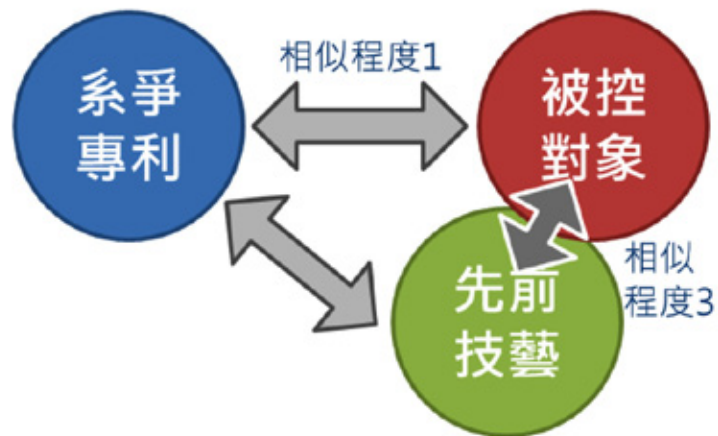


圖 11

以圖 12 之拖車連結器³¹為例，被控侵權對象如圖 12c，先前技藝如圖 12a，系爭專利如圖 12b，前二者之相似程度比起後二者的相似程度更為接近，得認定被控侵權對象與系爭專利之外觀不近似。

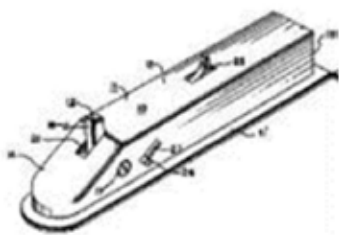


圖 12a 先前技藝

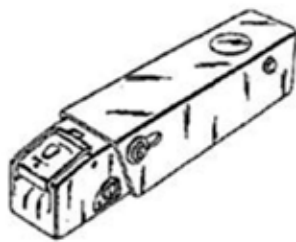


圖 12b 系爭專利



圖 12c 被控侵權對象

³¹ 本案例係引用美國 Unique Functional Products, Inc. v. Mastercraft Boat Co., Inc., 82 Fed. Appx. 683(unpub., Fed. Cir. 1993) 案例之圖片，但本文所述內容與該民事判決無涉。

柒、增加其他設計的相關內容

為配合民國 102 年 1 月 1 日施行之專利法擴大保護設計專利標的，2016 年版判斷要點亦增加部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計等設計專利的相關內容。

一、部分設計

部分設計，指對物品之部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。102 年 1 月 1 日之專利法修正施行前，申請人僅得以可獨立交易的完整物品申請新式樣專利，修正後之專利法開放部分設計專利之保護，申請人得就物品的局部外觀申請部分設計，不再侷限於全部外觀，可取得更周延的專利權範圍。

1. 部分設計之「確定專利權範圍」

部分設計的態樣大致可分為「物品之部分組件」及「物品之部分特徵」，確定部分設計之物品時，得依以下原則確定之。

- (1) 部分設計為「物品之部分組件」：由於「主張設計之部分」已明確界定為特定組件，故應以「主張設計之部分」所揭示之組件作為該設計所應用之物品，而「不主張設計之部分」僅用於界定該組件之實施領域及用途。如圖 13 之例，「主張設計之部分」（實線所揭示之內容）已明確表示其為「大燈」組件，而以「不主張設計之部分」（虛線所揭示之內容）表示其實施領域及用途為「汽車」，故該設計專利所應用之物品應確定為「汽車之大燈」，而非實線與虛線所構成的「汽車」，亦非僅考量實線而認定為「適用於各種用途之發光燈具」。
- (2) 部分設計為「物品之部分特徵」：由於僅依「主張設計之部分」尚無法確認其所應用之物品，故通常應以「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」共同構成之物品認定該設計所應用之物品。如圖 14 之例，「主張設計之部分」（實線所揭示之內容）為鞋面之花紋特徵，應以實線與虛線共同構成的「運動鞋」作為該設計所應用之物品。

本月專題

專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇

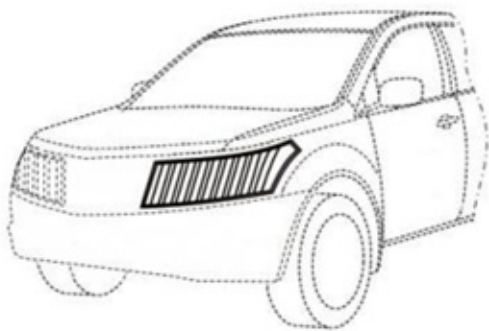


圖 13

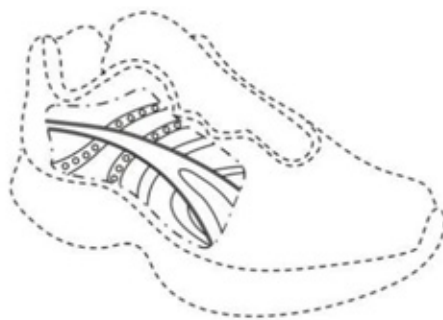


圖 14

確定部分設計之外觀時，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」係專利權人不請求保護之部分，其所揭露之內容並非設計專利外觀的一部分，但可用於確定「主張設計之部分」所呈現之外觀於環境間之位置、大小及分布關係。如圖 15 所示之「照相機之鏡頭」，其外觀應確定為「呈 6 字形之鏡頭外觀（實線所揭示之內容）」，其係設置於機身本體前方中央（虛線用以表示實線所呈現之外觀於環境間之關係）。本例之環境，為虛線所揭示之機身本體。

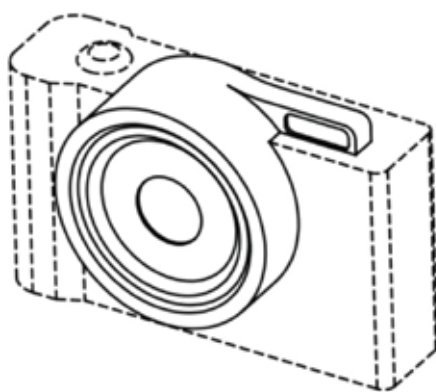


圖 15

2. 部分設計「物品是否相同或近似」之判斷

被控侵權對象與部分設計專利之物品是否相同或近似，應就系爭專利所應用之物品與被控侵權對象中對應之部分及其實際用途，予以比對、判斷。例如，系爭專利「汽車大燈」如圖 16a，經認定其所應用之物品為「汽車之大燈」，被控侵權對象為如圖 16b，因其實際用途亦係實施於汽車等交通工具之大燈，故應判斷二者為相同物品。

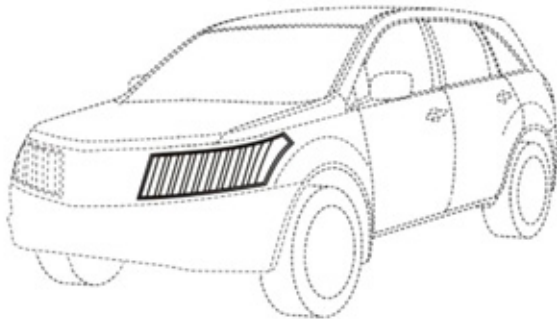


圖 16a 系爭專利



圖 16b 被控侵權對象

3. 部分設計「外觀是否相同或近似」之判斷

被控侵權對象與部分設計專利之外觀是否相同或近似，應以系爭專利圖式中「主張設計之部分」為準，並考量該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係，據以比對系爭專利與被控侵權對象中對應之內容，綜合判斷二者之外觀是否相同或近似。若系爭專利「主張設計之部分」所呈現之外觀與被控侵權對象中對應之內容相同，且該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係亦大致相同者，應認定二者之外觀相同；若系爭專利「主張設計之部分」所呈現之外觀與被控侵權對象中對應之內容相同或近似，二者之差異僅在於「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係不同，原則上仍應認定二者之外觀近似；惟若該差異並非該類物品領域中常見之設計手法者，得認定二者之外觀不相同亦不近似。

本月專題

專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇

例如，系爭專利「照相機之鏡頭」如圖 17a，經認定其外觀為「呈 6 字形之鏡頭外觀（實線所揭示之內容），其係設置於本體前方中央（虛線用以表示實線所呈現之外觀於環境間之關係）」。被控侵權對象 A「照相機」如圖 17b，具有與系爭專利相同之「照相機之鏡頭」，且該鏡頭亦設置於本體前方中央（該鏡頭於環境間之位置、大小及分布關係大致相同），故應認定二者之外觀相同。被控侵權對象 B「照相機」如圖 17c，具有與系爭專利相同之「照相機之鏡頭」，二者之差異僅在於鏡頭於環境間之位置、大小及分布關係不同，原則上應認定二者之外觀近似。

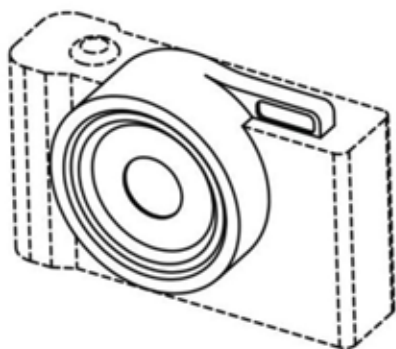


圖 17a 系爭專利

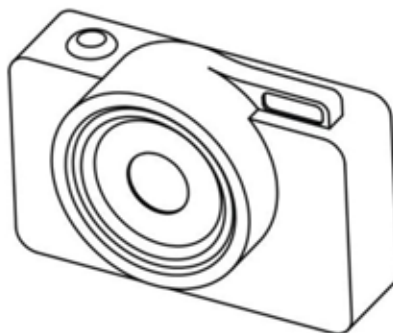


圖 17b 被控侵權對象 A

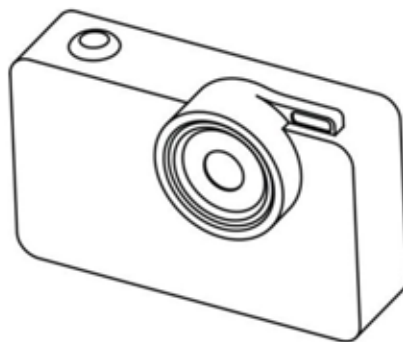


圖 17c 被控侵權對象 B

二、圖像設計

依專利法第 121 條第 2 項之規定，圖像設計，指應用於物品之電腦圖像（Computer Generated Icons）及圖形化使用者介面（Graphical User Interface, GUI）。電腦圖像或圖形化使用者介面，係一種透過顯示裝置（Display）顯現而暫時存在之平面圖形，其無法如包裝紙或衣服上之實體花紋、色彩能恆常顯現於物品上，但其性質仍屬於花紋或花紋與色彩之結合的視覺性創作，故電腦圖像及圖形化使用者介面亦屬於設計之外觀。

1. 圖像設計之「確定專利權範圍」

依專利法第 121 條第 2 項之規定，圖像設計必須應用於物品，惟基於電腦圖像及圖形化使用者介面的特性，其可通用於各類電子資訊產品之顯示裝置（display），專利審查基準「第三篇設計專利實體審查」特別指明：說明書及圖式得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）」等通用物品而取得較廣泛之保護範圍³²。確定圖像設計之物品時，若系爭專利之設計名稱記載為「螢幕之圖像」或「顯示器之圖形化使用者界面」等類似用語，且圖式僅以邊界線表示圖像所應用之螢幕或顯示器，如圖 18，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」；但若說明書及圖式已特別表示其係應用於特定物品者，則應認定該圖像所應用之物品為「特定領域及用途之顯示面板」。如圖 19 之「手機之圖像」，應認定該圖像所應用之物品為「手機之顯示面板」，而非實線與虛線所構成的「手機」，亦非忽略虛線而認定為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」。

³² 專利審查基準第三篇設計專利實體審查第九章圖像設計「2.1.1 設計名稱」，第 3-9-4 頁，2013 年版。



圖 18

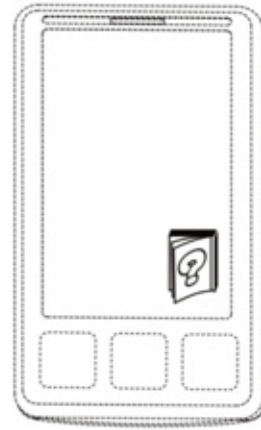


圖 19

確定圖像設計之外觀時，應以圖式中「主張設計之部分」（通常係揭露圖像之外觀）所呈現的內容為準，「不主張設計之部分」（通常係揭露圖像所應用之物品）並非設計專利外觀的一部分，但可用於確定圖像之外觀於環境間之位置、大小及分布關係。由於圖像設計與一般實體產品上的花紋不同，使用圖像時通常得將圖像自由拖曳位置或放大、縮小尺寸，基於此特性，專利審查基準容許以邊界線標示請求保護之內容的邊界，而不限定圖像於環境間之位置、大小及分布關係，如前述圖 18。

若為「具變化外觀之圖像設計」，基於整體原則，其專利權範圍應為綜合圖式所呈現之全部變化外觀，如圖 20，共同構成一個整體設計；若為「具連續動態變化外觀之圖像設計」，除應綜合圖式所呈現之全部變化外觀外，尚應依說明書中所載「前視圖 1 至前視圖 5 係依序產生變化外觀之圖像設計」之變化順序，如圖 21 所示前視圖 1 至前視圖 5 之編序，共同構成一個整體設計，據以確定其專利權範圍。

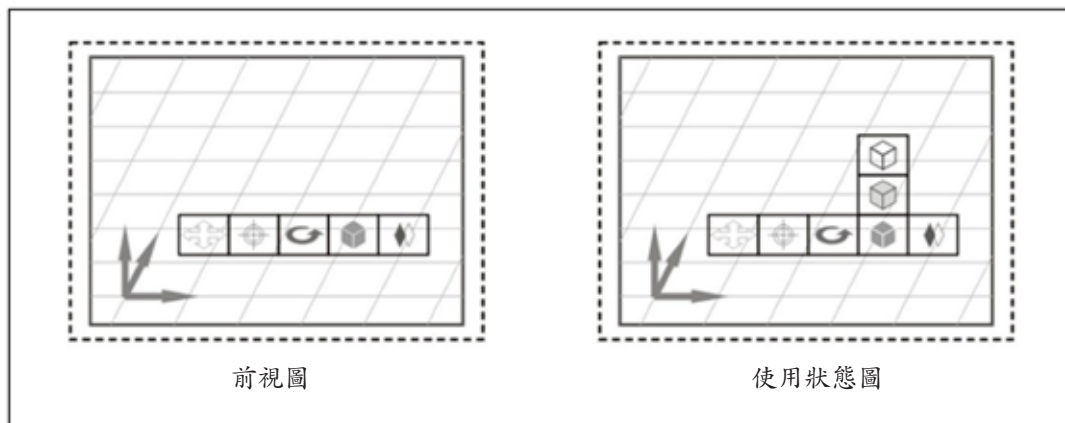


圖 20

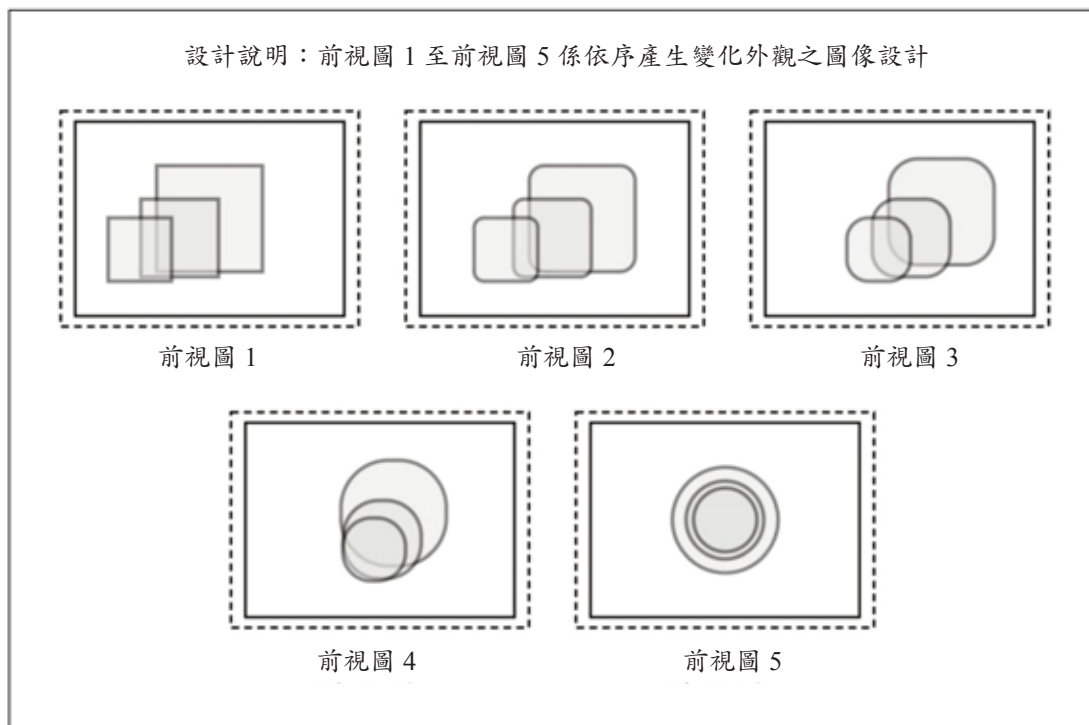


圖 21

2. 圖像設計「物品是否相同或近似」之判斷

被控侵權對象與圖像設計專利之物品是否相同或近似，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，予以比對、判斷。例如，系爭專利「顯示面板之圖像」如圖 22a，經認定其所應用之物品為「通用於各類電子資訊產品之顯示面板」，被控侵權對象如圖 22b，其圖像係實施於「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，而認定二者為相同之物品。



圖 22a 系爭專利



圖 22b 被控侵權對象

又如，系爭專利「洗衣機之圖像」如圖 23a，經認定其所應用之物品為「洗衣機之顯示面板」，被控侵權對象如圖 23b，該圖像係實施於「手機之顯示面板」，由於系爭專利所應用之「洗衣機」與被控侵對象「手機」之用途明顯不同，應認定二者為不相同亦不近似之物品。

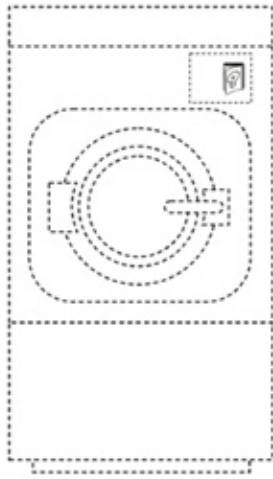


圖 23a 系爭專利



圖 23b 被控侵權對象

3. 圖像設計「外觀是否相同或近似」之判斷

被控侵權對象與圖像設計專利之外觀是否相同或近似之判斷原則，大致上與部分設計相同，應以系爭專利圖式中「主張設計之部分」（通常為圖像內容）為準，並考量該「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係，據以比對系爭專利與被控侵權對象中對應之內容，綜合判斷二者之外觀是否相同或近似。惟如前述，若系爭專利係以邊界線標示請求保護之內容的邊界，而不限定圖像於環境間之位置、大小及分布關係，則不得將被控侵權對象中對應之圖像於環境間的關係納入考量。

例如，系爭專利「顯示面板之圖像」如前述圖 22a，其外觀為邊界線所標示之單一「通話圖像」，而未限定圖像於環境間之位置、大小及分布關係，被控侵權對象「手機」具有與系爭專利相同之「通話圖像」，如圖 22b 手機螢幕下方第一列左上角之圖像，故應認定二者之外觀相同。又如，系爭專利「顯示面板之 GUI」如圖 24a，其外觀為多個圖像所構成的圖形化使用者介面，被控侵權對象「平板電腦」如圖 24b，雖然其各圖像與系爭專利相同，惟各圖像所排列成門字形之構成不同，因該構成之差異足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，不致於使被控侵權對象與系爭專利產生混淆，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。



圖 24a 系爭專利



圖 24b 被控侵權對象

對於「具變化外觀之圖像設計」，例如，系爭專利「顯示面板之 GUI」如圖 25a，其外觀是以圖式中二個變化外觀共同構成一個整體設計，被控侵權對象「相機」如圖 25b，其僅有一個 GUI 之外觀而無任何變化，即使該 GUI 與系爭專利其一變化外觀相同，經整體觀察、綜合判斷，被控侵權對象與系爭專利並未產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。惟應說明者，被控侵權對象雖僅包含系爭專利部分變化外觀，若被控侵權對象與系爭專利之差異不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，以致於二者之視覺印象產生混淆者，仍可能認定二者之外觀近似。

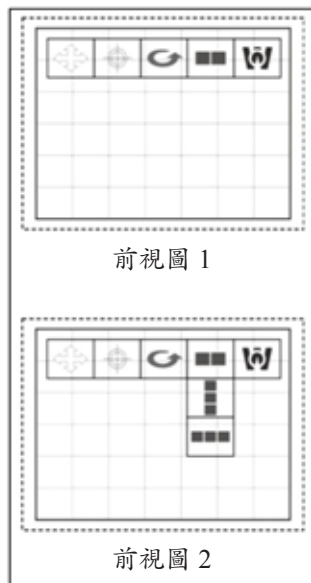


圖 25a 系爭專利

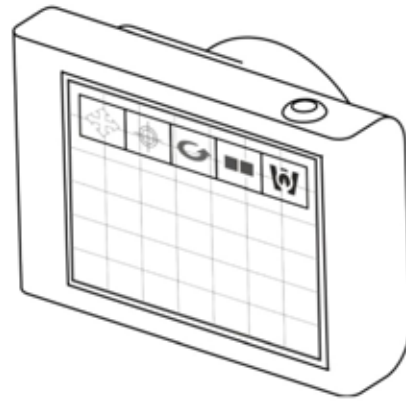


圖 25b 被控侵權對象

對於「具連續動態變化外觀之圖像設計」，例如，系爭專利「顯示面板之圖像」如圖 26a，其專利權範圍是由圖式所呈現全部變化外觀及說明書中所載之變化順序共同構成一個整體設計，被控侵權對象「平板電腦」如圖 26b，其僅具有二個變化外觀而未包含系爭專利全部變化外觀，亦未具有系爭專利變化順序所產生的視覺印象，經整體觀察、綜合判斷，被控侵權對象與系爭專利並未產生混淆之視覺印象，故應認定二者之外觀不相同亦不近似。惟應說明者，被控侵權對象雖僅包含系爭專利部分變化外觀，或僅係部分變化順序稍加改變，若被控侵權對象與系爭專利之差異不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，以致於二者之視覺印象產生混淆者，仍可能認定二者之外觀近似。

說明書之設計說明：「變化狀態圖 1 至變化狀態圖 5 係依序產生變化外觀之圖像設計。」

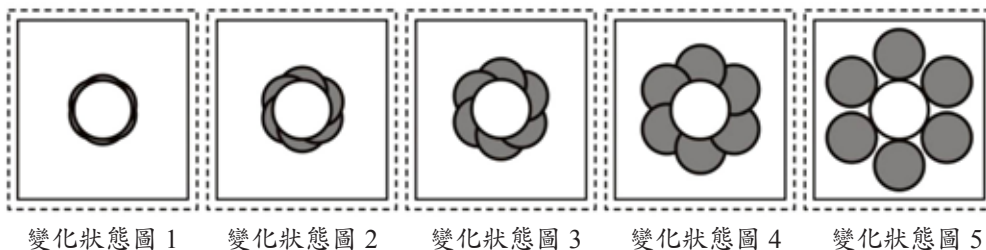


圖 26a 系爭專利

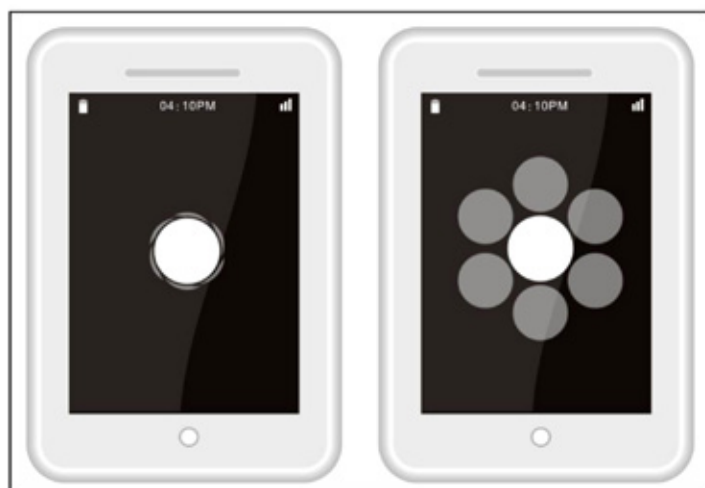


圖 26b 被控侵權對象（平板電腦所呈現之圖像及其變化後之圖像）

三、成組設計

成組設計，係二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，而為成組物品整體之視覺性創作。基於整體原則，成組設計之專利權範圍，係由全部物品之外觀共同確定。

被控侵權對象與成組設計專利之物品是否相同或近似，應以成組物品所構成的整體用途作為判斷對象，與被控侵權對象中對應之內容，予以比對、判斷。例如，系爭專利之「一組音響」（包含播放器、擴大器及左、右喇叭）如圖 27a，被控侵權對象的音響設備（包含播放器、低音喇叭及左、右中音喇叭）如圖 27b，二者之整體用途近似，即使二者之構成物品略有不同，仍應認定二者為近似物品。

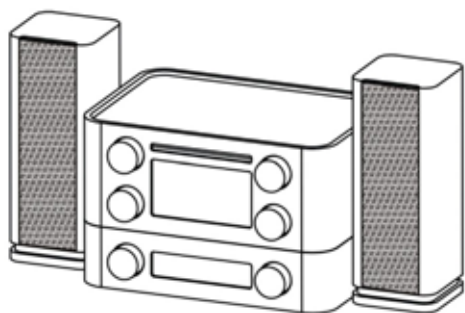


圖 27a 系爭專利

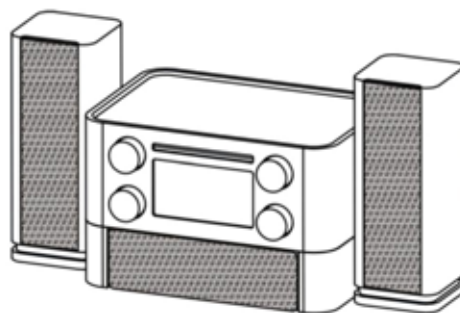


圖 27b 被控侵權對象

被控侵權對象與成組設計專利之外觀是否相同或近似，應以系爭專利圖式所揭露全部物品之外觀為對象，就系爭專利整體外觀統合的視覺印象與被控侵權對象中對應之內容進行比對，綜合判斷二者之外觀是否相同或近似。

例如，系爭專利「一組音響」（包含播放器及左、右喇叭）為如圖 28a 所構成之整體外觀，被控侵權對象「音響組」（包含播放器、左、右喇叭及擴大機，該擴大機係疊設於播放器之下方）如圖 28b，比對系爭專利與被控侵權對象對應之部分，由於被控侵權對象與系爭專利對應之部分（播放器及左、右喇叭）之外觀完全相同，故應認定二者之外觀相同。

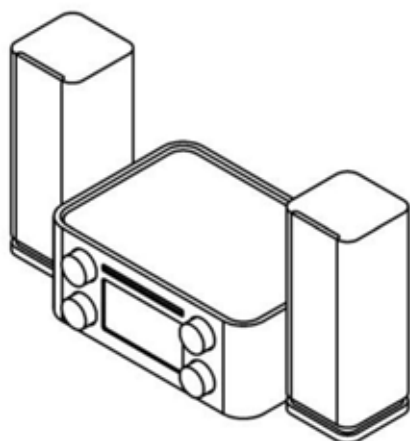


圖 28a 系爭專利

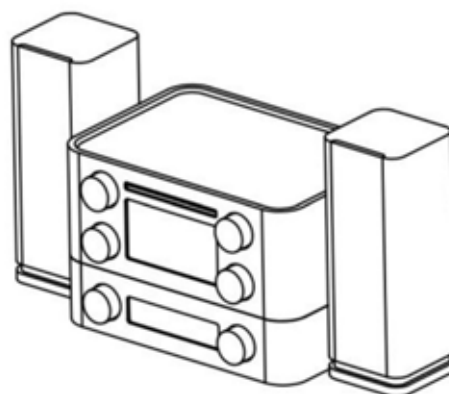


圖 28b 被控侵權對象

惟若被控侵權對象未包含系爭專利全部物品之外觀，例如，系爭專利「一組杯墊」（包含三個杯墊）所構成之整體外觀如圖 29a，被控侵權對象「杯墊」（僅包含二個杯墊）如圖 29b，雖然被控侵權對象僅包含系爭專利的部分物品，但二者之差異不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，以致於二者之視覺印象產生混淆，仍應認定二者之外觀近似。

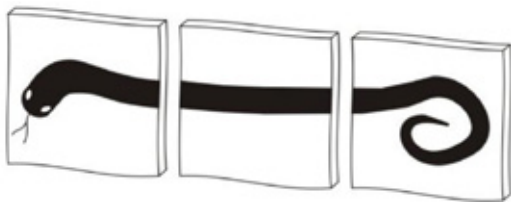


圖 29a 系爭專利



圖 29b 被控侵權對象

四、衍生設計

衍生設計，係同一人就二個以上近似之設計，分別為原設計專利及其衍生設計專利。依專利法第 137 條規定，衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍。衍生設計與民國 102 年 1 月 1 日施行之專利法修正前的聯合新式樣不同，聯合新式樣專利權沒有近似範圍，且僅得附麗於其原新式樣一併主張權利。

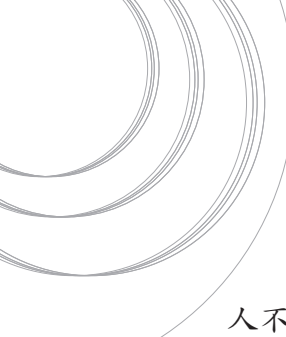
衍生設計的相同或近似判斷，與一般設計之判斷並無差異。由於衍生設計與其原設計近似，判斷被控侵權對象與衍生設計是否相同或近似時，得參酌其所依附之原設計；同理，判斷被控侵權對象與原設計是否相同或近似時，亦得參酌其所屬之各衍生設計。原則上，衍生設計與原設計共同的設計特徵較容易影響整體視覺印象，衍生設計與原設計差異的部分較不容易影響整體視覺印象。若被控侵權對象包含衍生設計與原設計共同的設計特徵，差異僅在於衍生設計與原設計差異的部分，原則上應認定被控侵權對象與衍生設計為近似之設計。

捌、結語

設計專利係保護視覺性創作，其專利權範圍應以圖式為準；而發明或新型專利係保護技術性創作，專利權範圍係以申請專利範圍為準，其係由請求項中的文字予以確定。由於設計專利與發明、新型專利所保護之標的的性質不同，設計專利權範圍往往難以藉由文字予以解釋及確定。同理，設計專利之侵權判斷亦難依系統化的分析方法，如發明、新型專利之三步測試法（tripartite test），據以分析、判斷設計專利之外觀是否相同或近似。為了順應各界要求，智慧財產局參酌各先進國家的設計專利侵權訴訟實務中所建構之判斷原則或方法，修正「專利侵害鑑定要點」，以便可以更客觀、合理判斷是否侵害設計專利權。

在確定專利權範圍上，由於其目的在於正確認知圖式所呈現之外觀及其所應用之物品，以合理確定其範圍；因此，確定設計專利權範圍時，並不一定要將圖式內容轉換為詳細之文字，故 2016 年版要點將原所稱之「解釋」一詞修改為「確定」，以明確其內涵。2004 年版要點的判斷步驟包含美國過往的「一般觀察者檢測法」及「新穎特徵檢測法」，這種雙重檢測法不免產生雙重判斷主體「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」及「普通消費者」，且牴觸我國專利法第 136 條第 1 項，其中，新穎特徵檢測法亦與整體原則相互衝突。為導正偏差，回歸整體原則，2016 年版判斷要點刪除「是否包含新穎特徵」之步驟，並將判斷主體統合為單一標準「普通消費者」的觀點，同時調整「普通消費者」之定義，而為合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人。而有關「外觀是否相同或近似」之判斷，2016 年版要點納入美國「三方比對」的判斷方法，比對被控侵權對象與系爭專利時，得將先前技藝納入比對，藉由分析系爭專利、被控侵權對象與先前技藝三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似。

此外，為配合民國 102 年 1 月 1 日施行之專利法所開放之設計標的，2016 年版要點增設部分設計、圖像設計、成組設計及衍生設計等設計態樣之判斷內容，其中，最為各界所關注者應為圖式中之「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」於「確定專利權範圍」及「外觀是否相同或近似」二步驟之判斷，其重點在於：確定設計專利權範圍及後續的比對、判斷步驟，應以圖式中「主張設計之部分」所呈現的內容為準，據以比對、判斷，「不主張設計之部分」係專利權



本月專題

專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇

人不請求保護之部分，其所揭露之內容並非設計專利外觀的一部分，但可用於確定「主張設計之部分」所呈現之外觀於環境間之位置、大小及分布關係；若系爭專利「主張設計之部分」所呈現之外觀與被控侵權對象中對應之內容相同或近似，二者之差異僅在於「主張設計之部分」於環境間之位置、大小及分布關係不同，原則上應認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。