

部分設計專利損賠金貢獻度認定原則暨實務探討 ——以日本部分意匠為中心

徐銘峯*

摘要

本文乃是以日本部分意匠損賠金計算為中心，解析貢獻度認定原則與實務，研究結果顯示，目前日本法院對於部分意匠的貢獻度實務，可分為量化的「面積比例檢測」與質性的「獨創性特徵檢測」兩種類型。另本文藉助我國 105 年版「專利侵權判斷要點」中的部分設計專利物品認定原則，嫁接日本部分意匠學說，將部分設計專利區分為四種類型，並針對損賠金計算對象、貢獻度與舉證責任分配提出論述。

關鍵詞：部分意匠、損賠金計算、貢獻度、設計專利

* 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官。
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、日本部分意匠權效力暨侵害判斷原則¹

在 1999 年（平成 10 年）以前，囿於日本意匠法第 2 條規定之「物品」，係指流通於市場上可得以交易的製品之故，物品的獨創性特徵遂難以作為意匠法保護的客體，因此倘若未經授權的第三人僅模仿整體意匠中的獨創性特徵，形同以取巧的方式迴避侵權²。基於以上的考量，日本於 1999 年催生部分意匠制度，使意匠權不僅保護物品的整體外觀，亦保護其部分外觀。

日本自導入部分意匠制度之後，雖然每年在意匠整體申請案量仍持續向下探底，但部分意匠申請案量卻不減反增，自 2015 年起（如圖 1 所示³），部分意匠占意匠整體申請案量的比重更一度突破 4 成，顯見申請人對於部分意匠制度的重視。

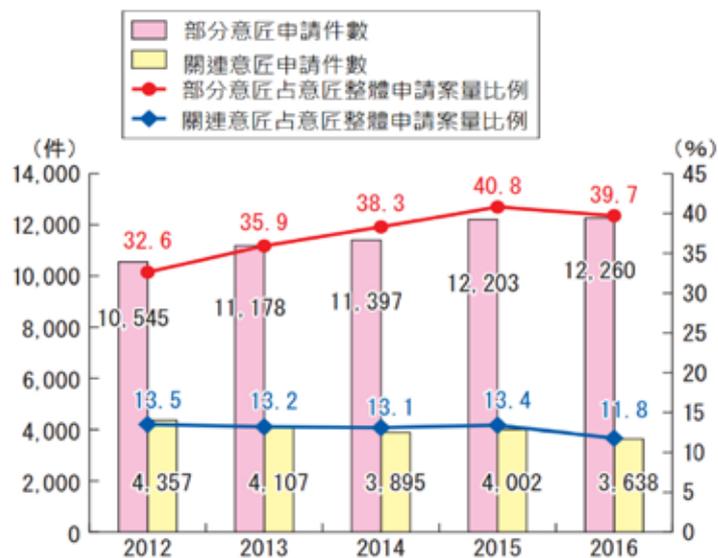


圖 1 部分意匠申請件數暨比例圖（2012 年至 2016 年）

¹ 我國專利法中之「設計專利」，在日本稱「意匠」；我國所稱「部分設計專利」，在日本稱「部分意匠」，本文對於日本制度與實務的描述皆依日本之用語。

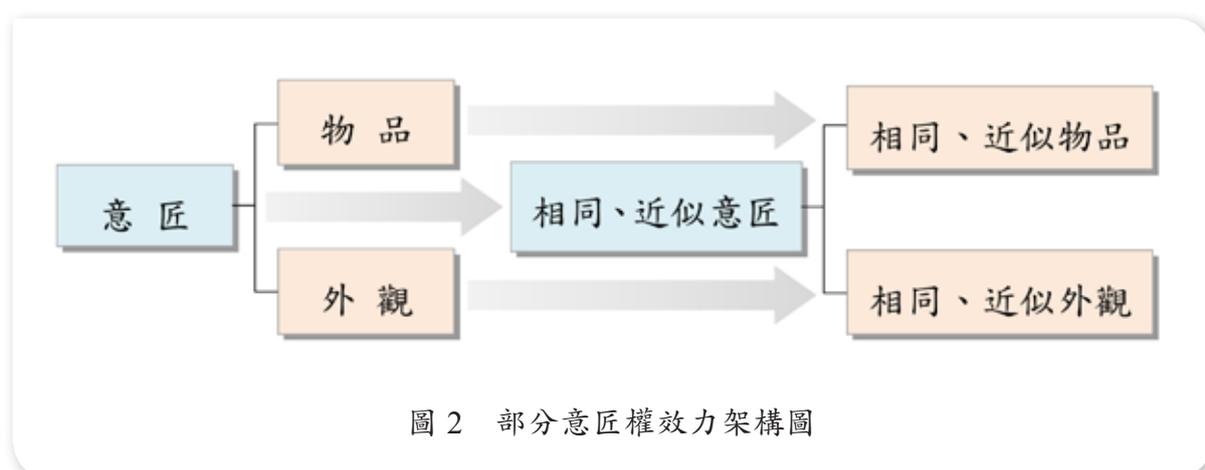
² 特許庁総務部総務課工業所有權制度改正審議室，産業財産権法（工業所有權法）の解説平成 10 年法律改正，頁 32。

³ 特許廳，特許行政年次報告書 2017 年版，頁 23。

一、部分意匠權效力

按意匠法第 2 條第 1 項意旨，部分意匠，係指物品之部分的形狀、花紋、色彩或其結合（下稱「外觀」），能夠引起視覺上美感之創作。準此，外觀不得脫離具有特定用途與功能的「物品」而單獨存在。

在部分意匠權的效力上，依意匠法第 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，部分意匠的保護範圍除了相同的部分意匠外，也包含了近似之部分意匠，若在結合前段部分意匠為部分「物品」之「外觀」的定義，則部分意匠權效力可及於「相同、近似物品」之「相同、近似外觀」，其對應關係可參考圖 2 所示。



二、部分意匠權之侵害判斷原則

關於意匠法第 23 條的近似判斷，也就是等同於意匠權侵害判斷的原則，在日本素來有「混同說」與「創作說」兩派爭議。「混同說」係以物品交易者、需要者為判斷主體，以意匠本身是否具有辨識性為依歸，而以兩意匠是否有混同之虞作為判斷標準⁴。「創作說」係以創作者為判斷主體，以意匠所產生的美感為依歸，而以兩意匠之特徵是否具有共通的創作範圍作為判斷標準⁵。

⁴ 參照齋藤瞭二，意匠法，頁 156，發明協會，1992 年。

⁵ 參照齋藤瞭二，註 4 書，頁 172。

但從 2006 年（平成 18 年）意匠法修正案所新增之第 24 條第 2 項規定指出：「登錄意匠及其他意匠是否近似的判斷，乃是以對需要者視覺上產生的美感來進行。」由此可知，意匠權侵害判斷的主體採用的是「混同說」的需要者，但在判斷標準上則以「創作說」的美感共通性作為判斷標準，以上又稱「修正混同說」或「創作混同說」⁶。

在近似的判斷手法上，分析近 20 年來日本法院在部分意匠所積澱的判決，部分意匠權之侵害判斷大致可歸納成「三段論」，分別是：（一）物品之相同或近似判斷、（二）「欲取得意匠登錄之部分」用途與功能之相同或近似判斷、（三）外觀之相同或近似判斷。

（一）物品之相同或近似判斷

鑒於物品與外觀必須合而為一之故（又稱「物品、外觀一體性原則」），在判斷兩意匠是否構成近似時，必須以物品是否構成相同或近似為前提⁷，亦言之，物品的效力範圍除了相同物品外，也包含了近似物品⁸。日本對於物品相同、近似的判斷手法，若從法院判例加以判讀，可分為「混同型」與「用途與功能型」兩種。

1、混同型

本類型乃是從日本意匠近似理論中的「混同說」延伸而來，因此物品的近似判斷理應也適用上開的判斷原則，亦即以該意匠一般需要者在購買時，是否會造成物品混淆為依歸⁹。

2、用途與功能型

基於「物品、外觀一體性原則」，本類型認為物品近似判斷應考量用途與功能的共通性，前揭「用途」，係指物品之使用目的，「功能」，係指達成物品使用目的之手段。長久以降，此類型乃是日本意

⁶ 參照小谷悦司，登錄意匠の要部認定と類否判断について，牛木理一先生古希記念—意匠法及び周辺法の現代的課題，頁 225，發明協會，2005 年。

⁷ 參照平成 17 年 10 月 31 日平成 17 年（ネ）第 10,079 號（知的財産高等裁判所）、平成 16 年 10 月 29 日平成 16 年（ワ）第 17,501 號判時 1902 號（東京地方裁判所）。

⁸ 參照昭和 45 年（行ツ）第 45 號判決（最高裁判所）。

⁹ 參照平成 17 年（ネ）第 10,079 號判決（知的財産高等裁判所）。

匠權侵害判斷的通說，例如「玩具」與「西洋娃娃」¹⁰、「雞蛋容器」與「燈泡容器」¹¹、「織物」與「編物」¹²、「具有喇叭之增幅器」與「增幅器」¹³，皆屬近似物品。

（二）「欲取得意匠登錄之部分」用途與功能之相同或近似判斷

鑒於「物品、外觀一體性原則」之故，只要物品具有一定用途與功能者，則意匠不得脫離物品的用途與功能。上開原則同樣適用於部分意匠，因此部分意匠的「欲取得意匠登錄之部分」與系爭產品的相對應部分之用途與功能也應納入考量¹⁴。

在判斷手法上，最新的發展是日本法院認為可以將虛線，也就是「欲取得意匠登錄之部分」以外的「其他部分」，用來認定「欲取得意匠登錄之部分」的功能。例如在「包裝用箱」意匠侵權事件中¹⁵，日本智慧財產法院即以系爭意匠（圖3至圖5）的「其他部分」已揭露開口部為由，從而認定「欲取得意匠登錄之部分」（稜面）不具開啟功能，惟系爭產品（請參考圖6所示）的開口部因設有稜面，故具開啟功能。準此，基於系爭意匠「欲取得意匠登錄之部分」與系爭產品相對應之部分的功能不具共通性，且產生不同美感，法院最終作出系爭產品不侵權的認定。

¹⁰ 參照昭和13年（才）第574號判決（大審院）。

¹¹ 參照昭和40年（行ケ）第89號判決（東京高等裁判所）。

¹² 參照昭和53年（ワ）第4,650號判決（大阪地方裁判所）。

¹³ 參照平成18年（ワ）第19,650號判決（東京地方裁判所）。

¹⁴ 參照平成24年（行ケ）第10,499號判決（知的財産高等裁判所）。

¹⁵ 參照平成27年（ネ）第10,077號判決（知的財産高等裁判所）。

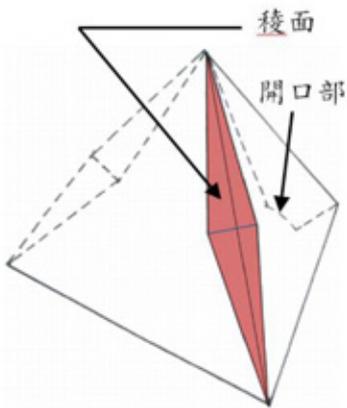


圖 3 立體圖

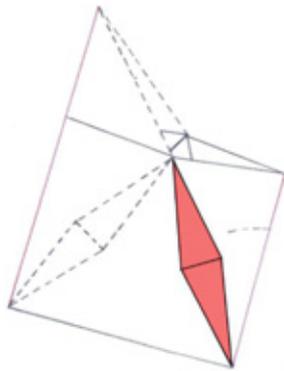


圖 4 參考折疊圖

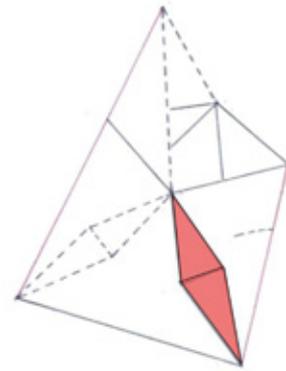


圖 5 參考開口圖



圖 6 系爭產品

(三) 外觀之相同或近似判斷

在意匠外觀相同或近似判斷的一般原則，除了必須以意匠整體作為觀察的對象外，對於意匠物品的性質，例如用途、使用態樣，以及未見於先前技藝的新穎、創作的部分等，應納入參酌，並且應對交易者、需要者最容易注意之處有所掌握，從系爭意匠與系爭產品的要部判斷是否具有共通性¹⁶。鑒於日本意匠法對部分意匠權侵害並未設有專屬條款，因此部分意匠外觀相同或近似判斷理應也適用上開原則。

¹⁶ 參照平成 22 年（ネ）第 10,014 號判決（知的財產高等裁判所）。

另一方面，基於部分意匠的圖式包含「欲取得意匠登錄之部分」以外的「其他部分」，日本學說對於「其他部分」的意涵，素來有「獨立說」與「要部說」之討論，以下分項說明。

1、獨立說

「獨立說」將部分意匠視同一個獨立的设计，係源自於特許法申請專利範圍的精神，認為實線所構成「欲取得意匠登錄之部分」，即為部分意匠唯一的權利內容，虛線僅是用於表示環境，因此不應拿來作為解釋「欲取得意匠登錄之部分」之用，也就是說未經授權之第三人只要實施了意匠物品中「欲取得意匠登錄之部分」的外觀，無論「欲取得意匠登錄之部分」在整體物品的位置、大小、範圍為何，即應判斷構成相同或近似意匠，美國實務上採取「獨立說」¹⁷。

2、要部說

「要部說」是將部分意匠與整個意匠物品的觀念結合考量，係源自於對意匠法第7條一意匠一申請原則的堅持，認為意匠登錄必須是以整個意匠物品為單位，因此在判斷兩意匠是否構成相同或近似時，除了將「欲取得意匠登錄之部分」當成是要部（即獨創性特徵）外，還得用虛線來解釋「欲取得意匠登錄之部分」在整體物品的位置、大小、範圍¹⁸。「欲取得意匠登錄之部分」與系爭產品（或先前技藝）相對應的部分具有位置、大小、範圍差異者，若屬於通常考量下可變更的範圍，原則上仍應認定為近似意匠¹⁹。目前日本意匠審查基準與意匠侵權判斷實務採取「要部說」，不僅如此，韓國²⁰部分設計的近似判斷，也同樣跟隨「要部說」的腳步。

¹⁷ 參照鈴木公明(2010)，包含關係にある複数の部分意匠の實務的意義，知財ジャーナル，頁86。

¹⁸ 參照鈴木公明，註17文，頁86。

¹⁹ 參照平成18年（行ケ）第10,317號判決（知的財産高等裁判所）。

²⁰ 參照韓國智慧財產局，2015年設計審查基準，頁9。

3、「獨立說」與「要部說」是左右侵權判斷的變數

由於部分意匠權的侵害判斷包含了「相同、近似之外觀」，在「欲取得意匠登錄之部分」外觀構成相同的前提之下，即便「欲取得意匠登錄之部分」與系爭產品（或先前技藝）的相對應部分具有位置、大小、範圍的差異，倘若採取「獨立說」，則應判斷為相同外觀，採取「要部說」，原則上仍會判斷為近似外觀。因此可能會使人誤以為採「獨立說」或「要部說」頂多只是在「相同」或「近似」外觀間周旋，對於侵權判斷影響不大，實則不然。以2012年「遙控器」查定不服事件為例²¹，系爭意匠「欲取得意匠登錄之部分」為遙控器的方向控制鈕（圖7），且已有實質相同或近似外觀揭露於核駁引證（圖8）中，惟特許廳審判部最終仍以「欲取得意匠登錄之部分」在遙控器整體的位置、大小、範圍具有差異為由，認定兩意匠對於需要者將產生不同視覺美感從而作出不近似判斷。

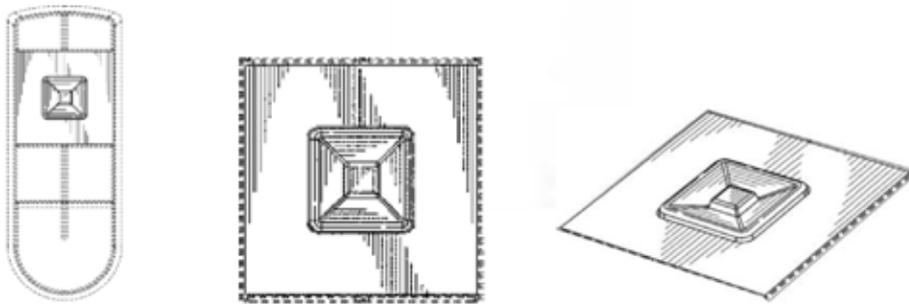
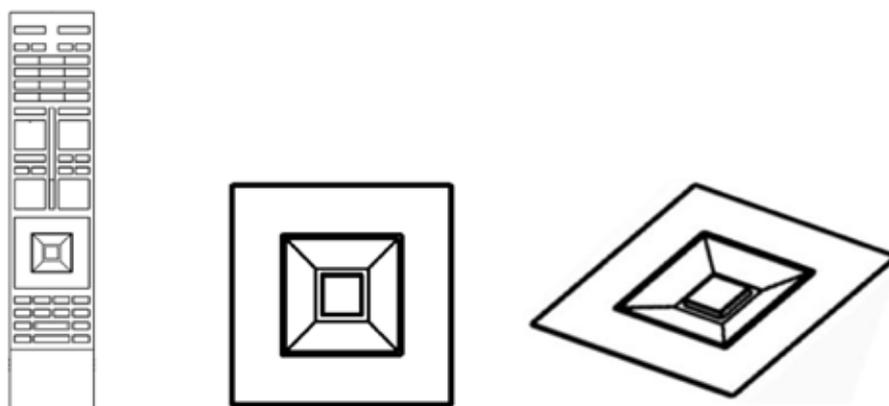


圖7 系爭意匠

²¹ 日本意匠意願 2010-25686「遙控器」不服核駁審定事件，審判番號：不服 2011-23751(D2011-23751J1)，確定日：2012年5月30日。

圖 8 核駁引證²²

雖然本案的爭點在於特許廳所提之核駁引證是否可證系爭意匠不具新穎性，不過由於日本的意匠權侵害與新穎性皆是以是否構成相同或「近似」意匠為依歸，因此倘若核駁引證無法證明系爭意匠不具新穎性，一旦將核駁引證當成是被控意匠，同樣也不會落入系爭意匠的效力範圍。正因為「要部說」可能發生未經授權的第三人即便完全抄襲「欲取得意匠登錄之部分」的外觀，但只要像 2012 年「遙控器」查定不服事件那樣改變了位置、大小、範圍，即可逸脫出系爭意匠的近似範圍。則「要部說」可能不全然契合部分意匠旨在防止剽竊獨創性特徵的意理，也就是未經授權的第三人依然可以在「要部說」的概念下取巧的迴避侵權。但若以「獨立說」套用至 2012 年「遙控器」查定不服事件，那麼系爭意匠與核駁引證很可能構成實質相同或近似。

準此，「獨立說」與「要部說」絕不是僅有「相同」與「近似」的僵化選項而已，在「欲取得意匠登錄之部分」構成相同或近似，但位置、大小、範圍仍有差異的情形下，既然「獨立說」或「要部說」都可產生「核准」與「核駁」的認定，那麼自然也可導出「侵權」與「不侵權」這類風雲變色的法律效果。綜上，本文將「獨立說」與「要部說」的概念整理如表 1 所示。

²² 日本意匠登錄號 D1384584 號案，公告日：2010 年 4 月 5 日。

表 1 「獨立說」與「要部說」概念一覽表

	獨立說	要部說
學說概念	特許法申請專利範圍的解釋	意匠法第 7 條一意匠一申請原則
外觀近似比對範圍	僅比對「欲取得意匠登錄之部分」之外觀	比對「欲取得意匠登錄之部分」之外觀與位置等
虛線功能	表示環境	(1) 解釋「欲取得意匠登錄之部分」之位置、大小、範圍 (2) 對部分意匠的美感判斷可能產生間接影響
採用國家	美國	日本、韓國
判斷例示	以 2012 年「遙控器」查定不服事件為例	
	實質相同或近似	不相同、不近似

三、小結

綜上所述，部分意匠權之侵害判斷原則乃是根基於意匠定義與效力所發展出的一系統性分析架構，本文將相關概念整理如表 2 所示。

表 2 部分意匠權效力暨侵害判斷原則一覽表

效力	及於「相同、近似物品」之「相同、近似外觀」		
侵害判斷原則	物品	物品之相同或近似判斷	用途與功能型
		「欲取得意匠登錄之部分」用途與功能之相同或近似判斷	
	外觀	外觀之相同或近似判斷	獨立說

貳、日本部分意匠貢獻度認定原則暨實務

一、部分意匠貢獻度認定原則

日本意匠法第 39 條提供三種意匠權侵害的損賠金計算方式，分述如下：

(一) 以權利人所失利益推定為損害額：以「被控侵權人的讓渡²³數量」×「權利人²⁴的單位利益」推定為損害額。但讓渡數量若超出權利人實施能力範圍之外者，必須扣除該數量對應的金額²⁵。

(二) 以被控侵權人因侵害行為所得利益推定為損害額²⁶。

²³ 意匠法第 39 條所稱之「讓渡」，係指不問有無報償，將侵權物品移轉與他人之行為，其中包含販賣與贈與。參見齋藤瞭二，意匠法概說，有斐閣，頁 296，1991 年。

²⁴ 權利人包含意匠權人或專用實施權人。

²⁵ 意匠法第 39 條第 1 項：「意匠權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的意匠權或者專用實施權者，請求賠償因該損害蒙受損失的情況下，該加害人讓渡構成侵害行為的物時，在不超過意匠權人或專用實施權人相應的實施能力的限度內，用已經讓渡的物品數量（以下本項稱“讓渡數量”），與不存在侵害行為時意匠權人或專用實施權人能夠銷售的物品單位數量的利益金額相乘而得到的金額，作為意匠權人或者專用實施權人已蒙受的損害金額。但是，在讓渡數量中的一部分或全部是意匠權人或專用實施權人不能夠銷出的情況下，必須扣除該數量對應的金額。」

²⁶ 意匠法第 39 條第 2 項：「意匠權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的意匠權或者專用實施權者，在其因侵害行為受有利益時，其利益額可以推定為意匠權人或專用實施權人請求的損害賠償金額。」

(三) 以相當於授權實施費率推定為損害額：例如以「被控侵權人的販賣系爭產品數量」×「權利人的授權實施單位費率」，推定為損害額²⁷。

基於日本意匠法第 39 條損賠金計算規定與特許法第 102 條雷同，當發明專利若僅是系爭產品之一部分，在計算損賠金時，必須考量對於系爭產品的貢獻度（寄與率）。因此有論者同樣以部分意匠也是物品之部分外觀為由，認為損賠金計算也應考量貢獻度，而不是將侵害行為所得全部利益全都判給意匠權人。前述「貢獻度」，係指被控侵權人販賣系爭產品所得利益中有多少比率是歸因侵害行為而來，有日本專家曾以意匠法第 39 條第 2 項「以被控侵權人因侵害行為所得利益」為中心，將意匠權侵害行為對被控侵權人的貢獻度認定原則分為三項課題進行探討²⁸：

（一）對於利益的貢獻度

基於意匠法第 39 條第 2 項指出：「……在其因侵害行為受有利益時，其利益額可以推定為意匠權人或專用實施權人請求的損害賠償金額。」故被控侵權人所得「利益」必須和「侵害行為」互為因果關係，對於非歸因於侵害行為所得到之利益者（包括被控侵權人自身的技術、營運能力、品牌、資金能力等其他因素），必須排除在損害賠償金額之外，否則會造成超額填補意匠權人損害之非議。這也意味著，未經授權的第三人實施的僅是零組件意匠或部分意匠，而為系爭產品之一部分者，販賣系爭產品的全部利益不全然都是因侵害行為所得之利益。

（二）對於販賣數量的貢獻度

在實施的僅是零組件意匠或部分意匠時，被控侵權人利益的計算基礎乃是基於系爭產品的販賣數量，會以侵害部分的有無是否會對系爭產品的販賣數量造成影響，作為衡酌貢獻度的考量。

²⁷ 意匠法第 39 條第 3 項：「意匠權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的意匠權或者專用實施權者，得以相當於實施該登錄意匠或與其近似的意匠通常應取得錢款的金額，作為自己已蒙受的損失金額，請求賠償。」

²⁸ 參照市川佐知子，部分意匠と損害額算定における寄与度，AIPPI・61 卷 2 號（2008 年），頁 60~61。

（三）舉證觀點

意匠法第 39 條第 2 項推定損害額的基礎，乃是建構在倘若被控侵權人可透過實施系爭意匠權而獲得利益，那麼權利人理當也可實施系爭意匠權而獲得對等利益，當權利人成功舉證被控侵權人因侵害行為所得利益時，則以此推定為損害額。惟被控侵權人若能成功舉證所得利益是透過實施系爭意匠以外的部分所得來者，則損害額應予酌減。

二、部分意匠貢獻度認定實務

（一）2005 年「化妝用粉撲」事件²⁹

1、事實背景

本案系爭意匠為如圖 9 所示之「化妝用粉撲」³⁰，被控意匠為如圖 10 所示之「鍺矽膠刷」。被控侵權人抗辯指出，依據外來語辭典與化妝品辭典的解釋，「粉撲」係用來塗布化妝品的化妝用具，相較之下被控意匠卻是洗顏刷，因此兩者為不近似物品，惟法院認為對於物品需要者而言，系爭意匠雖然是化妝用粉撲，但隨著時代的演進，現今的化妝用粉撲也可具有卸妝的用途和功能，故認定是近似物品。又被控侵權人對於本案要部形狀並未提起爭執，系爭意匠橢圓形薄板本體在短軸兩端邊緣部，背面有略微突起，此與被控意匠採均勻厚度的橢圓形雖屬有別，但法院認為此乃細微差異，不會引起需要者注意，故認定侵權成立。意匠權人主張意匠法第 39 條第 2 項（以被控侵權人因侵害行為所得利益），作為本案損賠金的計算依據。

²⁹ 參照平成 18 年（ネ）第 184 號判決（大阪高等裁判所）。

³⁰ 日本意匠 D1187684 號案，公告日：2003 年 10 月 20 日。

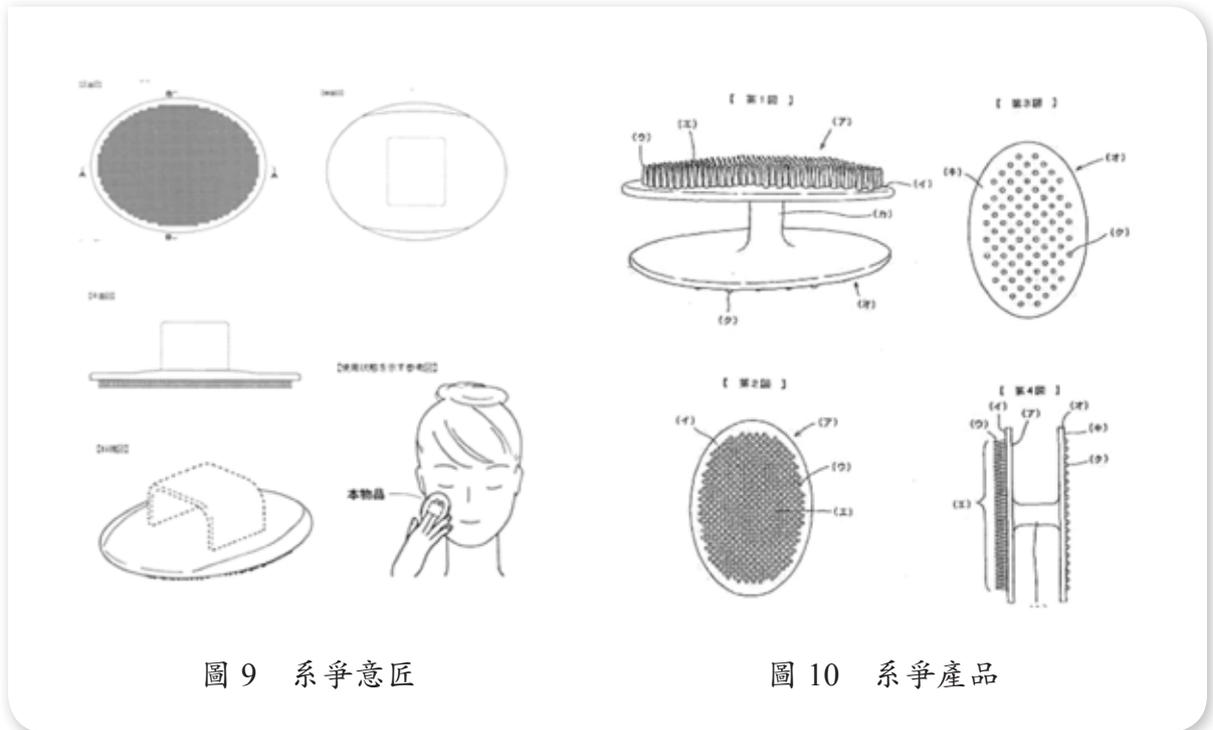


圖 9 系爭意匠

圖 10 系爭產品

2、貢獻度認定

法院指出，系爭意匠乃為部分意匠，而被控意匠也是物品之部分，因此在計算被控侵權人因侵害行為的所得利益時，即應考量相對應之部分在系爭產品整體利益的占比。經查，系爭產品可區分為「具有從根部到尖端的直徑略小之刷部的板狀」與「具有半球狀突起之板狀」，而被控意匠為前者，法院認為其占系爭產品所得利益的貢獻度約 50%。綜上所述，法院最後判賠 360 萬日元，計算過程如下：

$$60,000 \text{ 個 (系爭產品販賣數量)} \times 400 \text{ 日元 (販賣價格)} \\ \times 30\% \text{ (利益率)} \times 50\% \text{ (貢獻度)} = 3,600,000 \text{ 日元}$$

(二) 2012 年「遊戲機用表示燈」事件³¹

1、事實背景

本案系爭意匠共有兩件，分別是如圖 11 及圖 12 所示之「遊戲機用表示燈」，意匠權人主張意匠法第 39 條第 1 項（意匠權人所失利益），作為本案損賠金的計算依據。在訴訟過程中，被控侵權人也不甘示弱以系爭意匠違反意匠法第 3 條第 2 項非創作容易性，從而進行意匠權無效抗辯，無效證據請參考圖 13 所示。法院審理後認為無效證據可證系爭意匠 1 不具非創作容易性，但系爭意匠 2 仍維持有效，且系爭產品（圖 14）相對應之部分與系爭意匠 2 構成近似，故侵權成立。

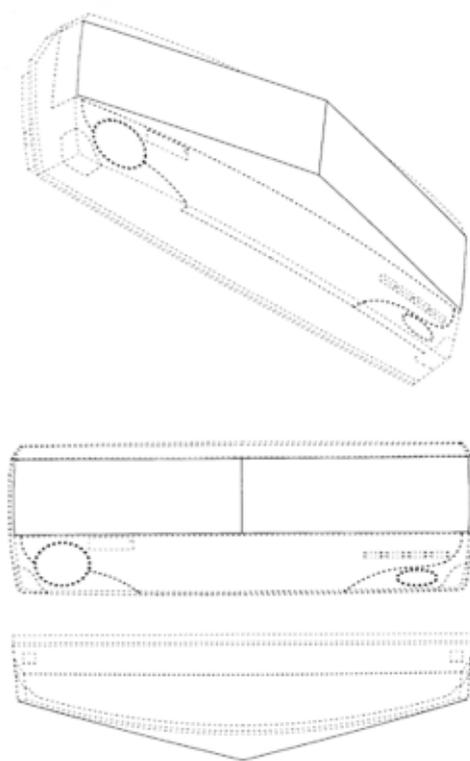


圖 11 日本意匠 D1375128 號
(系爭意匠 1)

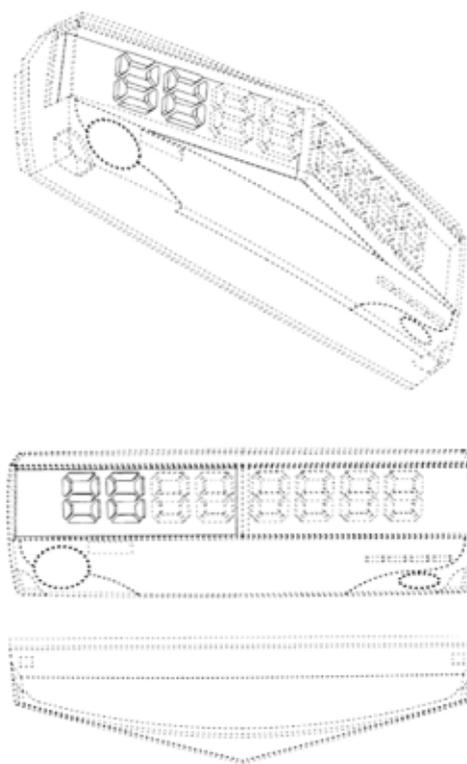


圖 12 日本意匠 D1375129 號
(系爭意匠 2)

³¹ 參照平成 23 (ワ) 第 14336 號判決 (大阪地方裁判所)。

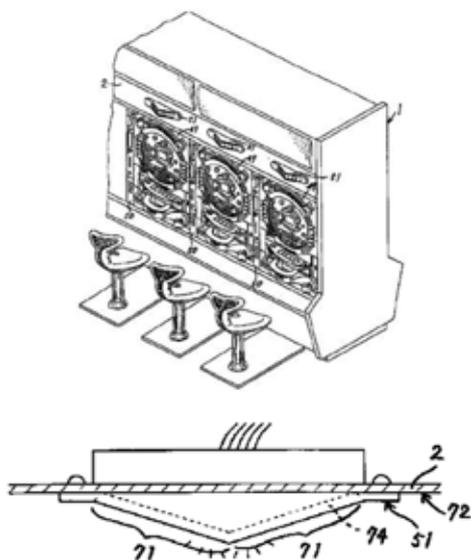


圖 13 日本特開平 10-33819 號



圖 14 系爭產品

2、貢獻度認定

法院指出，在計算意匠權人所受損失時，應考量登錄意匠對於實施品利益的貢獻度，予以酌減之。系爭意匠 2 的正面為一略橫長矩形狀，從俯視圖可觀察到右邊與左邊顯示部各向背面側傾斜約 75° ，如此將可從正面與側面看到其特徵。然而法院認為上開的特徵僅須將無效證據稍加修飾即可得，故對於意匠權人販賣利益的貢獻甚微。經查，系爭意匠 2 的創作性認定，主要在於其是由「7 節突出線段所組成的略 8 字形，且呈兩個橫排配置」之形狀組合，法院認為本案的貢獻度認定應以上開獨創性特徵為對象。

另系爭意匠 2 係由「略橫長矩形狀」、「右邊與左邊向背面側傾斜約 75° 」與「且呈兩個橫排突出略 8 字形」之形狀組合，雖可提升數值等資訊顯示面板的識別性，喚起一定需要。惟系爭意匠「欲取得意匠登錄之部分」為前視圖左側部分，從意匠權人實施品的廣告文宣觀察（圖 15），液晶資訊顯示面板與「欲取得意匠登錄之部分」在功能

上仍有差異，因此產品達到市場差異化（差別化要因）的因素並非全然歸功於系爭意匠 2，有鑒於此，本案貢獻度自應受到相當緊縮。



圖 15 系爭意匠實施品

另一方面，系爭產品是一種用來表示遊戲機數值資訊的製品，具有和使用者溝通的用途與功能，雖然與意匠權人的製品具有共通性，但系爭產品還必須組合在被控侵權人所販賣的一種未構成侵權之燈具，才能安裝在遊戲機。相較之下，意匠權人的製品可在毋庸任何中介裝置的前提下直接安裝於遊戲機上，由此可知，即便系爭產品 3,996 台都賣不出去，也不代表意匠權人所販售出的製品即可 100% 對等增加，法院最後認為系爭意匠對於意匠權人所失利益的貢獻度僅有 15%。綜上所述，法院最後判賠 288 萬餘日元，損賠金計算過程如下：

$$3,996 \text{ 台 (系爭產品販賣數量)} \times [18,000 \text{ 日元 (意匠權人販賣價格)} - 12,500 \text{ 日元 (製造成本)} - 685 \text{ 日元 (販賣費用與一般管理費)}] \times 15\% \text{ (貢獻度)} = 2,886,111 \text{ 日元}$$

(三) 2013 年「涼鞋」(底台) 事件³²

1、事實背景

本案系爭意匠為如圖 16 所示之「涼鞋」³³，「欲取得登錄之部分」為其底台（淺灰色表示以外之部分），被控意匠請參考圖 17 所示。意匠權人主張意匠法第 39 條第 1 項（意匠權人所失利益）為本案損賠金計算之依據。



圖 16 系爭意匠

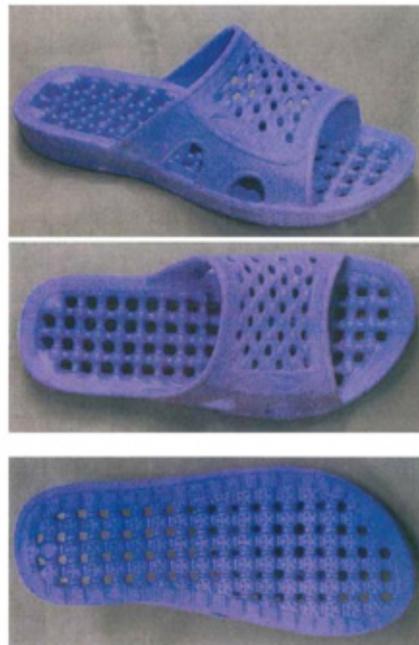


圖 17 系爭產品

³² 參照平成 24（ワ）第 3162 號判決（東京地方裁判所）。

³³ 日本意匠 D1350689 號案，公告日：2009 年 2 月 9 日。

2、貢獻度認定

在評價貢獻度時，法院指出系爭意匠是一種關於「涼鞋」底台部分的部分意匠。而意匠權人製品與系爭產品在鞋底與踩踏部特徵極為近似，該部分將喚起需要者購買的動機。鑒於系爭產品的表面積為 62,140 平方公釐，而被控意匠（底台）的表面積為 47,890 平方公釐，故被控意匠占系爭產品約 77%，準此，系爭意匠的貢獻度不應少於 75%。

關於意匠權人實施能力的評價，法院指出在 2011 年時，類似系爭意匠這類「有開口涼鞋」市場，意匠權人及被控侵權人可囊括九成市占率，其他業者則僅占 1 成，因此可推定該市場幾由意匠權人及被控侵權人所瓜分。而意匠權人的市場占有率約 45%，即便被控侵權人未販賣系爭產品，最多僅能推定意匠權人可售出的製品數量為被控侵權人讓渡數量的 45%，換句話說，被控侵權人的讓渡數量有 55% 已超出意匠權人實施能力所及，故必須扣除該數量對應之金額。綜上所述，法院最後判賠約 313 萬餘日元，計算過程如下：

$$34,360 \text{ 個 (系爭產品販賣數量)} \times 270 \text{ 日元 (意匠權人製品單位利益)} \times 75\% \text{ (貢獻度)} \times (1 - \text{超出意匠權人實施能力所及 } 55\%) = 3,131,055 \text{ 日元}$$

(四) 2013 年「溜冰鞋後跟固定輪」事件³⁴

1、事實背景

請參考圖 18 所示，本案除意匠權外，還包括一件實用新案權（登錄第號 3157614 號，下稱系爭專利），系爭意匠為如圖 19 所示之「溜冰鞋後跟固定輪」³⁵，被控意匠請參考圖 20 所示。意匠（同時為實用

³⁴ 參照平成 24 (ワ) 第 8221 號判決（東京地方裁判所）。

³⁵ 日本意匠 D1392789 號案，公告日：2010 年 7 月 20 日。

新案) 權人主張意匠法第 39 條第 2 項 (以被控侵權人因侵害行為所得利益) 與實用新案法第 29 條第 2 項³⁶, 作為本案損賠金的計算依據。

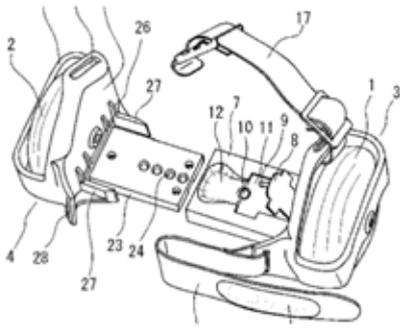


圖 18 系爭專利

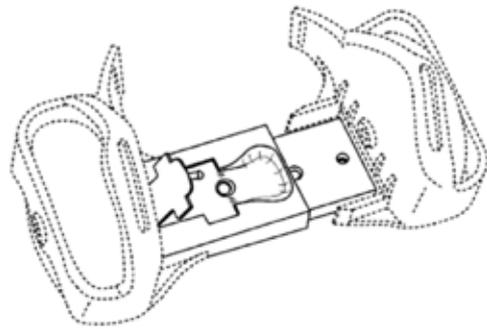


圖 19 系爭意匠



圖 20 系爭產品

³⁶ 日本實用新案法第 29 條第 2 項：「實用新案權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的實用新案權或者專用實施權者，在其因侵害行為受有利益時，其利益額可以推定為實用新案權人或專用實施權人請求的損害賠償金額。」

2、貢獻度認定

法院指出在 2011 年 12 月至平成 2013 年 10 月間共輸入了 10,032 雙系爭產品（溜冰鞋），賣出了 485 雙溜冰鞋，系爭產品的售價為 2,079 日元，利潤約 20%，也就是 420 日元。法院在本案未計算貢獻度，最後判賠 20 萬餘日元，並責令銷毀剩餘的 9,547 雙系爭產品。本案損賠金額雖然不多，但意匠（實用新案）權人意在銷毀系爭產品，損賠金計算過程如下：

$$485 \text{ 個（系爭產品販賣數量）} \times 2,079 \text{ 日元（販賣價格）} \\ \times 20\% \text{（利益率）} = 203,700 \text{ 日元}$$

三、小結

從以上的判決實務加以分析，將不難發現日本法院對於部分意匠的貢獻度認定，大致上可分為「面積比例檢測」與「獨創性特徵檢測」兩種，以下分項說明。

（一）面積比例檢測

此種認定方式主要是計算「欲取得意匠之部分」在整體物品表面積中的相對比例，具以評價貢獻度。例如在 2005 年「化妝用粉撲」事件中，「欲取得意匠之部分」為「具有從根部到尖端的直徑略小之刷部的板狀」，而「其他部分」則為「具有半球狀突起之板狀」，鑒於兩者間的占比相當，因此法院作出貢獻度為「50%」的認定。另外在 2013 年「涼鞋」（底台）事件中，「欲取得意匠之部分」為「涼鞋底台」，而「其他部分」則為「涼鞋鞋面」。法院更是以精微較量被控意匠（涼鞋底台）表面積占比的方式，作出貢獻度為「75%」的認定。上述兩件判決的貢獻度認定差異在於，2005 年「化妝用粉撲」事件是以系爭意匠在物品的占比為對象，2013 年「涼鞋」（底台）事件則是以系爭產品為對象。

以面積比例檢測計算貢獻度，若從量化的角度觀察看似合理，但部分意匠制度旨在保護物品的獨創性特徵，也就是最能吸引需要者注意與購買產品所在。倘若在認定貢獻度時，只是以機械式的數字分析「欲取

得意匠之部分」在系爭產品表面積的相對比例，有時反倒會矮化獨創性特徵對於促進產品銷售、擴大市場需要的貢獻，同時也會使貢獻度評價的尺度缺乏彈性。

（二）獨創性特徵檢測

此種認定方式主要是將「欲取得意匠之部分」中的特徵作進一步拆解，並從「創作性」的高低具以認定貢獻度。例如在 2012 年「遊戲機用表示燈」事件中，法院將系爭意匠「欲取得意匠登錄之部分」區分成三個特徵，分別是「正面為一略橫長矩形狀」、「從俯視圖可觀察到右邊與左邊向背面側傾斜約 75°」與「呈兩個橫排突出略 8 字形」，不過相較於先前技藝，法院認為系爭意匠的獨創性特徵僅在於「呈兩個橫排突出略 8 字形」，而其他特徵僅是變更先前技藝特徵所作的些微變化，故給予較低的創作性評價，無法納入貢獻度考量。

此外，在該案中，法院還會計較整體產品與系爭意匠兩者間的功能差異，倘若系爭意匠的功能不能全然反映整體產品功能者，還會再降評貢獻度。因此即便系爭意匠在「遊戲機用表示燈」的主要視覺正面的占比可達 25%（如圖 21 所示），法院仍將貢獻度下修至「15%」。

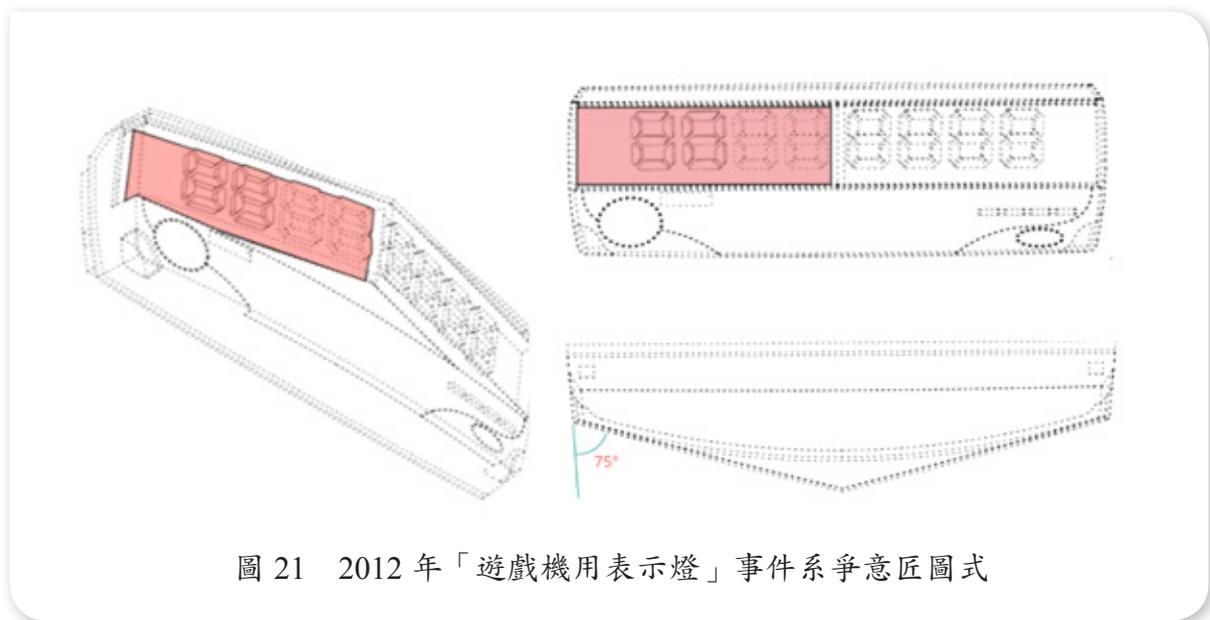


圖 21 2012 年「遊戲機用表示燈」事件系爭意匠圖式

採用獨創性特徵檢測係源自於意匠法旨在保護創新的意匠；又獨創性特徵，係透過對照先前技藝予以客觀認定。若從「重質不重量」的角度觀察看似合理。但若回頭爬梳部分意匠外觀的近似判斷原則可知，既然日本是以「要部說」為通說，那麼在部分意匠權之侵害判斷上，理應會雜揉著整體物品的用途與功能，以及「欲取得意匠登錄之部分」在整體物品的位置、大小、範圍等複雜因素。這都再再顯示部分意匠與整體物品間的用途、功能、外觀牽連頗深，倘在認定貢獻度時僅收束在「欲取得意匠登錄之部分」的獨創性特徵，顯然就與「獨立說」無異。綜上，此種在侵權判斷採「要部說」，但在貢獻度評價改採「獨立說」的作法，不免產生一些髮夾彎的矛盾。

綜上所述，本文將部分意匠貢獻度認定實務的相關重點整理如表3所示。

表3 部分意匠貢獻度認定實務重點一覽表

法院判決	主張法條	貢獻度評價	貢獻度
「化妝用粉撲」事件	39條2項	面積比例檢測	50%
「涼鞋」(底台)事件	39條1項	面積比例檢測	75%
「溜冰鞋後跟固定輪」事件	39條2項	無	無
「遊戲機用表示燈」事件	39條1項	創作特徵檢測	15%

參、我國部分設計專利權效力暨侵害判斷原則

為強化設計專利權之保護，我國在民國 100 年修正之專利法導入「部分設計」制度，其與日本部分意匠相當。按我國專利法第 121 條第 1 項之規定，部分設計，可解釋為「物品」之「部分外觀」（形狀、花紋、色彩或其結合）。

我國部分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。」若再套用前段的解釋，我國部分設計專利權效力應可及於相同或近似的物品之部分外觀。囿於專利法並未就部分設計專利侵權判斷判斷為進一步說明，故本文以 105 年版專利侵權判斷要點（下稱：侵權判斷要點）進行補充解釋。

一、物品之相同或近似判斷

（一）部分設計專利物品的類型

我國將部分設計專利的物品區分為「物品之部分組件」與「物品之部分特徵」等兩種類型。

「主張設計之部分」為「物品之部分組件」者，係以「主張設計之部分」所揭示之組件作為設計所應用之物品，此時「不主張設計之部分」則作為該組件之實施領域及用途，例如圖 22 所示之物品應認定為「鞋之大底」。

「主張設計之部分」為「物品之部分特徵」者，鑑於「主張設計之部分」本身不具有獨立的用途與功能，且與「不主張設計之部分」具有密不可分的關係，在系爭專利與系爭產品的比對時，係以「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之物品作為設計所應用之物品，例如圖 23 所示之物品應認定為「鞋履」。

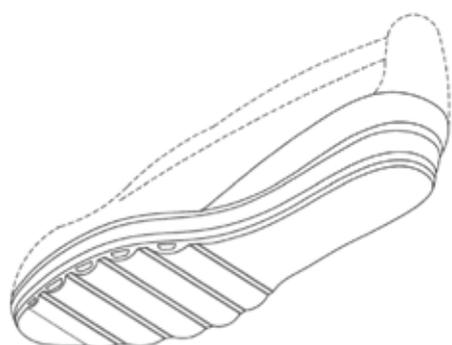


圖 22 我國設計專利 D172749 號



圖 23 我國設計專利 D174969 號

（二）判斷原則

相同物品，指用途相同者；近似物品，指用途相近者。所謂「用途」，係指物品之使用目的，例如做為書寫（鋼筆及原子筆屬之）、顯示影像（電視及電腦螢幕屬之）、通訊（智慧型手機及無線電）。「用途相近」，係指物品所應用的領域相近，例如，鋼筆及原子筆二者書寫用途相近、電視及電腦螢幕二者顯示影像用途相近、智慧型手機及無線電二者通訊用途相近，前述三種例示皆屬近似之物品。

二、外觀之相同或近似判斷

外觀之相同或近似判斷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、分布關係（藉由「不主張設計之部分」確定「主張設計之部分」於環境間之位置、大小、分布關係），就其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。

若系爭專利「主張設計之部分」與被控侵權對象中對應之內容相同或近似，而二者之差異僅在於「主張設計之部分」於環境間的位置、大小、分布關係不同，原則上應認定兩者之外觀近似；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。準此，我國對於外觀之相同或近似判斷也是向「要部說」傾斜，與日本、韓國系出同門。

三、小結

若將日本部分意匠的物品近似判斷與我國進行對照，可發現兩國的判斷原則皆是採「用途與功能型」。另外，日本會將「欲取得意匠登錄之部分」的用途與功能納入物品近似比對的範疇。相較之下，我國的部分設計專利只有在「主張設計之部分」為物品之部分組件時，才會將「主張設計之部分」的用途納入比對。進一步看，日本與我國皆是採用「要部說」來進行外觀之相同或近似判斷。綜上所述，本文將日本與我國對於部分設計專利之效力暨侵權判斷原則整理如表 4 所示。

表 4 日本與我國對於部分設計專利效力暨侵權判斷原則一覽表

考量因素		國家			
		日本	我國		
			部分組件	部分特徵	
效力		及於「相同、近似物品」之「相同、近似外觀」			
侵權判斷原則	物品	應用物品	○	○	○
		判斷手法	用途與功能型	實施領域	用途
		「主張設計之部分」的用途與功能	○	○	X
		判斷手法	用途與功能型	用途與功能型	
	外觀	判斷手法	要部說		

肆、對部分設計專利損賠金貢獻度認定之建議

我國專利法第 97 條第 1 項提供三種發明專利的損害賠償的計算方式，設計專利（含部分設計專利）準用之，該三種方式分別為：

- 一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。（97 條 1 項 1 款）
- 二、依被控侵權人因侵害行為所得之利益。（97 條 1 項 2 款）
- 三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。（97 條 1 項 3 款）

此外，由於專利侵權訴訟屬民事訴訟範圍，仍得適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」因此我國專利訴訟損害賠償數額，依現行法至少提供四種計算方式。

我國至今尚未出現過與部分設計專利有關的侵權訴訟，故法院是否會認定貢獻度還是未定之天。但從日本部分意匠貢獻度認定實務觀察，對於部分設計專利的貢獻度認定。若單獨以量化的「面積比例檢測」評價，可能忽略獨創性特徵對於提升產品整體價值的貢獻；若單獨以質化的「獨創性特徵檢測」評價，則可能陷入侵權判斷採「要部說」，認定貢獻度改採「獨立說」的邏輯矛盾。準此，本文以為部分設計專利貢獻度之認定，關鍵在於「主張設計之部分」是否得以作為獨立交易的客體，另外在實、虛線的交互關係也是一項觀察重點。參考我國部分設計專利「物品之相同或近似判斷原則」與日本部分意匠學說³⁷，本文將部分設計專利分為如圖 24 所示之四種類型，並以被控侵權人因侵害行為所得利益推定損害額為中心（即 97 條 1 項 2 款）進行演繹。

³⁷ 參照寒河江孝充・峰唯夫・金井重彥共編著「意匠法コンメンタール第 2 版」レクシスネクシス・ジャパン，頁 152-161，2012 年。



圖 24 部分設計專利分類圖

一、組件型

「組件型」係指「主張設計之部分」即為「物品之部分組件」者。由於組件本身即具備特定用途、功能及量產的可能性，同時也可作為獨立交易的客體，其與所應用的整體物品之關聯性較為薄弱。況我國即便未有部分設計專利制度，「組件型」仍得做為整體設計保護之客體。準此，「組件型」可直接以該組件作為損賠金計算對象，而無須論究組件對於整體產品的貢獻度。另囿於「組件型」將不可避免的使損賠金計算對象由「整體物品」移轉至「物品之部分組件」，在損賠金勢將有所減少的情況下，理應由被控侵權人提出可採信的證據（admissible evidence），證明「主張設計之部分」是具有特定用途、功能及量產可能性，同時也可作為獨立交易的組件，方屬適理。

以圖 25 所示之「可穿戴裝置」為例，基於「錶殼」不會受到「錶帶」影響，且具有物理上的可區隔性，再加上製程與錶殼得以分離，在計算損賠金時應以「錶帶」為對象，至於「錶帶」對於「可穿戴裝置」的貢獻度為何，已非所問。



圖 25 我國設計專利 D184450 號案

二、整體型

「整體型」係指「主張設計之部分」的外觀幾已接近物品的整體外觀。鑑於此種類型的創作單位與整體設計無異，本文以為可逕以「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之整體物品，作為損賠金計算對象，也就是說「主張設計之部分」對於整體產品的貢獻度可推定為 100%。

以圖 26 所示之「揚聲器」為例，基於「主張設計之部分」幾已涵蓋整部揚聲器外觀，而「不主張設計之部分」僅在於按鈕上的部分花紋，在計算損賠金時應以被控侵權人銷售「揚聲器」全部收入為所得利益。



圖 26 我國設計專利 D180960 號案

三、特徵型

「特徵型」係指「主張設計之部分」為不具有功能與用途的「物品之部分特徵」。鑒於「主張設計之部分」本身無法做為市場流通或交易之動產，且與其所應用之物品無法分離，故不論是在「物品功能認定」與「位置、大小、分布關係」，「特徵型」與「物品」兩者間的關係很難不被夾帶包裹進去。原則上可直接以「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之整體物品，作為損賠金計算對象，也就是說「主張設計之部分」對於整體產品的貢獻度可推定為 100%。

以圖 27 所示之「電子裝置之外殼之部分」為例，基於「主張設計之部分」為外殼上的複數個孔洞部，其與「電子裝置之外殼」無法分離，在計算損賠金時應以被控侵權人銷售「電子裝置之外殼」全部收入為所得利益。



圖 27 我國設計專利 D166912 號案

不過在特殊情況下，「主張設計之部分」可能因為在系爭產品的占比較小，或是對系爭產品稱不上為獨創性特徵，此時逕以販賣系爭產品的全部利益作為損賠金，確實可能造成超額填補專利權人損害之結果。因此，本文以為若真有上述「主張設計之部分」面積過小（圖 28），或是獨創性特徵不高的情形（圖 29），或可借鏡日本部分意匠貢獻度認定實務，將「面積比例檢測」或「獨創性特徵檢測」納入酌減損賠金之參考。

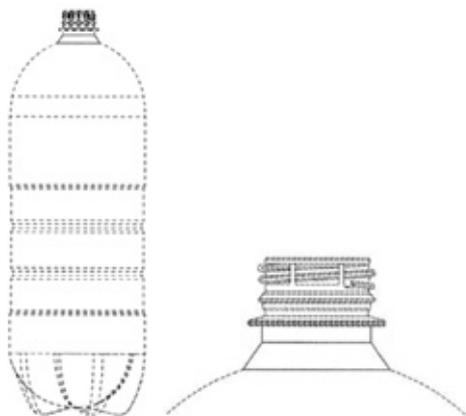


圖 28 美國設計專利
D751909 號案

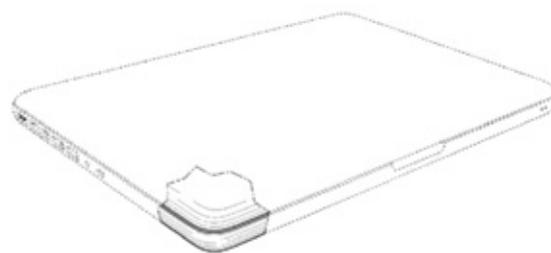


圖 29 美國設計專利
D644641 號案

在貢獻度舉證責任的分配上，本文以為雖然計算被控侵權人因販賣系爭產品的全部利益之舉證責任通常在於設計專利權人，不過貢獻度認定將減少損賠金額度，對於被控侵權人反而較為有利，因此參照日本部分意匠貢獻度認定原則中的舉證觀點，理應由被控侵權人提出可採信的證據。身為製造者或販賣者的被控侵權人，具有高度知識來證明「主張設計之部分」在物理面積過小，或是「主張設計之部分」因獨創性程度過低，從而削弱系爭產品外觀對於部分設計專利依存度的能力。

四、花紋型

「花紋型」乃是以物品的表面裝飾作為保護客體，從專利損害賠償中的分配法則（apportionment）觀察，在 132 年前發生在美國關於如圖 30 至 32 之 *Dobson v. Hart-ford Carpet C* 地毯花紋判決（下稱 *Dobsons* 案）³⁸，就已向世人證明花紋不論是在質地、編織及功能皆與物品密不可分，難以作為獨立的交易客體進行估算，故無法證明花紋對於不法利益的貢獻度，美國最高法院最終作出 6 美分（約今日的 1.62 美元）的驚世判決，瞬時引爆輿論撻伐。美國國會也因為 *Dobsons* 案的啟

³⁸ 參照 *Dobson v. Hart-ford Carpet Co.*, 114 U.S. 439, 444 (1885)。

示，遂於 1887 年專利法特別為設計專利設下損害賠償不適用貢獻度（分配原則）的例外條款，使設計專利權人可主張將被控侵權人販賣系爭產品的全部利潤當作是損賠金，之後並成為專利法第 289 條規範內容迄今。

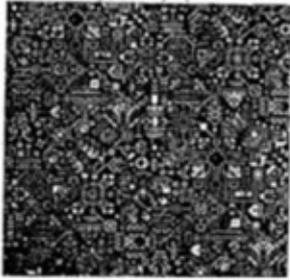


圖 30 美國設計專利
D11074 號案



圖 31 美國設計專利
D10778 號案

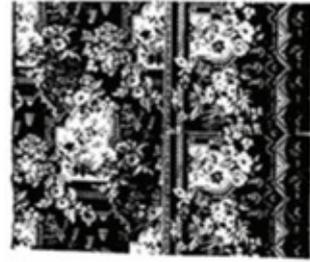


圖 32 美國設計專利
D10870 號案

準此，本類型很難用秤斤論兩的方式，去評價花紋對於侵害行為所得利益的貢獻度。考量物品的花紋最具商業價值的部分理應在外觀本身，同時還具有輕易遭人轉用至其他物品領域的特性，本文以為可直接以花紋所應用之物品，作為損賠金計算對象，也就是說「主張設計之部分」對於整體產品的貢獻度可推定為 100%。

五、小結

綜上所述，本文將部分設計專利分為四種類型進行損賠金計算對象與貢獻度認定之論述，其可統整如表 5 所示。

表 5 部分設計專利損賠金計算對象與貢獻度認定一覽表

類 型	損賠金計 算對象	貢獻度	備 註
組件型	組件	無需 論究	對於「主張設計之部分」為組件型者，由被控侵權人負舉證責任
整體型	應用物品	100%	
特徵型	應用物品	100%	對於「主張設計之部分」面積過小或是獨創性特徵不高者，被控侵權人得舉證請求法院酌減貢獻度
花紋型	應用物品	100%	

伍、結語

本文乃是以日本部分意匠貢獻度認定為中心，解析相關認定原則與實務，研究結果顯示，目前日本法院對於部分意匠的貢獻度認定可分為重量的「面積比例檢測」與重質的「獨創性特徵檢測」。

歸根究底，我國部分設計專利與日本部分意匠的重要信條，皆是為了強化保護獨創性特徵，以避免他人抄襲產品局部特徵而輕易迴避設計專利之保護，同時，兩國也都是採「要部說」作為侵權判斷判斷之原則。但本文仍要再度強調，相較於發明專利可在技術領域中劃出一塊保護範圍，上天賦予每個人公平的機會，可在不受技術掣肘的前提下展現多彩的設計樣貌。倘此都還能讓法院認定侵權，就不難理解這些剽竊設計的行為，大抵是在「明知」的前提下，才抄得出如此近似之外觀。準此，設計專利真要發生「過失侵權」的可能性其實不高，而強加認定部分設計專利貢獻度以酌減損賠金的作法，也可能會減損我國導入部分設計專利所欲建構的真價值。



論述

部分設計專利損賠金貢獻度認定原則暨實務探討
——以日本部分意匠為中心

最後，本文借助我國侵權判斷要點中的部分設計專利物品認定原則，與日本部分意匠學說嫁接，試圖針對不同類型的部分設計專利，提出一些損賠金計算單位的論述。至於具體的貢獻度比率，則端賴個案事實留待未來判決發展之。