

臺日設計專利權之侵權判斷的差異探討 ——以部分設計為例

呂正和*、魏鴻麟**

摘要

有關臺、日兩國在設計專利權之侵權與否認定，本文以「部分設計專利」為研究對象，針對兩國有關專利侵權判斷的相關規範及實務，進行此議題的比較分析，並輔以日本法院判決實務說明其差異，最後進行討論與建議。

經比較分析後，從過去日本判決實務的案例來看，部分意匠在「欲取得意匠登錄之部分」之位置、大小、範圍關係的認定上，仍與我國「專利侵權判斷要點」所記載之內容有些許差異，建議修訂該要點第三章設計專利侵權之比對判斷，4.1 部分設計，有關「4.1.2 外觀的相同或近似」章節內容。

關鍵字：設計專利、意匠專利、侵權、近似、要部、主張設計之部分

* 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。

** 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

近年來國際間設計專利的侵權訴訟中，以蘋果與三星兩大廠商纏鬥多年的專利訴訟大戰¹最備受矚目，然而隨著時代演進，設計專利申請態樣越趨複雜而多變，各國的申請制度與審查方式，乃至於侵權訴訟爭議都存在些許差異，為了解臺、日在設計專利權之侵權與否認定，本文將以「部分設計專利」為研究對象，針對兩國有關專利侵權判斷的相關規範及實務，進行此議題的比較分析，並輔以日本法院判決說明其差異，最後進行討論與建議。

臺、日對於設計專利權之侵權判斷原則與方式，大多是從各級法院的判決及歷年審判實務綜合推論而來，對於專利專責機關訂定之專利侵權判斷要點或概要都當作參考。不過，以臺灣為例，經濟部智慧財產局參考國內外專利侵權審判實務及相關規範所修訂之「專利侵權判斷要點」²，對法院審判案件而言雖屬參考性質，不過仍有一定程度的參考價值。本文將分別針對兩國在此議題進行分析與探討。

貳、臺灣專利侵權判斷要點

一、專利侵權判斷流程概述

專利侵權判斷，係就專利權人所主張被侵害之專利（即系爭專利）之圖式，與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容進行整體比對，據以判斷被控侵權對象與系爭設計專利是否相同或近似。

¹ May & Philip C.F. Wen, 蘋果與三星互告事件觀察，財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=6175>（最後瀏覽日：2018/11/15）。

² 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點 第二篇設計專利侵權判斷 第一章設計專利侵權判斷流程，頁60，2016年2月15日。

專利侵權之判斷流程，主要分為兩個階段，第一階段為確定專利權範圍，第二階段為比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象。其中第二階段包括下列步驟³：（一）解析被控侵權對象；（二）物品是否相同或近似；（三）外觀是否相同或近似；（四）是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻。

二、設計專利權範圍之確定

依專利法第 136 條第 2 項之規定，設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。對於確定專利權範圍，應以核准公告或更正公告之專利圖式為基礎，並在整體原則基礎下，綜合圖式各視圖所揭露的形狀、花紋、色彩等全部內容，其中各視圖中所揭露的所有設計特徵皆應予以考量，不得忽略，亦即不得僅考量部分之設計特徵，而擴張其範圍，並審酌說明書所載之內容，包括設計名稱、物品用途及設計說明，以構成一整體之設計。

確定專利權範圍之目的，係正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，可以合理了解專利權範圍並給予確認。以部分設計為例，說明如下：

（一）物品的確定

如為「物品之部分組件」者，應以「主張設計之部分」所揭示之組件作為設計所應用之物品，而以「不主張設計之部分」作為該組件之實施領域及用途。如為「物品之部分特徵」者，「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之物品通常即為設計所應用之物品。

（二）外觀的確定

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、分布關係。

³ 同前註，頁 60-61。

三、設計專利侵權之比對與判斷

設計專利之侵權判斷，是比對、判斷被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似。比對、判斷時，應以「普通消費者」選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。

(一) 解析被控侵權對象

解析被控侵權對象，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對、判斷。例如，系爭專利之物品為錶帶，被控侵權對象為包含錶帶之手錶，侵權判斷時，應以二者之錶帶為比對、判斷的對象，不得將無關之錶殼納入。

(二) 設計專利的相同或近似判斷⁴

設計專利之侵權判斷，包括物品之相同或近似判斷及外觀之相同或近似判斷。以部分設計為例，說明如下：

1、物品的相同或近似

若部分設計專利係主張物品之部分特徵者，「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」所構成之物品通常即為設計所應用之物品，應就該物品與被控侵權對象，判斷二者是否為相同或近似之物品。若部分設計專利係主張某物品之組件，應就被控侵權對象中對應之部分及其實際用途，判斷二者是否為相同或近似之物品。

2、外觀的相同或近似

對於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。

⁴ 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點 第二篇設計專利侵權判斷 第三章 設計專利侵權之比對與判斷，頁83-87，2016年2月15日。

參、日本侵權判斷概要

日本並無像臺灣一樣公告一份「專利侵權判斷要點」提供法院作為審判參考，但經由整理法院之裁判例，其在個案揭示的近似判斷原則，基本上與隸屬於經濟產業省之特許廳審查基準的原則與步驟大略一致。

一、概要說明

在經濟產業省官方網站上有簡單提到意匠權侵害之近似與否判斷⁵程序與步驟，說明如下：（一）認定兩意匠整體之基本構成態樣及具體構成態樣⁶；（二）認定兩意匠之「要部」⁷，係指包含創作特徵之部分、該物品使用時容易引起注意之部分等；（三）進行兩意匠比對及評價；（四）比對結果當兩意匠之要部態樣共通時或要部態樣即使有差異，但該差異為細微之差異或為周知⁸之普通常見態樣時，兩意匠判斷為近似。

二、具體方式

曾有國內學者整理於日本裁判例中有關設計是否近似之判斷，其具體方法⁹如下：

- （一）確認兩設計之物品為同一或近似。
- （二）認定兩設計的基本構成態樣、具體構成態樣。
- （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。

⁵ 意匠權の侵害とは，經濟產業省（相當於我國的經濟部，其日本特許廳隸屬於該部會），<http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/design.html>（最後瀏覽日：2018/11/15）。

⁶ 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；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。

⁷ 「要部」意指「創作時的設計特徵部分或重點所在部分、使用時引起注意的部分」，為維持日文原意，本文仍以「要部」稱之。

⁸ 周知，係指這是一個大眾都知道的事實，沒有必要詳細說明。

⁹ 黃文儀，日本設計專利近似之判斷(上)，智慧財產權月刊 163 期，頁 125-127，2012 年 7 月。

- (六) 認定於具體構成態樣中的差異點。
- (七) 於兩設計中，認定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。
- (八) 於設計之要部中，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) 即使是於設計之要部中，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（參意匠法第 24 條第 2 項）。

肆、裁判案例探討

因臺灣開放部分設計專利為申請標的未滿 6 年，目前智慧財產法院尚無相關判例可供分析探討，故以下僅就日本部分意匠之意匠權侵害判決案例進行探討。

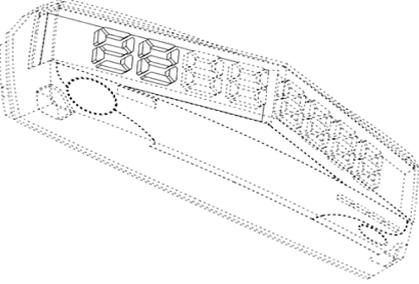
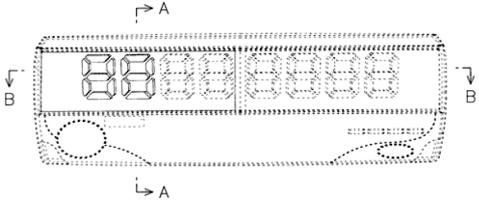
一、判決案例一

(一) 基本資料

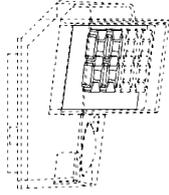
本案例¹⁰係於平成 23 年（2011 年）（ワ）第 143336 號（登錄意匠第 D1375129 號）之訴訟事件，系爭意匠及侵權物（被告意匠之產品）之資料如表 1 所示。

¹⁰ 裁判所，平成 23（ワ）14336，http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/083623_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2018/10/30）。

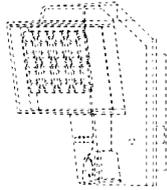
表 1 判決案例一之系爭意匠與侵權物對照表

<p>系爭意匠 申請案號：意願 2009-12846 號 意匠登錄：第 D1375129 號 意匠物品：遊戲機用顯示燈 意匠說明：實線部分為本案欲取得意匠登錄之部分</p>	<p>侵權物 被告意匠 意匠物品：遊戲機用顯示燈</p>
<p>【立體圖】</p>  <p>【前視圖】</p>  <p>【後視圖】</p>  <p>【俯視圖】</p>  <p>【仰視圖】</p> 	

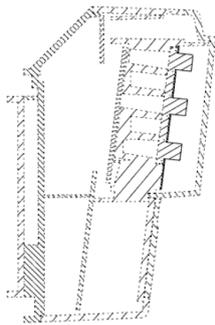
【左側視圖】



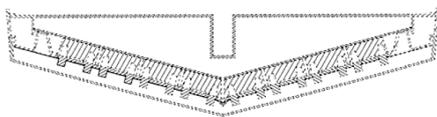
【右側視圖】



【A-A 放大剖面圖】



【B-B 放大剖面圖】



（二）意匠之物品

系爭意匠的物品為「遊戲機用顯示燈」，係與柏青哥等遊戲機相連結，是顯示遊戲機相關數值資料，具有對遊戲者等傳達訊息之用途及機能。

被告意匠，係經由其他機器再與柏青哥等遊戲機相連結，並顯示遊戲機相關數值資料，具有對遊戲者等傳達訊息之用途及機能，與系爭意匠的物品為近似。

（三）系爭意匠的構成態樣

- 1、前視觀之（正面），呈略橫長矩形；俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜狀。
- 2、正面之略橫長矩形，其長寬比為3：1。
- 3、俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜之角度，相對於前後向之直線約為75°。
- 4、側視觀之，呈向內傾斜狀。
- 5、前視觀之，於偏左之部分配置兩個外凸橫向排列之8字形（由七片發光體所構成），周圍之六片呈橫長梯形，剩餘之一片呈橫長六角形。
- 6、前視觀之，四邊皆呈直線狀，其相對邊為等長，且呈平行狀，四角為直角狀。

（四）系爭意匠的要部

依意匠法第24條第2項規定，在參酌意匠物品之性質、用途、使用機能及是否存在公知¹¹意匠所沒有之新穎創作部分等，把握引起需要者注意之部分之要部後，以兩意匠之要部構成態樣為中心，觀察其是否為共通，判斷其整體之美感是否共通，這在部分意匠之近似與否判斷上也是相同方式。

¹¹ 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。

系爭意匠的物品為「遊戲機用顯示燈」，因其為柏青哥店等之事業經營者所購買，故意匠近似與否判斷之「需要者」（意匠法第24條第2項）為柏青哥店等之經營者。以下就從需要者之觀點來分析、探討系爭意匠的要部。

1、意匠物品之性質、用途及使用態樣等

系爭意匠的物品為「遊戲機用顯示燈」，係設置於遊戲機之周邊，其正面顯示數值資料等，對遊戲者等傳達訊息。系爭意匠因其「正面呈略橫長矩形，俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜狀」（構成態樣1），以及「傾斜角度相對於前後向之直線約為 75° 」（構成態樣3），所以可以說不僅從正面，由左側面也容易看清楚該顯示的這一點，係為其特徵之所在。

再者，於前視觀之，偏左之部分配置8字形片狀發光體，其為顯示數值等資料之部分，於使用遊戲機用顯示燈時，可說是最引起遊戲者注意之部分，該「外凸」（構成態樣5）之形態帶來不同於平坦形態之美感。相較於此，正面上下左右邊之形狀、角度、長寬比例等（構成態樣2、6），並非是具有特別特徵之形態。再者，側視觀之，呈向內傾斜狀（構成態樣4），也難以說是在使用遊戲機用顯示燈時特別引起遊戲者注意之部分。

因此，系爭意匠的物品需要者「柏青哥店等之事業經營者」，同時也考慮遊戲者等顧客注意之部分，認定「正面呈略橫長矩形，俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜狀」（構成態樣1）、「傾斜角度相對於前後向之直線約為 75° 」（構成態樣3），以及「前視觀之，於偏左之部分配置兩個外凸橫向排列之8字形（由七片發光體所構成）」（構成態樣5）為最容易引起注意之部分。

2、公知意匠

「正面呈略橫長矩形，俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜狀」（構成態樣1）之態樣，係為系爭意匠登錄申請前公然知悉之形態（附

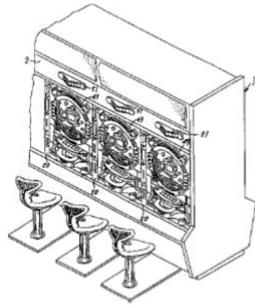
件 1 之片狀發光體顯示部 51 之剖面圖，如圖 1 所示）。再者，構成態樣 3 之特定傾斜角度也只是當業者就附件所揭露之傾斜角度，以習知¹²常見之手法作若干之角度變更。構成態樣 2 之長寬比例，其只不過是當業者就附件 1（片狀發光體顯示部 51 之前視圖）所揭露之長寬比例，以習知常見之手法作簡易之比例變更，構成態樣 4 之呈向內傾斜狀，因遊戲機用顯示燈一般皆係裝設於遊戲者視線之上方，在容易看清楚之前提下，將顯示面向內傾斜是理所當然的構想，也為其他遊戲機用顯示燈常見之形態，參見附件 2（如圖 2 所示），故構成態樣 2、3、4 並非構成創作性之基礎所在。再者，即使是「配置兩個外凸橫向排列之 8 字形（由七片發光體所構成）」（構成態樣 5），亦為系爭登錄申請前公然知悉之形態，參見附件 3（如圖 3 所示）。

但是構成態樣 1、3、5 所組合而成之形態，並非系爭意匠登錄申請前之公知意匠，也非依據公知意匠而為容易創作之意匠。

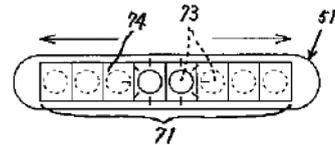
¹² 習知，係指在申請案之申請日（或優先權日）之前的書面公開資料或公開使用的技術或技藝內容。

平成 10 年 2 月 10 日公開 特開平 10 - 33819 號 發明名稱：遊戲機用顯示裝置

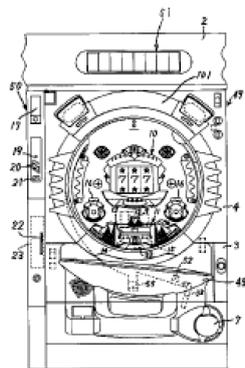
遊戲機類比顯示部 51 整體構成圖



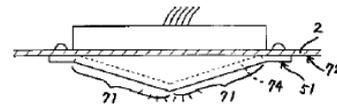
類比顯示部 51 之前視圖



遊戲機類比顯示部 51 整體前視圖



類比顯示部 51 之剖面圖



類比顯示部 51 之顯示狀態說明圖

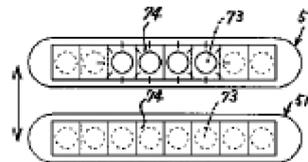


圖 1 公知意匠附件 1

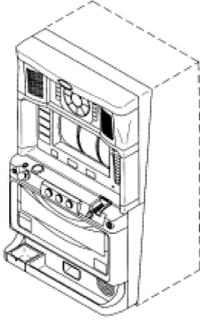
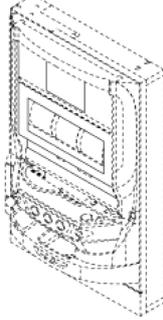
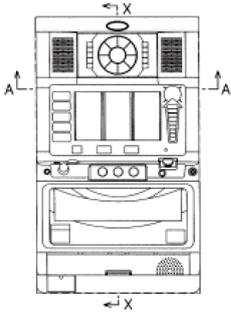
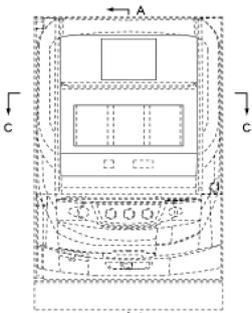
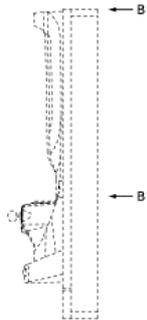
意匠登錄第 D1354324 號	意匠登錄第 D1267291 號
<p>意匠物品：老虎遊戲機 意匠說明：實線部分為本案欲取得意匠登錄之部分</p>	<p>意匠物品：老虎機 意匠說明：實線部分為本案欲取得意匠登錄之部分</p>
<p>立體圖</p> 	<p>立體圖</p> 
<p>前視圖</p> 	<p>前視圖</p> 
<p>省略內部機構之 A-A 部 X-X 線切斷部之端面圖</p> 	<p>右側視圖</p> 

圖 2 公知意匠附件 2



圖 3 公知意匠附件 3

3、系爭意匠的要部認定

依上所述，系爭意匠中，因「正面呈略橫長矩形，俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜狀」（構成態樣 1），以及「傾斜角度相對於前後向之直線約為 75° 」（構成態樣 3），係為以習知常見之手法就引證公然知悉之形態作若干之變更，故單就此部分並不能作為系爭意匠的要部。再者，「配置兩個外凸橫向排列之 8 字形（由七片發光體所構成）」（構成態樣 5）之形狀，同樣不能單就此部分作為系爭意匠的要部。但將這各個構成態樣作組合而形成之態樣，可以認定為系爭意匠的要部。

（五）被告意匠的構成態樣

被告意匠的構成態樣如下所示：

- 1、前視觀之（正面），呈略橫長矩形；俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜狀。
- 2、正面之略橫長矩形，其長寬比為 2.8：1。
- 3、俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜之角度相對於前後向之直線約為 76.5° 。

- 4、側視觀之，呈向內傾斜狀。
- 5、前視觀之，於偏左之部分配置兩個外凸微微右傾之橫向排列8字形（由七片發光體所構成），周圍之六片呈橫長梯形，剩餘之一片呈橫長六角形。
- 6、前視觀之，上下邊，為上邊較下邊微長之平行直線；右邊為直線，與下邊之夾角為 88° ，右上角與上邊呈R角相接；左邊為朝左側凸出之凸弧狀，與下邊之夾角為 104.6° ，與上邊之夾角為 86.7° 。

（六）近似與否之分析與判斷

1、共通點

系爭意匠與被告意匠相對應部分之共通點，除了正面呈略橫長矩形、俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜狀及前視觀之，於偏左之部分配置兩個外凸微微右傾之橫向排列8字形（由七片發光體所構成），周圍之六片呈橫長梯形，剩餘之一片呈橫長六角形外，側視觀之，呈向內傾斜狀。再者，前視觀之，上下邊為相互平行之直線，右邊為直線也是共通。

2、差異點

系爭意匠俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜之角度相對於前後向之直線約為 75° ，而被告意匠相對應部分之傾斜角度約為 76.5° 。再者，系爭意匠正面之略橫長矩形，其長寬比為3：1，而被告意匠相對應部分之長寬比為2.8：1。

除此之外，系爭意匠前視觀之，四角呈直角狀，上下邊為等長，左邊也呈直線狀，而被告意匠相對應部分，左右邊與上下邊非呈直角狀（右上角與上邊呈R角相接）。再者，微微左傾，上邊較下邊微長，以及左邊為朝左側凸出之凸弧狀也有差異。另外，被告意匠相對應部分，配置於8字形之七片發光體微微右傾，與系爭意匠也有差異。

3、近似與否之判斷

- (1) 依據上述之分析、探討，系爭意匠與被告意匠相對應部分，在上述（四）認定之要部態樣為共通。即在正面呈略橫長矩形、俯視觀之，從右邊到左邊呈向背面傾斜狀及前視觀之，於偏左之部分配置兩個外凸微微右傾之橫向排列8字形（由七片發光體所構成），周圍之六片呈橫長梯形，剩餘之一片呈橫長六角形為共通。雖然俯視觀之，傾斜角度及正面之長寬比有些微之差異，但傾斜角度及長寬比之若干差異，可說是兩意匠的近似性基礎所在。而側視觀之，呈向內傾斜狀雖非屬要部，但為兩意匠的共同點，也是補強兩意匠的美感共同性之部分。
- (2) 另一方面，被告意匠相對應部分，左右邊與上下邊非呈直角狀（右上角與上邊呈R角相接）、微微左傾，上邊較下邊微長，以及左邊為朝左側凸出之凸弧狀與四角呈直角狀、左邊也呈直線狀，與系爭意匠具有差異。但是因非為要部之差異，且其範圍及差異之程度僅是埋沒於上述共通點下之程度差異，並非為可引起美感上之差異。而被告意匠相對應部分，配置於8字形之七片發光體微微右傾，也是同樣評價。
- (3) 再者，因系爭意匠為部分意匠，於近似與否判斷時，並非僅是其形態，也應參酌部分意匠之部分於物品整體中之位置、大小及範圍。但是系爭意匠與被告意匠相對應部分，均為正面顯示本體部分被分割為二之左側範圍，其正面以透明單體覆蓋之部分的意匠，其是具共通性。在系爭意匠僅大略占有上半部分，而被告意匠相對應部分大略占有上下之全面部分的差異，以部分意匠而言並非為可引起美感上之差異。
- (4) 因此，系爭意匠與被告意匠相對應部分，可說透過需要者之視覺而引起之美感是具共通性，而認定為近似。

依上述之分析及探討後，因被告意匠相對應部分近似於系爭意匠，故被告產品之製造、販賣等構成侵害系爭意匠權。

（七）案例評析

本文認為日本法院在本案例的判斷步驟和方式上，是先確認系爭意匠與被告意匠之間，兩者物品是否為近似。接著針對系爭意匠的構成態樣進行逐項分析，然後在確認本案意匠之要部時，其判斷主體「需要者」是以柏青哥店之經營者為主，由此觀點認定系爭意匠之要部為構成態樣1、3、5是最容易引起注意之部分。另外，也針對公知意匠進行分析及比對，最後認定構成態樣1、3、5所組合的形態，並非公知意匠，也非依據公知意匠而為容易創作之意匠，而認定為系爭意匠的要部。

接著針對被告意匠同樣進行構成態樣分析，以便進行後續比對及判斷。

然後進行系爭意匠與被告意匠之間，近似與否之共通點和差異點的比對判斷，其中包含正面透明單體呈略橫長矩形、側邊背面傾斜狀及上方有由七片發光體所構成橫向排列8字形，其周圍六片呈橫長梯形，剩餘一片呈橫長六角形等多處共通點。

另外，關於評價部分意匠時，也應注意「不主張設計之部分（如圖面的虛線部分）」在物品整體中之位置、大小、範圍等相對關係，以本案例來說，兩意匠欲取得意匠登錄之部分，均為正面顯示本體部分被分割為二之左側範圍，其為共通，而整體觀之兩意匠之「不主張設計之部分」所占區域位置的差異，對部分意匠而言並非為可引起美感上之差異，因此，被告意匠近似於系爭意匠。

二、判決案例二

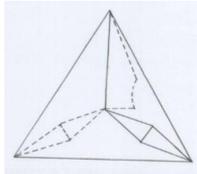
（一）基本資料

本案例¹³係於平成26年（2014年）（ワ）第12985號（登錄意匠第D1440898號）之訴訟事件，系爭意匠及侵權物之資料如表2所示。

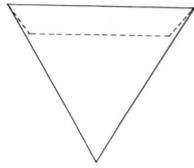
¹³ 裁判所，平成26（ワ）12985，http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/085152_hanrei.pdf（最後瀏覽日：2018/11/15）。

表 2 判決案例二之系爭意匠與侵權物對照表

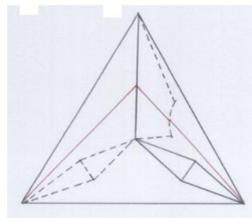
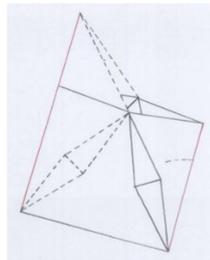
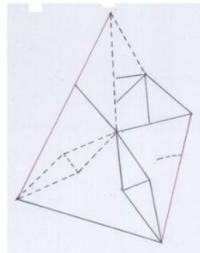
<p>系爭意匠 申請案號：意願 2010-29141 號 意匠登錄：第 D1440898 號 意匠物品：包裝盒 意匠說明：實線部分為本案欲取得意匠登錄之部分</p>	<p>侵權物 被告意匠 意匠物品：包裝盒</p>
<div style="text-align: center;"> <p>【立體圖】</p> <p>【前視圖】</p> <p>【右側視圖】</p> <p>【左側視圖】</p> <p>【俯視圖】</p> <p>【仰視圖】</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>イ号</p> <p>【立體圖】</p> <p>【前視圖】</p> <p>【右側視圖】</p> <p>【左側視圖】</p> <p>【俯視圖】</p> <p>【仰視圖】</p> </div>



【參考開口圖】



【參考摺疊圖】



【表示摺疊線之參考圖】

(二) 系爭意匠的構成態樣

- 1、組裝完成時，係以四個三角面所形成之三角錐形為基本形狀。
- 2、組裝完成時之前視圖，在自頂端位置之頂點至底面之端點的三條稜線中之一條稜線上。
- 3、以垂直於該條稜線之縱向中央處之橫切凹折線為底邊，形成以頂端位置之點為頂點所形成之等邊三角形及以底面之端點為頂點所形成之等邊三角形所構成之兩個等邊三角形，該兩個等邊三角形形成連接於底邊上下之菱形面（裝飾面）。
- 4、裝飾面中央部分較三角錐形面凹入。

- 5、裝飾面之縱向長度與中央部分（相當於上述第3點之兩個等邊三角形的底邊部分）之寬度比例大約為8：1。

（三）系爭意匠的要部

- 1、依意匠法第24條第2項規定，因本案意匠之物品為「包裝盒」，故為包裝任何物品而購買盒體之事業經營者或購買收納於盒中之物品的一般消費者，均應解釋為意匠近似與否判斷之「需要者」。
- 2、再者，系爭意匠之物品為「包裝盒」，應解釋為具有收納任何物品於盒中，防止於搬運中損傷該物品之形狀等、集中多數之物品及作為贈送物品時之外觀裝飾等用途及機能。系爭意匠認定為具有由單一三角錐形之印象產生動的美感之多面體的外觀裝飾機能。而以四面三角形所形成之三角錐形包裝盒本身，於系爭意匠登錄申請前在日本國內已為公然知悉者（如附件1，如圖4所示），系爭意匠之要部，認定為「組裝完成時之前視圖，在自頂端位置之頂點至底面之端點的三條稜線中之一條稜線上」（構成態樣2）、「以垂直於該稜線之縱向中央處之橫切凹折線為底邊，形成以頂端位置之點為頂點所形成之等邊三角形及以底面之端點為頂點所形成之等邊三角形所構成之兩個等邊三角形，該兩個等邊三角形形成連接於底邊上下之菱形面」（構成態樣3）、「裝飾面中央部分較三角錐形面凹入」（構成態樣4）及「裝飾面之縱向長度與中央部分之寬度比例大約為8：1」（構成態樣5）。

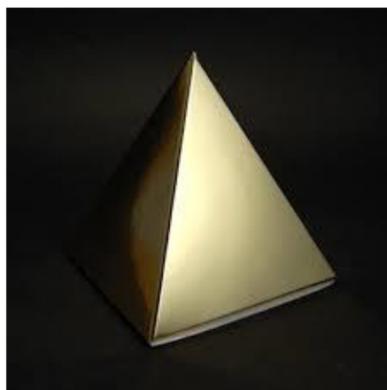


圖4 公知意匠附件1

(四) 被告意匠之構成態樣

- 1、組裝完成時，係以四個三角面所形成之三角錐形為基本形狀。
- 2、組裝完成時之前視圖，在自頂端位置之頂點至底面之端點的三條稜線中之一條稜線上。
- 3、三角錐之該條稜線之頂端位置之頂點與形成底面之端點間以凸弧狀之圓弧線相連接，以該稜線為中心線形成左右對稱之紡錘形面（裝飾面）。
- 4、裝飾面中央部分較三角錐形面凹入。
- 5、裝飾面之縱向長度與中央部分之寬度比例大約為4：1。
- 6、裝飾面配置包裝盒之開口部。

(五) 近似與否之分析與判斷

1、共通點

系爭意匠與被告意匠，在組裝完成時，係以四個三角面所形成之三角錐形為基本形狀、組裝完成時之前視圖，在自頂端位置之頂點至底面之端點的三條稜線中之一條稜線上、縱跨頂端位置之頂點至底面之端點間之整面，形成裝飾面及裝飾面中央部分較三角錐形面凹入是具有共通性。

2、差異點

相對於系爭意匠裝飾面之形狀為以垂直於該條稜線之縱向中央處之橫切凹折線為底邊，形成以頂端位置之點為頂點所形成之等邊三角形，及以底面之端點為頂點所形成之等邊三角形所構成之兩個等邊三角形，該兩個等邊三角形形成連接於底邊上下之菱形面（裝飾面），被告意匠為三角錐之該條稜線之頂端位置之頂點與形成底面之端點間以凸弧狀之圓弧線相連接，以該稜線為中心線形成左右對稱之紡錘形面（裝飾面），該裝飾面之具體形狀為不同。

再者，裝飾面之縱向長度與中央部分之寬度比例，本案大約為 8：1，被告意匠大約為 4：1，這一點也不同。

另外，相對於系爭意匠包裝盒之開口部以虛線揭露，該開口部設置於裝飾面以外之三角錐形面上，被告意匠為裝飾面本身配置包裝盒之開口部，這一點不同。

3、近似與否之判斷

如前述 2、所說明，構成系爭意匠要部之裝飾面（縱跨頂端位置之頂點至底面之端點間之整面所形成之面）在具體形狀上與被告意匠具有差異：相對於以直線構成之菱形面，一般而言，帶來尖銳、堅硬之印象；而以曲線構成之紡錘形面，一般而言，則帶來圓滑、柔和之印象。再者，裝飾面之縱向長度與中央部分之寬度比例，相對於本案大約為 8：1，帶來修長尖銳感；而被告意匠大約為 4：1，則有豐腴圓潤感。因此，本案意匠與被告意匠在上述之兩點上不可說其美感是具有共通性。

再者，本案意匠為部分意匠，在近似與否之判斷時，非僅是該意匠本身之形態，也應參酌該部分於物品整體中之位置等相對關係，相對於本案意匠於裝飾面以外之三角錐形面上設置包裝盒之開口部，該裝飾面不具有開口部之機能；而被告意匠於裝飾面本身配置包裝盒之開口部，該裝飾面具有開口部之機能，這一點也具有差異。本案意匠物品之包裝盒的機能，因必需取出被收納之物品，開口部之配置以包裝盒需要者之事業經營者或購買收納於盒中之物品的一般消費者來看，盒的開口是否完全不影響裝飾面之美感呢？盒的開口是否使裝飾面之美感消失殆盡呢？這應該是有極大之差異，系爭意匠與被告意匠在這一點上也不可說其美感是具有共通性。

系爭意匠與被告意匠，因前述 2、之差異點帶給觀察者整體不同之美感，而不認定前述 1、之共通點凌駕差異點帶給觀察者之美感的差異。

因此，被告意匠不可說是近似於系爭意匠。

4、其它證據

關於上述之觀點，原告依據意匠登錄第 D1193959 號為本意匠（附件 2，如圖 5 所示）、意匠登錄第 D1194201 號（附件 3，如圖 6 所示）及意匠登錄第 D1194202 號（附件 4，如圖 7 所示）為其關連意匠之登錄事例，主張裝飾面之具體形狀差異不影響意匠整體之近似與否判斷。

意匠登錄：第 D1193959 號（本意匠）
意匠物品：包裝用容器
意匠說明：實線部分為本案欲取得意匠登錄之部分

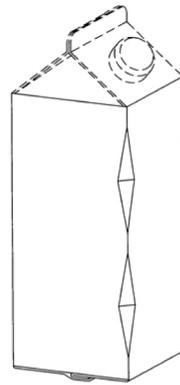


圖 5 公知意匠附件 2

意匠登錄：第 D1194201 號（關連意匠）
意匠物品：包裝用容器
意匠說明：實線部分為本案欲取得意匠登錄之部分

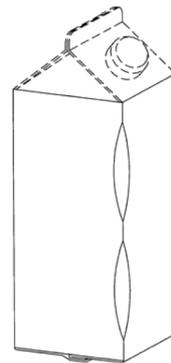


圖 6 公知意匠附件 3

意匠登錄：第 D1194202 號（關連意匠）
 意匠物品：包裝用容器
 意匠說明：實線部分為本案欲取得意匠登錄之部分

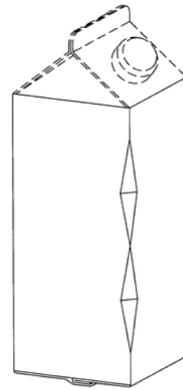


圖 7 公知意匠附件 4

但是附件 2 之意匠及附件 4 之意匠，係於直長方體包裝用容器之其中一條長邊內形成兩菱形凸面（兩端除外）（附件 2 之意匠，其兩菱形面間具有間隔；附件 4 之意匠，為兩相連之菱形面）；附件 3，係於直長方體包裝用容器之其中一條長邊內形成兩紡錘形凸面（兩端除外）（其紡錘形面間具有間隔）。以上皆非如同本案意匠般，沿著三角錐形之稜線設置凹狀面，亦非在三角錐自頂端位置之頂點至底面之端點之三條稜線中之一條稜線上，縱跨頂端位置之頂點至底面之端點間之整面所形成之面。系爭意匠與被告意匠之差異點帶給觀察者美感之差異程度，與附件 2 之意匠至附件 4 之意匠的上述凸狀面差異點帶給觀察者美感之差異程度，無論是在量上或質上應該都是不同，故原告上述之主張不可採。

再者，原告也主張被告意匠之裝飾面是否為開口部並非該物品之需要者觀察時產生視覺效果之考量點。

無論是事業經營者或消費者，包裝盒之需要者在購買、使用時，包裝盒未打開之狀態或包裝盒組裝前之狀態，該包裝盒開口部之位置不帶來視覺上之影響的主張，其理由的確也有考量之餘地。

但是系爭意匠之物品為包裝盒，因包裝之內容物必須被取出，所以具有裝飾面之包裝盒的開口部配置於包裝盒的何處或開口部與裝飾面之位置關係，應說是對外觀的美感帶來影響。因此，如前所述，可說在設置開口時，依據裝飾面是否仍保有裝飾面之形狀而對外觀產生差異。

因此，被告意匠在裝飾面部分設置包裝盒之開口部，不應說是系爭意匠之開口部位置通常可想到之範圍的變更，故原告上述之主張不可採。

（六）案例評析

本文認為日本法院在本案例的判斷步驟和方式上，先針對系爭意匠的構成態樣進行分項說明，詳細將圖面所揭露的內容以文字清楚敘述，並在確認本案意匠之要部時，其判斷主體之「需要者」是以包裝物品而購買盒體之事業經營者或購買收納盒之一般消費者為主，由此觀點認定系爭意匠之要部為構成態樣2、3、4、5的組合，以此整體觀之確認系爭意匠欲取得意匠登錄之範圍。接著針對被告意匠同樣進行構成態樣分析，以便進行後續比對及判斷。

然後進行系爭意匠與被告意匠之間，近似與否之共通點和差異點的比對判斷，其中較大差異在於兩個等邊三角形的菱形面和左右對稱之紡錘形面，兩者裝飾面之具體形狀為不同，且系爭意匠之菱形面造成尖銳堅硬之印象，而被告意匠則具圓滑柔和之印象，如此差異所帶來的美感視覺印象是完全不同。

另外，關於評價部分意匠時，也應注意「不主張設計之部分（如圖面的虛線）」在物品整體中之位置、大小、範圍等相對關係，以本案意匠來說，該包裝盒之開口部是設在裝飾面以外之三角錐形面上，而被告意匠的開口部則直接設在裝飾面本身上，兩者對物品的機能使用上有明顯不同，且使用後是否會影響物品的美感，對觀察者來說也會產生不同美感差異，此論點值得我們參考。

伍、綜合評析

我國有公告一份「專利侵權判斷要點」，除可提供從事專利鑑定或訴訟實務人士參考使用外，亦可提供法院審理案件參考。其相較於日本實較為詳細清楚，包括：

- 一、確定專利權範圍之原則：包含以公告圖式為準、得審酌說明書及以整體全部內容構成一設計為原則。
- 二、確定專利權範圍之證據及規則：包括先確定內部證據後，再確定是否有外部證據。
- 三、物品及外觀的確定。

接著進行設計專利侵權之比對與判斷，包括：

- 一、判斷主體：以「普通消費者」為主。
- 二、解析被控侵權對象：應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對、判斷。
- 三、設計專利的相同或近似判斷：包含物品之相同或近似判斷（用途和功能）、外觀之相同或近似判斷（方式為直接觀察比對、整體觀察、綜合判斷，並可適時利用「三方比對法」¹⁴之輔助分析方法）。

陸、結論與建議

從過去日本判決實務的案例來看，部分意匠在「欲取得意匠登錄之部分」之位置、大小、範圍關係的認定上，仍與我國專利侵權判斷要點所記載之內容有些許差異。

參考日本意匠審查基準第7部個別之意匠登錄申請，第1章部分意匠，第71.3節部分意匠之意匠登錄申請的意匠認定，第(3)點「欲取得意匠登錄之部分」之位置、大小、範圍規定：

¹⁴ 經濟部智慧財產局，同註4，頁80-83。

「位置」：係指對於部分意匠之意匠物品整體之形態，該「欲取得意匠登錄之部分」之相對性位置關係。「大小」：係指「欲取得意匠登錄之部分」之絕對性大小，該大小並不是以絕對性之一個大小（尺寸）來認定，而是以該意匠所屬領域中之常識性的大小範圍來認定。「範圍」：係指對於部分意匠之意匠物品整體之形態，該「欲取得意匠登錄之部分」之相對性大小（面積比）。

由上述可知，我國導入日本部分意匠審查實務上之「位置、大小、範圍」概念，都是在說明該物品整體之外觀與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係，而並非指其「環境」，為明確區別其意義，建議就「專利侵權判斷要點」第二篇設計專利侵權判斷，第三章設計專利侵權之比對與判斷，4.1 部分設計中，有關「4.1.2 外觀的相同或近似」章節之內容，為如下之修訂：

「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』與『不主張設計之部分』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，且該『主張設計之部分』與『不主張設計之部分』於環境間之位置、大小、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』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』與『不主張設計之部分』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。」