



聯合新式樣制度與新式樣之近似概念(上)

顏吉承*

摘要

在我國，對於聯合新式樣制度之理論及其專利權範圍之認定，界迭有爭執，間或有主張申請專利係為取得專利權保護創作，若聯合新式樣之目的僅在於確認原新式樣之近似範圍，則無存在之必要，而有廢除或修正聯合新式樣制度之呼籲。日本於1998年大幅修正意匠法（於1999年12月22日國會通過並於2001年1月6日實施），其中包括將以往的「類似意匠」制度修正為「關連意匠」制度。此時此刻，我國對於同一人近似新式樣之保護制度是否有必要改弦更張，謀求更符合公眾需求之制度？或參考歐美之立法例，乾脆廢除聯合新式樣制度？有待各界多加探討。

本文係就學理上新式樣之近似理論及聯合新式樣理論予以說明鋪陳，並簡單介紹新式樣近似之規定及實務、聯合新式樣採確認說之依據及其申請、專利要件，最後介紹日本關連意匠制度，以作為申請、審查甚至修正聯合新式樣制度之參考。

1. 聯合新式樣之立法目的、定義及現況

1.1 立法目的

新式樣專利係保護工業量產品外觀形狀、花紋、色彩或其結合之創作。產業界從事產品開發時，必須迎合消費者嗜好、時代流行及市場需求，賦予產品多元化風貌，而且為了刺激消費，每隔一段時日，產業界會局部改變原產品之外觀作為次一代產品推出市場。此外，因應商場競

收稿日：94.9.7

* 作者為智慧財產局專利審查官



爭日益激烈，產業界為確保產品在市場上的競爭優勢，必須明確宣示自己的新式樣專利權範圍，以防止同業仿冒。基於前述情況，專利法制定聯合新式樣專利制度，保護同一人所創作之近似新式樣，並確認新式樣專利權範圍。

為宣示聯合新式樣採確認說，除規定聯合新式樣必須與其所屬之原新式樣近似外，並於 90 年修正專利法，規定聯合新式樣專利要件之審查，應以原新式樣之申請日為判斷基準日。此外，法理上，並應排除聯合新式樣所屬之原新式樣及其他聯合新式樣，不得作為違反先申請原則之依據。

1.2 定義

依專利法第 109 條第 2 項規定：「聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。」聯合新式樣申請人必須為該聯合新式樣所屬之原新式樣的申請人或專利權人，兩新式樣之物品必須相同或近似且物品外觀之設計必須相同或近似，但物品及設計均相同之新式樣，不能申請聯合新式樣。

1.3 近似設計保護制度之現況

主要工業化國家中，目前僅我國及韓國設計法第 7 條「類似設計」¹尚保留聯合新式樣制度。雖然日本舊意匠法（昭和 34 年）第 10 條「類似意匠」²及英國 1949 年註冊設計法（Registered Designs Act 1949 “as amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988”）第 4 條「有關

¹ Design Law Article 7 (Similar Design) : (1) The owner of a design right or an applicant for design registration is entitled to obtain design registration which is similar only to his registered design or design for which an application for registration has been filed as a similar design. (2) Paragraph (1) shall not apply where a design that is similar only to a similar design registered or applied for registration under paragraph (1).

² 日本意匠法(昭和 34 年版)第 10 條：1.意匠權人就僅與自己之註冊意匠近似之意匠，得為類似意匠之意匠註冊。2.僅與依前項規定取得意匠註冊之類似意匠近似之意匠，不適用前項規定。



其他物品相同設計的註冊」³亦規定類似聯合新式樣之制度，惟兩國均已修正，日本改為關連意匠制度，英國遵循歐盟設計法於 2001 年廢除該制度。

此外，美國、歐盟及中國大陸均未制定聯合新式樣制度，但美國、歐盟定有多元設計保護制度。

2. 日本類似意匠理論

我國專利法中有關新式樣制度大多參考日本舊意匠法，其中聯合新式樣制度與日本舊意匠法第 10 條類似意匠制度如出一轍。日本舊意匠法，從明治 21 年至 42 年，幾乎是以英國法為學習目標⁴；即使昭和 34 年意匠法仍未脫離英國法的影子，例如日本類似意匠與英國 1949 年法第 4 條「有關其他物品相同設計的註冊」在 4(1)b 中所規定之要件及專利權期間均雷同。

日本明治 42 年意匠法沿襲英國的創作說思想，在概念上意匠係與物品有關，必須指定物品類別；近似意匠之判斷必須屬同一物品⁵，而與物品是否近似無關。日本大正 10 年意匠法中，將意匠之定義從「須應用於物品」轉變為「有關物品」，仍保留指定物品類別之制度，但意

³ Registered Designs Act 1949 (as amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988) : Section 4 Registration of same design in respect of other articles, etc. (1)Where the registered proprietor of a design registered in respect of any article makes an application –
(a) for registration in respect of one or more other articles, of the registered design, or
(b) for registration in respect of the same or one more other articles of a design consisting of the registered design with modifications or variations not sufficient to alter the character or substantially to affect the identity thereof,
the application shall not be refused and the registration made on that application shall not be invalidated by reason only of the previous registration or publication of the registered design. Provided that the right in a design registered by virtue of this section shall not extend beyond the end of the period, and any extended period, for which the right subsists in the original registered design.

⁴ 黃文儀，從日本意匠制度論新式樣之近似判斷，工業財產權與標準第 26 期，p31，民國 84 年 5 月

⁵ 日本意匠法(明治 42 年版)第 8 條規定，意匠權人關於指定之物品，專有利用註冊意匠之權；第 24 條，利用第 8 條中同一物品的註冊意匠之近似意匠屬侵害。



論述

匠權的範圍包括同一及近似意匠，並有同一或近似物品之概念⁶，學說上認為係採用意匠即物品之原則⁷。日本昭和 34 年意匠法中，廢棄指定物品類別之制度，且第 23 條規定意匠權人專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利⁸，未觸及物品之同一或近似的問題，但實務上，無論審查或法院判決均認為近似之意匠包括同一及近似物品的範圍⁹。

英國 1949 年註冊設計法廢棄物品之區分，關於新穎性之審查係就設計本身為之（同日本明治 42 年意匠法），依第 7 條(1)之規定¹⁰，註冊設計之權利僅限定於同一物品¹¹。

由於我國有關新式樣專利理論之探討幾稀，在考量新式樣之近似判斷時，有必要藉助外國學說，尤其是一脈相承的日本理論。聯合新式樣制度係參考日本類似意匠而制定者，雖然 1999 年日本大幅修正意匠法，將類似意匠改為關連意匠制度，惟考量聯合新式樣之定義、專利要件及專利權範圍時，仍有探討日本類似意匠理論之必要。以下探討日本類似意匠理論擴張說、結果擴張說及確認說等三種。

除另有註記者外，本小節以下所指之意匠法概為昭和 34 年全面修正之意匠法。

⁶ 日本意匠法(大正 10 年版)第 8 條規定：意匠權人專有實施註冊意匠有關之物品之權；第 26 條規定：凡實施與註冊意匠有關之物品同一或近似之物品屬侵害。

⁷ 高田忠，意匠，p.31

⁸ 日本意匠法(昭和 34 年版)第 23 條：意匠權人，專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利。但就其意匠權設定專屬實施權者，對於專屬實施權人專有實施其註冊意匠及其近似意匠之權利，不在此限。

⁹ 日本特許廳，意匠審查基準，2002 年，「公開意匠與全體意匠之異同判斷」

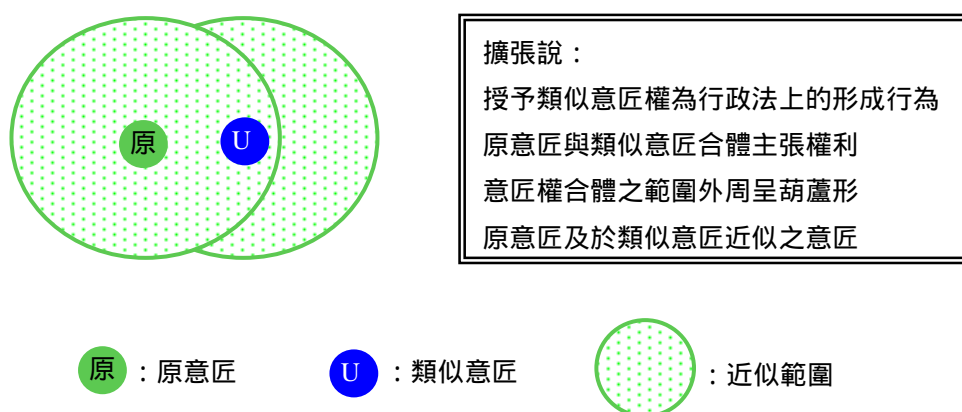
¹⁰ Registered Designs Act 1949 Section 7 Right given by registration: 7(1) The registration of a design under this Act gives the registered proprietor the exclusive right in respect of which the design is registered and to which that design or a design not substantially different from it has been applied.

¹¹ 黃文儀，從日本意匠制度論新式樣之近似判斷，工業財產權與標準第 26 期，p32，民國 84 年 5 月



2.1 擴張說

擴張說，指類似意匠與原意匠之註冊同屬於行政法上的形成行為，由於法律規定類似意匠權與原意匠權應結合為一體（意匠法第 22 條¹²），故原意匠權應結合類似意匠權構成單一個意匠權範圍。圖示如下：



由於原意匠固有的近似範圍（專利權保護範圍）本身為客觀存在者（意匠法第 23 條），其範圍以外不近似的部分不屬於原意匠權人之權利，但法律規定類似意匠之意匠權應與該類似意匠近似之原意匠權結合為一體¹³，而將原意匠權範圍擴張及於與其類似意匠近似但與原意匠不近似的部分，即涵蓋原意匠近似範圍以外之部分，顯然已超出第 23 條之規範，應無主張擴張說之餘地。

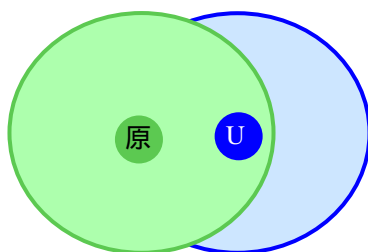
2.2 結果擴張說

結果擴張說，指類似意匠與原意匠之註冊同屬於行政法上的形成行為，故類似意匠能構成獨立的意匠權範圍。圖示如下：

¹² 日本意匠法(昭和 34 年版)第 22 條：類似意匠之意匠權，應與該類似意匠相近似而最先取得意匠註冊(類似意匠之意匠註冊者除外)之意匠的意匠權結合為一體。

¹³ 齋藤瞭二，意匠法，p.298：類似意匠權之合體的效果(1)存續期間之附隨性，(2)權利消滅之附隨性，(3)主體的同一性。

論述



結果擴張說：

日本特許廳採行

授予類似意匠權為行政法上的形成行為

原意匠、類似意匠均及於近似之意匠

原意匠、類似意匠各別主張獨立權利

● 原：原意匠

● U：類似意匠

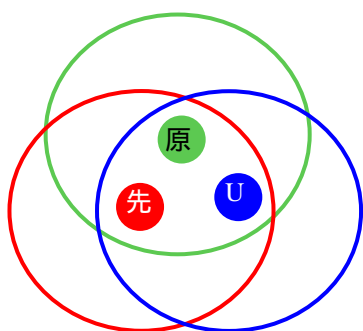
● 近似範圍

本說之論理依據在於：

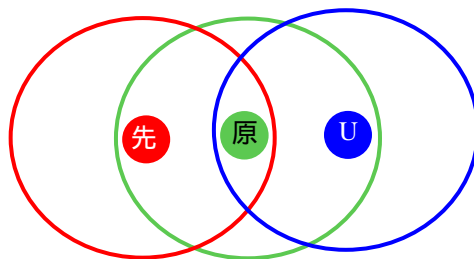
- (1) 類似意匠權亦經由註冊而發生，仍屬於第 23 條所規定之註冊意匠，應有其獨立性。
- (2) 原意匠及類似意匠均為因創作而被授予權利，且兩者之申請手續、註冊要件並無差異，故類似意匠權與原意匠權均有獨立性。

實務上，日本特許廳係採結果擴張說之見解，承認類似意匠亦有獨立之範圍，且類似意匠權範圍及於與類似意匠近似但與原意匠不近似的部分，但對於原意匠申請後類似意匠申請前之期間內所出現的他人先申請意匠或公開意匠，不能被類似意匠權所涵蓋。東京高等法院第 13 民事部對於“端子盤事件”判決：「意匠法第 10 條第 1 項“意匠權人就僅與自己之註冊意匠近似之意匠”，始得准予類似意匠註冊，其意旨係為避免申請註冊之意匠與其原意匠近似外亦與其他公開意匠近似，而發生混同，故不准其類似意匠註冊。¹⁴」法院認為：審查時，若原意匠申請後類似意匠申請前之期間內出現的先申請意匠或公開意匠等先前意匠與原意匠近似，無論其與類似意匠是否近似，均不能作為核駁依據；但若其與原意匠不近似，而與類似意匠近似，則該類似意匠不得准予註冊。

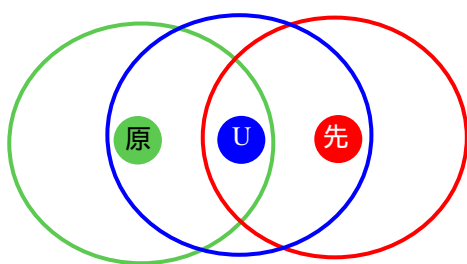
¹⁴ 東京高等法院昭和 58 年第 232 號，昭和 59 年 9 月 17 日，特許與企業，1984 年 10 月號



先前意匠與原意匠近似
先前意匠不得作為核駁依據
類似意匠得准予註冊



先前意匠與原意匠近似
先前意匠不得作為核駁依據
類似意匠得准予註冊



先前意匠與原意匠不近似
先前意匠得作為核駁依據
先前意匠與類似意匠近似
類似意匠不得准予註冊

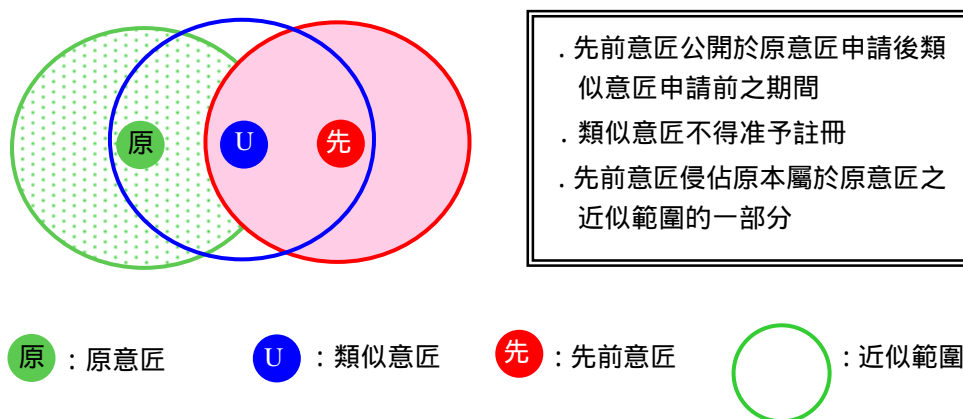


依結果擴張說之理論，審查類似意匠時，除須審究類似意匠與其原意匠是否近似外，尚須審究原意匠與先前意匠是否近似，此外，並須審究類似意匠對照與原意匠不近似之先前意匠，是否具新穎性、創作容易性等要件，而判斷是否具意匠要件之時間點為類似意匠之申請日。

依前述判決意旨，審查時，原意匠申請後類似意匠申請前之期間內

論述

出現的先前意匠與原意匠不近似，而與類似意匠近似，則該類似意匠不得准予註冊。惟依意匠法第 26 條¹⁵（先申請優越原則），意匠權人之註冊意匠係利用其意匠註冊申請日前所申請之他人註冊意匠或其近似之意匠者，不得在營業上實施該註冊意匠。前述判決意謂原意匠申請後始出現的先前意匠得侵佔原本屬於原意匠之近似範圍的一部分，此結果有違先申請優越原則。



此外，結果擴張說尚有幾個問題待釐清¹⁶：

- (1) 本說主張類似意匠權與原意匠權均有獨立性，是否違背意匠法第 22 條類似意匠之意匠權應與其原意匠權結合為一體之規定？
- (2) 意匠法第 10 條第 2 項僅近似類似意匠而不近似其所屬原意匠之類似意匠，不得取得類似意匠註冊之規定，是否意謂類似意匠權不具近似範圍，而係以確認原意匠權範圍之理論為前提¹⁷？

¹⁵ 日本意匠法(昭和 34 年版)第 26 條：意匠權人、專屬實施權人或非專屬實施權人，其註冊意匠利用其意匠註冊申請日前申請之他人註冊意匠或其近似之意匠，特許或實用新案者，或其意匠權中有關註冊意匠部分牴觸其意匠註冊申請日前申請之他人特許權、實用新案權、商標權或在其意匠註冊申請日前發生之他人著作權者，不得在營業上實施該註冊意匠。

¹⁶ 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，p.454~455，三民書局

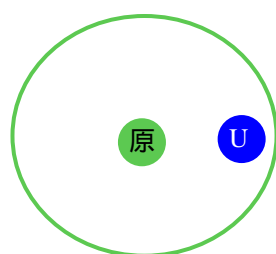
¹⁷ 關於此點，筆者認為意匠法第 10 條第 2 項規定適用於結果擴張說，見本文 6.2 從法律層面探討



- (3) 本說主張類似意匠權範圍及於與原意匠不近似的部分，對於第 23 條意匠權之範圍「專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利」，將意匠權範圍分為與原意匠近似及與類似意匠近似的兩個權利範圍，是否符合法理？
- (4) 意匠體系中，無論新穎性（申請前有同一或近似之意匠者）、先申請原則（同一或近似之意匠有二以上意匠註冊申請者）或意匠權範圍（專有實施其註冊意匠及其近似之意匠之權）之規定，均係將相同及近似之意匠以單一創作、單一意匠、單一權利之概念予以處理，而本說將在同一創作概念下之原意匠及類似意匠分為兩個意匠、兩個權利，是否符合意匠體系？

2.3 確認說

確認說，指類似意匠之註冊屬於行政法上的形成行為，得據以確認原意匠之範圍，故其類似意匠不能構成獨立之意匠權範圍。圖示如下：



確認說：

日本法界、學界及民間採行
授予類似意匠權為行政法上的確認行為
類似意匠不及於近似之意匠
類似意匠依附於原意匠主張權利

原：原意匠

U：類似意匠

：近似範圍

意匠之近似屬事實問題。本說認為：若改良之意匠與原意匠是否近似並不確定，從而無法確定原意匠權之近似範圍，藉類似意匠制度予以確認，有利於意匠權之利用及實施。

依意匠法第 23 條規定，意匠權人專有於營業上實施註冊意匠及其



近似意匠之權。本說認為：意匠權包含意匠之同一及近似範圍，係將相同及近似之意匠作為單一創作、單一意匠、單一權利之概念，故第 22 條規定，類似意匠之意匠權應與其原意匠權結合為一體。再者，類似意匠之存續期間與其原意匠同時屆滿、無須繳交年費、僅在意匠證書中附加類似意匠權號數等，均顯示意匠法所規定之類似意匠與原意匠不同，不能構成獨立的意匠權範圍。

於意匠權侵害訴訟中，採確認說之判決佔多數，大阪地方法院曾判決：「雖然決定原意匠之要部的近似範圍時須參酌類似意匠，但並不當然意謂類似意匠權與其原意匠權分別獨立，故類似意匠權之侵害在法律上並無意義，對於被告意匠之近似判斷應與原意匠比對，不能僅與類似意匠比對即予以決定¹⁸。」

由於類似意匠與其原意匠係屬同一創作概念下之意匠創作，且註冊之類似意匠屬於其原意匠之近似範圍內，依法兩意匠權應結合為一體，故判斷類似意匠註冊要件之時間點應溯及原意匠之申請日¹⁹。

3. 日本意匠之近似理論

新式樣專利“近似”一詞見於專利法第 109 條第 2 項聯合新式樣之定義、第 110 條第 1 項新穎性、第 5 項聯合新式樣專利要件、第 6 項不得申請聯合新式樣者、第 111 條擬制喪失新穎性、第 118 條第 1 項先申請原則、第 123 條第 1 項新式樣專利權內容、第 124 條聯合新式樣專利權範圍之限制等。

雖然專利法在有關聯合新式樣、專利要件及專利權內容及範圍之限制等條文中出現“近似”一詞，但專利法對於近似並無定義，尚須從學理上或實務上加以探討。

日本有關意匠之近似理論有從意匠法目的出發，亦有從意匠之本質

¹⁸ 大阪地方法院昭和 57 年第 5803 號，昭和 59 年 4 月 26 日判決，特許與企業，1984 年 7 月號

¹⁹ 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，p.453，三民書局



價值層面予以探討。

3.1 依意匠法目的

我國新式樣專利與發明、新型專利合併立法。專利法第 1 條開宗明義規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」此規定宣告了專利制度的意義在於：給發明人保護發明的利益，鼓勵發明創作；給社會大眾利用發明的利益，促進產業發展。就國家產業政策的立場，經由專利法，鼓勵、保護、利用發明與創作，終極目的在於促進產業發展、增進公共利益。

日本意匠法第 1 條內容與我國專利法立法目的相近，有關理論簡述如下：

(1)創作說

本說認為：意匠法第 1 條所指的「意匠之保護」係保護意匠的創作價值為前提，其直接目的為第 1 條所規定的「獎勵意匠之創作」。意匠雖然有其特有的創新價值，但是本質上意匠和著作物並無不同。在美的表現形式上，著作物與意匠僅在於自律與他律之差異而已，但由於意匠與物品之密切關係，使意匠與產業發生關連性，而將意匠保護制度納入「產業立法」。因此，本說認為：意匠的本質為著作物，難以如發明或實用新案專利一樣，透過技術之進步促進產業發展，故就意匠法目的而言，所稱之「促進產業發展」並不具有重要意義。²⁰

本說主張：意匠之近似應以創作者的立場來看創作性是否同一或是否容易，若為同一或容易，則為近似。

(2)競爭說

本說認為：發明和實用新案專利的保護制度係以促進後續更進步的發明創作為動機，直接提昇產業發展；意匠則僅在精神層面上豐富人類

²⁰ 牛木理一，意匠法的研究，p.54，219



論述

生活這一點具有社會價值²¹。由於工業財產權法的基本任務在於維護競爭秩序，作為產業法之一的意匠法，原本就具有保護意匠創作與防止不公平競爭之作用。因此，本說認為：藉意匠專有權得防止商品來源混同，刺激消費者購買慾，間接發展經濟達到促進產業發展的目的²²。

本說主張：意匠的本質為物品之識別機能，意匠之近似應以需要者的立場來看物品是否混同，需要者購買物品時，若對於相關物品會產生混同，則為近似。

(3)需求說

本說認為：意匠係利用物品外觀的特異性吸引市場上需求者的注目，具有促進商品銷售、擴大市場需要的機能，意匠法保護特定意匠物品的專有排他權就是保障該意匠物品具前述機能之內在價值或經濟利益²³。因此，本說認為：保護意匠的動機即在於促進商品銷售、擴大市場需要，終極目的為促進產業發展，而發達經濟係促進產業發展的實質內容。

本說主張：意匠之近似應以需要者的立場來看物品外觀是否具特異性，藉意匠的美感機能的共同性予以判斷，若具有共同之美感，則為近似²⁴。

基於以上 3 說，筆者認為：專利制度之宗旨以保護私人正當利益為手段，以防止不公平競爭，進而激發更多更有價值的新式樣創作。就新式樣專利而言，新式樣的本質為物品與美感設計之結合，其價值在於創新的美感設計。新式樣專利的專有排他權固為專利法所保護的正當權利，惟保護的客體必須是創新的新式樣。就國家產業政策的立場，專利法的終極目的為促進產業發展、增進公共利益。新式樣專利的價值並非

²¹ 高田忠，意匠，p.3

²² 播磨良承，發明 VOL.72，No.8，p.90

²³ 高須賀，意匠的審判實務，Patent VOL.32，No.5，p.36

²⁴ 兼子染野，工業所有權法，p.580



僅在於消極鼓勵、保護作用的原創性、辨識性，主要仍在於利用創新的美感設計，提高商品價值，擴大市場需求及銷售，始足以完成專利法促進產業發展的終極目的。

3.2 依意匠之本質價值

新式樣之“近似”為抽象的概念，專利法並未定義。就法律層面而言，咸認新式樣之“近似”為事實問題，必須依法律目的之本質價值予以判斷。

我國專利法第 109 條第 1 項：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」其與日本 1999 年意匠法第 2 條第 1 項：「本法所稱意匠，係指由物品（含物品之一部分。除第 8 條外）之形狀、花紋、色彩或其結合所構成，而能引起視覺美感之設計者。」比較，除括號內所規定之部分意匠外，兩者內容如出一轍。茲就日本有關之理論，簡述如下：

3.2.1 近似理論

(1)美感說

本說認為：意匠近似概念之核心在於意匠構成所喚起之美感或視覺印象，即使構成要素之細部有差異，構成要素整體所產生之美感具共通性者，仍應認定為近似。意匠之近似判斷應以觀察者為判斷主體，以美感之共通性或視覺印象之共通性為依歸，而以比對對象整體給予觀察者所產生之美感或視覺印象是否具有共通性作為判斷標準。²⁵

(2)混同說

本說認為：意匠法之目的在於防止不公平競爭，意匠之本質在於意匠本身之創新，以刺激需要者的購買慾。意匠之近似判斷應以一般需要者為判斷主體，以意匠本身是否具有辨識性為依歸，而以比對對象是否

²⁵ 齋藤瞭二，意匠法，p.153~170，175



論述

產生混同作為判斷標準。²⁶

(3)要部說

本說認為：意匠的本質價值在於擴大市場之需求，意匠的本質特徵為該意匠之要部，以吸引需要者的注意。要部之確定，係依該意匠所屬領域中形態趨勢之經驗法則予以考察判斷，性質上，意匠之要部係客觀上會引起需要者注意之部分。意匠之近似判斷應以一般需要者為判斷主體，以意匠本身是否具有足以吸引需要者注意之特異性為依歸，而以比對對象之要部是否具有共通性作為判斷標準。²⁷

(4)創作說

本說認為：意匠法旨在保護創新的意匠，「創新」係意匠法中有關價值判斷之基礎。創作特徵之確定，係對照先前技藝予以考察判斷，性質上，創作特徵係創作者主觀上創新之部分。意匠之近似判斷應以創作者為判斷主體，以意匠本身是否具有美的特徵之創作性為依歸，而以比對對象之特徵是否具有共通之創作範圍作為判斷標準。²⁸

3.2.2 兩大類型

意匠之近似判斷係經比對後，依所獲得之共通點、差異點綜合評價其對近似之影響，予以判斷。以上 4 說得分為兩大類型，其一係將意匠之近似作為純粹事實問題，而依事實之認識作用予以判斷；其二係認為意匠之近似非純粹事實問題，而依形態價值之共通性予以判斷²⁹。

(1)依事實之認識作用判斷

無論是以美感或視覺印象之共通性為依歸的美感說，或是以意匠本身是否具有辨識性為依歸的混同說，2 說均係以判斷主體心理上所經驗之事實為基礎，依事實之認識作用判斷意匠是否近似。此判斷方式，僅

²⁶ 齋藤瞭二，意匠法，p.153~170，176

²⁷ 齋藤瞭二，意匠法，p.153~170，176

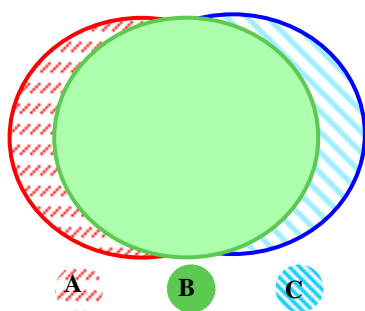
²⁸ 齋藤瞭二，意匠法，p.153~170，177

²⁹ 黃文儀，新式樣近似判斷之相關理論，2001 年全國科技法律研討會，p.19



止於主觀的事實認識，欠缺客觀的價值評斷³⁰。

以圖形示意美感說及混同說之近似判斷，則會出現如下圖所示，即使 A 與 B 視覺印象混同，使 A 近似 B，且 B 與 C 視覺印象混同，使 B 近似 C，若 C 與 A 視覺印象不混同，仍應判斷 C 與 A 不近似。



(2)依形態價值之共通性判斷

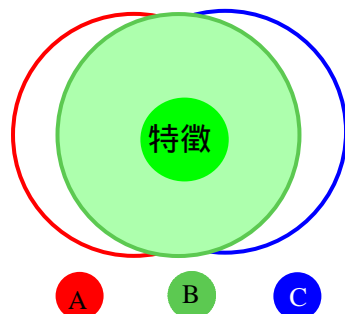
無論是以意匠本身是否具有足以吸引需要者注意之特異性為依歸的要部說，或是以意匠本身是否具有美的特徵之創作性為依歸的創作說，2 說均主張意匠之近似判斷並非單純形狀的比對，不得僅取決於主觀的事實認識。由於物品對於形態的制約，意匠之近似與否必須透過該意匠領域之形態發展過程，以其本質價值確認其是否具有形態價值之共通性，予以評斷³¹。

以圖形示意要部說及創作說之近似判斷，則會出現如下圖所示，若 A 包含 B 之特徵，使 A 近似 B，且 C 亦包含 B 之特徵，使 C 近似 B，由於 A、B 及 C 三者具有共通的創作特徵（或新穎特徵）而無法辨識區別，應判斷三者近似。

³⁰ 黃文儀，新式樣近似判斷之相關理論，2001 年全國科技法律研討會，p.19~29

³¹ 黃文儀，新式樣近似判斷之相關理論，2001 年全國科技法律研討會，p.19~29

論述



4. 外國有關新式樣近似之規定及實務

新式樣之近似概念，無論是依意匠法目的分類的 3 說或是依意匠之本質價值分類的 4 說，均為學術理論，雖然各學說有其理論基礎，亦各有其優缺點。睽諸各國審查或專利權侵害訴訟實務之運用，可預見的未來尚未有定於一尊的可能，甚至各國在新穎性審查或專利權侵害判斷上，似有兼取以上各學說之長的趨勢。

4.1 法規及審查基準

4.1.1 美國

美國有關設計專利之新穎性規定於 35 U.S.C.第 102 條，及專利審查作業手冊（Manual of Patent Examination Procedure 以下簡稱 MPEP）1504.02。法院認定 35 U.S.C. 102 新穎性之判斷標準：“當平均水準的觀察者（average observer）選出不同於既存設計的新設計（非經修飾）時，就產生建立新穎性所需的差異程度（與先前技藝）³²”。

對於新穎性是否及於“近似”範圍，前述內容並不明確。35 U.S.C.第

³² 美國 MPEP 1504.02 Novelty : The standard for determining novelty under 35 U.S.C. 102 was set forth by the court in *In re Bartlett*, 300 F.2d 942, 133 USPQ 204 (CCPA 1962). “The degree of difference [from the prior art] required to establish novelty occurs when the average observer takes the new design for a different, and not a modified, already-existing design.” 300 F.2d at 943, 133 USPQ at 205 (quoting *Shoemaker, Patents For Designs*, page 76).



103(a)條為非顯而易知性(non-obviousness)之規定, MPEP 1504.03 I. B.中指出: 依 35 U.S.C. 103(a)核駁設計專利標的, 設計專利標的與最接近的先前技藝參考文獻之間的所有差異均應予以確認。若從設計的觀點, 任何差異被認為是極微小(de minimis)或瑣碎(inconsequential)者, 核駁時應照實陳述³³。

MPEP 1504.03 II.中指出: 整體而言, 設計專利標的應與主要的參考文獻比對, 若參考文獻與設計專利標的整體的視覺印象不同, 而設計專利標的有不同的整體外觀及美感訴求者, 應認定具非顯而易知性。在 In re Yardley, (CCPA1974) 案中, 法院判決: 在先前技藝上, 設計可專利性的考量為外觀的近似性(similarity of appearance)。在 In re Harvey, (Fed. Cir. 1993) 案中, 法院認為: 為支持顯而易知的認定, 基本的參考文獻應不只是設計概念而已; 另外, 其外觀應與設計專利標的實質相同(an appearance substantially the same)³⁴。

MPEP 1504.03 II. A.中亦指出: 對於基本參考文獻的修飾牽涉到構成的改變時, 基本和次要的參考文獻兩者均必須來自於近似領域之技藝(analogous art)。In re Glavas, (CCPA 1956)。當應用於申請專利範圍時, 近似領域之技藝得被較為寬鬆的解讀為設計的部分係模仿公

³³ 美國 MPEP 1504.03 I. B. Differences Between the Prior Art and the Claimed Design : All differences between the claimed design and the closest prior art reference should be identified in any rejection of the design claim under 35 U.S.C. 103(a). If any differences are considered de minimis or inconsequential from a design viewpoint, the rejection should so state.

³⁴ 美國 MPEP 1504.03 II. PRIMA FACIE OBVIOUSNESS : As a whole, a design must be compared with something in existence, and not something brought into existence by selecting and combining features from prior art references. The “something in existence” referred to In re Rosen, (CCPA 1982) (the primary reference did “...not give the same visual impression...” as the design claimed but had a “...different overall appearance and aesthetic appeal...”.) Specifically, in the Yardley decision, it was stated that “[t]he basic consideration in determining the patentability of designs over prior art is similarity of appearance.” . Therefore, in order to support a holding of obviousness, a basic reference must be more than a design concept; it must have an appearance substantially the same as the claimed design. In re Harvey, (Fed. Cir. 1993).



論述

知或自然而然聯想到之物品的設計³⁵。修飾基本參考文獻的表面，次要的參考文獻是否為近似領域之技藝則無關宏旨，因為該修飾並不牽涉構成或構造的改變，且不會破壞基本參考文獻的特色（外觀及功能）。In re Glavas, (CCPA 1956)³⁶。

此外，MPEP 1504.01(a) I. A.中指出：電腦產生的圖像（ICON）係由整個螢幕顯示的獨特圖像，該圖像本身為具有二維空間形象（image）的表面裝飾。由於得予專利的設計不得脫離其所應用的物品僅以表面裝飾計劃單獨存在，電腦產生的圖像應表現在電腦螢幕、終端機、其他顯示面板或其部分，以符合 37 U.S.C. 171³⁷。MPEP 1504.01(a) I. B.中指出：當圖面未以實線或虛線描述電腦產生的圖像表現在電腦螢幕、終端機、其他顯示面板或其部分者，以不符合製品規定的 37 U.S.C. 171，核駁設計專利標的³⁸。

對於判斷主體，MPEP 1504.02 中指出：在評估新穎性時，“平均

³⁵ 美國 MPEP 1504.03 II. A. 1. Analogous Art : When a modification to a basic reference involves a change in configuration, both the basic and secondary references must be from analogous arts. In re Glavas, (CCPA 1956). Analogous art can be more broadly interpreted when applied to a claim that is directed to a design with a portion simulating a well known or naturally occurring object or person.

³⁶ 美國 MPEP 1504.03 II. A. 2. Non-analogous Art : When modifying the surface of a basic reference so as to provide it with an attractive appearance, it is immaterial whether the secondary reference is analogous art, since the modification does not involve a change in configuration or structure and would not have destroyed the characteristics (appearance and function) of the basic reference. In re Glavas, (CCPA 1956).

³⁷ 美國 MPEP 1504.01(a) I. A. General Principle Governing Compliance With the “Article of Manufacture” Requirement : Computer-generated icons, such as full screen displays and individual icons, are 2-dimensional images which alone are surface ornamentation. Since a patentable design is inseparable from the object to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation, a computer-generated icon must be embodied in a computer screen, monitor, other display panel, or portion thereof, to satisfy 35 U.S.C. 171.

³⁸ 美國 MPEP 1504.01(a) I. B. Procedures for Evaluating Whether Design Patent Applications Drawn to Computer-Generated Icons Comply With the “Article of Manufacture” Requirement : (B) If the drawing does not depict a computer generated icon embodied in a computer screen, monitor, other display panel, or a portion thereof, in either solid or broken lines, reject the claimed design under 35 U.S.C. 171 for failing to comply with the article of manufacture requirement.



水準的觀察者”的測試無須設計專利標的和先前技藝為近似領域的技藝。In re Glavas, (CCPA 1956)。35 U.S.C. 102 所指平均水準的觀察者，其程度無須具備任何技藝的專業知識，亦沒有先前技藝之類的考量。而此觀點亦為 35 U.S.C. 102 與 35 U.S.C. 103(a)之區別，後者係決定對於“所屬領域中具有通常技藝之人士（a person of ordinary skill in the art）”，設計專利標的是否為顯而易知³⁹。

綜合前述美國 MPEP 之規定，設計專利之近似判斷並非屬於新穎性範疇，而係審查非顯而易知性時始適用，故判斷主體為所屬領域中具有通常技藝之人士，而非平均水準的觀察者。設計外觀的近似性判斷標準為是否實質相同，若設計專利標的有不同的整體外觀及美感訴求，而其與先前技藝整體的視覺印象差異極微小（de minimis）或瑣碎（inconsequential）者，則認定為實質相同，不具非顯而易知性。此外，原則上最接近的引證文件必須是近似領域之技藝、公知或容易聯想之物品設計，僅無關構成或構造之部分，得以非近似領域之技藝作為引證文件。

依前述說明，美國設計專利非顯而易知性之審查範疇涵蓋我國的近似性，似以美感之共通性或視覺印象之共通性為標準，採美感說，惟其判斷主體並非是觀察者，而為所屬領域中具有通常技藝之人士。

4.1.2 歐洲聯盟

歐盟設計之新穎性規定於歐盟設計法（council regulation）第 5 條：「1.若無相同之設計已能為公眾得知者，應認定該設計為新穎。2.若設計特徵僅在無關實質之細部(immaterial details)有差異，應被視為相同

³⁹ 美國 MPEP 1504.02 Novelty : The “average observer” test does not require that the claimed design and the prior art be from analogous arts when evaluating novelty. In re Glavas, (CCPA 1956). Insofar as the “average observer” under 35 U.S.C. 102 is not charged with knowledge of any art, the issue of analogousness of prior art need not be raised. This distinguishes 35 U.S.C. 102 from 35 U.S.C. 103(a) which requires determination of whether the claimed design would have been obvious to “a person of ordinary skill in the art.”



論述



⁴⁰。」

特異性則規定於歐盟設計法第 6 條：「1.若一設計給有知識之使用者 (informed user) 的整體印象 (overall impression) 不同於已能為公眾得知之設計者，其應被認定有特異性。2.在評估特異性時，應考量開發該設計之設計者的自由度 (the degree of freedom) ⁴¹。」

此外，歐盟設計的保護範圍規定於歐盟設計法第 10 條：「1.歐盟設計所授予的保護範圍應包含對有知識的使用者不會造成整體印象不同的設計。2.在評估保護範圍時，應考量開發該設計之設計者的自由度 ⁴²。」

依第 10 條中之「整體印象」、「自由度」用語，及歐盟設計保護範圍包括具特異性的範圍 (依 WTO/TRIPs 第 26 條第 1 項規定，設計專利權之保護範圍包含近似之設計⁴³)，故可謂第 6 條所規定授予專利之

⁴⁰ COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 Article 5 Novelty : 1. A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public: (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public; (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing of the application for registration of the design for which protection is claimed, or, if priority is claimed, the date of priority. 2. Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.

⁴¹ COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 Article 6 Individual character: 1. A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public: (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public; (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing the application for registration or, if a priority is claimed, the date of priority. 2. In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.

⁴² COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 Article 10 Scope of protection : 1. The scope of the protection conferred by a Community design shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression. 2. In assessing the scope of protection, the degree of freedom of the designer in developing his design shall be taken into consideration.

⁴³ Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Article 26 : 1. The owner of a protected industrial design shall have the right which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.



特異性審查類似我國的近似性。

此外，依第 36 條「申請案之齊備要件」第 6 項規定：「具有 2 (說明設計擬應用或擬結合之產品) 及 3(a) (圖面或樣品的描述) 及(d) (設計擬應用或結合之產品分類的指定) 所載之事項的資訊不得影響所載之設計的保護範圍⁴⁴。」產品名稱或分類不能限制設計的保護範圍。

依前述第 6 條之規定，歐盟設計特異性之審查似採要部說，以該設計與先前技藝之要部是否具有共通性為標準，若申請註冊之設計本身足以吸引有知識之使用者注意，應被認定具特異性。

4.1.3 日本

日本意匠之新穎性規定於意匠法第 3 條第 1 項：「可供工業利用之意匠創作，除下列者外，得就其意匠取得意匠註冊 與前兩款所列意匠近似的意匠。」有關近似意匠之審查指南主要規定於第 2 章新穎性 22.1.3.1 「公開意匠與全體意匠之異同判斷」，其內容規定：

意匠之近似包括意匠物品的用途及機能相同或近似及意匠物品之形態相同或近似，意匠物品及意匠物品之形態均相同者，兩意匠為相同意匠。判斷步驟為：

- (1) 意匠物品之共通點及差異點之認定 - 係認定各意匠物品之用途及機能的共通點及差異點。
- (2) 形態之共通點及差異點之認定 - 係認定各意匠物品全體之形態及各部分之形態的共通點及差異點。
- (3) 意匠之異同判斷 - 意匠之異同判斷，指判斷兩意匠所產生之美感近似與否。具體而言，係綜合觀察前述(1)及(2)意匠全體之共通點及差異點，評估其對於意匠異同判斷的影響。

前述之共通點及差異點對於意匠異同判斷的影響，因個別意匠而有

⁴⁴ COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 Article 36 Conditions with which applications must comply : 6. The information contained in the elements mentioned in paragraph 2 and in paragraph 3(a) and (d) shall not affect the scope of protection of the design as such.



論述



不同，通常有下列：

- a.容易看見的部分相對影響較大
- b.習見形態的部分相對影響較小
- c.若尺寸的差異在意匠所屬領域之常識範圍內者，不至於有影響
- d.若材質之差異無法表現於外觀上之特徵者，不至於有影響
- e.僅色彩有差異，在比對形狀或花紋之差異時，不至於有影響

依前述審查指南內容，日本意匠有關近似之審查主要係以美感之共通性為標準，若申請註冊之意匠與先前技藝所產生之美感相同，應被認定不具新穎性。但判斷異同時，並非將所有特徵均視為同等重要，仍應考量個別意匠之狀況，例如容易看見的部分相對影響較大、習見形態的部分相對影響較小，故可謂日本意匠之近似判斷係兼採美感說及要部說，但以美感說為主，要部為近似判斷之原則之一。此外，實務上，日本意匠有關新穎性之判斷主體為一般消費者。

4.1.4 中國大陸

中國大陸之新穎性規定於專利法第 23 條：「授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似，並不得與他人在先取得的合法權利相衝突。」

有關近似外觀設計之審查，規定於審查指南第四部分第五章，適用於新穎性及先申請原則（專利法第 9 條及細則第 13 條）之審查，其中 5.「判斷原則」：如果一般消費者在試圖購買被比外觀設計產品時，在只能憑其購買和使用所留印象而不能見到被比外觀設計的情況下，會將在先設計誤認為是被比外觀設計，即產生混同，則被比外觀設計與在先設計相同或者與在先設計相近似；否則，兩者既不相同，也不相近似。6.「判斷方式」：外觀設計之近似，係依一般消費者、單獨對比、直接觀察、隔離對比、僅以產品的外觀作為判斷的對象、綜合判斷及要部判斷等方式予以判斷。此外，7.2.1「外觀設計相近似」：只有對於相同或者相近種類的產品，才可能存在外觀設計相近似的情況。



依前述審查指南內容，中國大陸有關近似之審查主要係以外觀設計本身是否具有辨識性為標準，若一般消費者對於申請之外觀設計的印象與先前技藝容易混淆者，該外觀設計應被認定不具新穎性。但其判斷方式包括要部判斷，得結合產品的使用狀態、在先的同類或相近類產品的外觀設計狀況、美感等確定要部，故可謂中國大陸外觀設計之近似判斷係兼採混同說及要部說，以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一。

4.2 專利權保護範圍及其侵害訴訟實務

依世界貿易組織「與貿易有關智慧財產權協定」(WTO/ TRIPs) 第 26 條第 1 項規定，設計專利權之保護範圍包含近似之設計 (substantially a copy)⁴⁵。

4.2.1 美國

美國發明專利與設計專利的保護範圍均規定於 35 U.S.C. 第 154 條(a)(1)：「每一個專利應包含發明之簡稱、專利權人、其繼承人或受讓人，專利權人得排除他人於美國境內製造、使用、為販賣之要約、販賣該發明品或進口該發明品進入美國；若為方法發明，並包括排除他人於美國境內使用、為販賣之要約、販賣，或進口該方法（其事項載於說明書）所製成之產品進入美國。⁴⁶」由於設計專利係與發明專利合併立法，35 U.S.C. 第 154 條並未特別就設計專利規定其保護範圍包括近似之設計，惟美國法院有關設計專利侵害訴訟的判決均未予以否定。

⁴⁵ Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Article 26 : 1. The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.

⁴⁶ 35 U.S.C. 154 Contents and term of patent; provisional rights. (a) IN GENERAL.— (1) CONTENTS.—Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.



論述

4.2.1.1 Gorham 案

1872 年美國最高法院在 Gorham Co. v. White⁴⁷案中，以一般購買者的觀點判斷系爭物品與系爭專利是否實質相同（substantially the same）。最高法院認為除非系爭物品完全複製系爭專利，始構成設計專利之文義侵害，但完全直接複製是愚笨而罕見的侵權行為，故引用 Graver Tank 案中之判決。若系爭物品與系爭專利之間不完全相同而有細微差異（slight difference），而該細微差異尚不足以產生不同之視覺效果者，應認定兩者之間無實質差異（no substantial difference），系爭物品與系爭專利實質相同。

最高法院判決：以一般觀察者的觀點，對於系爭物品及系爭專利之設計施予購買時之一般注意力，若兩者之近似欺騙了觀察者，而誘使其購買被誤認之產品，則認為兩者實質相同，系爭物品侵害該設計專利權

⁴⁸。

一般注意力，指購買產品時所施予之注意程度，僅注意整體設計所產生之視覺效果，而不注意設計間之細微差異。

此外，在該案中，法院係以「市場上的購買者（purchaser in the marketplace）」定義一般觀察者，認為一般觀察者係居於購買者的立場，而對於專利說明書中所揭露的設計及相關先前技藝並不瞭解。

4.2.1.2 Litton 案

美國聯邦巡迴上訴法院於 1984 年 Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.⁴⁹案中，創設新穎特徵（point of novelty）檢測，確立「被告設計

⁴⁷ Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872)

⁴⁸ Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872) (“If in the eye of an ordinary observer giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.”)

⁴⁹ Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 1444, 221 USPQ97, 109 (Fed. Cir. 1984) (“Similarity of overall appearance is an insufficient basis for a finding of infringement, unless the similarity embraces the point of novelty of the patented design. While it is the design as a whole that is patented, Gorham v. White, the distinction from prior designs informs the court’s understanding of the patent.”)



必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害之原則，而該特徵必須是設計專利對於先前技藝有貢獻的裝飾性特徵。

經 Gorham 之實質相同檢測，即使判斷系爭物品與系爭專利之視覺性設計整體實質近似，尚不足以認定系爭物品落入專利權之均等範圍，仍須判斷其是否利用系爭專利之新穎特徵。若系爭物品之視覺性設計包含該新穎特徵，始落入專利權之均等範圍。實質相同檢測與新穎特徵檢測已為美國法院在設計專利侵害訴訟中必須進行的雙重檢測（two-fold test）。

4.2.1.3 設計專利均等範圍與意匠近似理論

依前述 Gorham 案美國最高法院判決中之用語，例如「欺騙“deceive”」、「誘使“inducing”」、「誤認“supposing it to be the other”（法界將其解釋為 mislead）」，而在 Litton 案法院判決中提及 Gorham 案時，亦指出「Gorham v. White, the distinction from prior designs」，可謂最高法院係採混同說。有關專利權均等（近似）範圍之判斷係以設計專利與系爭物品之間是否具有辨識性為標準，若一般購買者對於設計專利與系爭物品產生混淆，則認定為實質相同。

惟就 Litton 案之新穎特徵檢測而言，新穎特徵是設計專利對於先前技藝有貢獻的裝飾性特徵，該定義與日本意匠創作說對於創作特徵的定義如出一轍；而且新穎特徵檢測被認定為係屬法律問題，不得由陪審團決定而必須由法院予以認定，亦如創作說一樣，兩者之判斷主體均非一般購買者或觀察者。在設計專利侵害訴訟中，美國法院認為必須進行實質相同與新穎特徵的雙重檢測，始有構成均等侵害之可能。因此，可謂最高法院係兼採混同說及創作說，系爭物品與系爭專利兩者之間，必須不具辨識性且具有共通之創作特徵，始有構成均等侵害之可能。

4.2.2 歐洲聯盟

歐盟設計的保護範圍規定於歐盟設計法第 10 條第 1 項：「歐盟設計所授予的保護範圍應包含對有知識的使用者不會造成整體印象不同的設計。」設計之保護範圍及於特異性（類似我國近似性）之設計，其



論述



似乎採要部說。

4.2.3 日本

日本意匠權的範圍規定於意匠法第 23 條：「意匠權人專有於營業上實施註冊意匠及其近似意匠之權利。」

對於意匠之近似判斷，法院判決大多採美感說或要部說，但採混同說或創作說者亦不少。

4.2.4 中國大陸

中國大陸外觀設計專利權規定於專利法第 11 條第 2 項：「外觀設計專利權被授予後，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。」雖然於專利法上並未規定外觀設計專利權及於近似之外觀設計，惟中國北京高級人民法院審判委員會「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定 2003.10.27-29」第 17 條規定：「包括在與外觀設計專利產品相同或相似產品上的相同或者近似的外觀設計⁵⁰。」第 24 條第 2 項復規定：「判斷近似外觀設計，應當採取視覺直接觀察、時空隔離對比、重點比較要部、綜合判斷的方法。」因此，可謂中國大陸法院對於外觀設計侵害之近似判斷，一如審查指南，係兼採混同說及要部說，以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一。

5. 我國有關新式樣近似之規定及實務

5.1 審查基準

依第三篇新式樣專利實體審查基準第三章專利要件 2.4「新穎性之

⁵⁰ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 17 條：「專利法第 56 條第 2 款所稱“外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準”，是指以表示在圖片或者照片中的該外觀設計產品的外表可視的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀和/或圖案的結合的富有美感的新設計為準，包括在與外觀設計專利產品相同或相似產品上的相同或者近似的外觀設計。」



判斷基準」，新穎性之審查應以圖說所揭露申請專利之新式樣的整體為對象，若其與先前技藝之設計相同或近似，且該設計所施予之物品相同或近似者，應認定為相同或近似之新式樣，不具新穎性。

雖然專利法第 110 條第 1 項並未規定新穎性審查之判斷主體，惟為排除他人在消費市場上抄襲或模仿新式樣專利之行為，判斷新式樣之相同或近似時，審查人員應模擬普通消費者選購商品之觀點，若先前技藝所產生的視覺印象會使普通消費者將申請專利之新式樣誤認為該先前技藝，即產生混淆之視覺印象者，應判斷申請專利之新式樣與該先前技藝相同或近似。

新式樣之近似判斷的主體為普通消費者，其為該新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者，並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者。普通消費者會因物品所屬領域之差異而具有不同程度的知識或認知能力，例如日常用品的普通消費者是一般大眾；醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

新式樣之近似判斷的方式包括：整體觀察、綜合判斷、以主要設計特徵為重點、肉眼直觀、直接或間接比對；其中，主要設計特徵包括：新穎特徵、視覺正面及使用狀態下之設計。

由前述審查基準中之用語，例如「視覺效果」、「主要部分」、「混淆」及「新穎特徵」，新式樣之近似判斷似兼採美感說、混同說、要部說及創作說等，但以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一。

5.2 專利侵害鑑定要點（草案）

依專利法第 123 條第 1 項規定：「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」新式樣專利權保護範圍包括相同或近似之新式樣。

依經濟部智慧財產局 2004 年 10 月 4 日在網站上（<http://www.tipo.gov.tw>）發布的「專利侵害鑑定要點」（草案），專利侵害訴訟中，系爭物品是否落入新式樣專利權範圍，必須比對、判斷兩者之物品是否



論述

相同或近似⁵¹、兩者之視覺性設計整體是否相同或近似⁵²及系爭物品是否包含新穎特徵⁵³。

除相同之新式樣外，新式樣專利權範圍尚包括三種近似新式樣之態樣：近似設計應用於相同物品、相同設計應用於近似物品及近似設計應用於近似物品。

比對、判斷系爭專利與系爭物品之視覺性設計整體是否近似時，應模擬普通消費者選購商品之觀點。若系爭物品所產生的視覺效果會使普通消費者誤認，而使系爭專利與系爭物品之視覺效果混淆者^{54 55}，應判斷兩者之視覺性設計整體近似。判斷原則包括：全要件原則、比對整體設計、綜合判斷、以主要部位為判斷重點、肉眼直觀、同時同地及異時異地比對、判斷等。

由於視覺性設計整體是否近似與是否包含新穎特徵兩種判斷之性質（事實問題 v. 法律問題）不同，判斷主體不同，故應於判斷系爭物品之視覺性設計整體與系爭專利構成近似後，再判斷該視覺性設計是否包含系爭專利之新穎特徵。

⁵¹ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 21 條第 1 項：被控侵權產品在 相同或者相似產品上使用 相同或者近似的外觀設計 構成外觀設計專利侵權。

⁵² Oddzon Product, Inc., v. Just Toy, Inc. 122 F.3d 1396 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1641 (Fed. Cir. 1997) (“The comparison step of the infringement analysis that fact-finder to determine whether the patent design as a whole is substantially similar in appearance to the accused design.”)

⁵³ L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 25USPQ2d 1913,1918 (Fed. Cir 1993) (“The accused design must also contains substantially the same point of novelty that distinguished the patented design from the prior art.”)

⁵⁴ L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 25USPQ2d 1913,1918 (Fed. Cir 1993) (“Infringement of a design requires that the designs have the same general visual appearance, such that it is likely that the purchaser would be deceived into confusing the design of the accused article with the patented design.”)

⁵⁵ 中國北京高級人民法院審判委員會，關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定，2003.10.27-29，第 24 條第 1 項：人民法院在判斷近似外觀設計時，應當以一般消費者施以一般注意力是否容易混淆為準。容易產生混淆的，即為近似外觀設計；反之，即為既不相同也不近似外觀設計。第 4 項：本條所稱一般消費者，是指產品的最終消費者，但與產品的消費或者服務有密切聯繫的經營者也可以視為一般消費者。



有關新式樣之近似判斷，新式樣專利侵害鑑定要點（草案）內容與審查基準雷同，兩者之差異在於該要點中係將新穎特徵檢測與視覺性設計整體是否近似之判斷分成兩步驟，而審查基準係將新穎特徵作為新式樣之要部。因此，可謂兩者均係兼採混同說及要部說，而以混同說為主，要部為近似判斷之原則之一。

依前述草案內容，作為一判斷步驟之新穎特徵檢測與美國發明專利均等侵害判斷法則比較後，有以下幾點值得探討⁵⁶：

- (1) 開創性設計之保護力度不及改良設計
- (2) 均等範圍不及於抄襲部分新穎特徵之新式樣
- (3) 幾乎沒有適用先前技藝阻卻之可能

5.3 綜合說明

日本意匠近似理論為學術性質，睽諸各國審查或專利權侵害訴訟實務之運用，大多兼採各說，如下表：

各國新式樣專利之近似概念分析			
國家/地區	審查基準	專利侵害訴訟實務	各說分布
台灣	美感、混同、要部	美感、混同、要部、創作	美感：5
美國	美感	混同、創作	混同：6
歐洲聯盟	要部	要部	要部：8
日本	美感、要部	美感、混同、要部、創作	創作：3
中國大陸	混同、要部	混同、要部	

依上表之分析，除歐盟設計法採註冊制度且施行時間尚短，仍無法確知其近似概念，僅能就其法律規定予以判斷外，其他國家大多採混合制，並未獨鍾一說。惟就各國所採之各說分布，依事實之認識作用判斷者，包括美感說及混同說，計 11，其中美感說 5，混同說 6；依形態價

⁵⁶ 詳細理由另文探討



論述



值之共通性判斷者，包括要部說及創作說，計 11，其中要部說 8，創作說 3。

依事實之認識作用判斷與依形態價值之共通性判斷兩類勢均力敵，可見無論就法理或實務，兩類併存不僅可行且有其必要，無須獨尊其一。此外，美感說 5，混同說 6，雖說難分軒輊，但因美感說之判斷過於主觀，實務上已漸漸偏向混同說。

未完待續