



解析美國設計專利侵害認定檢測的發展與應用

——從美國 Gorham 案例談到 Egyptian 案例

葉雪美*

摘要

1871年，在Gorham的先導判例中，美國最高法院創設「一般觀察者」檢測，給予設計專利權人一個較寬廣且合理的「實質相同」保護範圍，1984年，美國聯邦巡迴上訴法院在Litton案例建立了「Point of Novelty」的新穎特徵檢測，多年來，這兩個檢測已成為美國設計專利侵害訴訟中應用的兩個獨立檢測。設計專利的價值在於整體設計所創造的視覺效果，因此，在設計專利的侵害認定中，被告設計與設計專利是否構成實質上相同，應該是觀察兩個設計所產生的視覺效果是否相同，然而，獨立的新穎特徵檢測過於注重局部或個別的新穎設計特徵，違背設計專利「整體觀察」的判斷原則。

2008年9月22日，美國聯邦巡迴上訴法院全院聯席審理Egyptian案件，廢止該院先前所建立兩段式設計專利侵害檢測，廢棄新穎特徵檢測，採用法庭之友提出的三方比對一般觀察者檢測作為設計專利侵害的唯一檢測，這個決定對於設計專利的侵害認定發生重大的影響。本文藉由設計專利侵害訴訟的歷史案例解析一般觀察者檢測的沿革與發展，探討新穎特

收稿日：100年11月24日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組簡任專利高級審查官。



徵檢測所遭遇的問題，解析上訴法院在 Egyptian 案件確認的唯一檢測與設計專利權利範圍的解讀，進一步分析修正後一般觀察者檢測的性質以及觀察法院應用該檢測的情形。

關鍵字：設計專利、侵害認定、實質相同、一般觀察者、視覺效果、權利範圍解讀

壹、前言

1871 年，在 Gorham 先導判例，美國聯邦最高法院（The Supreme Court，以下簡稱最高法院）創設一般觀察者（ordinary observer test）檢測，給予設計專利權人一個較寬廣且合理的「實質相同」保護範圍，使之足以對抗仿冒設計的侵權者。1984 年，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC）在 Litton 案例中建立「Point of Novelty」的新穎特徵檢測，確立「被告設計必須已竊用了設計專利之新穎特徵才可能構成侵害成立」的原則。多年來，一般觀察者檢測及新穎特徵檢測已成為設計專利侵害認定的兩個獨立檢測標準。

設計專利保護的範圍是整體外觀設計，尤其是整體設計所創造的視覺效果。在設計專利的侵害認定中，被告設計與設計專利是否構成實質上相同，應經由觀察者的眼睛作整體觀察，比對兩個設計所產生的視覺效果是否相同，然而，2006 年，CAFC 在 Lawman 案件中的侵害認定中，過於注重設計專利的局部或個別的新穎設計特徵，漠視 Gorham 的整體觀察原



則。2008 年 9 月 22 日，CAFC 全院聯席（en banc）審理 Egyptian 案件¹，13 位法官無異議通過廢除該院在先前 Litton 案例建立的設計專利侵害判斷的兩段式檢測，廢棄新穎特徵檢測，採用法庭之友（*amici curiae*）²提出的三方視覺比對（3-way visual Comparison）的一般觀察者檢測作為設計專利侵害的唯一檢測。同時，CAFC 認為專利權人必須負擔侵權事實的舉證責任，如果被告選擇以先前技藝作為不構成侵權之抗辯時，那麼提供先前技藝的責任則歸屬於被告。這個決定對於設計專利的侵害認定發生重大的影響。

Gorham 案例至今已超過 130 年，仍是美國設計專利侵害訴訟案最具影響力的前導判例，Gorham 創設以購買者觀點為基準的一般觀察者檢測不僅是美國設計專利侵害事實認定的主要檢測，也是台灣、日本、中國及歐盟在設計專利侵害訴訟中事實認定的主要檢測。本文將分為七個章節加以研究探討，第二章節是介紹 Gorham 的一般觀察者檢測、整體觀察原則與一般觀察者的資格，第三章節介紹 Litton 案例與 Lawman 案件以及分析獨立新穎特徵檢測的問題，第四章節解析 Egyptian 案例的爭點與三方比對的一般觀察者檢測，第五章節解析設計專利的權利範圍解讀與新穎特徵的認定的問題，第六章節介紹三方視覺比對的一般觀察者檢測的歷史檔案，以及 Egyptian 案例之後一般觀察者檢測的發展，最後討論新的一般

¹ 參照 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa* 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。

² 法庭友或譯為法庭之友（拉丁語：*Amicus curiae*，複數形為 *amici curiae*），也譯為法院顧問，法律名詞，最初源自於羅馬法，後被英美習慣法所繼承。法庭之友不是訴訟當事人的任何一方；法庭之友可以是任何一個人，應訴訟雙方任何一方的請求或自願，提供相關資訊與法律解釋的法律文書給法庭，以協助訴訟進行，或讓法官更了解爭議的所在，都可以稱為法庭之友。法庭之友提交給法庭的文書是影響法庭裁判的重要工具。



觀察者檢測 (new ordinary observer test) 的性質與對設計專利侵害認定的影響。本文藉由美國設計專利侵害訴訟相關案例解析一般觀察者檢測的沿革與發展，探討新穎特徵檢測所遭遇的問題，說明近年來設計專利侵害檢測的性質以及在美國法院的應用情形，希望提供給國內廠商與專利業界作為參考。

貳、Gorham 案例與一般觀察者檢測

一、Gorham 案例³摘要

1861 年 7 月 Gorham 製造公司 (原告，以下簡稱 Gorham) 獲准「叉子及湯匙握持柄部的裝飾性設計」的設計專利 (如圖 1 左側方所示)，該公司生產製造實施該項設計專利的叉子及湯匙，並以「cottage pattern」命名，該項產品在市場上大受歡迎，且持續了好幾年。另一家公司 White (被告，以下簡稱 White) 分別設計了餐匙及叉子的握持柄部 (如圖 1 中央與右側所示)，也生產上市，於是，Gorham 提起專利侵權訴訟，控告 White 侵害其所擁有的設計專利。

紐約州南區地區法院判定 White 的設計並沒有侵害到 Gorham 的設計專利，初審法院是以熟悉該系爭產品行業的設計人士去觀察、比較這些設計是否「實質相同」，其中所謂的「熟悉該系爭產品行業的設計人士」包括：從事該產品之行業之製造、販賣的人士、習慣將某個設計與其他設計相比較的人士、喜歡將物品擺在一起比對的專業人士。Gorham 不服，向巡迴法院 (The Circuit Court) 提起上訴，巡迴法院維持初審的判決，Gorham 又不服，向最高法院提起上訴。

³ 參照 Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed. 731 (1872)。

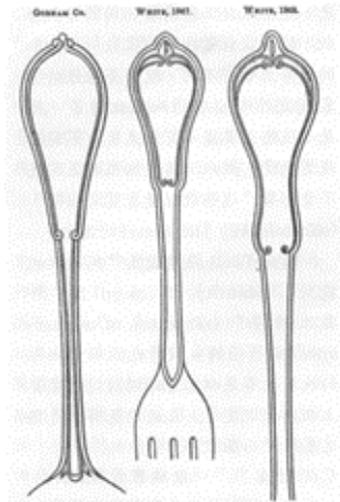


圖 1 Gorham 及 White 的設計

上訴過程中，Gorham 公司提及當初國會授予設計專利的目的，是在於鼓勵、獎勵裝飾性美術及合於視覺訴求之裝飾性藝術，以提高工業產品之視覺上藝術效果，刺激人們的購買慾，進而帶動產品銷售及市場之需求，促進產業的進步，因此，法院應該以一般觀察者的觀點，來判斷這些設計是否合於藝術的訴求，是否為相同藝術構想或概念的具體實施⁴。美國國會鼓勵專利權人創造出合於一般智慧的購買者觀點的新穎性產品外觀，因而授予設計專利，保護專利權人的「市場利益」。最高法院認同 Gorham 的主張，認為法院在審理專利侵害案件時，應該盡可能達成國會立法的目的⁵。

最高法院說明：一個後來的設計有著與原先設計一樣的外觀，僅在外

⁴ 同前註。

⁵ 參照 *Gorham Mfg. Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed. 731 (1872). 「The acts of Congress which authorize the grant of a patent for designs, contemplate not so much utility as appearance; and the thing invented or produced for which a patent is given, is that which gives a peculiar or distinctive appearance to the manufacture or article to which it is applied.」。



觀上作細微差異修飾，如果是以專家的觀察進行「實質相同」檢測，而不是以購買及使用該項產品的一般觀察者為之，無疑地，這種檢測是在協助該仿冒產品逃脫設計侵權責任。很明顯的，最高法院認為以專家觀點進行的檢測難以達成國會保護設計專利之目的，因為（1）這種解讀專利的方式太過拘泥於文字解釋；（2）專家或專業人士會就兩個設計的構成與特徵逐一比對，這種比對方式會破壞國會制定法令時所想給予的保護。因此，最高法院不贊同這種逐一比對的檢測方式。

二、熟習該行業之人士 v. 一般觀察者

最高法院說明：專家不是一般會被欺騙的人們（not the persons to be deceived），國會所稱的「一般人」是指一般具有通常聰明智慧的人士（which men of ordinary intelligence），當他們施以通常的注意、或是以普通觀察的程度來看這些設計時，如果所感受到的視覺效果（the effect on the eye of the ordinary observer）是相同的，以致無法分辨出這些設計，以致於他們會認為這些設計是「實質相同」。而且，專家並不是產品的購買者，「一般人」才是產品主要的購買者（principal purchasers），被告有侵權嫌疑產品的外觀設計誤導、引誘他們，使他們誤認為所購買的是有設計專利的產品，因此，專利權人的權益被侵害，受專利保護之設計的市場利益也遭受損害⁶。

最高法院斷然拒絕以（1）專家（expert）；（2）精通或熟悉該行業人士（a person versed in the trade）；（3）從事該產品之行業之製造、販賣的人士（engaged in manufacturing and selling in the trade）的觀點，去做實質相同的比對，因為這種比對方式會破壞國會制定法令時所想給予的設計保護。

⁶ 同前註。



所以，在判決理由中特別用市場上的「一般購買者」(ordinary purchaser)的用語來定義「一般觀察者」，且註明：一般觀察者僅需以他們各自的觀點分別去判斷即可⁷。

三、一般觀察者檢測

最高法院認為在所有的專利侵害訴訟案中必須採用相同的檢測(test)，而這唯一的檢測，應用在發明專利的機械發明時，被控的裝置與該發明必須實質相同(substantially the same)；應用在設計專利侵害中，被控設計與該設計專利也必須實質相同。發明專利侵害認定的事實問題所使用的判定原則，亦可適用於設計專利侵害認定的問題，所以，在發明專利侵害訴訟中所採用的均等(the doctrine of equivalents)的檢測，亦可適用於設計專利的視覺效果均等的檢測。

(一) 視覺效果的實質相同

什麼是實質相同的同一設計(identity of design)呢？最高法院說明：兩個設計有相同的外觀，在圖面或草稿中僅有一些線條上的差異，或是線條數量多寡的不同，或是表面配置的差異，如果這些差異不足以使兩者產生不同的視覺效果，那麼這些差異就不足以破壞「實質相同」的認定；亦即，這些改變是細微之差異，只有那些較敏銳的觀察者才能察覺到其間的差異，而其他的人無法察覺，應認定這兩個設計是實質相同的。相反地，如果這些差異足以產生不同的視覺效果，這些差異就足以破壞「實質相同」的認定，兩個設計並不是同一設計。

⁷ 同前註。



最高法院認為「同一設計」與「外觀相同」(sameness of appearance)是一樣的，同時也說明「細微的改變是不足以影響兩個設計是實質相同的認定」，而這些見解是設計專利侵害認定基準中最為關鍵部分。由於「同一設計」或「外觀相同」是構成設計專利侵害成立的必要條件，因此，在 Gorham 案例中原告不僅要證明被告兩個產品與設計專利是極為近似或是實質相同，且要證明兩個產品與設計專利之間的「細微改變」(slight variances)對一般觀察者並不會產生實質上的影響，換言之，這些細微的改變並不能逃避設計專利侵害成立的事實認定。

(二) 通體觀察整體設計的原則

在設計專利侵害判定中，設計專利的權利範圍就是其所揭示之圖面，就是圖面上所揭示的設計。物品的外觀或圖樣的裝飾性設計雖是由圖面中各個設計要素所組成的，但在設計專利侵害判定時，應將圖面上所顯現的整體外觀或圖樣的設計視為一個完整的比較對象，以其所產生的視覺效果作為比較的依據；而不是將該物品的各個組成部分或該設計的各個造型要素分割開來，再就各個部分或各個特徵逐一分析比對。

判定兩個設計是否實質相同，兩者之間整體外觀所顯現的每一部分（例如：外觀配置、線條及表面裝飾）的差異都應被考量，不過，由於設計是經由視覺產生的效果而增加該產品的商業價值，最重要的因素是由該整體設計所產生的視覺效果。換言之，設計是因其應用或具體實施於產品的整體外觀或圖樣上，透過視覺訴求(eye-appeal)而具有商業價值，所以，兩個設計實質上是否相同，應經由觀察者的眼睛作整體的觀察，觀察兩個設計所產生的視覺效果是否相同。在設計專利侵害的事實認定中，原告不



僅要證明被告兩個產品與設計專利是實質相同，且要證明兩個產品與設計專利之間的「細微差異」對整體外觀所產生的視覺效果不會有實質的影響⁸。如今，「一般觀察者檢測」已成為設計專利侵害認定的基石（cornerstone）。

四、與先前技藝比對的一般觀察者檢測

在 Gorham 案例的侵權事實認定中，無論是在審判法院、上訴法院或是最高法院都只是將被告產品與 Gorham 的設計專利加以比對，未曾提及是否應與先前技藝一起比對。然而，1893 年的 Whitman Saddle 案例⁹中，最高法院先將專利保護之設計與最接近的先前技藝一起比對，發現其間的差異之處，也就是設計專利的新穎特徵，再以一般觀察者的觀點比對被告侵權的產品與設計專利，如果兩者近似且在被告產品包含該設計專利的新穎特徵，就會認定被告產品侵害設計專利，如果沒有包含新穎特徵，則不會構成專利侵權。

（一）Whitman Saddle 案例

1887 年 9 月 Whitman 公司（原告，以下簡稱 Whitman）獲准 D10,844 設計專利，是關於馬鞍（saddle）的裝飾性設計（如圖 2 所示），Whitman 控告 Smith Bourn 公司（被告）銷售的馬鞍產品（如圖 4 所示）侵害其所擁有的馬鞍設計專利，於是，提起設計專利侵權訴訟¹⁰。

美國最高法院認為，由幾百款式馬鞍或鞍架先前技藝的證據可得知，以馬鞍設計的習慣作法而言，通常是依據購買者的想法與嗜好，用各種方

⁸ 參照 Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, at 526-7 (1872)。

⁹ 參照 Whitman Saddle, 148 U.S. at 675-682 (1893)。

¹⁰ 參照 Whitman Saddle Co. v. Smith, 38 F. at 414-415 (C.C.D. Conn. 1889)。



式改變鞍架的形狀與外觀。由馬鞍的先前技藝顯示出，Granger 馬鞍（如圖 3 右側所示）鞍架中有些設計是採用開放式的狹縫，而有些設計則是採用封閉式的槽蓋和襯墊，有些設計是在頂部覆蓋著純皮革。由於開放式狹縫的因素，很明顯地，可使得 Jenifer 馬鞍（如圖 3 左側所示）的鞍尾會有各種不同的變化。在本案中，將兩個習知馬鞍的一半簡易的結合在一起，這種簡易的結合是這個行業中通常技藝水平的技工一般所使用的作業方式與習慣，又對於馬鞍的設計而言，有沒有中央的開放式狹縫並不重要。因此，最高法院不認為以普遍手法將習知馬鞍上增加一個習知鞍尾的馬鞍設計，是一種關於天才或發明，或是一個可專利性的設計。

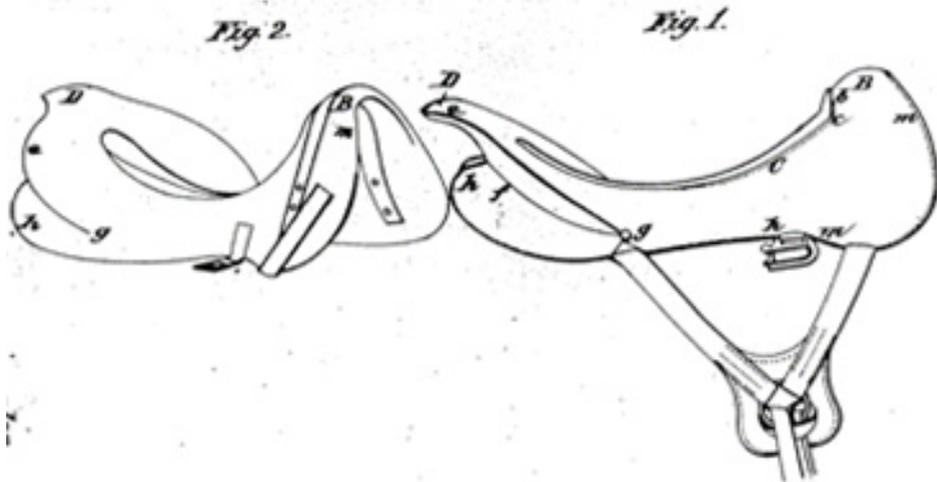


圖 2 Whitman 公司的 D10,844 馬鞍設計專利



圖 3 習知的 Jenifer 馬鞍（左側）與 Granger 馬鞍（右側）



圖 4 Smith Bourn 公司銷售的馬鞍產品

(二) 新穎特徵的比對觀念

最高法院說明：Whitman 的馬鞍設計基本上是採用習知的 Granger 馬鞍的前半部與習知 Jenifer 馬鞍的後半部（cantle 鞍尾）組合而成，其與兩個習知馬鞍組合的差異僅在馬鞍前半段高起鞍橋（如圖 2 中 Fig.2 的 B）的後側有一個垂直下降數英吋的下垂部 b，b 部分連接馬鞍座部 C 的 c 點形成馬鞍座部前方的輪廓，在習知的 Granger 馬鞍中並未見到該下垂部的設計。如果僅僅是將習知馬鞍的兩個部分做簡易組合而成的馬鞍設計，應不具可專利性，不過，Whitman 的馬鞍設計專利的重要特徵就是鞍橋內側垂直下降數英吋的下垂部，然而，被控侵害的馬鞍中並未包含該下垂部，因此，不會構成設計專利侵害。

五、一般觀察者的資格條件

最高法院在 Gorham 案例中說明，設計是否實質相同主要是經由眼睛觀察是否產生相同的視覺效果，而外觀設計是否實質相同，不是經由專家的眼睛為之，而是經由一般觀察者為之。這個原則雖然明確，但卻沒有說明一般觀察者的資格條件，直到 1933 年 11 月，聯邦第六巡迴上訴法院在



Applied Art 案例¹¹的判決中，進一步對於一般觀察者的資格條件詳細說明與分析。

(一) Applied Art 案例¹²

1931年8月11日 Applied Art 公司（原告）獲准 D84,811 設計專利是關於煙灰缸與點煙器的組合的裝飾性設計（如圖 5 所示），Applied Art 公司控告 Grand Rapids Metalcraft 公司（被告）銷售的產品侵害其所擁有的設計專利，於是，提起設計專利侵權訴訟。審判法院判定被告產品侵害原告的設計專利，被告不服，提起上訴。

上訴法院說明：在適用一般觀察者的實質相同檢測時，要先確認什麼是一般觀察者？是否要對先前技藝有基本的認知呢？要有那些資格條件？於是，仔細分析 Gorham 案例與其他相關案例。其中一個先前技藝是 1929 年 9 月 3 日核准公告 De Boer 的 D79,348 設計專利（如圖 6 所示），兩個設計專利都有一個背板，上面部分是比較寬可放置灰燼，而下半部分向內弧縮小後再向下延伸出一個向下凸出的圓弧形凸部，其上設置一個向前凸出之圓柱形打火機。經由先前技藝確認 D84,811 設計專利的有效性，同時也清楚限制其權利範圍，由於這些限制而使得被告的設計不會構成設計專利侵害。

¹¹ 參照 Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428, 430, 19 U.S.P.Q. 266 (6th Cir 1933)。

¹² 同前註。

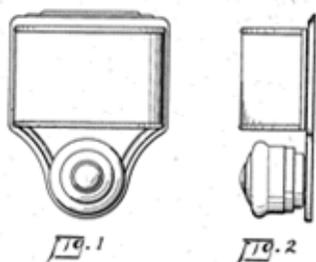


圖 5 美國 D84,811 設計專利
(車用煙灰缸與點煙器組合)

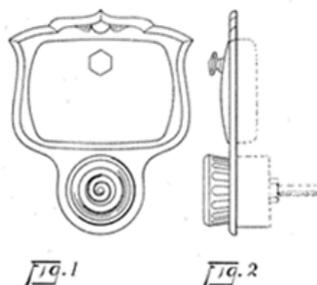


圖 6 美國 D79,348 設計專利
(車用煙灰缸與點煙器組合)

上訴法院說明：專利設計的煙灰缸是半圓柱形的，而被告的是半八角形以及由三個相連接的弧形部分組合而成，還有，被告裝置是以凹槽或斜面設計加以裝飾，而這些設計特徵都未見於設計專利的圖面上。還有，背板下段縮小放置打火機的部分是以向下略向外擴的曲線所構成，而不是設計專利所採用的向下略微弧凹的曲線。我們很清楚關於近似的判定是不需做詳細的分析，但在先前技藝太擁擠（crowned）的技藝之中，就一般觀察者的觀點而言，這些差異已足以呈現出不同的視覺印象，因此，並不會發現有設計專利侵害的事實。

(二) 合理熟悉先前技藝的一般觀察者

上訴法院說明：一般觀察者並不是隨意的任何觀察者，應是一個類似設計物品的購買者、或是有興趣的人，但無需有如專家一般的專業訓練。這個虛擬謹慎的人（the mythical prudent man），不是那些從來沒有見過機車或駕駛汽車的南非洲的何騰托人、或阿比西尼亞人，而是一個對於這類交通工具有一般平均的熟悉程度，在一般的狀況下，對於變速裝置與操作模



式可做出合理的判斷的人。換言之，一般觀察者雖不是專家，也不是一個沒見過煙灰缸或點煙器的人，不過，他必須對煙灰缸或點煙器有一定的熟悉程度，且在面對這些設計時，可做出合理的判斷，因此，他也能判斷眼前的設計與先前設計的相似之處與差異之處。在 Gorham 案例中，最高法院僅以「市場上的購買者」的術語來定義一般觀察者，而上訴法院在 Applied Art 案例中闡明，一般觀察者並不是任意的路人甲，也不是完全不熟悉該項產品的一般人。

實質相同的一般觀察者檢測主要是以視覺印象 (visual impression) 去判定兩個外觀設計是否實質相同，一般觀察者不是專家或熟悉該項技藝之人士或販賣該產品之人士，不必有如專家般的知識及專業訓練，不過，也不是商標侵害認定中的「隨意的觀察者」或「即興型的購買者」¹³。由於在設計專利侵害認定必須將兩個設計之間之相同及差異之處都納入考量之中，而這種「隨意的觀察者」或「即興購買型」消費者的理論允許事實發現者（陪審團）無須考慮專利權範圍 (claim) 的限制，只是假設消費者在粗心或一不注意的情況下、就很容易忽略兩個設計之間的差異而造成混淆。

（三）小結

綜上所論，設計專利侵害認定中的一般觀察者雖不是專家，也不是一個沒見過有侵權嫌疑的產品之人士，一般觀察者必須是（1）對設計專利所實施的產品與先前技藝有合理的熟悉度；（2）在面對設計專利與被告設

¹³ 參照 Harry C. Marcs and Mark J. Abate: *Design Patent Infringement Put To Sea Without Guiding Chart*, AIPLA QUARTERLY JOURNAL Volume 22, Number 2, 135, 150. (Spring 1994)。



計時，可分辨他眼前的被告設計與設計專利以及先前技藝之間（三方比對）的相似之處與差異之處；（3）可做出通常且合理的判斷。

六、新穎性審查的一般觀察者 v. 專利侵害認定的一般觀察者

1962 年，美國海關暨專利上訴法院（Court of Custom and Patent Appeals, CAFC 之前身，以下簡稱 CCPA）在 *In re Bartlett* 案例¹⁴創設出判斷設計專利新穎性的基準，判決中說明「當一般觀察者（average observer）是因為這是個不同的設計而選取時，這個新設計不是將既存設計略做修飾而成，這設計與先前技藝之差異程度是建立新穎性的要件」¹⁵。

不過，在美國專利審查手冊（Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP）第 15 章設計專利的新穎性審查中說明：評估新穎性的一般觀察者事前無需對於所請求之設計及相關先前技藝領域有所認知¹⁶。在美國專利法第 102 條規定中，一般觀察者無須備具任何技藝的知識，或是對申請標的有關的先前技藝有所認識。

由此可得知，設計專利新穎性的審查是以一般觀察者的觀點為之，判斷申請專利之設計的所有重要部分與所引證的先前技藝是否同一（identical）、是否已先前可致（anticipation），審查新穎性的一般觀察者不需要對申請設計的所屬技藝有所認知，也不必對相關的先前技藝有合理的熟悉程度。易言之，審查新穎性的一般觀察的資格條件較低，而設計專利侵害認定的一般觀察者的資格門檻較高，由於兩者對於「所屬技藝的認知」

¹⁴ 參照 *In re Bartlett*, 300 F.2d 942, 133 USPQ 204 (CCPA 1962)。

¹⁵ 參照 *In re Bartlett*, 300 F.2d at 943, 133 USPQ at 205。

¹⁶ 參照 *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956)。



與「先前技藝的熟悉程度」不同，進而影響兩者對於判斷「是否實質同一」的近似範圍認定也有所差異。

參、Lawman 案例¹⁷與獨立新穎特徵檢測之問題

最高法院創設一般觀察者檢測適用類比均等論的「實質上相同」擴張了設計專利的專利範圍，而 CAFC 在 Litton 案例建立獨立的新穎特徵檢測，確認被告設計「必須已竊用了設計專利之新穎特徵」才可能構成侵害成立的原則，適度限縮 Gorham 一般觀察者檢測所擴張的權利範圍。Gorham 的一般觀察者檢測與 Litton 的新穎特徵檢測已成為美國設計專利侵害訴訟中侵害認定必要的「雙重檢測」(two-fold test)，廣泛運用於設計專利侵害訴訟中。

然而，近年來，CAFC 在先前判例中對於新穎特徵與一般觀察者檢測之間的關係並未有一致的看法，例如：在 L.A. Gear Inc.¹⁸ 案件與 Unique Functional 產品公司¹⁹ 案件與 Elmer 案件²⁰ 中，CAFC 認為一般觀察者檢測與新穎特徵檢測互為關聯。然而，在 SunHill 案件與 Lawman 案件中，CAFC 強調新穎特徵檢測應獨立於一般觀察者檢測。有些法院在獨立的新穎特徵檢測中，過於注重設計專利的局部或個別的新穎設計特徵，而這種判斷方式是否違背 Gorham 的整體觀察原則呢？以下簡單說明 Litton 案例與新穎特徵檢測以及 Elmer、SunHill 與 Lawman 等案件，再進一步探討獨立新穎

¹⁷ 參照 Lawman Armor Co. v. Winner International LLC, 437 F.3d 1383, 77 USPQ2d 2017 (Fed. Cir. 2006)。

¹⁸ 參照 L.A. Gear v. Thorn Mc-An Shoe Co., 988 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1993)。

¹⁹ 參照 Unique Functional Products, Inc. v. Mastercraft Boat Co., Inc., 82 Fed. Appx. 683 (unpub., Fed. Cir. 1993)。

²⁰ 參照 Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F.3d at 1571, 36 USPQ2d, 1417 (Fed. Cir. 1995)。



特徵檢測所產生之問題。

一、Litton 系統公司 v. Whirlpool 公司案例²¹與新穎特徵檢測

(一) Litton 案例

1972 年，Litton 公司（原告）開發 400-Series 型的家庭用微波爐，獲准美國 D 226,990 的微波爐設計專利（如圖 7 左側所示，簡稱 990 專利），上市後受到消費大眾的歡迎。1977 年 1 月，被告 Whirlpool 公司推出一台 counter top 型的微波爐（如圖 7 右側所示），1977 年 7 月 Litton 公司向明尼蘇達州（Minnesota）聯邦地區法院，提起侵害訴訟控告 Whirlpool 公司的微波爐侵害 990 專利。地區法院認為 Whirlpool 的微波爐已侵害 990 專利，Whirlpool 公司不服，提起上訴。

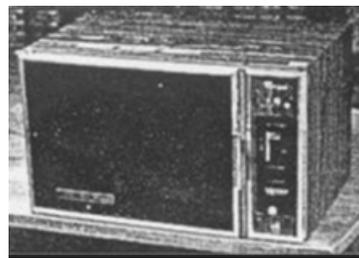
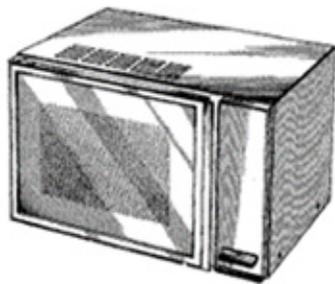


圖 7 Litton 公司 D226,990 設計專利 被告 Whirlpool 公司的微波產品

CAFC 先將 990 專利與相關的先前技藝比較，做了一份相當完整的顯而易知性分析，了解先前技藝與 990 專利之間的差異，很明顯地，地區法

²¹ 參照 Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., U.S. Ct. of App., Fed. Cir. 728 F.2d 1423 (1984)。



院認為「一個比先前技藝更輕巧的門」及「一個整齊的控制面板」是 990 專利的新穎特徵的認定是錯誤的。因此，CAFC 將這兩項特徵刪除，重新確認 990 專利的新穎特徵有下列三項：(1)微波爐門的門框上有三道飾框；(2)門上沒有外突把手；(3)門栓的放鬆桿在控制面板上。由於 Whirlpool 的微波爐沒有前述三項新穎特徵，CAFC 認為 Whirlpool 微波爐並沒有竊用 990 專利的新穎特徵，因此，沒有侵害 Litton 的 990 專利。

CAFC 認為，法院在事實 (Fact) 審理時，要以一般觀察者的觀點去比較被告產品與系爭設計專利，認定被告產品與系爭設計專利的外觀形狀相近似，近似程度已使一般觀察者有誤認、混淆之虞，而這近似之部分必須正好是該設計專利與先前技藝不同之處，而這不同之處就是系爭設計專利的新穎特徵，而該等新穎特徵必須是基於美學因素或裝飾性因素考量的裝飾性設計特徵，這樣，法院才能合理地 (reasonably) 發現設計專利侵害的事實。

(二) 新穎特徵檢測

Litton 案之後，在設計專利的侵害認定中，無論被告產品與系爭設計專利的外觀是多麼地近似，被告的產品必須已竊用設計專利的新穎特徵，而這新穎特徵正是設計專利不同於先前技藝的裝飾性特徵，才會可能構成設計專利侵權，這就是一般所稱的「新穎特徵檢測」。不過，值得注意的是，CAFC 在 Litton 案例所建立的「新穎特徵檢測」僅能適用於設計專利的侵害認定，並不適用於重複專利、或非顯而易知等其他關於專利效力的法律糾紛。



二、Elmer v. ICC Fabricating 案件²²

Elmer HTH 公司（原告）擁有美國 5,084,994 發明專利及 D 290,620 設計專利（如圖 8 左側所示，簡稱 620 專利），兩項都是關於車頂招牌的專利，ICC 公司（被告）的車頂招牌產品（如圖 8 中央所示），Elmer HTH 公司控告 ICC 公司的車頂招牌侵害 620 專利。

原告主張 620 專利的招牌縱向稜邊有細長三角形突肋及頂面中央有一小圓形凸出物的兩項特徵是功能性設計，並非裝飾性特徵，並舉出第 5,084,994 發明專利中的說明來證明。但 CAFC 並未接受原告的辯解，CAFC 說明：如果原告認為設計專利圖面中所揭示的特徵中有些是屬功能性特徵而非裝飾性特徵，應在申請時，將這些功能性特徵自申請案的圖面中刪除或省略，如未刪除或省略時，在設計專利侵害訴訟中，原告不得主張該等特徵是功能性設計，並非裝飾性特徵，而予以忽略。



圖 8 D290,620 設計專利

被告產品

車頂招牌的先前技藝

CAFC 認為：被告產品的整體外觀形狀與 620 專利實質上是不相同的，不是同一設計。620 專利的專利範圍被圖面中的細長三角形突肋及頂面中央小圓形凸出物的裝飾性特徵所限制，先前技藝（如圖 8 右側所示）

²² 參照 Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F. 3d at 1571, 36 USPQ2d, 1417 (Fed. Cir. 1995)。



沒有前述的兩項裝飾性特徵，被告的三角形車頂招牌產品也沒有那兩項裝飾性特徵，因此，被告產品的整體外觀形狀與 620 專利實質上是不相同亦不近似的。

三、*Sun Hill 工業公司 v. Easter 無限公司* 案件²³

Sun Hill 公司（原告）的 D 310,023 設計專利（如圖 9 左側所示，簡稱 023 專利）是關於南瓜燈臉裝飾的袋子設計，Easter 無限公司（被告）與 Fun World 公司設計了一系列不同尺寸的橘色塑膠萬聖節麻布袋子，原告向紐約州東部聯邦地區法院提出專利侵害訴訟，控告被告侵害 023 專利，地方法院判決被告產品侵害了原告的 023 專利。被告不服，向 CAFC 提出上訴。



圖 9 Sun Hill 公司 D 310,023
設計專利

先前技藝—Noteworthy 公司
萬聖節袋子

CAFC 審視地方法院的紀錄中記載著，023 專利與先前技藝 Noteworthy 公司的萬聖節袋子（如圖 9 右側所示）的差異點有：表面對比表情的南瓜燈臉圖樣、袋體底部的形狀、南瓜燈臉圖樣及閃亮的外表等，這四項特徵是 023 專利的新穎特徵。CAFC 認為：原告 023 專利有四項新穎特徵，反

²³ 參照 Sun Hill Industrial Inc v. Easter Unlimited Inc. 48 F. 3d 1193; 1995 U.S. App. LEXIS 3662; 33 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1925 (CAFC 1995)。



觀被告產品只有一面有南瓜燈臉面、底部的形狀不同、南瓜燈臉的造形也不相同、也沒有閃亮的表面，由於被告產品不具有該四項新穎特徵，被告產品並未竊用原告 023 專利的新穎特徵，因此，被告產品並未侵害原告 023 專利。

四、*Lawman Armor 公司 v. Winner 國際公司* 案件²⁴

Lawman 公司（原告）有一個 D357,621（如圖 10 左側所示，以下簡稱 621 專利）汽車防盜鎖（prevent auto theft）的設計專利，向賓州東區聯邦地區法院提出專利侵權訴訟控告 Winner 公司（被告）的防盜鎖產品（如圖 10 右側所示）侵害 621 專利，但是，Winner 公司主張 Lawman 公司 621 專利新穎特徵並非新穎特徵，地方法院同意被告的主張，並判定 Winner 公司的防盜鎖產品並未侵害 621 專利，Lawman 公司對該簡易判決不服，而向 CAFC 提出上訴。

上訴中，Lawman 公司強調，將先前技藝中已有的視覺設計元素重新組合而成的 621 設計專利，這種重新組合也是一個新穎特徵。不過，CAFC 同意 Winner 公司的主張，不同意 Lawman 公司的抗辯。

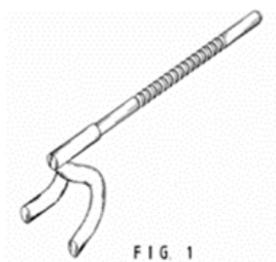


圖 10 Lawman 公司 D357,621 設計專利

Winner 公司的防盜鎖產品

²⁴ 參照 *Lawman Armor Co. v. Winner Int'l LLC*, 437 F.3d 1383, 77 USPQ2d 2017 (Fed. Cir. 2006)。

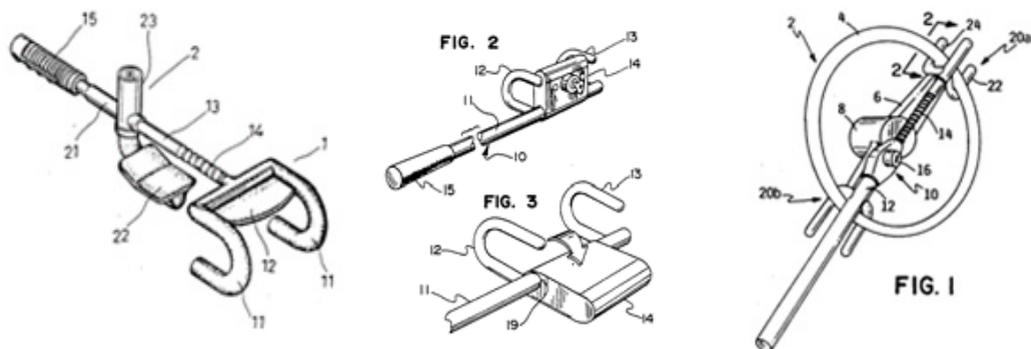


圖 11 汽車防盜鎖的相關先前技藝²⁵

CAFC 認為：Winner 公司所檢索出的先前技藝（如圖 11 所示）涵蓋 Lawman 公司汽車防盜鎖的設計專利的 8 項新穎特徵，所以，這 8 個設計特徵都不是新穎特徵，Lawman 公司將這 8 項非新穎特徵的設計特徵重新組合成一個新設計，而主張這個重新組合是另一新穎特徵（第 9 個新穎特徵），這種將舊有的設計元素重新組合的新穎特徵的主張，會使得新穎特徵檢測在設計專利侵害認定中的主要意義蕩然無存，而導致專利保護的設計也無須有不同於先前技藝的新穎特徵，因此，拒絕 Lawman 公司的主張。CAFC 維持地區法院的不構成侵權的判決。

五、新穎特徵認定與獨立新穎特徵檢測之問題

1982 年，在 In re Rosen 案例²⁶中，CCPA 說明：決定設計的可專利性，應考量整體設計的外觀設計及視覺效果，雖然審查人員認為 Rosen 的設計是將習知家具的構成元素重新組合而成，不過，Rosen 的設計的整體外觀及美學訴求與主要的引證資料不同，且予人之視覺印象亦不同於引證之先

²⁵ 圖 11 左側是 Chen 的美國 5,299,438 發明專利、右側是 Pazik 的美國 5,197,308 發明專利。

²⁶ 參照 In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA1982)。



前技藝。CCPA 清楚地指明：設計特徵是指整體的視覺外觀設計（overall visual appearance）。如果設計專利的新穎設計是將習知的設計元素重新組成，該設計專利的唯一新穎特徵就是整體視覺外觀設計，設計專利的權利範圍亦相對的狹窄。

在 Lawman 案件中，CAFC 認為：將舊有的造形（設計）元素重新組成，這種組合本身不應被視為設計專利的新穎特徵，這種說法與 CCPA 及 CAFC 先前的判決相衝突。而且，CAFC 否決 Lawman 公司所聲請的全院聯席聽證會（rehearing en banc），並聲明：即使習知設計元素的重新組合可構成設計的新穎特徵，但那是一個不同的概念，在判決中已清楚說明一個設計的整體外觀不能構成新穎特徵。不過，Newman 法官有不同的意見，他認為，一個產品的整體設計外觀是可以構成新穎特徵，這種看法是沒有爭議的。Newman 法官的意見與 CCPA 的意見相同。

在 Lawman 案件中，CAFC 以多數先前技藝與設計專利比對，否決了設計專利 8 項新穎特徵，又不同意將重新組合的整體外觀設計視為一項新穎特徵，這種意見與 CCPA 在 Rosen 案例中的意見不同，也對於將舊有設計元素重新組合而成的設計專利帶來莫大的衝擊。顯然，CAFC 在獨立新穎特徵檢測中過度注重設計專利局部或部分的新穎特徵，而忽略了設計專利的侵害認定應以「整體觀察」作為判斷的原則，也扭曲了區分新穎特徵以及新穎特徵檢測的主要意義。

而且，CAFC 忽略了一個事實，相當多的設計是將先前技藝中習知的造形元素重新組合而成，而這些設計申請專利也核准設計專利²⁷。許多設

²⁷ 參照 In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA1982); Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 698 (Fed. Cir. 1983) “Virtually all inventions are combinations and virtually all are combinations of old elements.”



計專利中包含數個已見於先前技藝的設計特徵，也包含數個不同於先前技藝的新穎特徵，也有些設計專利是由數個習知的設計特徵重新組合而成，在這些設計專利侵權訴訟的侵害認定中，如果採用獨立的新穎特徵檢測，侵害認定的問題就會變得非常複雜又很有爭議。

肆、Egyptian Goddess 案例與新穎特徵檢測

CAFC 全院聯席審理 Egyptian Goddess 案件²⁸，2008 年 9 月 22 日，全數 13 位法官無異議通過廢除 CAFC 在 Litton 案例中建立的設計專利侵害認定的兩段式檢測，僅採用單一的「一般觀察者檢測」，CAFC 認為兩段式檢測違反最高法院在 Gorham 案例判決中「整體觀察」的原則。同時釐清舉證責任的問題，在設計專利侵害認定中，如果被告要以被告產品比較近似於先前技藝作為抗辯主張不構成侵權時，被告需負擔相關的舉證責任。本章節將介紹 Egyptian Goddess 案情，進一步說明新穎特徵檢測的問題與 CAFC 全院聯席之見解，有關設計專利權利範圍之解讀部分在下一章節加以解析說明。

一、Egyptian Goddess 公司 v. Swisa 案件

(一) 案情簡介

Egyptian Goddess 公司（原告，以下簡稱 EGI）有一個關於指甲拋光器（Nail Buffer）的 D467,389 設計專利（如圖 12 左側所示，以下簡稱 389 專利），2005 年，EGI 在美國德州北區聯邦地區法院控告 Swisa 公司與 Dror Swisa（被告，以下簡稱 Swisa）的指甲拋光器產品（如圖 12 右側所示）

²⁸ 參照 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。



侵害 389 專利。

Swisa 主張 389 專利是純功能設計，專利應無效，不過，地區法院認為 Swisa 無法證明 389 專利是純功能性設計，因此，專利仍為有效。隨後，Swisa 提出不構成侵害的即決判決 (Summary Judgement) 的請求，地區法院准許 Swisa 的請求。並判定 Swisa 的指甲拋光器並未侵害 389 專利，EGI 不服，向 CAFC 提出上訴，CAFC 維持地區法院的判決，EGI 再向 CAFC 提出全院聯席 (en banc) 重新審理的請求，CAFC 同意其請求。

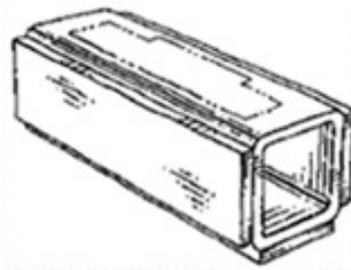
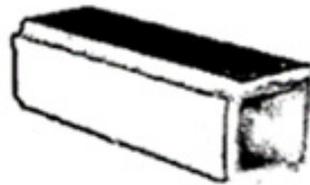


圖 12 D467,389 設計專利



被告 Swisa 產品

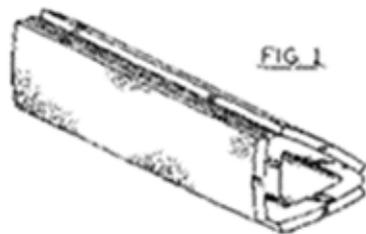


圖 13 先前技藝 Nailco patent (D416,648)



Falley 的指甲拋光器



(二) 地區法院解讀 389 專利的新穎特徵²⁹

389 專利係一具有正方形斷面的長方形中空管體，四個表面中有三面有可拋光的摩擦面，被告 Swisa 的產品也是有正方形斷面的長方形中空管，不過，管體的四個表面都有可拋光的摩擦面。EGI 主張 389 專利的新穎特徵是將 (1) 一個開放且中空的管體；(2) 方形斷面；(3) 浮凸的矩形摩擦墊片；以及 (4) 裸露的角落等 4 項設計特徵的重新組合。

地區法院將 389 專利與先前技藝 D416,648 設計專利 (如圖 13 左側所示，簡稱 Nailco 專利) 相比較，法院認為：389 專利與 Nailco 專利的差異在於「由等邊三角形斷面變化到正方形斷面」以及「增加沒有摩擦面的第 4 面」，「沒有摩擦面的第 4 面」就是 389 專利的單一新穎特徵。然而，Swisa 產品的四個表面都有可拋光的摩擦面，並未包含 389 專利的單一新穎特徵，無法滿足新穎特徵檢測。因此，法院判定 Swisa 產品並未侵害 389 專利。

(三) CAFC 原審之見解³⁰

CAFC 說明：設計專利的新穎特徵可為 (1) 單一新穎的設計特徵；或是 (2) 多數個已見於先前技藝的舊有造形元素 (或設計特徵) 的組合。如果要以舊有造形元素 (或設計特徵) 的重新組合作為設計專利的新穎特徵，要先檢驗這個重新組合是否能滿足相對於先前技藝「非微小的進步 (non-trivial advance over the prior art)」的原則。

²⁹ 參照 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., Civil Action No. 3: 03-CV-0594-N (N.D. Tex. Mar. 4, 2005)。

³⁰ 參照 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 498 F. 3d 1354 (Fed. Cir. 2007)。



CAFC 認為：依據先前技藝來看，合理的陪審人員不會認為 EGI 所主張舊有造形元素的重新組合的具有顯著的進步，因此，EGI 的新穎特徵主張無法滿足「非微小的進步」原則。CAFC 認同地區法院所解讀的新穎特徵，並維持地區法院的不構成侵權決定。

（四）CAFC 全院聯席重新審理之見解

CAFC 全院聯席審理時，就下列的幾個議題諮詢雙方當事人與法庭之友的意見，其中包含（1）新穎特徵檢測是否繼續作為設計專利侵害判斷的檢測？（2）法院是否採用「非微小的進步」原則，作為判斷獨特設計特徵得為新穎特徵的檢測？（3）當設計專利有多數個不同於先前技藝之新穎特徵時，如何執行新穎特徵檢測？（4）在設計專利的侵權訴訟中，地區法院要如何解讀設計專利的權利範圍？審閱雙方當事人與法庭之友的意見後，CAFC 對於獨立新穎特徵檢測，舉證責任之分配與事實認定的見解如下：

1. 關於 Litton 新穎特徵檢測的問題

CAFC 審視 Litton 案例，在該案中，法院認為當一般觀察者檢測的近似判斷不足以建立設計專利侵害的事實時，還須檢視「被告設計已竊用設計專利的新穎特徵」，才會構成專利侵害。爾後，在一些設計專利的侵權訴訟案件中，由於一般觀察者檢測的近似判斷尚不足以發現設計專利侵害的事實，法院就引用 Litton 案例說明設計專利侵害的檢測必須包含一般觀察者檢測與新穎特徵檢測，要求專利權人證明被告設計已竊用設計專利的新穎特徵。至於新穎特徵檢測是要併入一般觀察檢測中，還是要作為一個獨立的檢測呢？CAFC 並沒有一致的看法，在 L.A. Gear



Inc. 案件與 Schelcore 案件中，CAFC 認為一般觀察檢測與新穎特徵檢測是互為關聯的；不過，在 SunHill 案件與 Lawman 案件中，CAFC 則將新穎特徵檢測獨立於一般觀察者檢測。

當設計專利與單一先前技藝比對只有單一新穎特徵的情況，由於案情簡單，採用獨立的新穎特徵檢測較無爭議。如果是設計專利與先前技藝比對有多數個新穎特徵，或是設計專利是由多數個已見於先前技藝的既有特徵重新組合而成的情況下，採用獨立新穎特徵檢測就會變得比較複雜且困難了。尤其是在多數先前技藝與多數新穎特徵的情況下，設計專利的新穎特徵究竟是所有的各個設計特徵？還是設計特徵的組合？或是整體外觀設計？CAFC 並沒有一致的看法。

(1) 與先前技藝三方比對的先前案例分析

在 Whitman Saddle 案例中，最高法院是將設計專利與先前技藝的比對包含於一般觀察者檢測之中，並未採用兩段式檢測，而也沒有建立一個獨立的新穎特徵檢測。在後續的 Bevin Brothers、Zidell、Applied Arts 以及 Sears, Roebuck 案件中都是採用同樣的判斷原則，先比對設計專利與先前技藝之間的差異，檢視新穎的設計特徵，再比對設計專利與被告設計，如果被告設計中有原告設計專利的新穎特徵，就會認定被告設計有侵害設計專利的事實。

CAFC 分析 Applied Arts 案例³¹並予以說明：最高法院標示出設計專利與先前技藝之間的差異，認為「被告產品與設計專利之間的

³¹ 參照 Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metal Craft Corp., 67 F. 2d 428,730, 19 USPQ 266, 269 (6th Cir. 1933)。



差異並未大於設計專利與先前技藝之間的差異」。據此，法院得出的結論是，如果設計專利是有效的，由於設計專利權利範圍被限縮得相當狹小，因而被告產品並未侵害設計專利。很明顯的，最高法院清楚說明：不能只依賴詳盡的侵害分析來決定設計之間是否構成近似，而且，在一個先前設計擁擠的技藝領域中，設計之間一點微小的差異就能讓一般觀察者產生不同的視覺印象，因此，不會有侵權的事實被發現。

另在 Sears, Roebuck 案例³²中，地區法院認定被告的家用果汁機產品侵害原告的果汁機設計專利。上訴法院說明：設計專利侵害認定的檢測包含兩個要素：(1) 由於實質相同的整體外觀所產生相同的視覺效果欺騙一般觀察者，誤導他購買一個使他誤認為是有設計專利的產品，(2) 被告產品必須已竊用設計專利不同於先前技藝的新穎特徵。上訴法院也說明：必須將設計專利及被告產品與先前技藝一起比對，才能藉由先前技藝得知設計專利的新穎特徵。隨後，上訴法院認定：被告產品並未發現有設計專利的新穎特徵，所以，兩者的外觀實質上不相同。

CAFC 研究 Gorham 之後設計專利法制的發展，顯示出目前設計專利侵害認定所用的新穎特徵檢測，這種次要的獨立檢測是在近二、三十年發展出來的，這種檢測與 Gorham 的一般觀察者檢測的原則相違背，一方面無需使用新穎特徵檢測來防止 Gorham 檢測所擴張的設計專利權利範圍，另一方面也不為 Whitman Saddle 案例或其他前導判例所支持。而且，最高法院並未在 Whitman Saddle 案例

³² 參照 Sears, Roebuck & Co. v. talge, 140 F. 2d 395 (8th Cir. 1944)。



中建立一個獨立的新穎特徵檢測，CAFC 認為 Swisa 的解讀有誤。

(2) 舊有設計特徵重新組合之新穎特徵檢測之爭議

CAFC 說明：新穎特徵檢測之目的是著重在那些使設計專利與先前技藝有所區別的新穎特徵，不過也可藉由其他的方式達成同樣的目的，例如：以熟悉先前技藝觀察者的觀點進行一般觀察者檢測。如果被告設計僅複製設計專利中不同於先前技藝的某一個新穎設計特徵，而法院以獨立新穎特徵檢測去判斷被告設計與設計專利的新穎特徵是否幾近於欺騙的實質近似，則被告設計很可能會被認為侵害設計專利。例如：在 Unidynamics Corp 案件³³中，地區法院將 D307,446 設計專利中「位於零食項目下方與展示零食、飲料的種類、價金的長方形區域的上方的大長方形廣告區域」視為新穎特徵，以一般觀察者觀點審視設計專利與被告裝置的新穎特徵是否實質近似，作為是否侵害專利的判斷依據，這種獨立新穎特徵檢測忽略了整體設計是否實質近似，違反了 Gorham 的「整體觀察」判斷原則，如果是熟悉先前技藝觀察者的觀點進行一般觀察者檢測就不會有這種風險。

在設計專利侵權訴訟中，一直存在「是否要以新穎特徵檢測的方式」去檢視「將舊有設計特徵的重新組合視為新穎特徵」的爭議，根據先前技藝進行的一般觀察者檢測有避免前述爭議的優勢，也可達成檢視新穎特徵之目的。一般觀察者依據先前技藝去比對設計專利與被告設計之間的差異，檢視這些差異對整體設計視覺效果的影

³³ 參照 Unidynamics Corp. v. Automatic Products International Ltd. 48 USPQ2d 1099, 1101-03, 1106-08 (Cir. Fed. 1998)。



響，再決定這些差異是否會影響整體設計的實質相同。如果設計專利是由舊有設計特徵重新組合的外觀設計，對於熟悉先前技藝的一般觀察者而言，被告設計與設計專利近似的程度會導致一般觀察者被欺騙，就會被認定為侵權，否則，則會被認定為不構成侵權。

Swisa 及支持他的法庭之友的意見表示，新穎特徵檢測的功能是確保實施先前技藝、或者實質上相似於先前技藝的設計不會被認定為侵權，可藉以限縮設計專利權過度擴張的權利範圍。

不過，CAFC 認為：依據先前技藝直接進行一般觀察者檢測也能達成此種目的。廢棄新穎特徵檢測並不表示設計專利與先前技藝設計之間的差異是不相關的。相反地，檢視設計專利之新穎特徵也是設計專利與被控侵權設計與先前技藝比對時的一項重要工作。不過，包括審視所有的新穎特徵與所有設計的比對工作，必須被視為一般觀察者檢測的一部分來進行，而不是一個獨立的新穎特徵檢測來進行。

(3) 小結

基於以上分析，CAFC 認為「新穎特徵檢測」不應再被應用於設計專利侵害認定的分析。由於廢棄了新穎特徵檢測，CAFC 也不採用與新穎特徵檢測相關的「非微小進步」檢測原則。根據 Gorham 案及後續的判決，CAFC 認為一般觀察者檢測才是認定設計專利是否被侵害的唯一檢測，在這個檢測下，除非被告設計是實施設計專利或仿冒，否則將不會被認定構成侵權。



2. 關於先前技藝舉證責任的問題

CAFC 說明：在一些案件中，對一般觀察者而言，設計專利與被告設計明顯不同，專利權人無需舉證證明兩個設計是實質上相同的。在其它案件中，設計專利與被告設計間不是明顯的不近似時，而一般觀察者是否認為兩個設計實質上相同呢？這個解答將訴諸於設計專利、被告設計與先前技藝之比對，如同前面所討論的許多案件中的比對方式。在 Whitman Saddle 案件中，就有許多相似的先前技藝，對於熟悉先前技藝的假想一般觀察者而言，設計專利與被告設計之間的差異並不是抽象的不引人注意而是變得極為重要。

CAFC 認為：這種比對設計專利及被告設計與先前技藝的一般觀察者檢測，並不是可用於決定有效性的檢測，而是作為設計專利侵害判斷的唯一檢測。在通常情況下，獨立新穎特徵檢測中，提出先前技藝的舉證責任是專利權人，如果被告選擇以先前技藝作為不構成侵權之抗辯時，那麼提供先前技藝的責任就歸屬於被告。在一般觀察者檢測中，將提出先前技藝的責任加諸於被告是有意義的，因為被告有提出最相近先前技藝的動機，希望能引發法院注意這些先前技藝，就一般觀察者而言，這些先前技藝能突顯設計專利與被告設計之間的差異。然而，在設計專利的侵權訴訟中，無論被告是否選擇提出對其有利的先前技藝，專利權人必須負起以優勢證據來證明侵權的最大責任。

3. 關於侵權事實的認定

CAFC 說明：Swisa 拋光器與 389 專利拋光器有許多相同之處。例如：都有中空的長形管體、有數個高起的矩形摩擦面以及面與面銜接的角落都是裸露的，兩者之間的差異在於 Swisa 拋光器的四個側面都有高



起的摩擦面，而 389 專利拋光器只有在其中三個側面上有高起的摩擦面。兩個最接近的先前技藝是 Falley 拋光器(如圖 13 右側所示)和 Nailco 專利拋光器(如圖 13 左側所示)。Falley 拋光器是實心的有矩形的截面，所有側面上都有略微高起的摩擦面。Nailco 專利拋光器是有三角形中空的截面，且三個側面上都有高起的凸起的摩擦面。

在前述的檢測標準下，熟悉先前技藝的一般觀察者是否會被 Swisa 拋光器與 389 專利拋光器相同之處矇騙呢？根據先前技藝與 Swisa 拋光器之間的相似性來看，CAFC 認為一般理性的陪審團會認定 EGI 沒有滿足其舉證責任，亦即 EGI 沒有提供足夠的優勢證據，去證明熟悉先前技藝的一般觀察者會相信 Swisa 拋光器與 389 專利拋光器是實質相同的，因此，CAFC 維持原來的決定，Swisa 拋光器沒有侵害 389 專利。

伍、解析設計專利之權利範圍解讀

專利權利範圍 (claim) 是專利制度的核心，設計專利的靈魂與核心 (heart and soul) 是其所附圖面中揭示之實質內容，這是設計專利與發明專利所不同之處。在 USPTO 的實務規則中規定，設計專利申請案必須提出充分且足夠的各個視圖，該圖面必須足以清楚且完整地揭示主張之設計的整體外觀設計。設計專利範圍就像發明專利的申請專利範圍一般，可以有寬廣及狹窄的不同範圍的解讀。換句話說，假如申請專利的設計之先前技藝很少或是相同領域的參考資料甚少時，設計專利保護的範圍比較寬廣，相反地，設計之先前技藝很多、相同領域的參考資料眾多時，其專利所保護範圍甚為狹窄。



在 Elmer 案件³⁴中，CAFC 說明：審判法院有責任解讀設計專利的權利範圍。在 Egyptian Goddess 案例中，CAFC 對於審判法院在設計專利案中如何解讀設計專利權利範圍的議題加以說明。以下就（1）審判法院解讀設計專利權利範圍的原則（2）排除功能性特徵以及（3）舊有造形元素（設計特徵）新組合的設計等與設計專利範圍解讀相關的議題分別加以說明：

一、審判法院解讀設計專利權利範圍的原則

在 Elmer 案件中，CAFC 說明：如同處理發明專利侵權訴訟一般，在設計專利侵權訴訟中，審判法院有責任解讀設計專利的權利範圍。不過，並未規定法院須以那一種特定的形式來解讀設計專利權利範圍。通常，設計專利的權利範圍是「如圖所示應用於（具體實施的物品）之裝飾性設計」，設計專利所揭示之圖面（drawings）是界定權利範圍之基礎，任何揭示於圖面中的部分（what is shown in the application drawings）都是設計專利權利範圍的重要元素（essential element）。

2001 年，在 *Minka 燈具公司 v. Craftmade 公司* 的案件³⁵中，地區法院詳讀特別專家（special master）的報告，得知設計專利權利範圍的解讀是想要喚起陪審團對於設計專利的視覺意象（visual impression）。於是，地區法院以文字描述的方式詳細解讀著 D380,539 設計專利。不過，2006 年，CAFC 在 *Amini Inovation 公司 v. Anthony California 公司* 的案件³⁶中記載著：對於設計專利侵害認定的權利範圍解讀，一張圖片勝過千言萬語。

³⁴ 參照 *Elmer v. ICC Fabricating Inc.*, 67 F. 3d at 1571, 36 USPQ2d, 1417 (Fed. Cir. 1995)。

³⁵ 參照 *Minka Lighting, Inc. v. Craftmade Intern., Inc.*, 93 Fed. Appx. 214 (Fed. Cir. 2004)。

³⁶ 參照 *Amini Inovation Corp. v. Anthony California, Inc.*, 439 F. 3d 1365 (Fed. Cir. 2006)。



(一) *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.* 案例³⁷

2007 年，CAFC 在 *Egyptian* 的案例中說明：雖然審判法院有責任解讀設計專利權利範圍，但沒有規定的解讀形式。通常，設計專利的權利範圍是「如圖所示之裝飾性設計」，對於設計專利而言，圖面比文字描述更能表現出設計，如果沒有圖面，文字描述是無法清楚地表達。因此，不要試圖以詳細的文字描述來解讀設計專利權利範圍。

CAFC 強調：在沒有偏頗的情況下，審判法院可以詳細的文字描述解讀設計專利權利範圍，不過，在決定是否以文字描述，應確認文字描述可能引起的風險，例如：不當強調設計的某些特定特徵，是否會導致事實審查者（陪審團）著重於文字所描述的各项特徵，而不是整體設計的比對³⁸。

CAF 同時建議：審判法院的工作是提供陪審團適當的引導，不逾越且不過度干預陪審團的事實認定過程，可是設計專利不同於發明專利，在解讀專利權利範圍時，不應要求以詳細文字的描述去解讀設計專利，法院可告知陪審團其他與設計專利權利有關之事項，例如：（1）虛線在設計專利的圖面中所象徵的意義；（2）申請歷史檔案對設計專利權利解讀的影響；（3）設計專利圖面所揭示的設計特徵，哪一些特徵是功能性特徵，哪一些特徵是裝飾性特徵³⁹。

³⁷ 參照 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 498 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2007)。

³⁸ 參照 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)。

³⁹ 同前註。



(二) *Crocs, Inc. v. US International Trade Commission* (ITC) 案件⁴⁰

2010 年，在 *Crocs, Inc. v. US International Trade Commission* 案件中，Crocs (原告) 有一個關於泡棉運動涼鞋 (俗稱布希鞋) 的 D517,789 設計專利 (如圖 14 所示，簡稱 789 專利)，美國國際貿易委員會 (被告 US International Trade Commission，簡稱 ITC) 不是以圖面來解讀設計專利的權利範圍，而是以文字詳細描述。由於被告產品並未包含 789 專利中 (1) 鞋肩帶 (後扣) 寬度一致，以及 (2) 鞋面頂部與側壁配置均勻分布的小圓孔等新穎特徵，因此，並未侵害 789 專利。

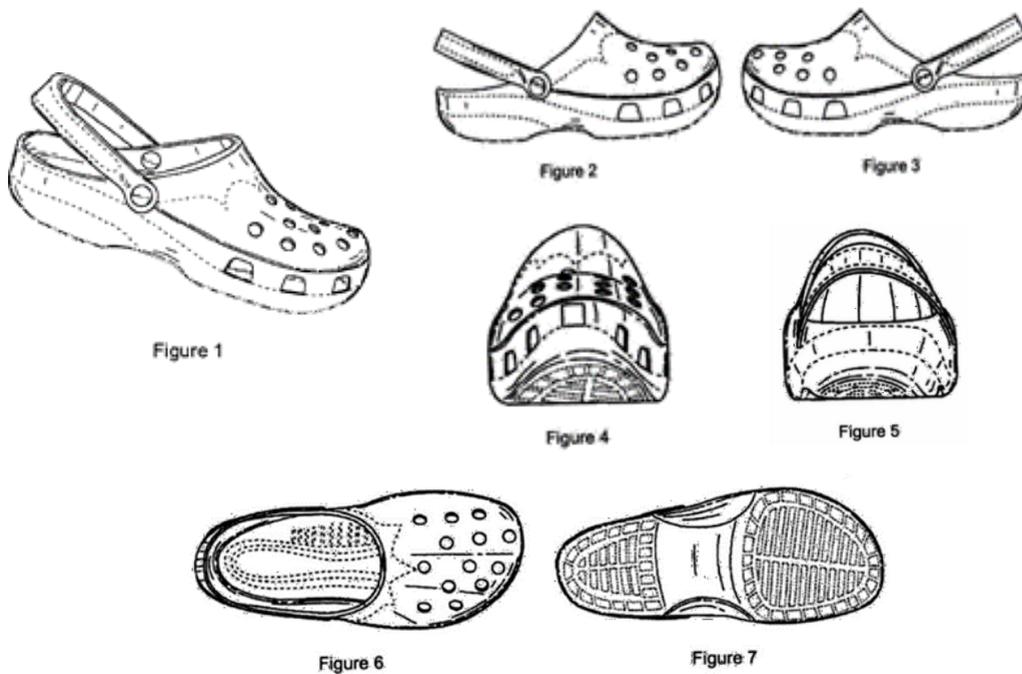


圖 14 Crocs 美國 D517,789 (布希鞋) 設計專利

⁴⁰ 參照 *Crocs, Inc. v. US International Trade Commission* (ITC), 598 F.3d 1294, 93 U.S.P.Q.2d 1777, 52 A.L.R. Fed. 2d 655 (Fed. Cir. 2010)。



在上訴階段，CAFC 說明：一般而言，Crocs 設計專利的權利範圍應該是「如圖所示與所述的鞋類的裝飾設計」，可是，ITC 卻以發明專利的方式來解讀設計專利，以文字詳細描述設計專利的權利範圍，解讀內容包含（1）鞋肩帶（後扣）的寬度一致（2）鞋面上部與側壁配置均勻分布的小圓孔等特徵。然而，從 789 專利所附之 Fig.1 來看，其中所揭示之鞋肩帶中央段突起部分的寬度略寬於兩側的鞋肩帶，因此，圖面所顯示的涼鞋兩側圓形連接埠之間鞋肩帶的寬度並不是一樣寬的；還有，在 Fig.4 所揭示鞋面大拇指部分的小圓孔也不是均勻分布的。因此，這種解讀方式聚焦於 789 專利的新穎特徵，已經偏離「整體設計」考量的原則。

CAFC 認為：設計專利的權利範圍通常是以圖面來解讀，很少需要文字描述。以前在專利有效性與侵害判斷的「新穎特徵檢測」中，法院會詳細描述一些外觀設計專利中獨特的造形元素，而這些元素可能被視為新穎特徵，現在，「新穎特徵檢測」已被 CAFC 所廢止。而且，設計專利的侵害認定及有效性的判定應以整體設計做為判斷，這種一個接著一個造形元素描述的方式過於注意細節，已偏離以「整體設計」做為考量的判斷原則。這種錯誤的詳細描述的解讀方式，已經偏離以「一般觀察者」觀察整體設計的侵害分析原則。因此，行政法官及委員會必須以 Fig.1-7（如圖 14 所示）所揭示之設計來進行「一般觀察者檢測」。

二、設計專利的保護範圍應排除功能性特徵

依美國專利法第 171 條的規定，一個工業產品的新穎的、獨創的、具裝飾性的設計，可依專利法的規定及專利要件獲准專利。美國專利法中雖無「功能性設計不得為設計專利保護之標的」的排除規定，然設計專利制



度主要的目的在改良工業產品的外觀形狀，滿足消費者視覺美學的訴求，以促進商品的銷售⁴¹。設計專利與發明專利不同，發明專利保護的是具操作性、實用性的物品的結構、裝置，設計專利保護工業產品具裝飾性的外觀形狀，因此，設計專利對物品外觀視覺效果之探究遠重於實用目的、實用功能之講求，設計專利強調裝飾性特徵，反觀功能性設計及功能性特徵主要是因應功能需求或功能目的而決定的，其設計及特徵定案時並未考量裝飾性目的或視覺美學之訴求，實與專利法第 171 條規定不符，自不得為設計專利保護之對象。

在 *Applied Arts* 案例⁴²中，上訴法院說明：如果一個獲准專利的設計是相當的簡單且沒有裝飾性，其表面的相關配置是基於各個構成元件的固定組合而成，且該組合方式是基於實用性的考量。如果這種基於功能性考量的必要配置的設計，也能獲准設計專利，那麼這種做法將破壞國會在專利法中設置設計專利推廣裝飾性藝術的目的。因此，設計專利中非功能性的新穎特徵，才是判定設計專利侵害的相關重要因素⁴³。

在 *Read* 案例⁴⁴中，CAFC 再次說明：功能性特徵非設計專利侵害認定考量的因素，只有非功能性的設計特徵與設計專利侵害的認定有關，也就是說，設計專利侵害的認定，是基於被告產品與設計專利間裝飾性特徵的相同或近似，而不是因為功能性特徵的相同或近似。

⁴¹ 參照 *In re Koehring*, 37 F. 2d 421,422, 4 USPQ 169, (C.C.P.A. 1930)。

⁴² 參照 *Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metal Craft Corp.*, 67 F. 2d 428,730, 19 USPQ 266, 269 (6th Cir. 1933)。

⁴³ 參照 *In re Carbo*, 287 F.2d at 193, 129 USPQ at 73。

⁴⁴ 參照 *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F. 2d 816, 23 USPQ2d 1426 (Fed. Cir. 1992)。



(一) *Richardson v. Stanley Works, Inc.* 案例

2010年3月9日，在 *Richardson* 案件⁴⁵ 中，CAFC 確認地區法院對於設計專利包含功能性特徵的權利範圍的解讀，同時確認設計專利的侵權判斷一直是遵循著 Gorham 的整體設計比對原則。Richardson (原告) 有一個多功能羊角榔頭 (step claw) 的 D507,167 設計專利 (如圖 15 左側所示，簡稱 167 專利)，這是一種木工工具，包括：一個把手、錘頭、鉗口 (jaw) 及鐵撬 (crowbar)，Richardson 控告 Stanley 工具廠 (被告) 製造的 Fubar 工具 (如圖 15 右側所示) 侵害 167 專利，被告的 Fubar 工具也獲准 D562,101 設計專利。經合議庭討論之後，地區法院認為：167 專利包含裝飾性特徵與功能性特徵，在設計專利侵害認定的一般觀察者檢測中，應將功能性特徵排除在保護範圍之外，亦即在考量 Fubar 工具是否與 Richardson 的羊角榔頭設計構成實質相同時，應排除功能性特徵。因此，判定 Fubar 工具並未侵害 167 專利。原告不服，向 CAFC 提出上訴。

CAFC 肯定了地區法院對於該設計專利保護範圍的解讀並說明：當設計包含功能性與非功能性特徵時，在解釋設計請求保護的範圍，要確定該專利所揭示的非功能性特徵。且從有關設計專利保護範圍的諸多先前案例中可得知，審判法院的指導原則對於事實的發現是非常有用的，其中之一就是區分功能性特徵與裝飾性特徵。

⁴⁵ 參照 *Richardson v. Stanley Works, Inc.*, No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010)。

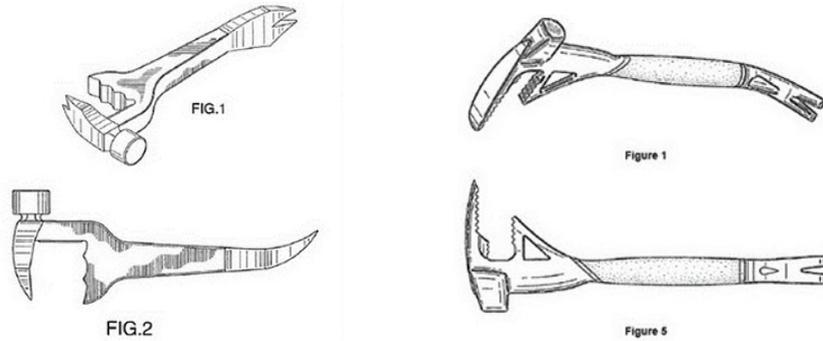


圖 15 Richardson 的 D507,167 設計專利 Stanley 的 D562,101 設計專利

CAFC 說明：地區法院適當分析出 167 專利的功能性特徵，且確認羊角榔頭是具有多個功能組件的多功能工具，只有非功能性的裝飾性設計特徵才能獲得設計專利的保護。羊角榔頭包括：把手、錘頭、鉗口及鐵撬等幾個要素，這些是基於功能性用途的考量，因此，要將其從請求保護的範圍中適當地分離出來。地區法院是以圖面去解說專利保護範圍中的功能性特徵與裝飾性特徵。

CAFC 認為：設計專利的侵害認定應以整體設計的比對方式為之，不能僅就其中的裝飾性特徵予以比對。地區法院發現 Fubar 工具與 167 專利之間的裝飾性（非功能性）特徵明顯不同，而且，Fubar 工具所顯現的整體視覺印象有別於 167 專利，不會造成市場上的混亂，因此，並不構成設計專利侵害。

（二）小結

設計專利與發明專利不同，如果一個產品僅抄襲設計專利中的功能性或結構性的特徵時，這產品並沒有侵害該設計專利，除非是該產品同時也



抄襲該設計專利中的裝飾性特徵，而是由於這些裝飾性特徵的相同而導致一般觀察者會被誤導、欺騙⁴⁶，才會構成設計專利侵害。在 Richardson 案件中，CAFC 再次說明：設計專利的侵害認定應以整體設計的比對方式為之，不能僅就其中的裝飾性特徵予以比對，不過，功能性特徵並非設計專利侵害認定考量的因素。

三、舊有造形元素（設計特徵）新組合的設計

1987 年，在 In re cho 案件⁴⁷中 CAFC 的判決寫明：如果申請專利的設計中的某一些構成元素已見於先前技藝中，而不是該設計的整個外觀形狀已見於先前技藝之中，卻以專利法第 103 條規定的「顯而易知的」來核駁，這種核駁理由是不恰當的。1988 年，在 Avia Group 的案件⁴⁸中，CAFC 說明：雖然這兩個設計中的某些構成元素已存於所參考的先前技藝中，但設計的整個外觀形狀並未見於先前技藝之中，因此，先前技藝中習知設計元素的重新組合也是一項新穎特徵。1993 年，在 L.A. Gear 案件⁴⁹中 CAFC 也有同樣的看法。

然而，在 Lawman 案件中，CAFC 認為：將舊有的造形元素重新組成，這種組合本身不應被視為設計專利的新穎特徵。而且，CAFC 否決 Lawman 公司所聲請的全院聯席聽證會（rehearing en banc），並聲明：在判決中已清楚說明一個設計的整體外觀不能構成新穎特徵。這種說法與 CCPA 與

⁴⁶ 參照 Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., U.S. Ct. of App., 728 F. 2d 1423 (Fed. Cir.1984)。

⁴⁷ 參照 In re Cho, 813 F.2d 378, 1 USPQ2d 1602, (Fed. Cir. 1987)。

⁴⁸ 參照 Avia Group International Inc. v. L.A. Gear California Inc., 853 F. 2d 1557, 1563, 7 USPQ2d 1548, 1553 (Fed. Cir. 1988)。

⁴⁹ 參照 L.A. Gear v. Thorn Mc-An Shoe Co., 988 F. 2d 1117 (Fed. Cir. 1993)。



CAFC 先前的判決以及美國專利商標局（The United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 USPTO）的申請實務相衝突。事實上，相當多設計是將先前技藝中習知的造形元素重新組成，而這些設計申請專利也核准設計專利⁵⁰。

在 Egyptian 的案例⁵¹中，CAFC 說明：設計專利的新穎特徵可為（1）單一新穎的設計特徵，或是（2）多數個已見於先前技藝的舊有造形元素（或設計特徵）的組合。不過，專利權人要以舊有造形元素（或設計特徵）的重新組合作為設計專利的新穎特徵時，要先檢驗這個重新組合是否能滿足相對於先前技藝的「非微小的進步」原則。2008 年，在 CAFC 的全院聯席判決中，廢棄了獨立的新穎特徵檢測，也不採用「非微小進步」原則來檢視設計專利的新穎特徵。

陸、三方比對一般觀察者檢測的發展與應用

在 Applied Arts 案例⁵²中，最高法院清楚說明：不能只依賴詳盡的侵害分析就決定設計之間是否構成近似，在一個先前設計擁擠的技藝領域中，如果設計之間一點微小的差異就能讓一般觀察者產生不同的視覺印象，如此，不會有侵權的事實被發現。換句話說，在先前設計擁擠的技藝領域中，由於設計專利與先前技藝的細微差異受到重視而獲准專利，同樣的道理，被告產品與設計專利之間任何細微差異也應被重視，由此可得知，最高法

⁵⁰ 參照 In re Rosen, 673 F. 2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA1982); Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693, 698 (Fed. Cir. 1983) “Virtually all inventions are combinations and virtually all are combinations of old elements.”

⁵¹ 參照 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 498 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2007)。

⁵² 參照 Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metal Craft Corp., 67 F. 2d 428,730, 19 USPQ 266, 269 (6th Cir. 1933)。



院利用三方比對的一般觀察者檢測，一方面檢視設計專利不同於先前技藝的新穎特徵，同時藉由先前技藝之比對限縮因實質相同而擴張的設計專利權利範圍。

美國最高法院在 Whitman Saddle 案例中，並未將新穎特徵的檢測獨立出來，而是將設計專利與先前技藝的比對包含於一般觀察者檢測之中。換言之，法院先比對設計專利與先前技藝之間的差異，發現設計專利不同於先前技藝之新穎特徵，再比對設計專利與被告設計，藉以判斷是否構成侵權，如果一般觀察者認為設計專利與被告設計近似的程度不如被告設計與先前技藝近似程度，亦即，被告設計比較像先前技藝，而不像設計專利，可能會認定被告設計沒有侵害設計專利。本章節前段介紹一些法院在設計專利侵權訴訟中使用三方比對檢測的歷史案例，後段介紹 Egyptian Goddess 案例之後法院審理設計專利侵害訴訟中使用三方比對一般觀察者檢測的案件。

一、三方比對一般觀察者檢測的歷史案例

(一) Bevin Bros. 案件⁵³

1900年8月28日 Bevin 製造公司(原告)獲准 D33,142 設計專利(如圖 16 所示)是一個汽車用鈴(bell)的設計，被告提出一個門把(doorknob)及一個老舊的扁圓形球體茶鈴(old tea bell)的證據，提出專利無效以及不構成侵權的主張。法院分析原告的設計專利與扁圓形球體茶鈴之間的差異，僅在基座的中央有一顆小圓珠(bead)，兩者已屬實質上相同，因此，

⁵³ 參照 Bevin Bros. Mfg. Co. v. Starr Bros. Bell Co., 114 F. 362, 363 (U.S. court of Apples 1902)。



上訴法院判定專利無效。同時，上訴法院也說明，被告產品的形狀與原告設計專利與先前技藝比對，如果設計專利與先前技藝實質相同則被認定專利無效，如果被告的產品與先前技藝構成實質相同，那麼設計專利就無法涵蓋被告的產品。易言之，如果被告產品相近似於先前技藝與設計專利時，而被告產品與設計專利近似的部分已見於先前技藝之中，就不會構成設計專利的侵害。

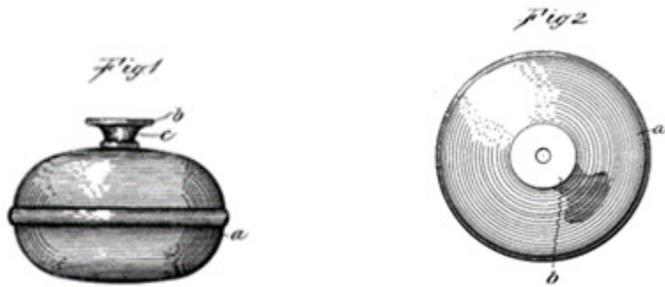


圖 16 Bevin 製造公司的 D33,142 汽車用鈴設計專利

(二) *Coca-Cola* 公司 v. *Whistle* 公司的案件⁵⁴

Coca-Cola 公司（原告）有個 D48,160 飲料瓶的設計專利（如圖 17 所示，簡稱 160 專利），控告 *Whistle* 公司（被告）的 D70,843 設計專利（如圖 17 中央所示）的飲料瓶設計侵害 160 專利，法院說明：幾個世紀以來，使用在建築上的曲線也被使用在瓶身設計上，1889 年 5 月 21 日核准的 D19,109 設計專利與 1908 年核准的 D39,208 設計專利的瓶身（如圖 17 右側所示）就是使用美麗的曲線設計，依先前技藝來看，原告 160 專利的

⁵⁴ 參照 *Coca-Cola v. whistle Co. of Am.*, 20 F. 2d 955 (D. Del. 1927)。



穎特徵是瓶身上下反向弧曲的線條變化，這是先前技藝中所未見的設計特徵。原告的瓶身是比較矮胖，瓶身的最大直徑是高度的中央處，遠超過高度的三分之一，它的底部上方曲線收縮變化相對較小，因此，觀察者對於原告瓶身的印象是較圓胖的。原告的設計與被告的設計比較，原告的瓶身輪廓曲線上下差距較大，高度中央處曲線凹凸起伏變化較大、瓶身下段至底部曲線凹凸起伏變化較小，而被告的瓶身是較瘦長的，被告的瓶身下段是傾斜的，最大直徑是在底部小於高度的三分之一，被告瓶身弧曲線變化是在底部算起瓶身的高度三分之一以上，一般觀察者對於被告瓶身的印象是細長而輕盈的，而不是圓胖且厚重的。

法院認為：如果被告產品與設計專利會產生混淆誤認，就會構成侵權。因此，除了兩個設計者都使用雙重曲線的瓶身設計之外，最漫不經心的觀察者（the most casual observer）很容易就會區別兩個設計的差異，也不會混淆誤認，而且，這種雙重曲線瓶身的特徵不屬於原告設計專利所專有的，因此，並被告產品並沒有構成專利侵權。



圖 17 D48,160 設計專利

被告的設計專利

先前技藝 D19,109 與 D39,208



(三) *Bergstrom v. Sears, Roebuck* 公司的案件⁵⁵

Bergstrom (原告) 控訴 Sears (被告) 的產品 Firebird I (如圖 18 中間所示) 侵害該公司 D228,728 的設計專利 (如圖 18 左側所示, 簡稱 728 專利) 是個類似 C 形管狀壁爐爐柵 (fireplace grate) 設計, 法院比對 728 專利、被告產品與先前技藝 (如圖 18 右側所示) 之後, 認為 728 專利有效, 而且, 被告產品侵害原告的 728 專利。法院說明: 被告設計使用與原告 728 專利相同的造形比例與構成, 例如: 圓形管材直徑大小近似、相同的腳架形狀與頂面的金屬網帶設計, 而且很明顯的, 被告產品整體的表面配置、爐柵形狀及設計特徵與原告的設計專利極為近似, 已構成實質上相同。換言之, 被告設計盜用原告設計的現代化外觀設計, 盜用原告 728 專利的新穎特徵, 兩個設計屬於實質相同的外觀設計。

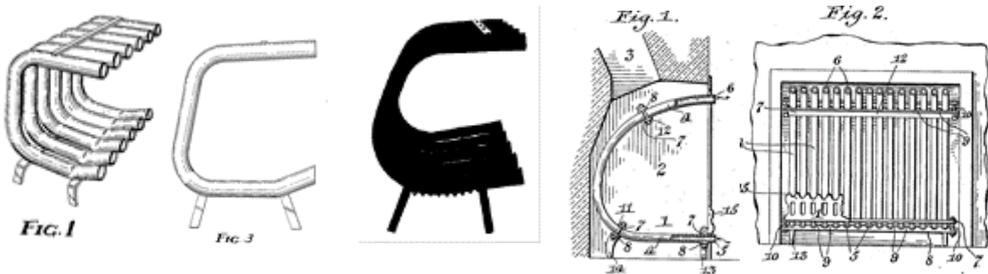


圖 18 D228,728 設計專利 被告產品 先前技藝 1,030,002 發明專利

法院認為: 被告 Firebird I 的產品與原告的設計專利之間實質相同的外觀設計已欺騙一般觀察者, 被告產品已竊用原告設計專利的新穎設計特徵, 因此, 被告產品已侵害原告的設計專利。

⁵⁵ 參照 *Bergstrom v. Sears, Roebuck and Co.*, 496 F. Supp. 476 (D. Minn. 1980)。



(四) Unette 公司 v. Unit Pack 公司的案件⁵⁶

Unette 公司（原告）控告 Unit Pack 公司（被告）的產品侵害該公司 D267,927 塑膠軟管容器的設計專利（如圖 19 左側所示），該容器在管體與梯形旗幟之間有一平行四邊形的開口，軟管容器的出口端在右側邊緣。而被告的軟管容器（如圖 19 中央所示）從左側小 V 形切口邊緣向右側延伸向上彎折的裂縫，軟管容器的出口端在右側邊緣，有裂縫的區域將標誌與管體分開，但與出口端連在一起。

法院說明：當塑膠軟管上方的斷削器塑膠片尚未折斷時，被告產品的外觀設計非常接近 Loesser 的 D286,504 設計專利（如圖 19 右側所示）。事實上，被告設計的整體印象與 Loesser 的設計更為接近，反而不近似於原告的設計專利。因此，法院認定，被告設計並未竊用原告的設計，而是開發另一個具有小標誌的塑膠料容器，由於這個不同的標誌設計，使得一般觀察者很容易區分原告的設計與被告的產品。

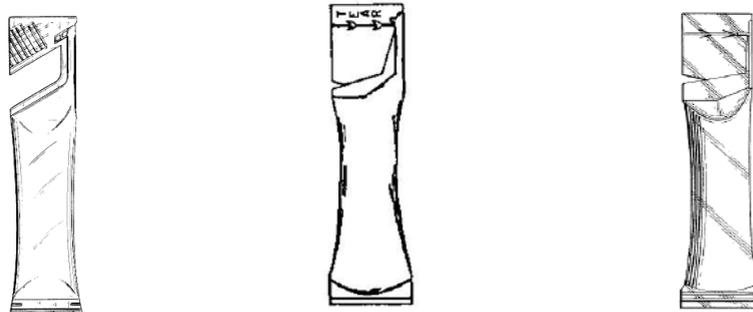


圖 19 D267,927 設計專利 被告產品 先前技藝 D286,504 設計專利

⁵⁶ 參照 Unette Corp. v. Unit Pack Co., Inc., 1985 WL 5989 (D. N. J., 1985)。



(五) Braun 公司 v. 美國 Dynamics 公司案件⁵⁷

Brawn 公司（原告）的 D 271,176 設計專利（如圖 20 左側所示，簡稱 176 專利）是手握式攪拌器設計，另一家美國動力機械公司（Dynamics Corp. of America，以下簡稱 DCA）生產販賣一種命名為 Warning 的手握式攪拌器產品（如圖 20 中央所示）。1988 年 2 月 1 日，Brawn 公司控告 DCA（被告）的 Warning 產品侵害 176 專利。

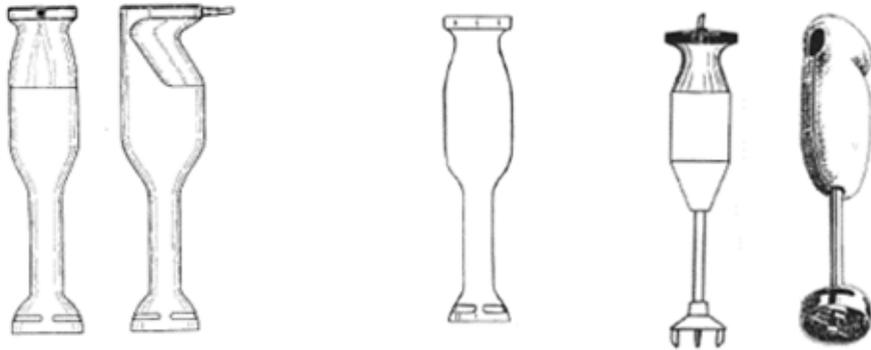


圖 20 D271,176 設計專利 被告 DCA 產品 先前技藝

CAFC 說明：專利侵權是事實問題不是法律問題，在設計專利侵權的事實認定中，Gorham 案例未曾建議，事實審查者不能完全或主要依賴設計專利與被告產品的視覺比對結果做出判斷。在 Gorham 案例中，最高法院發現設計專利侵權的事實，部分依賴於經驗證據以及「一般觀察者可能將一個產品誤認為另一個產品」的證言。然而，未曾說明或建議，陪審團不可作為一般觀察者的取樣，因為陪審團也是一般觀察者，有能力作出「是否由於被告產品與原告設計專利近似而被欺騙」的事實判定。

⁵⁷ 參照 Braun Inc. v. Dynamics Corp. of America, 975 F. 2d 815, 820, 24 USPQ2d 1112, 1125 (Fed. Cir. 1992)。



CAFC 說明：陪審團比對 Braun 與 Warning 的攪拌器與先前技藝（如圖 19 右側所示），先前技藝有一個實用且功能性的外觀，而 Braun 與 Waring 的設計都是流線形、有裝飾性且合乎空氣動力學的產品外觀，兩者的整體外觀設計已構成實質近似，因此，可以合理地發現侵權的事實。雖然，DCA 主張「陪審團的侵權裁定是沒有實質證據支持的」，然而，法院依據記錄證據顯示「一般觀察者可能購買 Warning 攪拌器而誤認為是另一個產品」，這已符合 Gorham 的裝飾性外觀實質相同的檢測，因而陪審團可以合理地得出侵權的結論，CAFC 也確認 Warning 產品已侵害原告的 176 專利。

（六）*Unique Functional 產品公司 v. Mastercraft 船公司* 案件⁵⁸

Unique 公司（原告）有關於拖車耦合器的 D320,777 設計專利（如圖 21 左側所示，簡稱 777 專利）與 5,013,059 發明專利，Unique 公司控告 Mastercraft 公司（被告）所購買的 Reliable 公司的耦合器（如圖 21 中央所示）侵害 777 專利。

CAFC 說明：我們同意被告的耦合器設計是與原告 777 專利不一樣，事實上，更接近於先前技藝 3,888,517 的發明專利（如圖 21 右側所示，簡稱為 Ray 專利）。首先，被告的耦合器跟 Ray 專利一樣具有圓潤的鼻部（如圖 21 右側前端所示），而原告設計專利則是一個四四方方生硬的鼻部。第二，被告耦合器的鼻部與 Ray 專利的鼻部一樣，有個大幅度向下傾斜的斜面，而不像原告 777 專利的鼻部幾乎是方形或方形表面。第三，被告的耦合器有弧球形的開合裝置形成大幅向下傾斜的鼻部，而不像設計專利在開

⁵⁸ 參照 *Unique Functional Products, Inc. v. Mastercraft Boat Co., Inc.*, 82 Fed. Appx. 683 (unpub., Fed. Cir. 1993)。



口嘴部上方配置一正方形的蓋體。因此，被告的耦合器與原告 777 專利並未構成實質相同。



圖 21 D320,777 設計專利 被告 Reliable 產品 先前技藝 Ray 專利

二、Egyptian Goddess 案例後的一般觀察者檢測

(一) *Arc'teryx Equipment, Inc. v. Westcomb outerwear, Inc.* 案件⁵⁹

這是 Egyptian Goddess 案例之後第一個應用三方比對一般觀察者檢測的設計專利侵權訴訟，其中法院的侵害認定分析可供業界做為參考。Arc'teryx 公司（原告）有一個關於夾克拉鏈的 D513,715 設計專利（如圖 22 中央側所示，簡稱 715 專利），也獲准 6,654,963 戶外夾克的發明專利。2007 年，Arc'teryx 公司向猶他州中區聯邦地區法院控告 Westcomb 公司（被告）的 Mirage 夾克拉鏈（如圖 22 右側所示）侵害 715 專利。

依據 CAFC 在 Egyptian Goddess 的決定，法院不以文字詳細解讀設計專利保護的範圍，也不去比對 715 專利與被告產品的拉鏈的細部差異，而

⁵⁹ 參照 *Arc 'Teryx Equipment, Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc.*, No. 2:07-CV-59 TS, 2008 WL 4838131 (D. Utah Nov. 3, 2008)。



是比對 715 專利與被告產品的拉鍊留給一般觀察者的視覺印象。法院是以戶外服裝的購買者做為一般觀察者，他們的觀察比一般消費者更敏銳，識別能力強於一般消費者。法院將 715 專利與被告產品以及先前技藝一起比對，先前技藝包含：Lowe Alpine 的夾克（如圖 23 左側所示）與德國 40 18 356 發明專利（如圖 23 中央與右側所示，簡稱 DE 356 專利）。

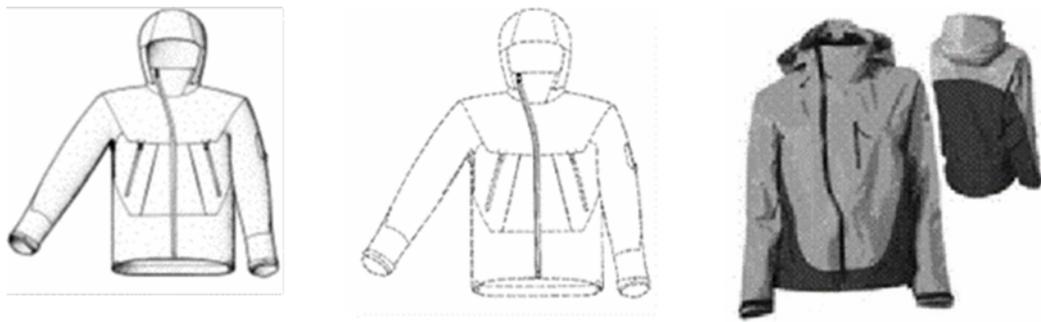


圖 22 美國 6,654,963 發明專利 D513,715 設計專利 被告 Mirage 夾克拉鍊

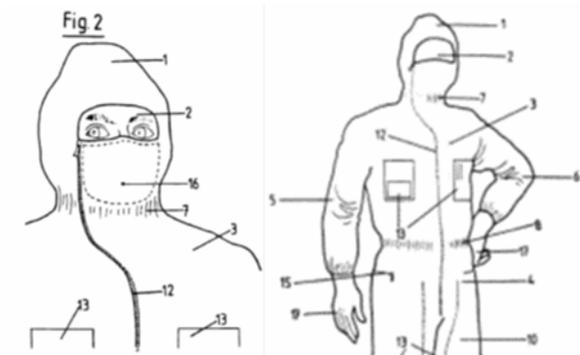


圖 23 先前技藝LoweAlpine⁶⁰ 德國 DE 40 18 356 發明專利

⁶⁰ Lowe Alpine 夾克的圖片係引用 Tracy-Gene G. Durkin, Esq. Director of Sterne, Kessler, Goldstein & Fox P.L.L.C., “Back to the future—the Federal Circuit’s Redefinition of Design Patent Infringement in Egyptian Goddess v. Swisa” P. 36, Dec. 1, 2008。



地區法院將夾克上拉鏈直線部分的長度與相關配置、對角斜彎部分的長度與相關位置也一併納入考量。地區法院分析說明：一般觀察者對於 715 專利夾克拉鏈的印象包含兩個部分，直線部分與斜彎對角的部分；而一般觀察者對於被告 Mirage 夾克拉鏈的印象有三個部分，一個直線部分與一個對角斜彎部分以及另一個直線部分。先前技藝 Lowe Alpine 夾克的拉鏈從底部到衣領底邊的一長段都是直線部分，從衣領底邊到衣領頂端的一小段呈斜彎狀，而 DE 356 專利的拉鏈是底部到中央有一長段直線部分、頸部到臉頰部分有一段直線部分、中央一小段呈對角斜彎狀。

地區法院認為：715 專利比較近似於 Lowe Alpine 夾克的拉鏈，而被告產品拉鏈比較近似於 DE 356 專利，由於被告的拉鏈設計與原告 715 專利之間有前述差異，兩者所產生的視覺印象不同。陪審團以合理熟悉先前技藝一般觀察者的觀點觀察兩個設計，很容易區分 715 專利與被告產品，因此，不會造成誤認或混淆。

(二) *Sofpool, LLC, v. Intex recreation Corp.* 案件⁶¹

Sofpool 公司（原告）的 D408,546 設計專利（如圖 24 左側所示，簡稱 546 專利）有 4 個實施例是地面圓形游泳池的設計，Intex 公司（被告）的 D480,817 設計專利（如圖 24 右側所示，簡稱 817 專利）有 3 個實施例是地面橢圓形游泳池的設計。2007 年，Sofpool 公司向德州東區聯邦地區法院控告 Intex 公司的橢圓形游泳池產品侵害 546 專利。

⁶¹ 參照 *Sofpool, LLC, v. Intex Recreation Corp.*, 2009 U.S. App. Lexis 10207 (Fed. Cir. May 11, 2009)。



圖 24 原告 D408,546 設計專利

被告 480,817 設計專利

地區法院指示陪審團是以一般觀察者檢測與新穎特徵檢測作出判斷，陪審團比對 Intex 公司產品與 546 專利之後，沒有發現設計專利侵害的事實，地區法院依據陪審團的事實認定，作出 Intex 公司產品沒有侵害 546 專利的決定⁶²。Sofpool 公司不服，向 CAFC 提出上訴。

2009 年 5 月，CAFC 認為地區法院並未以 Egyptian Goddess 案例中所確定的三方比對一般觀察者檢測，作為 Intex 公司產品是否侵害 546 專利的判斷依據，因而撤銷原判決發回更審。

（三）*Crocs, Inc. v. US International Trade Commission (ITC)* 案件⁶³

2006 年 3 月 31 日，Crocs（原告）向美國國際貿易委員會（ITC）起訴，主張 Double Diamond Distribution Ltd 等 11 家公司違反美國關稅法第 337 條規定，該等公司製造並進口美國的運動休閒涼鞋（俗稱布希鞋），侵害其擁有的美國 6,993,858 發明專利（簡稱 858 專利）與美國 D517,789 設計專利（簡稱 789 專利如圖 25 左側所示），並構成不公平競爭（Unfair Competition）行為。

⁶² 參照 Sofpool, LLC v. Intex Rec. Corp., 2007 U.S. Dist. LEXIS 93057 (E.D. Tex., Dec. 19, 2007)。

⁶³ 參照 Crocs, Inc. v. US International Trade Commission (ITC), 598 F.3d 1294, 93 U.S.P.Q. 2d 1777, 52 A.L.R. Fed. 2d 655 (Fed. Cir. 2010)。



2008 年 4 月 11 日，行政法官宣告 858 專利第 1 與第 2 請求項不具非顯而易知性，被控侵權產品（如圖 25 右側所示）未侵害 789 號專利，且原告主張美國國內產業之 Beach、Cayman 與 Kids Cayman 的鞋款並未實施系爭專利，因此，被告未違反關稅法第 337 條規定。Crocs 公司不服，向 ITC 申請覆核，但委員會仍維持行政法官之決定，作成最終決定（Final Determination）。2008 年 9 月 22 日，Crocs 向 CAFC 提起上訴，ITC 列為被告，Double Diamond（廠商 A）、Effervescent（廠商 B）與 Holey Soles（廠商 C）三家廠商共同參與訴訟。

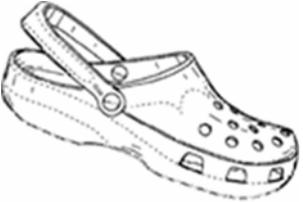
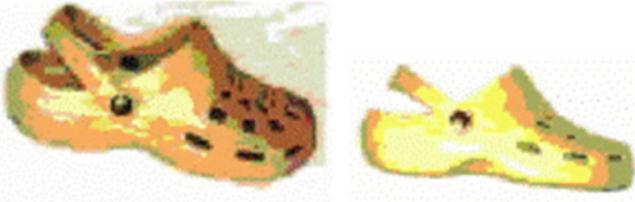
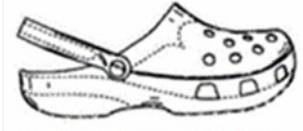
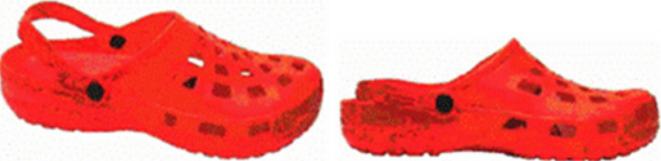
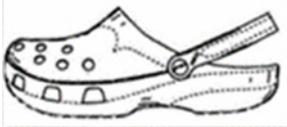
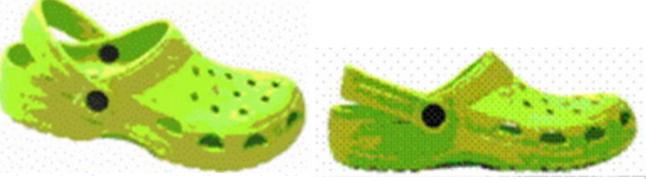
Crocs789 專利	廠商 A、B、C 的鞋款（依序排列）
	 Double Diamond Revised Beach DAWGS
	 Effervescent Waldies AT shoe
	 Holey Soles Explorer shoes

圖 25 Crocs 517,789 設計專利與被告廠商的鞋款圖樣



CAFC 推翻 ITC 所做的不構成侵害的事實認定與損害賠償決定。CAFC 說明：ITC 的作法過於依賴文字詳細解釋設計專利權利範圍的危險性，ITC 解讀設計專利權利範圍的重點放在個別的新穎特徵，導致行政法官與委員會偏離以「整體設計」考慮的判斷原則。Gorham 的一般觀察者檢測，觀察者會被欺騙是因為整體設計的近似所引起的，而不是各個裝飾性特徵相近似所產生的結果。因此，一個適當的比對必須是將設計專利的圖面與被告產品並列一起比對，就是將被告產品與設計專利並列一起比對，合理熟悉先前設計的一般觀察者認為被告產品與設計專利實質相同而被欺騙。

CAFC 將設計專利與被控產品並列比較，再比對於行政法官所列舉的差異點，CAFC 發現這些設計所產生的整體視覺效果，至少有兩個主要相似之處。CAFC 認為：相似之處之一為：鞋肩帶與兩側與鞋底連接的圓形聯接埠之間的相關配置，其間多個主要的設計線條與曲線交匯處，當一般觀察者在觀看整體設計的視覺效果時，一般觀察者的眼睛會被該部分的設計所吸引。相似之處之二為：整體設計呈現出一種圓弧曲線與橢圓形的視覺效果，包括鞋肩帶與鞋底後方開放空間形成的圓弧曲線，以及從鞋底兩側側壁與鞋肩帶（後方）延伸到整隻鞋子所產生的圓弧曲線與橢圓形的視覺效果。因此，CAFC 認為被告產品已實施設計專利整體外觀的視覺效果，已足以造成市場的混淆。

CAFC 說明：設計專利提供專利權人實質的保護，使得足以對抗競爭對手故意模仿其成功產品的外觀，尤其是在 Egyptian Goddess 之後，即使被告產品與設計專利有一些個別特徵的細微差異，不過整體設計所產生的視覺印象近似，就足以證明被告產品已侵害設計專利。



三、小結

CAFC 全院聯席對重新審理 Egyptian Goddess 案件，並未廢除新穎特徵檢測，而是將新穎特徵檢測併入一般觀察者檢測之中，確認最高法院在 Whitman Saddle 案例中所採用的三方比對的「一般觀察者檢測」是設計專利侵害認定的唯一檢測。在設計專利侵害訴訟中，被告以先前技藝抗辯不構成侵權時，CAFC 將提供先前技藝的責任歸屬於被告，被告必須選擇提出對其有利的先前技藝，如果一般觀察者認為設計專利與被告產品的近似程度不如被告產品與先前技藝，換言之，被告產品比較像先前技藝，而不像設計專利，法院就會認定被告產品沒有侵害設計專利。

可是在被告無法提出對其有利的先前技藝時，法院會直接將設計專利圖面所揭示之整體設計與被告產品進行比對。在 Crocs 案件中，CAFC 認為：設計專利的侵害認定及有效性的判定都要以整體設計做為比對判斷的依據，比對設計專利與被告產品給予一般觀察者的視覺印象。地區法院與 ITC 不應該去比對設計專利與被告產品之間各個細部特徵的差異，應該直接以設計專利圖面中所揭示之設計來進行「一般觀察者檢測」，以合理熟悉該類技藝一般觀察者的觀點進行比對，檢視兩者所產生的視覺效果是否實質相同，是否會造成購買者的誤認或混淆，是否會造成市場上的混亂。

柒、結語

在 Egyptian Goddess 案例，CAFC 廢除該院在先前 Litton 案例中所建立的設計專利侵害判斷的兩段式檢測，回歸於單一的「一般觀察者檢測」。當時，Swisa 及支持他的法庭之友很擔心 CAFC 廢棄新穎特徵檢測，又無法藉由一般觀察者檢測來確保實施先前技藝或實質上相似於先前技



藝的設計不會被認定為侵權。然而，由法院在設計專利侵害訴訟實務中看來，這種以合理熟悉先前技藝的一般觀察者的觀點所做的三方比對檢測，應該可以達到新穎特徵檢測比對設計專利與先前技藝外觀設計差異之目的，同時也能限縮設計專利權過度擴張的權利範圍。綜合前面論述與分析，下面就美國設計專利侵害認定檢測的幾項特質分別加以論述與說明。

一、單一的侵害認定檢測

分析設計專利侵權訴訟的歷史案例以及觀察近年設計專利的侵害訴訟案件的發展，無論是最高法院、上訴法院或是審判法院在設計專利侵害的認定中，經常使用三方比對的一般觀察者檢測。審判法院將設計專利與被告產品與最接近的先前技藝並列在一起予以比對，以合理熟悉先前技藝的一般觀察者的觀點進行觀察比對，就這些設計所產生的視覺效果加以評估判斷，如果一般觀察者認為設計專利與被告設計近似的程度不如被告設計與先前技藝近似程度，換言之，被告設計比較像先前技藝，而不像設計專利，可能會認定被告設計沒有侵害設計專利。這種比對方式同樣可以達到新穎特徵檢測比對之目的⁶⁴。

2010年，在 Crocs 案件中，CAFC 再次說明：ITC 解讀設計專利權利範圍的重點放在個別的新穎特徵，因而導致行政法官與委員偏離以「整體設計」考慮的判斷原則。Gorham 的一般觀察者檢測，不是各別的裝飾性特徵相近似而使得一般觀察者被欺騙，而是因為整體設計的視覺效果近似

⁶⁴ 參酌 Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc., 439 F. 3d 1365, 1370-71 (Fed. Cir. 2006); Keystone Retaining Wall Sys., Inc. v. Westrock, Inc., 997 F. 2d 1444, 1450 (Fed. Cir. 1993); Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428 (6th Cir. 1933); Winner Int'l Corp. v. Wolo Mfg. Corp., 905 F. 2d 375, 376 (Fed. Cir. 1990); Bevin Brothers Manufacturing Co. v. Starr Brothers Bell Co., 114 F. 362 (C.C.D. Conn. 1902)。



而產生的結果。因此，一個適當的侵權比對是將設計專利的圖面所揭示的整體設計與被告產品並列一起比對，由於兩個設計所產生的視覺印象極為近似，而導致合理熟悉先前設計的一般觀察者被欺騙。

在 Egyptian 案例之前，在設計專利侵權訴訟中大都採用兩段式檢測，其一為 Gorham 實質相同檢測是以一般觀察者的觀點為之；另一個 Litton 的獨立新穎特徵檢測則是以「熟悉該項技藝具通常技能者的觀點」來認定，這些不同的觀點使得美國設計專利侵權訴訟的複雜程度絕非發明專利所能比擬。CAFC 是藉由先前技藝之比對給予設計專利一個較為合理的權利範圍，同時也建立一個比較容易操作與比較客觀的實質相同檢測。

二、舉證責任 (Burden of proof)

通常，在專利侵權訴訟中，專利權人會盡一切努力去證明被告產品侵權，而被告也會努力提出證據證明專利權無效或抗辯不構成侵權，雙方各負舉證責任。在英美法制中，證據的證明標準 (standard of proof) 可分為三種程度：(1) 優勢證據 (preponderance of evidence)，其證明程度約大於 50%，也就是超過 50% 的可能性可以證明事實成立，這種標準的證據見於一般美國的民事訴訟中，專利侵權的證明也使用優勢證據；(2) 明確且令人信服的證據 (clear and convincing evidence)，其證明程度高於優勢證據標準，這種證據的證明度大約應有 70-80% 的可能性，如果我們要證明他人的專利無效，所採用的證據標準要高於優勢證據，在美國侵權訴訟中，如果被告主張原告專利無效，必須提出明確且令人信服的證據證明之；(3) 無合理懷疑 (beyond a reasonable doubt) 的證據，所提出之證據須排除一切可合理懷疑之疑點，證明程度超過 90%，一般都用於刑事訴訟案件，因



為刑事判決造成的後果大於民事，若誤判將導致當事人一方失去人身自由、甚至失去生命。

在 Egyptian Goddess 案例中，CAFC 不僅是廢除該院在先前 Litton 案例中所建立的設計專利侵害判斷的兩段式檢測，回歸於單一的「一般觀察者檢測」，同時也重新分配舉證責任。CAFC 說明：在設計專利侵權訴訟中，如果被告選擇以先前技藝作為不構成侵權之抗辯時，那麼提供有利先前技藝的責任歸屬於被告。這種作法雖簡化專利權人的舉證責任，但值得注意的是，在設計專利的侵權訴訟中，無論被告是否選擇提出對其有利的先前技藝，專利權人都必須負起以優勢證據來證明被告產品侵權的舉證責任。

三、設計專利侵害認定的判斷主體

CAFC 在 Egyptian 案例的決定，一方面簡化了設計專利侵害認定的檢測與流程，同時也將專利侵害認定中複雜的檢測觀點（一般觀察者觀點與熟悉該項技藝具通常技能者觀點）簡化為單一的一般觀察者觀點。在 Gorham 案例中，地區法院與上訴法院都做出被告產品沒有侵害設計專利的決定，然而，在最高法院給予一般觀察者明確的定義之後，使得該案的結果得以翻盤，最後認定 White 的設計與 Gorham 設計專利實質上相同，已構成設計專利侵害。由此可得知，一般觀察者的資格認定會影響設計實質相同的範圍，更會影響到構成設計專利侵害的認定。在 Applied Art 案例中，上訴法院進一步確認：一般觀察者應該（1）對設計專利所實施的產品有合理的熟悉度；（2）在面對設計專利與被告設計時，可分辨他眼前的被告設計與設計專利以及先前技藝之間（三方比對）的相似之處與差異之



處；(3) 可做出通常且合理的判斷。

歐盟設計中侵害認定的判斷主體是「一定認知使用者 (the informed user)」⁶⁵、英國最高法院上訴法庭 (The Supreme Court of Judicature Court of Appeal, 簡稱上訴法庭)⁶⁶清楚說明：「一定認知的使用者」不是設計師，也不是設計專家或產品製造商，無需具有設計相關的專業知識，不過，他/她也不是「路人甲」，也不是商標法的「一般消費者」，他/她要有合理的觀察能力（能仔細的觀察）與一般的辨識能力，對於註冊設計所實施或應用的產品要有高於一般消費者的熟悉程度，而熟悉程度往往是取決於系爭設計的本質，且要了解該設計所應用之產品「近年的設計趨勢」與「市場情況」。

2010 年修訂的中國專利審查指南⁶⁷說明外觀設計的判斷主體：應當基於涉案專利產品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價，不同種類的產品具有不同的消費者群體。作為某類外觀設計產品的一般消費者應當具備下列特點：(1) 對涉案專利申請日之前相同種類或者相近種類產品的外觀設計及其常用設計手法具有常識性的瞭解。例如，對於汽車，其一般消費者應當對市場上銷售的汽車以及諸如大眾媒體中常見的汽車廣告中所披露的資訊等有所瞭解。常用設計手法包括設計的轉用、拼合、替換等類

⁶⁵ 一定認知使用者就是該註冊設計物品類別的購買者或使用者，使用者對於設計的認知（不是專業知識）的程度是取決於系爭設計的本質，「一定認知 (informed)」與「設計體認 (design awareness)」的概念並不相同，「一定認知」是指對於相關設計的熟悉或了解的程度高於一般消費者的程度，只是對註冊設計領域的了解要比一般水平多一些，並不需要具有設計的專業知識。

⁶⁶ 參照 2007 年 10 月 10 日的 The Proctor & Gamble Company and Reckitt Benckiser (UK) Limited 的案例。

⁶⁷ 參照中國 2010 年修訂的專利審查指南，其中第四部分第五章無效宣告程序中外觀設計專利的審查，第 4 節判斷主體的規定。



型。(2) 對外觀設計產品之間在形狀、圖案以及色彩上的差別具有一定的分辨力，但不會注意到產品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。

四、視覺效果的實質相同

美國最高法院認為：外觀設計是經由視覺產生的效果而增加該產品的商業價值，最重要的因素是由該整體設計所產生的視覺效果，兩個設計實質上是否相同，應經由觀察者的眼睛作整體的觀察，觀察兩個設計所產生的視覺效果是否相同。因此，在美國設計專利侵害的事實認定中，審判法院將設計專利圖面中所呈現的整體設計視為一個完整的比較對象，與被告產品與先前技藝並列一起比對，以該等設計所產生的視覺效果作為比較的依據；而不是將該物品的各個組成部分或該設計的各個造形元素分割開來，再就各個部分或各個設計特徵逐一分析比對。

歐盟設計規則第 10 條第 1 項規定：歐盟設計所保護的範圍，凡是不會使有一定認知的使用者 (the informed user) 產生與被保護之設計明顯不同的整體印象 (a different overall impression) 的設計，都受該被保護之設計權效力所及。在 *Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel* 案例⁶⁸中，歐洲審判法院 (*European Court of Justice*) 認為：在智慧財產保護的政策上，設計保護是將設計作為一個整體設計予以保護，重點是該設計所創造出來的整體印象，使用者在觀看產品時，所產生的整體印象。英國最高法院上訴法庭 (*The Supreme Court of Judicature Court of Appeal*) 在 *The Proctor & Gamble Company* 案例⁶⁹中說明：對於一定認知的使用者而言，如果兩個噴

⁶⁸ 參照 *Lloyd Schuhfabrik Meyer v. Klijsen Handel*, Case C-342/97 [1999] E CR I-3819。

⁶⁹ 參照 *Procter & Gamble Co v. Reckitt Benckiser (UK) Ltd*, Court of Appeal, [2007] EWCA Civ 936 Court of Appeal CA (Civ Div), October 2007。



霧劑容器之間讓使用者近似而產生相同視覺印象的部分是屬於該類產品設計共有的通常印象，這種情況下，兩個產品外觀之間的差異之處，反而會讓使用者產生不同的整體視覺印象。

中國 2010 年 1 月 1 日施行的最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋⁷⁰第 11 條規定，中國人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時，應當根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特徵，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷；對於主要由技術功能決定的設計特徵以及對整體視覺效果不產生影響的產品的材料、內部結構等特徵，應當不予考慮。被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。

綜合前述分析可得知，無論是美國設計專利制度的一般觀察者、歐盟共同設計的一定認知的使用者、或是中國外觀設計制度中的一般消費者，通常是指產品的購買者、消費者，或是使用者。在設計專利侵害的事實認定中，他們是依選購或使用產品時之觀察與注意程度，判斷有專利保護之設計與被告產品所產生的視覺印象是否實質相同或近似，進而判斷是否構成設計專利侵害。由此看來，國際間工業設計保護的趨勢除了在制度面逐漸趨於調和之外，對於設計專利侵權訴訟中侵害認定的判斷主體與實質相同的見解也有逐漸趨於一致的走向。

⁷⁰ 參照 2009 年 12 月 21 日中國最高人民法院審判委員會第 1480 次會議通過，法釋〔2009〕21 號的中國最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋，為正確審理侵犯專利權糾紛案件，根據《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律規定，結合審判實際，制定本解釋。自 2010 年 1 月 1 日起施行。