



日本設計專利近似之判斷（下）

～承前期～

黃文儀*

柒、設計近似與否判斷事例

以下探討日本智慧財產高等法院與東京高等法院，於民事侵權訴訟案件或行政訴訟案件中，有關設計近似與否之判斷事例。由此等事例可以更清楚日本法院關於設計是否近似的判斷方式。

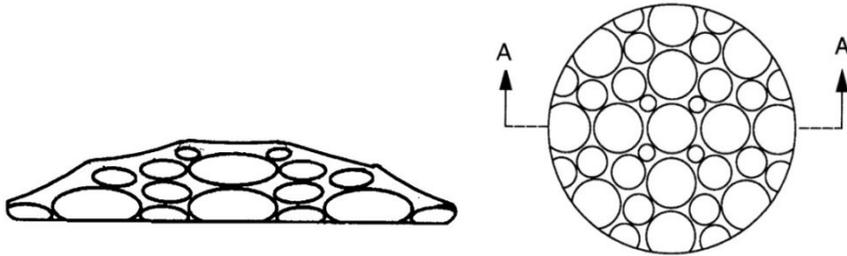
〔事例 1〕

本事例為日本智慧財產高等法院於平成 19 年 3 月 27 日（西元 2007 年）判決的平成 18 年（西元 2006 年）（ネ）第 10084 號請求道歉廣告等控訴事件。控訴人主張被控訴人製品的設計和本件登錄設計近似，其製品的製造、讓渡行為，侵害本件設計權。被控訴人對製品設計和本件登錄設計近似有爭執，並主張其製品的製造、讓渡行為未侵害本件設計權。故爭點在於「被控訴人製品設計是否近似本件登錄設計？」

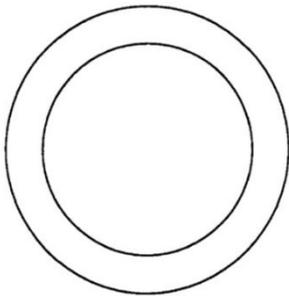
第 1217691 號設計權有關之物品為「高爾夫球用球標記」，如下圖所示者。

收稿日：100 年 9 月 22 日

* 作者前為智慧財產局專利三組組副組長。



正面圖平面圖



底面圖



A-A 線斷面圖

法院依據本件設計公報（乙第 1 號證據）認定本件設計之基本構成以及具體之態樣。

基本構成：將球體的一部分切取的圓盤狀，在上面膨出的面上配設複數圓凹弧面狀之凹陷部（dimples），底面為水平狀呈現同心圓狀之花紋。

具體態樣：

A. 配設於上面的凹陷部大致有大、中、小 3 種尺寸。

B. 大的凹陷部，通過上面的中心，在垂直（縱）方向直列 5 個，同樣通過



上面的中心，與上面垂直方向的直列為中心的一個，共同形成十字，在水平（橫）方向直列 5 個，共配設 9 個。接著從上述十字中心，在縱橫的直列所成的直角之中間 45 度方向，上面外緣附近各 1 個，共配設 4 個。小的凹陷部，在上面之上述十字之中心的大凹陷部與其周圍的 4 個大凹陷部作成的間隙，等間隔配設 4 個。中凹陷部，在上面外緣附近配設的 4 個大凹陷部，與縱橫十字上配設的大凹陷部之間，各 5 個，共配設 20 個。

C. 在上面整體直到底面之邊際配設凹陷部。

D. 在底面，於外輪廓線之內側呈現一個同心圓。

關於本件登錄設計之要部，判決中提到「於判斷設計近似與否時，須觀察設計的整體，並不是對於設計有關物品的各部位之構成，全都以相等的比重，而應將最會引起交易者、需要者注意的部分，把握為要部。以於兩設計的要部中構成態樣是否相同為中心來觀察，判斷兩設計整體美感是否相同。接著，在此一場合，設計之要部，除考慮設計有關物品之性質、用途、使用態樣等外，應斟酌該設計的各部分是否為與公知設計有關之物品同一的設計有關的部位？或為新穎創作的設計有關的部位？等，來認定。

因此，設計要部之認定，要經由認定設計有關物品之交易者、需要者為何？其用途與使用態樣為何？設計各部位是否為公然知悉？等事實來進行。」

關於交易者、需要者，判決中提到「於高爾夫比賽中，球標記係在球打上果嶺的場合，或依據其他規則必要的場合，從地表拾取球之際，作為顯示球的位置而被放在地面上者。再者，球標記雖然由高爾夫球場準備，但作為設計的趣味與美感，大都可認為個人在使用。依據此一事實，球標



記的交易者、需要者，可認定主要是為了趣味或運動而打高爾夫球的一般參賽者。」

關於用途、使用態樣，判決中提到「球標記之用途及使用態樣如上所述者，故對球標記的主要需要者之一般參賽者，作為能夠表現自己的趣味或品味的設計，最能引起注意的為上面，其反面於使用時係與地表接觸，無法看到辨認的底面，可推認為無法引起注意。」

關於公知事實，判決中提到，「高爾夫球用標記之攜帶機構」的公開實用新案公報，雖然公開日為平成 6 年 6 月 14 日（西元 1994 年），於有關創作的詳細說明之實施例的記載中，記載「於圖 1 或圖 3 中，1 為高爾夫用球標記，本體係由金或銀、鉑等的貴金屬，或塑膠等的其他材料所作成。接著，在其表面形成類似高爾夫球的表面狀態之凹陷部 3，可以防止使用時的滑溜。」圖 1～圖 3 顯示有關將球體一部分切除的圓盤狀，上面在膨出的表面配設複數凹弧面狀的凹陷部構成之設計的球標記。

從而，於球標記中，採用「以切取球體的一部分之圓盤狀，在上面膨出的表面上，配設複數與高爾夫球表面的圓凹弧面狀的凹陷部類似的凹陷部」之構成為設計的一部分，可認為在本件登錄設計申請前（平成 16 年 2 月 18 日（西元 2004 年）已經公然知悉者。

法院依據前述各項事實，認為於本件登錄設計中，不會引起交易者、需要者注意的底面之設計，不是設計之要部。再者，於上面之設計中，也是本件登錄設計申請前已經公知，「以切取球體的一部分之圓盤狀，在上面膨出的表面上，配設複數與高爾夫球表面的圓凹弧面狀的凹陷部類似的凹陷部」之構成本身創作性低，不能成為本件登錄設計之要部。接著，儘



管有上述乙5文獻之存在，考慮到本件登錄設計已經登錄，可推認本件登錄設計專門在上面的凹陷部的大小以及配置態樣上有創作非容易性。此事與高爾夫球僅在凹陷部的形狀（圓形或六角形等）、大小、配置態樣等上有差異，且登錄複數設計（乙第6號證據1、2，乙第7號證據1~8），而推認其中存在高爾夫球的創作非容易性相符。

從而，本件登錄設計之要部可認為是在上述的具體態樣中，與A~C有關的上面所配設的凹陷部之大小以及配置態樣。

A. 在上面配設的凹陷部大致有大、中、小3種尺寸。

B. 大的凹陷部，通過上面的中心，在垂直（縱）方向直列5個，同樣通過上面的中心，與上面垂直方向的直列為中心的一個，共同形成十字，在水平（橫）方向直列5個，共配設9個。接著從上述十字中心，在縱橫直列所成的直角之中間45度方向，上面外緣附近各1個，共配設4個。小的凹陷部，在上面之上述十字之中心的大凹陷部與其周圍的4個大凹陷部造成的間隙，等間隔配設4個。中凹陷部，在上面外緣附近配設的4個大凹陷部，與縱橫十字上配設的大凹陷部之間，各5個，共配設20個。

C. 在上面整體直到底面之邊際配設凹陷部。

被控訴人製品的設計構成，可說明如下。

A. 基本構成

切取球體的一部分所得之圓盤狀，上面為膨出的表面上配設複數圓凹弧狀之凹陷部，底面為水平狀且同心圓狀之表現。

B. 具體樣

於上面配設的凹陷部，每一個都是大約相同直徑。

凹陷部之排列為將大略相同直徑的複數凹陷部相互接近配置。



上面與底面的邊際之間，形成環周側面的平滑面狀上升之壁。

底面在外輪廓線之內側表現為兩層同心圓之態樣。

上面的大約相同直徑的凹陷部群的中央，有比個別凹陷部的直徑之上下長的 4 個大文字「P」、「R」、「G」、「R」，以橫直線狀相鄰地刻寫。再者，在該等文字的下方，有與該等文字平行的「GOLF」的小文字，橫直線狀地刻寫。

智慧財產高等法院關於近似與否之判斷如下。

A. 將本件登錄設計於其要部中，和被控訴人製品的設計比較，有以下之差異點。

在上面的膨出表面配設的凹陷部，於本件登錄設計有大、中、小 3 種尺寸，而被控訴人製品的設計，則是每一個均大約為相同直徑。

於本件登錄設計中，大的凹陷部在垂直（縱）方向與水平（橫）方向的十字合計有 9 個，從上述十字之中心，縱橫的中間 45 度方向的上面外緣附近，合計配設 4 個。小的凹陷部，在上面之上述十字之中心的大凹陷部與其周圍的 4 個大凹陷部造成的間隙，等間隔配設 4 個。中凹陷部，在上面外緣附近配設的 4 個大凹陷部，與縱橫十字上配設的大凹陷部之間，各 5 個，共配設 20 個。而被控訴人製品的設計，則是將大約相同直徑的複數凹陷部相互鄰近地配設，其數目約為 45 個。

於本件登錄設計中，上面的凹陷部以外沒有其他表現，而於被控訴人製品的設計中，在上面的凹陷部群的中央，有比個別凹陷部的直徑之上下長的 4 個大文字「P」、「R」、「G」、「R」，以橫直線狀鄰近地刻寫。再者，在該文字的下一段的第 2 個文字「R」的左端起到第 4 個文字「R」



的左端，刻寫和該文字平行，上下之長約為凹陷部直徑的 2 分之 1 的大寫字母的「GOLF」。

本件登錄設計之凹陷部係在上面整體直到底面之邊際配設，而被控訴人製品的設計，在上面與底面的邊際之間，形成環周側面的平滑面狀上升之壁，該側壁上沒有呈現凹陷部。

- B.如上所述，被控訴人之設計與本件登錄設計，基本的構成雖然相同，但於要部的構成則有差異。其差異及於球標記的上面整體，不能說是微小者，故被控訴人製品的設計，整體而言和本件登錄設計之美感應有差異。
- C.又控訴人，作為本件登錄設計之實施品，雖然提出檢甲第 2、第 3 號證據的球標記，此等球標記於檢甲第 2 號證據中，除凹陷部在上面整體直到底面之邊際配設之點外，並不具上述本件登錄設計的要部之構成，故不能說是本件登錄設計之實施品，縱然將其與被控訴人製品設計比較，於本件登錄設計與被控訴人製品設計近似與否的判斷中，也無意義。

依據以上各點，因被控訴人製品之設計與本件登錄設計不近似，而駁回控訴人之請求。

（解說）

本事例為日本智慧財產高等法院關於設計近似與否之民事訴訟判決，由本事例可以瞭解日本法院實務上如何判斷設計之近似與否。

本判決在「主文」後為「事實及理由」，在「事實及理由」中包含「第 1.當事人請求之裁判」、「第 2.事實之概要」、「第 3.本法院之判斷」。本事例上述之說明主要出自「第 3.本法院之判斷」。

由於本事例被控訴人之製品和本件登錄設計均為高爾夫球標記，可說是相同的物品，故近似與否取決於形態是否近似。



法院將設計的構成分為「基本構成」與「具體態樣」，其中關於「具體態樣」係以分項的方式說明，此為將感性的圖面經由悟性轉化為理性的陳述。若無法將圖面轉化為文字的說明，於論理上便有欠缺。

接著便是判斷設計之要部，並提到雖然設計近似與否之判斷須就設計整體觀察，但物品各部位的構成對於判斷的比重並不相同，而是將最能引起交易者、需要者注意的部分作為設計之要部。

設計要部係從交易者、需要者的角度考量，判決接著敘述本事例中的交易者、需要者為一般高爾夫球的比賽者。

物品的用途與使用態樣也會影響是否引起交易者、需要者的注意，本事例認為球標記的上面最能引起注意，與地表接觸的下面不會引起注意。

在確認球標記的設計要部只能存在於上面後，接著檢討公知事實，看上面的哪一種形態為本件登錄設計真正創作性所在之要部。此種逐層深入分析比對，很有說服力。結果認定「上面所配設的凹陷部之大小以及配置態樣」為本件登錄設計之要部。

被控訴人製品的設計也被區分成「基本構成」與「具體態樣」來敘述。最後與本件登錄設計比較是否近似。此時著重在兩設計於要部中構成態樣是否相同為中心來觀察，並就物品整體判斷兩設計美感是否相同。焦點集中後，呈現出兩設計之差異點，從而判斷兩者不近似。

由本事例法院判決設計近似與否判斷之要點可歸納如下。

判斷主體：交易者、需要者。



設計要部：最容易引起交易者、需要者注意的部分。

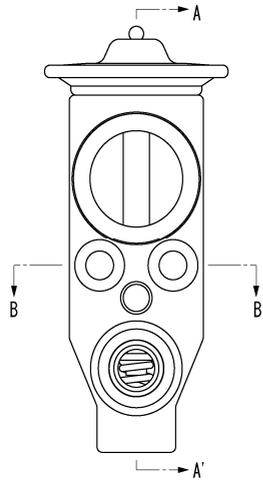
判斷方法：以設計的要部為中心來觀察，整體美感是否相同，

所謂「美感」意指規範設計本質的形態整體之調和的秩序。設計之要部，除須考慮設計有關物品之性質、用途、使用態樣等外，尚須考量與設計登錄要件的關係，即應斟酌該設計之各部分究為與公知設計同一的設計有關的部位、或為新穎的創作設計有關的部位，而來認定。其中考量設計有關物品之性質、用途、使用態樣等，係基於意匠法第 2 條第 1 項本文（透過視覺）而來。考量設計之各部分與公知設計同一的設計有關的部位，係基於意匠法第 3 條第 1 項各款（新穎性之要件）而來。考量新穎的創作設計有關的部位，係基於意匠法第 3 條第 2 項（創作非容易性要件）而來。

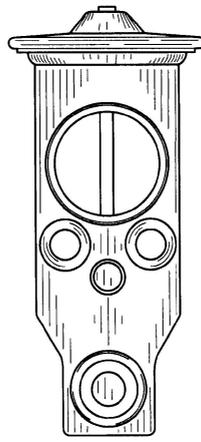
〔事例 2〕

智慧財產高等法院於 2011 年 9 月 28 日宣判的平成 23 年（西元 2011 年）（行ケ）10051 號審決撤銷事件中，被告（不二工機股份有限公司）於平成 22 年 5 月 28 日（西元 2010 年），針對原告（テージーケー股份有限公司）的設計第 1380365 號「空調裝置用膨脹閥」（以下簡稱本件登錄設計），向特許廳請求無效審判。特許廳於平成 23 年 1 月 7（西元 2011 年）日作出本件登錄設計無效之審決，原告不服，向智慧財產高等法院控訴，請求撤銷設計登錄無效之審決，法院判決主文為「1.原告之請求駁回。2.訴訟費用由原告負擔。」

本事件中與設計有關之物品為如下圖所示之汽車用「空調裝置膨脹閥」。



本件登錄設計



引證設計

特許廳審決之要點為「本件登錄設計與美國設計專利公報 USD532080S（甲2）之膨脹閥（Expansion Valve）有關的附件第2記載之設計（以下稱為「引證設計」）之相同點為一體作成膨脹閥的整體形態，兩設計的相同點給予觀看者極強的印象，反之兩設計的差異點每一個都對設計是否近似之影響小，本件設計與引證設計近似，該當意匠法第3條第1項第3款之規定。」而作出本件登錄設計無效之審決。

審決係在比對兩設計的基本構成態樣與具體構成態樣上的4個相同點與5個差異點後，獲得兩設計近似的結論，體現特許廳設計近似與否判斷之操作方式。由於在法院訴訟中，被告立場與特許廳一致，故在此僅摘述原告主張、被告辯駁以及法院判斷供參考。

原告主張兩點：

1. 要部認定錯誤



本件審決僅以基本形態為中心，漠然與整體地觀察，「參酌物品的性質、用途、使用形態」，並未考慮什麼地方是需要者最為注意的部分。

本件登錄設計有關之物品，為於汽車空調用的膨脹閥，為將連接汽車室內的配管與連接引擎室的配管予以接續者，需要者於組裝膨脹閥之際，膨脹閥的正面供配管用的各孔之大小，配置以及該正面的整體形態最受注意。因此於本件登錄設計中，應以從本體正面所看到的各孔的具體的位置關係與大小為中心的本體部之正面形態，作為要部來判斷是否近似。

2.對於正面形態判斷錯誤

- (1) 本件審決即使是將正面形態作為要部判斷是否近似，此一近似與否的判斷方法為錯誤的。
- (2) 比對本件設計與引證設計的正面形態，兩者產生完全不同的美感。

被告辯駁原告所主張的撤銷事由為無理由，敘述如下。

- A. 本件登錄設計與引證設計有關之物品，其大小為能夠以手握持來觀察之零件，設計整體之形態成為是否近似判斷的要素，即使考量設置時的使用狀態等，也不能僅以正面形態為要部。
- B. 本件登錄設計與引證設計有關之膨脹閥為形態之創作，即使受到一定的約制，仍存在各種本體部的基本形態、各孔的配設態樣等，各部分能夠施予各式各樣的設計創作，並不是每一個都是近似的形態。

本件審決以整體觀察為前提，基於具體認定的構成各部分之形態以及



相同點與差異點，檢討、判斷該等組合所給予的設計計整體之視覺印象的影響，對正面形態也進行同樣的檢討、判斷，故其判斷方法無誤。

原告僅選取正面形態，雖然以人的臉作比喻後主張其形態完全不同，但如前所述，僅選取正面形態作為本件設計之要部，判斷是否近似，並無理由，怠於對立體形狀的設計之比對。再者，於空調裝置用膨脹閥的設計中，周圍各面的形狀，以及在該處所設的配管連接孔之數目、大小、配置態樣，包含了不呈現人臉模樣的各種東西，其中，除兩設計的整體基本構成態樣為相同外，在正面所設的圓形孔群，綜合成為人的臉模樣之點，具有與其他膨脹閥區別的極為相同之態樣，僅比對正面形態之場合，例如表情程度的差異，於作為設計整體近似與否判斷中，不能說是會影響視覺印象程度的要素。

法院關於近似與否之判斷如下。

1. 於是否近似判斷中，關於本件登錄設計之特徵部分（要部）

於本件登錄設計中，考慮到本體部之正面，從上依序為上方大直徑孔、2 個中直徑孔、小直徑孔、下方大直徑孔（又其直徑比上方大直徑孔小）的 4 個真圓形狀之孔，整體左右對稱狀配設，於背面從上依序為上方大直徑孔、2 個中直徑孔、下方大直徑孔（又其直徑比上方大直徑孔小）的 4 個真圓形狀之孔，整體左右對稱狀配設之點，為本件登錄設計於申請前公知，不能說是會吸引交易者、需要者多大注意的形態。反之，於本件登錄設計，本體部之形態，從上方約 3 分之 2 的垂直面所構成的縱長四角柱，下方約 3 分之 1 係由「く」字狀部所構成之點為本件設計登錄前並未公知，可說是容易吸引交易者、需要者注意的形態。



如上所述，綜合考量本件登錄設計有關物品（膨脹閥）之使用態樣等，於本件登錄設計中，容易吸引需要者、交易者的特徵部分（所謂要部）應理解為，包含本體部的形態其上方 $\frac{2}{3}$ 係由垂直面所構成的縱長四角柱，下方約 $\frac{1}{3}$ 係由「 \lt 」字狀部所構成之點的物品（膨脹閥）之整體形態。引證設計中的特徵部分也同樣。

此點原告主張，於本件登錄設計中之要部，為從本體正面所看到的各孔的具體的位置關係與大小為中心的正面形態。但是，如上所述，於本體部的正面中的5個孔的基本配置以及直徑大小，因不能說是吸引交易者、需要者注意的形態，故「正面形態，其中特別是各孔的具體位置關係與大小」不能說是本件登錄設計之要部。此點原告主張不能採用。

2. 本件登錄設計與引證設計是否近似之判斷

本件登錄設計與引證設計係由略縱長四角柱狀的本體部與其上端所設的閥驅動部所構成，本體部整體上方約 $\frac{2}{3}$ 為垂直面所構成的縱長四角柱，下方約 $\frac{1}{3}$ 係由「 \lt 」字狀部所構成，高度為正面上端橫寬的3倍弱，側面橫寬為正面橫寬的約1.2至1.3倍，正面下端的橫寬為正面上端的橫寬的 $\frac{2}{3}$ 弱，「 \lt 」字狀部，傾斜面的角度對於垂直方面約為20至30度，於側面中，傾斜面之上邊及下邊，橫水平形成為脊狀邊緣以及谷線，於本體部正面從上向下，1個上方大直徑孔、左右2個中直徑孔、1個小直徑孔、1個下方大直徑孔，作為整體左右對稱狀配設，每一個都是真圓形孔，上方大直徑孔之孔徑比正面上端橫寬稍微小的孔徑，上方大直徑孔、中直徑孔與小直徑孔為接近配設，背面從上往下為，1個上方大直徑孔、左右2個中直徑孔、1個下方大直徑孔，作為整體左右對稱狀配設，每一個都是真圓形狀之孔為相同。



兩設計，特別容易吸引交易者、需要者注意之點為包含本體部整體之形態，於特徵形態的許多部分為相同，兩設計給予觀看者於美感中近似的印象。

對此，原告主張，本件登錄設計與引證設計，(1) 於本體部的「 \angle 」字狀部傾斜面的角度，(2) 傾斜面與垂直面的上下寬度之比率，(3) 於正面下方大直徑孔之位置以及孔徑之大小有差異，將正面形態對準人臉，讓觀看者產生差異的美感，故兩設計不近似。

但是，兩設計的本體部之「 \angle 」字狀部的傾斜面的角度之差異不過為 10 度，再者，傾斜面與垂直面的上下寬度，也是本件登錄設計的傾斜面之上下寬度較寬一些，引證設計的傾斜面之上下寬度較窄一些的差異，於比對兩設計整體形態之場合，此等程度之差異不能否定兩設計的近似性。再者，雖於正面配設下方大直徑孔，本件登錄設計係接近小直徑孔配設，其直徑比正面下端之橫寬大，引證設計則在離開小直徑孔配設，其直徑比正面下端之橫寬小這點上有差異，於本件登錄設計配置下方大直徑孔，引證設計也配置下方大直徑孔，如前所述考慮在本件設計登錄申請前已公知，此等程度之差異也不能否定兩設計之近似性。」

3. 結論

綜上所述，原告主張的撤銷事由沒有理由，此外本件審決並無應予撤銷之違法。其他原告屢次的主張均無理由，故判決如主文。

(解說)

本事例為日本智慧財產高等法院關於設計近似與否之行政訴訟判決，由本事例可以瞭解在行政訴訟中，日本法院係採和民事訴訟相同的方



式判斷設計之近似與否。

本事例智慧財產高等法院認同特許廳將本件登錄設計無效之審決，在判決中詳述審決比對兩設計的基本構成態樣與具體構成態樣之相同點與差異點（本文從略），其顯示特許廳對設計近似審查基準實踐的方式。本判決另顯示將設計形態的感性印象，透過悟性轉化為理性文字之描述之鋪排功力。

關於設計之要部，原告主張係在膨脹閥從本體正面所看到的各孔的具體的位置關係與大小為中心的正面形態，但因設計有關物品為可以手握觀察之零件，容易進行全面向之觀察，且該正面之各圓孔之大小與配置於本件設計登錄申請前已公知，故不能僅將要部設定在正面。此為本文前述伍、三、2.判斷原則之運用。反而是被認定為在「本體部的形態其上方 3 分之 2 係由垂直面所構成的縱長四角柱，下方約 3 分之 1 係由『<』字狀部所構成之點的物品（膨脹閥）之整體形態」。由本事例可知「設計之要部」，並非由申請人或專利權人主觀認定，而係由特許廳或法院考量該部分形態是否公知、物品大小、使用態樣等因素後，客觀認定。

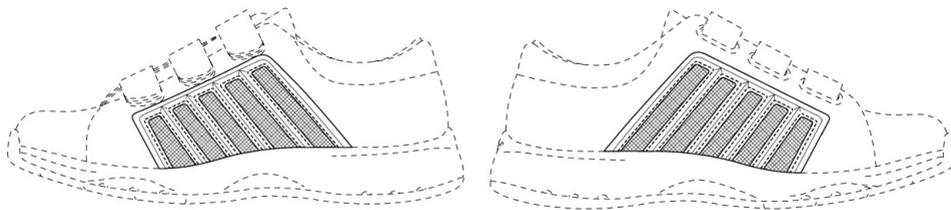
本事例中法院於判決中雖述及尺寸比例與角度大小，但設計和以申請專利範圍界定的數值發明不同，設計著重在整體之美感印象，數值僅係用來說明影響程度，而非用來判定是否落入申請專利範圍。

〔事例 3〕

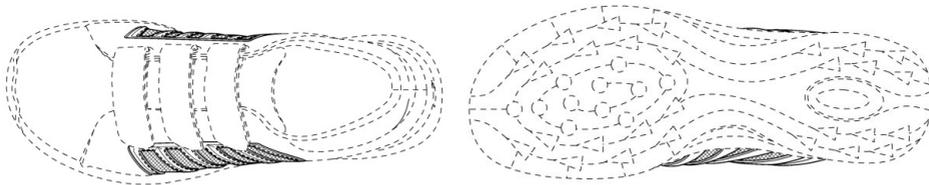
本事例為平成 20 年 5 月 28 日（西元 2008 年）智慧財產高等法院判決，平成 19 年（西元 2007 年）（行）第 10402 號請求撤銷審決事件。本事例涉及第 1269223 號設計（設計有關之物品：短鞋），該登錄設計在特



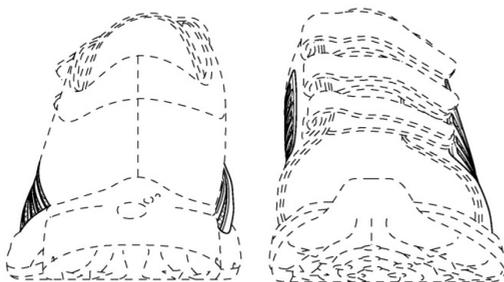
許廳被請求無效審判，結果作出審判請求不成立之審決，請求人不服向智慧財產高等法院控訴。



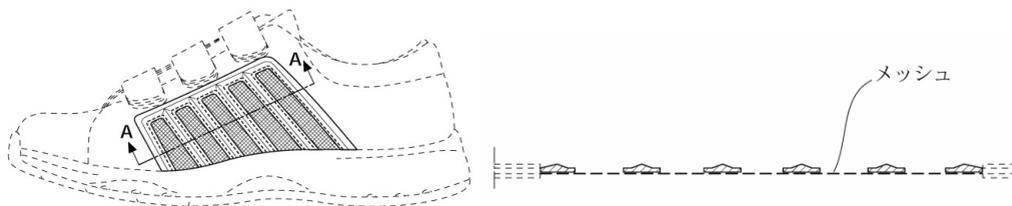
正面圖背面圖



平面圖底面圖



右側面圖左側面圖



參考正面圖參考正面圖之 A-A 線跨大斷面圖



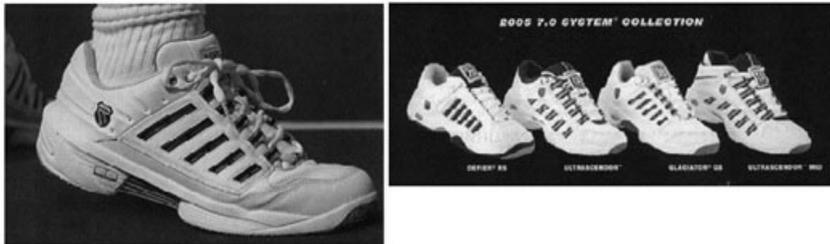
本事例判決主文為「特許廳關於無效 2006-88017 號事件的平成 19 年 7 月 19 日（西元 2007 年）之審決撤銷。訴訟費用由被告負擔。」本事例無效審判請求人係以 3 件引證設計主張本件登錄設計公然知悉（而無新穎性）與容易創作為理由，應予無效。在新穎性上涉及設計近似與否之判斷。在近似與否的判斷上，特許廳認為不近似，法院則認為特許廳之判斷有誤。

原審決將請求人所主張的無效理由整理如下：

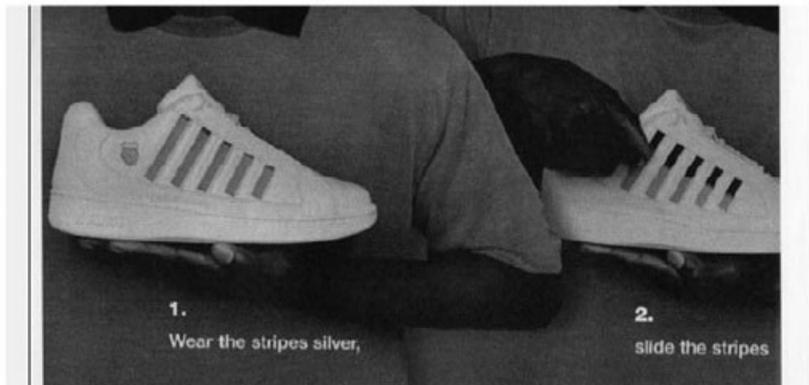
- (1) 本件登錄設計和其申請前在日本或外國發行的刊物所記載之引證設計 1（甲第 2 號證據及甲第 3 號證據）近似，本件設計登錄違反意匠法第 3 條第 1 項第 3 款之規定（無效理由 1）。
- (2) 本件登錄設計和其申請前在日本或外國發行的刊物所記載之引證設計 2（甲第 4 號證據）近似，本件設計登錄違反意匠法第 3 條第 1 項第 3 款之規定（無效理由 2）。
- (3) 本件登錄設計和其申請前在日本或外國發行的刊物所記載之引證設計 3（甲第 5 號證據及甲第 6 號證據）近似，本件設計登錄違反意匠法第 3 條第 1 項第 3 款之規定（無效理由 3）。
- (4) 本件登錄設計基於其申請前日本國內或外國公然知悉的引證設計 1 至 3，為該行業者容易創作，故本件登錄設計違反意匠法第 3 條第 2 項之規定（無效理由 4）。



引證設計 1 之構成如下：



引證設計 2 之構成如下：



引證設計 3 之構成如下：





由法院判決得知，在本件設計與引證設計 1 的相同點與差異點的認定上，特許廳原審決認為相同的構成態樣為引證設計 1 之公知日以前，廣為知悉的構成態樣，而無新穎的創作性，不會特別引起觀看者的注意。於占據兩設計基本構成態樣的大部分之底邊部的構成態樣有差異，輔以各部分具體構成態樣的不同之設計效果，差異點凌駕相同點，設計整體產生不同的美感，而判斷為不近似。於原審決中以職權探知的方式述及如下 13 件公知設計。

【公知設計（1）】



【公知設計（2）】



【公知設計（3）】





【公知設計(4)】



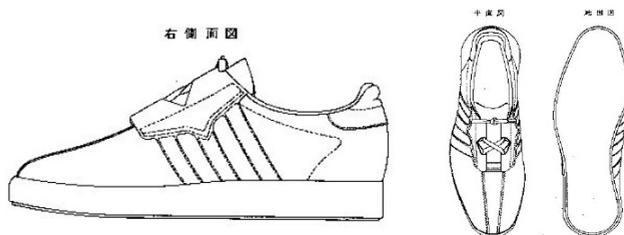
【公知設計(5)】



【公知設計(6)】



【公知設計(7)】



【公知設計(8)】

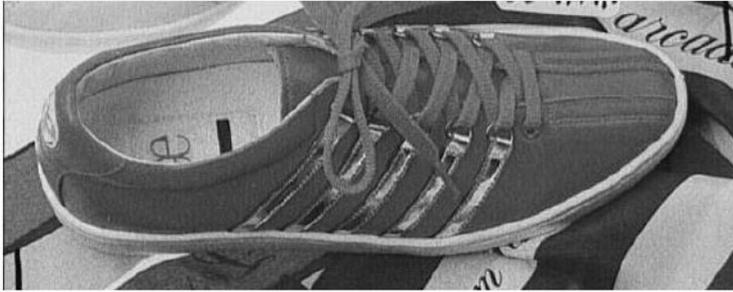


【公知設計(9)】





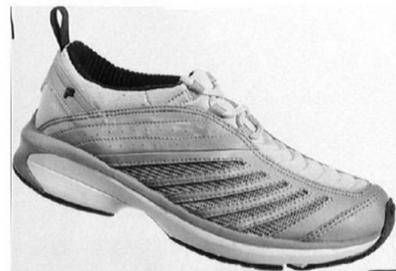
【公知設計(10)】



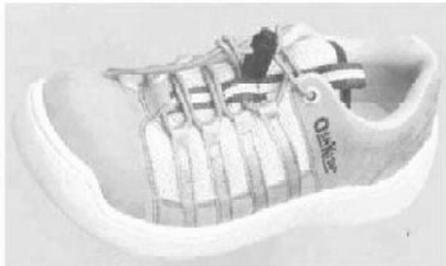
【公知設計(11)】



【公知設計(12)】



【公知設計(13)】





智慧財產高等法院撤銷原審決。法院認為，基於無效理由1原告（設計登錄無效審判請求人）所主張，關於原審決之撤銷事由1（本件登錄設計與引證設計1之近似性判斷有誤），本件登錄設計與引證設計1並不近似之審決的判斷有誤，撤銷事由1為有理由，故其餘之點縱不判斷，審決也不免撤銷。

關於撤銷事由1，特許廳重作之審決引述法院的判斷要旨如下。

（1）公知設計（7）至（13）之認定

公知設計（8）、（9）及（11）均為於大略變形的台形狀之外周形狀內，形成5條約略相同寬度的略帶狀部，該略帶狀部大致為四邊形，對鞋緣端側面以約60度傾斜，從鞋緣端朝鞋跟側面徐徐地縱方向延伸，如上述各相片所示的「運動鞋」，每一雙均附加與甲第4至第6、第16、第18號證據所載各原告製品所附加的相同標章，參照此事，可認定此等設計為與原告製品有關的運動鞋。

從而審決所認為「在引證設計1公知日前已經被廣泛知悉」的5條大略帶狀部有關的構成態樣，於審決所舉的公知設計（7）至（13）中，僅在公知設計（8）至（11）中被見到，此等態樣除公知設計（10）一個例外，其餘均與引證設計1同樣（引證設計1為原告所製造的運動鞋有關的設計，由甲第2、第3號證據被認定）。

（2）本件登錄設計與引證設計1近似與否的判斷

意匠法所謂之「設計」指物品（包含物品的部分）的形狀、花紋或色彩，或此等之結合，透過視覺引起美感者（意匠法2條1項），參看同法第3條第1項第3款，同項第1、2款之設計（公知設計）



之規定，和其近似的設計無法獲得設計登錄，對於與公知設計有關物品同一或近似之物品，關於能引起和公知設計近似的美感之設計，被認為沒有賦予獨占實施設計權之價值。設計權之效力及於和登錄設計近似之設計，亦即對設計有關物品同一或近似之物品，及於引起和登錄設計近似的美感之設計（同法 23 條），兩者具有表裏之關係。

意匠法第 3 條第 1 項第 3 款¹有關設計近似與否的判斷，可說為有無該當同款的設計與公知設計各自所產生的美感是否近似的判斷，此一判斷為將與設計有關物品之整體（部分設計時為該部分之整體）的構成態樣以及各部分之構成態樣，所認定的相同點與差異點，於分別評價對近似與否判斷的影響上，綜合來進行。接著，此一場合，在相同點或差異點之認定上，有關的構成態樣為充分熟知時，該構成態樣，由於經常是普通的，故難以引起一般觀看者的注意，此種構成態樣有關的相同點或差異點，對近似與否的判斷之影響大都相對小。因此，當兩設計之相同點的構成態樣被充分熟知時，多數情況較少藉兩設計之相同點來判斷兩設計之近似與否。

然而，有關某物品的特定製造販賣者，於該製造販賣有關的該物品之特定部位，施以特定構成態樣而成之設計，實施此種設計的物品，作為該特定製造販賣者的製造販賣有關的商品，長年間多量地在市場上流通，該設計的態樣，相當於表示該特定製造販賣者的 LOGO 標章，為需要者廣泛知悉的情況，限於該物品的設計之態樣，雖然是被廣泛知悉，也不是難以引起觀看者注意。毋寧是由於

¹ 意匠法第 3 條第 1 項第 3 款：「與前二款所揭設計近似之設計」。



被廣泛知悉的緣故，反而是明顯地引起注意。如果是這樣，於該構成態樣相同的場合，該相同點對於設計近似與否判斷的影響，應該相對地大。

在此，檢討本件登錄設計與引證設計 1 是否近似，本件登錄設計與引證設計有關的物品為近似外，兩設計的各相同點，雖如審決所認定的，但在此等相同點中，5 條大略帶狀部有關的構成態樣，亦即，將約略變形台形狀之外周形狀框內予以 5 等分，形成 5 條相同寬度大略帶狀部，該各大略帶狀部約略為四邊形，在鞋緣端側以大約 60 度傾斜，從鞋緣端側附著到鞋跟側徐徐地於縱方向延長的構成態樣，於上述（1）的認定事項，綜合甲第 4 至第 6、第 15、第 16、第 18 號證據及全辯論意旨，為原告在其製造販賣的運動鞋(sneakers)側面所施予者。原告製造販賣的商品為施予相關設計的運動鞋，長年間，大量地在市場上流通，故直到本件登錄設計申請日前，相關 5 條約略帶狀部有關之構成態樣，相當於作為表示原告的所謂 LOGO 標章，可認定已為需要者廣泛知悉。接著，關於約略變形台形狀之外周形狀，僅有未必是明確被認識的設計（10）之一例存在，故不足以推翻前述認定，其他也沒有足以左右認定的證據。

如此一來，5 條約略帶狀部有關之構成態樣，由於被廣泛知悉，而不會特別引起需要者的注意的審決之評價，不得不說是錯誤的，反而應該說相關的構成態樣會引起觀看者的注意。

接著，包含 5 條大略帶狀部有關的構成態樣，將約略變形台形狀的外周形狀框內，予以 5 等分，形成 5 條由針織底構成的相同寬



度的大略帶狀之凹部，該各大略帶狀凹部作成約略四邊形，在鞋緣端側以大約 60 度傾斜的構成態樣，在兩設計有關之物品中，就其位置關係，占設計整體的比例，其功能等來考慮，為兩設計最具特徵的部分，可認為最能強烈引起觀看者注意，本件登錄設計與引證設計 1，於此種構成態樣中為相同。

本件登錄設計與引證設計 1 之差異點，不能說是凌駕於兩設計最具特徵之部分，最強烈引起觀看者注意的，約略變形台形狀的外周形狀框內，予以 5 等分，形成 5 條由針織底構成的相同寬度的大略帶狀之凹部，該各大略帶狀凹部作成約略四邊形，在鞋緣端側以大約 60 度傾斜的構成態樣中之相同點，故不能認為兩設計整體產生相異的美感，相當於要認定為兩設計近似。

（解說）

本事例智慧財產高等法院不認同特許廳審判部關於第 1269223 號設計與引證設計 1 不近似之判斷，撤銷無效審判請求不成立之審決。其後特許廳依據日本行政事件訴訟法第 33 條第 1 項之規定，受法院判決之拘束，而作出本件登錄設計無效之審決。

特許廳第一次審決，認定兩設計相同點在「鞋側面所附著的約略台形狀的外周內，傾斜配置的 5 條之帶狀凹部所構成」，因屬廣為知悉的構成態樣，而無新穎的創作性，不會特別引起觀看者的注意（故非設計之要部），此和法院之認定不同。從而在兩設計具體態樣的相同點與差異點的比較上，便不相同，導致近似判斷不同的結果。

通常當設計之相同點之構成態樣已廣為知悉時，該相同點較少被用來



判斷設計近似程度。此為可以充分理解之事。但倘若該特定製造販賣者所製造販賣之商品，由於長期間多量地在市場上流通，該設計的態樣，相當於是表示該特定製造販賣者的 LOGO 標章，為需要者廣泛知悉時，僅在此種情況，該物品的設計之態樣，雖然被廣泛知悉，也不是難以引起觀看者注意。毋寧是由於廣泛知悉的緣故，反而是明顯地引起注意。此一智慧財產高等法院之見解，值得留意與參考。

本事例呈現，設計的近似與否的判斷單純以形態比較，有時並不足夠，有時還須考量公知設計，或考慮設計的構成態樣之標章功能。這些因素均對判斷結果有影響。

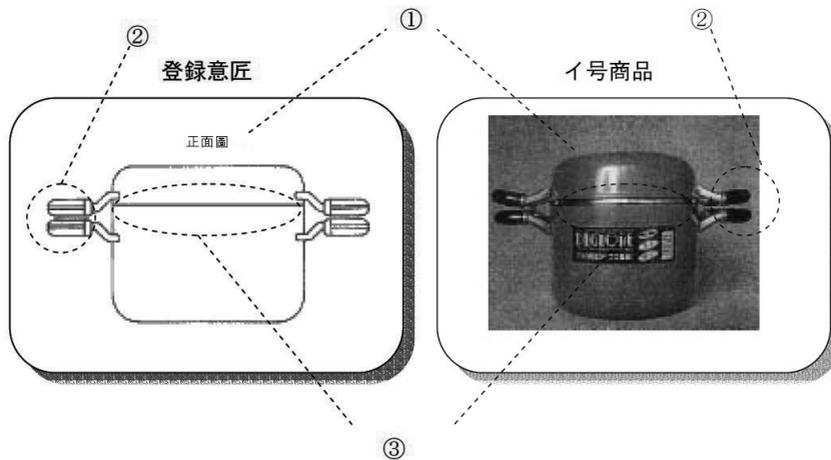
影響設計近似性的因素，包括基本形態、具體形態、公知設計以及物品在市場上流通之實際情況，從事設計近似與否的鑑定者，對此必須有所體認。又因牽涉到將感性印象轉換成理性文字詳細說明之技巧與能力，所以設計近似性的判斷，有與發明與新型專利不同之處，很難說設計的近似性之判斷相較於發明與新型之同一性之判斷，為比較容易的。

但在日本亦有論者認為，在設計之近似判斷中，考量形狀、花紋的標章功能，似為引伸過度。

〔事例 4〕

本事例與後續事例係以表格化方式整理判決中近似判斷之要點。

東京高判 H14.6.27 平成 13 年（西元 2001 年）（ネ）5158 號設計權民事訴訟事件。



設計有關之物品	雙把手鍋
基本的構成態樣	鍋本體與蓋體，從本體部往底部彎曲，而成為圓弧狀的有底筒形之點（①）。 於將蓋體蓋住鍋本體之狀態中，蓋體與鍋本體形成大略半圓狀的把手相互接近平行連著之點（②）。
設計之要部	鑑於收納時，蓋體與鍋本體重疊正好能夠組成一體的使用形態，其要部為於蓋體蓋住鍋本體的狀態中，蓋體與鍋本體之本體部呈連續直線，給予蓋體與鍋本體統一的一體感之點（③）。
公知、周知例	本件登錄申請時，控訴人製品或伊號 ² 商品之各別投入市場時，兼具上述兩點（①、②）的雙把手鍋，因已存在市場，故將此兩點予以組合，被認為不能特別引起觀看者注意（甲第1號證據之1至3、第3號證據、第10號證據之1，乙第102號證據之1及2，第13號證據之2及3，第15號證據，第16號證據，全辯論之意旨）。

² 日本法院判決中所謂「イ号商品」係指被告商品，本文譯為「伊號商品」。



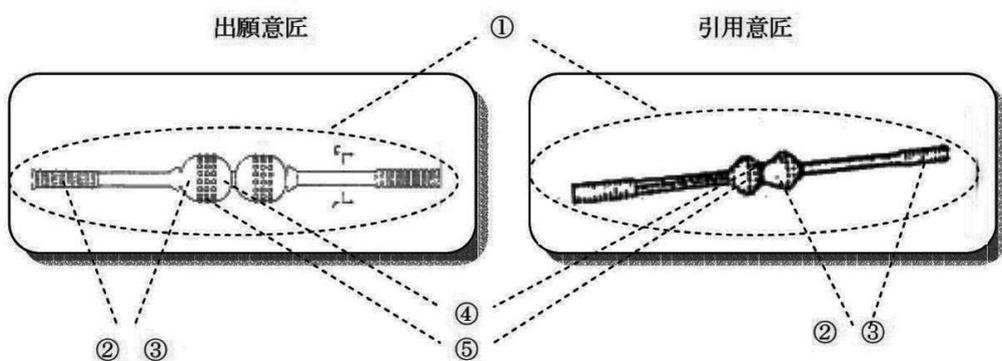
相同點之評價	上述兩點（①、②）之相同點，難以認為是特別者。
差異點之評價	「於蓋體蓋住鍋本體之狀態中，蓋體與鍋本體之本體部呈連續直線，給予蓋體與鍋本體統一的一體感」之要部（③）中之有差異。此外於把手握部之外觀上，在把手的連著角度中有差異。
綜合評價	雖然說有相同之點，但於要部（③）中有差異，綜合這些，兩設計不能認為是近似。

（解說）

本事例從圖面來看，基本構成態樣很類似，但經由設計要部的認定，公知、周知例的考量，以及相同點與差異點的評價後，結果為兩設計不近似。表格中所述均為重要斟酌事項。先釐清個別事項，再作綜合評價，既有分析，也有歸納。

〔事例 5〕

東京高判 H3.8.15 平成 3 年（行々）17 號審決撤銷訴訟事件





設計有關之物品	按摩器	
基本構成態樣	整體係由握持棒與其中央附近嵌著的一對押壓體所構成，握持棒為圓棒狀，押壓體為約略球狀，握持棒靠近兩端附近形成凹凸狀的握部之態樣 (①)。	
具體構成態樣	分離狀形成的押壓體	一體狀形成的押壓體
	押壓體之周面中央部為平坦的	押壓體之周面附近為曲面的
公知、周知例	在圓棒狀的握持體之中央附近配設一對押壓體的兩設計之基本構成態樣，於本案設計申請前為周知的構成 (①)。	
設計之要部	從物品有關的構成、用途及通常的使用態樣等來看，該設計之要部為握持棒與押壓體之構成以及該構成態樣 (和周知例無關，未喪失要部性) (①)。	
相同點的評價	兩設計於握持棒及押壓體之構成與態樣之要部的構成的主要點中一致 (①)。	
差異點的評價 1	對押壓體的握持棒的相對大小之差別 (②)，為不妨害功能限度內能夠容易變更的範圍。差異點不能說給予觀看者凌駕兩設計於約略球狀中一致的兩設計之相同性程度的印象。	
差異點的評價 2	握持棒與押壓體的寬度比 (③) 幾乎相等，長度比也僅止於數值上之差異，鑑於兩設計之相同性，現實上不能認為給予顯著差別感。	
差異點的評價 3	關於押壓體之分離，於按摩器中，將二個押壓體分離形成 (④) 的設計手法，於本案設計申請前已廣	



	<p>泛見到，押壓體間之棒狀部分僅稍微的露出部分上，押壓體間之形狀為前述的凹狀與凹弧狀之問題，該部分從按摩器整體來看為很小的部分，且因沒有特別的功能任務，其並不是那麼容易引起觀看者注意的處所，其差異之程度也僅止微細的部分改變，此等差異點不得不說是給予觀看者微弱的印象。</p>
差異點的評價 4	<p>關於小突起，於約略球狀的形狀中為相同，且於大小沒有顯著差異的押壓體中，不過是一列多數類似形狀的小突起(⑤)程度的微細之差異。此一差異，於不妨害其功能的限度內，未脫出容易進行改變之領域者。</p>
綜合評價	<p>每一個差異點均應評價為微細的差異點，於本案設計與引證設計之要部(④)中，不能說是凌駕前述之相同點所帶來的近似美感之程度。</p>

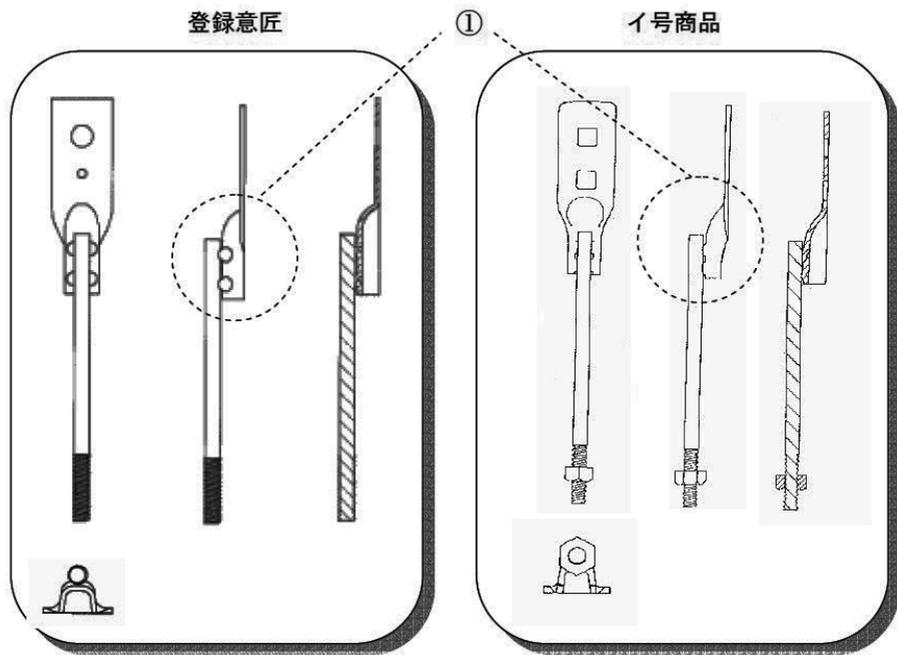
(解說)

本事例比對的物品為按摩器，雖然兩者之用途與功能相同，但不能就推論本案設計與引證設計近似。本事例係從物品有關的構成、用途及通常的使用態樣等來認定設計要部，且認為不會因有公知、周知例，就喪失要部性。理由是物品構成簡單，除此之外並無可供認定為要部之其他重要構成。設計要部的主要點在相同點的評價上為一致。關於差異點的評價也集中於設計要部之各構成之具體形態之比對，差異點並區分成4項差異點評價。於綜合評價時，認為此等差異點並不凌駕相同點，從而兩設計近似。由本事例可以瞭解於判斷設計近似與否時，細部構成形態也須加以分析，始能周延論述。

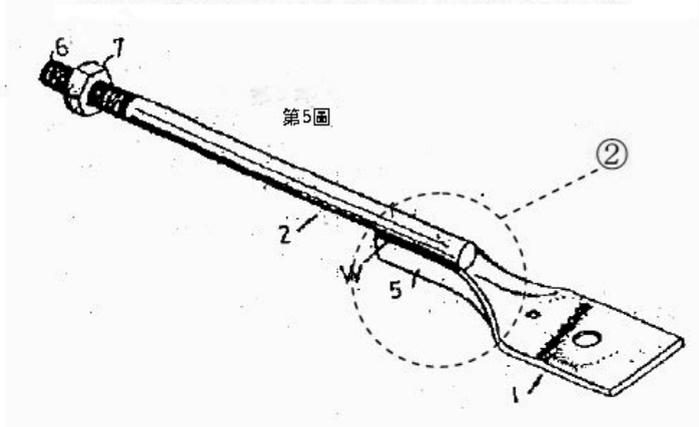


〔事例6〕

東京高判 H12.2.29 平成 11 年(ネ) 4884 號設計專利民事訴訟事件



本件实用新型案 (本件意匠出願時公知)





設計有關之物品	匙狀螺栓	
設計之要部 (最吸引交易者 注意之點)	矩形板之一端形成 U 字狀溝，與該 U 字狀溝之關係 (①) ○從物品之用途、功能來看，影響強度的要素之一為在矩形板之一端形成 U 字狀溝，與螺栓的具體位置關係，此為交易者、需要者最重視之點。 ○矩形板之一端形成 U 字狀溝，且在該 U 字狀溝部之高側熔接螺栓的一端之形態的匙狀螺栓，於本件設計申請時未知。	
公知、周知例	上述實用新案事例 矩形板之一端形成 U 字狀溝，以及在 U 字狀溝之內側之螺栓 (②)。	
相同點的評價	矩形板之一端形成 U 字狀溝，且在該 U 字狀溝部之高側熔接螺栓的一端之形態	
差異點的評價	在倒 U 字狀之 U 字狀溝之外側形成隆起部分	在順時鐘方向旋轉 90 度的 C 字型之 U 字狀溝部分之外側形成隆起部分
	平行的矩形板與螺栓部	若干傾斜地接續的矩形部與螺栓部
	直角的矩形板上端之兩角部分	圓的矩形板上端之兩角部分
	均一的 U 字狀溝背面	被切割開的 U 字溝背面
	此等差異不能說是會影響整體美感程度之大的差異	
綜合評價	整體的形狀近似	

(解說)

本事例係與工業用物件設計有關，由所引用的公知、周知例為新型案可見物品本身有其技術功能性。於認定設計要部時，除考量其為交易者、需要者重視之點外，還考量其為新穎之形態。亦即該要部形態和新型案之



形態並不相同。

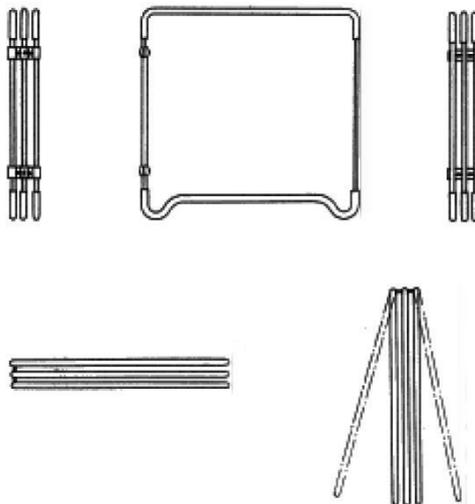
關於設計要部相同點之評價，係陳述要部外觀形態給人之感覺。至於差異點之評價，則係分別敘述登錄設計與伊號設計形態之細節。於圖中的斷面圖係從下端螺帽方向往上看之情形。然而此等差異均屬些微或隱蔽而不顯著，影響整體美感程度小，故整體判斷為近似。

事例 5 與本事例，在相同點評價上文字簡潔，但因為是設計要部之特點，儘管差異點之評價細分多項陳述，在數量形式上勝過相同點之評價，但近似與否之判斷為綜合整體，且係屬於質的判斷，差異點細分只是表示判決考量的周延性，從而強化說服力。

〔事例 7〕

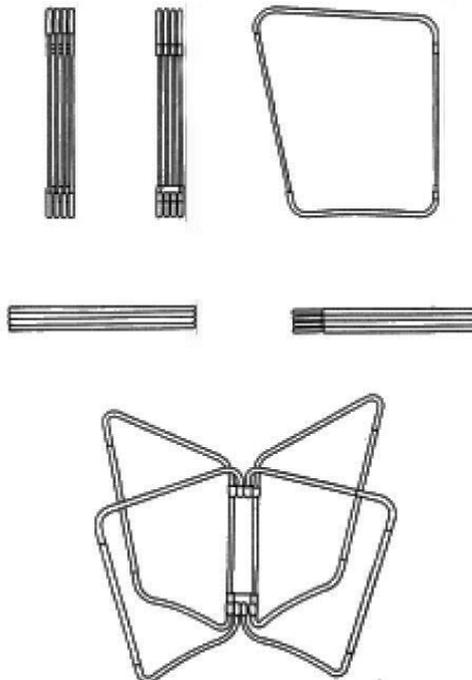
東京高判 S58.5.16 昭和 56 年（ネ）3156 號設計權民事訴訟事件

出願意匠





被告意匠



設計有關之物品	棉被曬乾器	
相同點	將由圓棒構成四角形或去除縱向一邊的三邊組合而成的框架數葉，藉於其縱向一邊之上下二個處所連著固定具而一體化者。	
差異點	同形狀稍為橫長的矩形狀框架	有垂直圓棒之框架與非垂直圓棒的框架二種，此等框架構成的形狀，其上邊為傾斜的稍為縱長的蝶翼狀。
	三葉之框架	四葉之框架
	三支固定具間的支柱	二支固定具間的支柱
	靜態的安定感	動態的稍微不安定感



設計之要部	具體的形狀 ○即使為新品種的商品，和以物品的構成與其作用效果為重點的發明與新型專利權的場合不同，在設計權之場合，關於該設計有關之物品，係從該設計整體領受的美感為重點，縱然是新品種商品，也不能馬上將該物品的基本構成部分作為設計之要部。
公知、周知例	沒有特別相同的物品有關。
綜合評價	即使斟酌相同點，在不同部分給予觀看者印象的差異之強度對比下，兩設計的美感整體而言不同。故不近似。

（解說）

本事例被控訴人（設計權人）聲稱設計有關物品的棉被曬乾器，於本件設計申請當時為新品種商品，其基本的形狀極為獨創，自認為是原始創作設計，並主張「四邊形組合的數葉之框架的一邊予以拘束，其上下配設固定具，此等數葉的框架一體化」為設計的要部。但法院認為被控訴人之主張，好像說只要構造、功能類似，馬上就認定設計近似，顯然不適當。法院認為判斷設計近似之際，重要的是物品整體所領受的印象。

前述表格於公知、周知例中雖然說「沒有特別相同的物品有關」，但法院為了否定設計權人所主張之設計要部，於判決中提到屏風、衣架的家庭用品中，「以圓棒構成幾乎為方形的框架，將其藉於支柱上配設固定具而一體化」的設計為公知，從而否定被控訴人以相同新型技術思想的觀念所主張的設計要部。

本事例設計之相同點與差異點係就各自之具體形態論述，其中差異的各點，讓設計整體觀察時產生不同之美感，從而兩設計不近似。



捌、結論

設計是否近似和申請的設計是否具有新穎性，以及侵權訴訟中被告物品是否侵害登錄設計有關，由日本特許廳設計近似性之審查基準與法院在民事訴訟或行政訴訟上對於設計近似與否之判決，可以瞭解設計是否近似，主要是針對物品之外觀形態所呈現的美感是否近似來判斷，此係因意匠法第 2 條第 1 項關於「設計」定義中，有「透過視覺引起美感」之規定而來。其判斷主體為設計有關物品的需要者（包含交易者），則係因意匠法第 24 條第 2 項關於設計近似與否的判斷，有「基於透過需要者的視覺所引起的美感為之」的規定而來。此等法律規定對設計近似與否之判斷，設定了大的框架，無論特許廳或法院均不能脫離此一框架來判斷。由此形成了日本設計近似與否之審查基準與實務。

於判斷設計是否近似時，須先對設計有關物品的基本構成態樣與具體構成態樣加以評價，分別認定相同點與差異點，接著掌握設計之要部。認定相同點與差異點係對設計整體作綜合評價的基礎，而設計之要部則係確認設計創作之本質，以及是否為最能夠引起需要者注意的形態，提供評價權重之參考。設計之要部，有時須調查公知或周知設計之引用例，以便決定。法院關於設計要部之認定，在個案上有其獨立判斷權，由[事例 3]可知，法院甚至將設計上的形態所產生標章的功能，也作為判斷設計要部之考量因素。

由本文所述的特許廳之審查基準與法院事例，關於設計近似與否之判斷，有一些基本原則與方法可供運用，但這些僅是大原則，並不排除在個案中，出現特殊情況與例外之可能。雖然日本設計近似與否的判斷有其法



定之要求，但設計畢竟是與物品的外觀造形有關，故與其他國家的設計專利有關近似與否的判斷原則，仍有可以相互參照之處。例如美國法院早期有關設計專利侵權判決中，所謂的新穎特點（point of novelty）³。我國 2005 年版新式樣審查基準「2.4.3 設計之相同、近似判斷」，述及「2.4.3.2.3 以主要設計特徵為重點」，其中主要設計特徵通常包括新穎特徵、視覺正面或使用狀態下之設計三種類型。在此之新穎特點（特徵）可說相當於日本的设计之要部。當然由於設計專利各國法制不同，導致近似判斷時重點與方法不同，但物品設計近似與否屬於實質認定之事實問題，若以需要者為判斷主體，由於每一個人均有可能成為某一物品的需要者，故日本設計專利近似與否的判斷標準有其一定的參考價值。

³ 2008 年美國聯邦上訴法院在 Egyptian Goddess, Inc. et al. v. Swisa, Inc. et al. 案中，放棄單獨的新穎特點檢測，改採新的普通觀察者法則，因非本文重點，不予詳述。