

# 檢視美國與我國法院設計專利侵權判斷之檢測

## ----從百年歷史的一般觀察者檢測談起

葉雪美

1871 年，美國聯邦最高法院（The Supreme Court，簡稱最高法院）在 Gorham 的先導判例創設「一般觀察者（ordinary observer）」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（Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）在 Litton 案例建立了的新穎特徵檢測（point of novelty），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，上述兩個檢測是美國設計專利侵害認定所採用的兩段式檢測，也是我國設計專利侵害鑑定所採用的檢測。

設計專利的價值在於請求設計所創造的視覺效果。設計專利的侵害認定，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，新穎特徵檢測是否過於注重局部或個別的新穎設計特徵，而違背設計專利「整體觀察」的判斷原則呢？2008 年，CAFC 在 Egyptian Goddess v. Swisa 案件（簡稱 Egyptian 案件）中徹底的檢討設計專利侵害訴訟中所應用的兩個檢測。CAFC 在 Egyptian 案件的決定對於設計專利的侵害認定發生重大的影響，因為廢除了新穎特徵檢測，一方面解決設計專利侵害鑑定有關新穎特徵認定的問題，另一方面被認為是「擴大設計專利的保護」。

這個決定在當時引起不少專家或學者的評論與預測。許多學者專家指出，設計專利侵害認定的標準已清楚地簡化了，有利於設計專利權人主張自己的權利。修改後的一般觀察者檢測被認為可解決新穎特徵檢測的諸多問題，有些專家則認為，CAFC 的決定是往「減少設計專利權執行困難」的方向邁進一大步。也有人說，廢除了新穎特徵檢

測，事實上是增加設計專利的保護強度。有些專家則預測，這個決定將顯著的有利於設計專利權人，因為一般觀察者檢測比較偏向設計專利權人。如今 Egyptian 案件已經過 7 年之久，我們回顧這些年一般觀察者檢測在設計專利侵害訴訟中的應用情形，一方面也檢視我國設計專利侵害鑑定要點是否合於國際的趨勢。

## Gorham 案例的一般觀察者檢測<sup>1</sup>

Gorham 公司提及當初國會授予設計專利之目的是在於鼓勵、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需求，促進產業的進步。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，而授予設計專利，保護專利權人的「市場利益」。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。

最高法院認同 Gorham 的主張：法院在審理專利侵害案件，應該盡可能達成國會立法的目的。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，而這唯一的檢測，應用在發明專利的機械發明時，被控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。

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。若這些改變屬於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。

---

<sup>1</sup>參照 Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed.731 (1872)。

因此，最高法院認為「兩個設計之間細微的改變是不足以影響兩個設計是實質相同的認定」，這些見解是設計專利侵害認定基準中最为關鍵部分。

設計是因其應用或具體實施於產品的整體外觀或表面配置，透過視覺訴求 (eye-appeal) 而具有商業價值。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。物品外觀上的裝飾性設計是由圖面中各個設計要素所組成的，在設計專利侵害判定時，應將圖面上所顯現的整體外觀或表面配置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形要素分割開來，再就各個部分或各個特徵逐一分析比對。兩個設計是否實質相同，整體外觀所呈現的每一部分（例如：外觀形狀、表面配置與表面裝飾）的差異都應被考量，但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，最重要的考量因素是由該整體設計所產生的視覺效果。因此，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。百年來，「一般觀察者檢測」早已成為設計專利侵害認定的基石 (cornerstone)。

## CAFC 在 Egyptian 案件的決定<sup>2</sup>

Egyptian Goddess 公司 (簡稱 EGI) 有一個關於指甲拋光器 (Nail Buffer) 的 D467,389 設計專利 (如圖 2 左側所示, 簡稱 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, 管體

---

<sup>2</sup>參照 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008)(en banc)。

的四個表面都有可拋光的摩擦面。

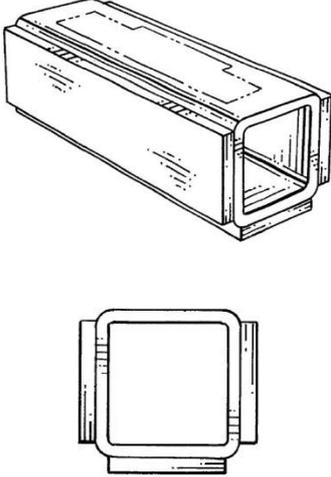
D389 專利	被告 Swisa 的產品	先前技藝
		

圖 1 389 專利與被告 Swisa 產品及指甲拋光器先前技藝之比對

美國德州北區地方法院認為：389 專利唯一的新穎特徵是（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，而這 4 項特徵都已見於先前技藝之中，因此，被告 Swisa 的產品所抄襲的設計特徵早已見於先前技藝。

在上訴階段，CAFC 認同地區法院所解讀的新穎特徵，並維持地方法院的不構成侵權決定。EGI 不服，請求全院聯席審理（en banc）。2008 年 9 月 22 日，CAFC 全體法官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，無異議地廢除新穎特徵檢測，並說明一般觀察者檢測是設計專利侵害認定的唯一檢測。不過，CAFC 將一般觀察者檢測的比對形式略做修正，在先前技藝擁擠的領域或行業中，將先前技藝與設計專利與被告產品一起比對，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，也建立一個比較容易操作與比較客觀的實質相同檢測。同時，CAFC 將提供先前技藝的責任就歸屬於被告，簡化專利權人的舉證責任，不過，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。

## **Egyptian 案件後修改的一般觀察者檢測**

1889 年在 Whitman Saddle 案例<sup>3</sup>中，美國最高法院所採用的一般觀察者檢測已將先前技藝納入比對之中，在後續的 Bevin Brothers、Applied Arts 以及 Sears, Roebuck 案件也都將先前技藝與設計專利與被告設計一起比對。另在 Applied Arts 案件<sup>4</sup>中，上訴法院也說明：一般觀察者是（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產品與設計專利以及先前設計之間的相似之處與差異之處；（3）可做出通常且合理的判斷。在 Egyptian 案件後，CAFC 確定一般觀察者對於先前技藝要有合理的熟悉程度，美國設計專利侵害認定的標準已經變動，

我們觀察過去六年美國聯邦地方法院在設計專利侵權訴訟的決定，檢視這些決定是否符合業界與學者專家的意見與期望。以下我們舉出每一年的侵權訴訟案件，具體說明美國法院是如何應用修改後的一般觀察者檢測。

## **Arc'teryx Equipment, Inc. v. Westcomb outerwear, Inc. 案件<sup>5</sup>**

原告 Arc'teryx 公司有一個夾克拉鏈的 D513,715 設計專利（圖 2 中央所示，簡稱 715 專利），另獲准 6,654,963 戶外夾克的發明專利。

---

<sup>3</sup> 參照 Whitman Saddle Co. v. Smith, 38 F. at 414- 415 (C.C.D. Conn.1889)。

<sup>4</sup> 參照 Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428, 430,19 U.S.P.Q. 266 (6<sup>th</sup> Cir 1933)。

<sup>5</sup> 參照 Arc'Teryx Equip., Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc., 2:07-cv-59 (D. Utah Nov. 4, 2008)。

Arc'tery 公司向猶他州中區聯邦地方法院控告 Westcomb 公司的 Mirage 夾克拉鏈（如圖 2 右側所示）侵害 715 專利。

依據 CAFC 在 Egyptian 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，而是比對 715 專利與被告產品的拉鏈留給一般觀察者的視覺印象。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。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 3 左側所示）與德國 40 18 356 發明專利（如圖 3 中央與右側所示，簡稱 DE 356 專利）。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。

6,654,963 發明專利	D513,715 設計專利	被告 Mirage 夾克拉鏈
		

圖 2 Arc'teryx 公司的 715 專利與發明專利與被告產品之比對

先前技藝 lowe Alpine	德國 DE 40 18 356 發明專利
------------------	----------------------

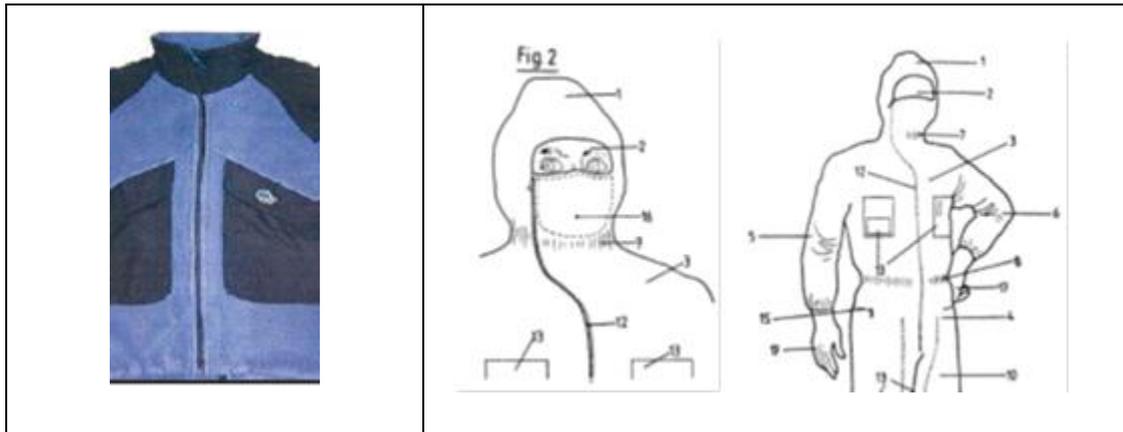


圖 3 戶外夾克拉鍊之先前技藝

法院說明：一般觀察者對於 715 專利夾克拉鍊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 夾克拉鍊的印象有三個部分，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 夾克的拉鍊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 專利的拉鍊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。

法院認為：715 專利比較近似於 lowe Alpine 夾克的拉鍊，而被告產品拉鍊比較近似於 DE 356 專利，被告的拉鍊設計與原告 715 專利之間有前述的差異，兩者所產生的視覺印象不同。陪審團以合理熟悉先前技藝的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，不會造成誤認或混淆，因此，不構成侵權。

### Wing Shing v. Sunbeam 案件<sup>6</sup>

2009 年，原告 Wing Shing 產品公司(BVI)控告 Sunbeam 公司的咖啡機產品(如圖 4 右側所示)侵害 D348,585 咖啡機的設計專利(簡稱 585 專利)。紐約南區聯邦地方法院做了深入的調查與分析之後，判定 Sunbeam 的咖啡機「顯然不同於」585 專利的咖啡機設計。

<sup>6</sup> 參照 Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods., 665 F. Supp. 2d 357, 362 (S.D.N.Y. 2009)。

法院將該類產品的先前技藝與 585 專利與 Sunbeam 的被告產品如一起比對（如 4 圖所示），法院的分析首先集中注意在設計中兩個主要的不同之處，咖啡機的基座形狀與上蓋部分明顯不同，再考慮到這些差異是否足以使得兩個設計產生的視覺印象顯然不同。法院說明：在濾紙咖啡機的混亂世界，企圖不去參酌先前技藝而直接認定一般觀察者是否會混淆兩種設計，這種做法似乎毫無意義。檢視一些先前技藝之後，證明這一型的咖啡機設計領域是很擁擠的，充滿了同類咖啡機的先前技藝的參考資料，將先前技藝與設計專利及被告產品一起比對後，將先前技藝與 585 專利與被告產品一起比對，585 專利與被告產品在整體外觀上有明顯的差異，一般觀察者不可能會被兩設計之間的相似之處所欺騙，熟悉先前技藝的一般觀察者也不會相信被告設計的 AR 10/12 產品與 585 專利是實質相同的。因此，沒有發現侵權的事實。



圖 4 BVI 的 585 專利與被告產品及先前技藝的比對

## Minka Lighting Inc. v. Maxim Lighting International Inc.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> 參照 Minka Lighting, Inc. v. Maxim Lighting Int'l, Inc. (N.D. Tex. Mar. 16, 2009)。

原告 Minka 燈具公司控告 Maxim 燈具公司所銷售的燈具侵害 D461,591、D535,052 及 D455,515 設計專利（簡稱 515 專利）。德州北區聯邦地方法院比較 515 專利與被告 Morrow Bay 設計（簡稱 Morrow 設計），發現兩個設計之間有很多不同之處，(1) 515 專利的有一個花瓶形狀曲線明顯向著下端收尾的燈罩。Morrow 設計的弧球狀燈罩，從其上端弧順彎縮到下端。515 專利顯得較厚實均勻，而 Morrow 設計顯得更加頭重腳輕；(2) Morrow 設計頂部頂尖飾分為三個部分但缺乏任何明顯的裝飾性元素，而 515 專利的尖頂飾分為兩部分且在上段覆蓋在多個等距分布的裝飾葉片；(3) Morrow 設計的燈具上蓋有較明顯的紋飾，具體而言，被告燈具上蓋沿著脊部有一系列瓣狀或藻體狀的花紋。而 515 專利概呈越過 x 軸的正方形且沒有這種紋飾。整體而言，515 專利的設計顯得更加的幾何造形，而 Morrow 設計更像有機造形；(4) Morrow 設計的底座上有這花瓣狀的裝飾，而 515 專利的底座沒有明顯的裝飾元素。法院認為，很明顯的，兩個設計間不同之處已足以產生不同的視覺印象，很容易區分這兩個設計且不會產生混淆，一般觀察者對於 Morrow Bay 設計所留下的視覺印象明顯不同於 515 專利。

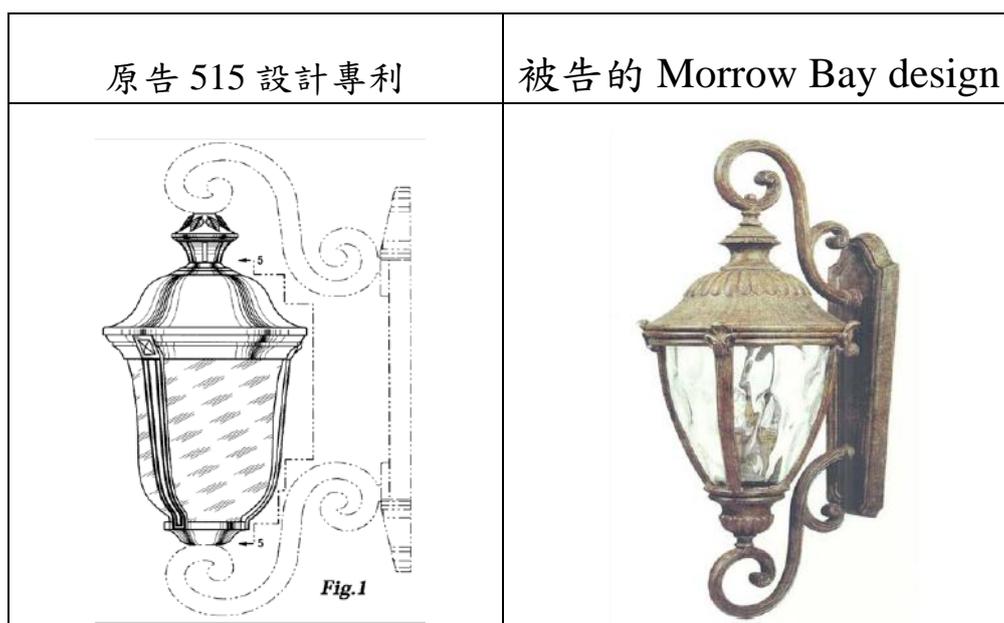


圖 5 Minka 的 515 專利與被告 Morrow Bay 產品之比對

## Crocs, Inc. v. US International Trade Commission (ITC)<sup>8</sup>

2010 年，在 Crocs, Inc. v. ITC 的上訴案件中，原告 Crocs 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 7 所示，簡稱 789 專利），原告主張美國國際貿易委員會（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，還有，控告被告（Double Diamond Distribution 公司、Holey Soles 公司及 Effervescent 公司）的涼鞋產品侵害 789 專利。

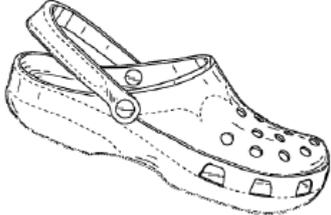
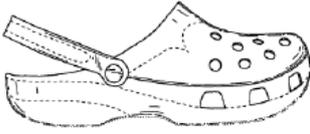
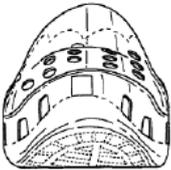
D517,789 設計專利	被告 Effervescent Waldies AT Shoes	被告 Holey Soles 的 Explores Shoes
 <p>Figure 1</p>  <p>Figure 2</p>  <p>Figure 4</p>		

圖 6 Crocs 的 789 專利與被告的涼鞋產品之比對

<sup>8</sup> 參照 In Crocs, Inc. v. International Trade Commission, No. 08-1596 (Fed. Cir. Feb. 24, 2010)。

CAFC 說明：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。從 789 專利所附之圖 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，圖面所顯示的涼鞋兩側圓形連接部之間鞋肩帶的寬度並不是一樣寬的；還有，在圖 4 所揭示鞋面大拇指部分的小圓孔也不是均勻分布的。這種解讀方式聚焦在 789 專利的新穎特徵，已經偏離「整體設計」考量的原則。

CAFC 說明：決定被告產品是否侵害設計專利，法院僅採用一般觀察者檢測，已不用新穎特徵檢測的觀點。言之在適當的檢測中，熟悉先前技藝設計的一般觀察者因為相信被告產品實質相同於設計專利而被欺騙。易言之，導致欺騙的原因是整體設計的近似，而不是某些新穎設計特徵的近似。在先前技藝擁擠的設計領域中，如果設計專利與先前技藝的差異不大，那麼被告產品與設計專利之間的小差異有應該被一般觀察者所重視。可是，兩個設計之間的細微差異不能產生不同的視覺印象，就無法阻擋設計專利侵權的事實認定。如果將 789 專利與被告產品放在一起比對，這些鞋子設計彼此之間幾乎是相同，如果將這些鞋子隨意地混在一起，那些熟悉先前技藝設計的一般觀察者如果沒有非常仔細與長時間的觀察，也無法將這些鞋子區分開來。因此，被告的涼鞋已侵害了 789 專利。

## **Park B. Smith v. CHF<sup>9</sup>**

2011 年，原告 Park B. Smith 有一個 D493,651 窗簾的設計專利(如圖 7 中央側所示,簡稱 651 專利)，向紐約州南區聯邦地方法院控告被告 CHF 的窗簾產品(如圖 8 右側所示)侵害該設計專利。法院說明：

---

<sup>9</sup> 參照 Park B. Smith, Inc. v. CHF Indus., 2011 U.S. Dist. LEXIS 74696 (S.D.N.Y. July 12, 2011)。

比對 651 專利與被告產品及同類的先前技藝，651 專利與被告產品都有窗簾底邊一層一層向上折疊的設計，在擁擠的類似羅馬窗簾設計領域中，一般觀察者可能會更重視這些設計特徵，熟悉該類設計的一般觀察者還是會被告的產品所欺騙，因此，被告產品與 651 專利實質上是相同的。

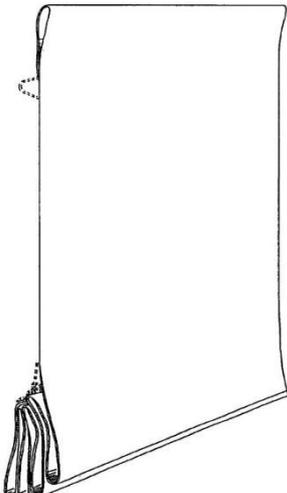
先前技藝	D493,651 設計專利	被告 CHF 的產品
		

圖 7 Park B. Smith 的 651 專利與被告 CHF 產品之比對

## Apple v. Samsung<sup>10</sup>

2011 年，Apple 向美國北加州聖荷西聯邦地方法院對 Samsung 提起侵權訴訟，指控 Samsung 的 Galaxy S 4G、Epic 4G、Nexus S 智慧型手機及 Galaxy Tab 平板電腦 4 項產品侵犯了 Apple 的 7 項發明專利與 3 項外觀設計專利<sup>11</sup>及 Apple 的商標和商品外裝 (trade dress)，

<sup>10</sup> 參照 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., No. 5:11-cv-01846 (N.D. Cal. Aug. 24, 2012)。

<sup>11</sup> Apple 的 US7844915；US7853891；US7863533；US6493002；US7469381；US7669134；US78128287

這是一件全世界矚目的專利侵權訴訟。

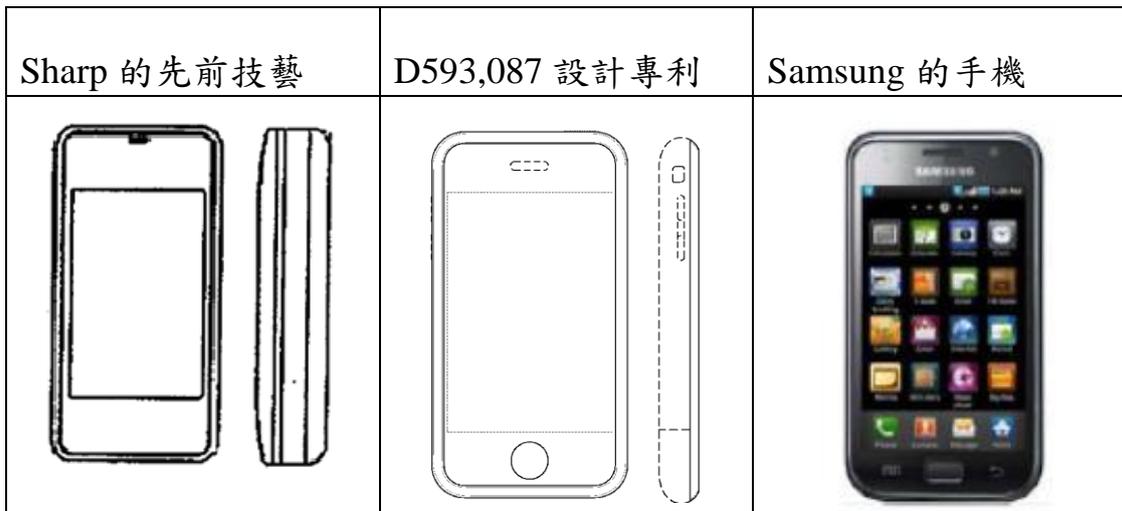


圖 8 Apple 的 087 專利與先前技藝及被告 Samsung 的手機之比對

2012 年，加州北區地方法院法官 Lucy Koh 做出最終陪審團指南 (Final Jury Instructions)，指導陪審團對於設計專利的侵權事實做出判斷，指南中有關設計專利侵害認定的一般觀察者檢測的要點說明：將兩個設計與先前技藝一起比對的方式有利於兩個設計是否實質相同的判斷。在陪審團判斷是否構成直接侵害之前，必須熟悉在審理過程中所承認的先前技藝。如果被告設計在視覺上更接近設計專利計，而不是最接近的先前技藝，在分析被告設計與設計專利整體外觀是否構成實質相同時，你會發現這種比較非常重要。2012 年 8 月，陪審團依據指南做出 Samsung 侵害 Apple 的設計專利侵權的裁決，雖然裁決中沒寫出陪審團做出設計專利侵害的推論，不過，從圖 9 的比對讀者應該可以看出一些端倪。

### Sofpool v. Kmart<sup>12</sup>

---

項發明專利；以及 USD602016；USD618677；USD627790 等 3 項設計專利。

<sup>12</sup> 參照 Sofpool, LLC v. Kmart Corp., No. 10-cv-3333 (E.D. Cal. May 30, 2013)。

原告 Sofpool 指控被告 Kmart 的游泳池產品(如圖 10 右側所示)侵害其 D480,817 橢圓形地上游泳池的設計專利(如圖 10 左側所示, 簡稱 817 專利)。加州東區聯邦地方法院應用一般觀察者檢測將兩個設計並列比, 法院說明: 陪審員無法合理的發現一般觀察者會將被告的高度較高且整體設計更為優雅的橢圓形游泳池誤認為是原告的 817 專利, 或是任何似是而非的仿製品。2013 年 5 月, 法院同意被告的請求, 做出不構成侵權的即決判決 (summary judgment)。值得注意的是, 法院在這個案子中並沒考慮到同類的先前技藝。

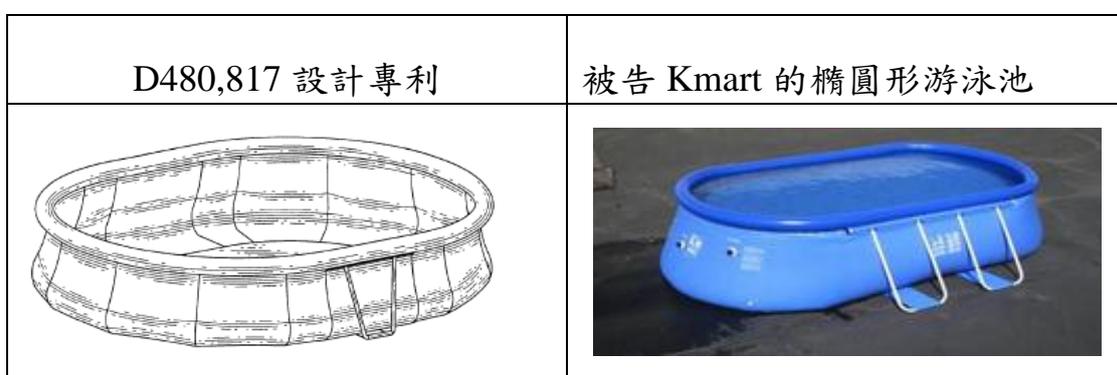


圖 9 Sofpool 的 817 專利與被告 Kmart 的游泳池產品之比對

### Blackberry Limited, v. Typo Products LLC<sup>13</sup>

2014 年 1 月, 原告 BlackBerry 公司向加州北區聯邦地方法院控告被告 Typo 公司所生產的 iPhone 外接鍵盤(如圖 11 右側所示)侵害美國 7,629,964 發明專利與 D685,775 設計專利(如圖 11 中央所示, 簡稱 775 專利), 提出初步禁制令 (preliminary injunction) 之申請。Typo 主張外接鍵盤產品與 775 專利有 8 項差異之處, 但法院認為其中第 1、2、3、4、6 以及 7 項差異不重要且對整體外觀並沒有太大的影響。BlackBerry 的 Q10 手機是 775 專利的一款商業實施例。

<sup>13</sup> 參照 BlackBerry Limited v. Typo Products LLC, No. 3:2014cv00023 - Document 39 (N.D. Cal. 2014)。



圖 10 BlackBerry 的 Q10 手機與 775 專利與被告外接鍵盤之比對

法院說明：在本案中以文字敘述被告產品與 775 之間的實質近似，還不如將被告的鍵盤產品與 775 專利作視覺上的直接比對。關於 Typo 主張第(5)項差異，Typo 鍵盤與 D775 專利比較，顯然的 Typo 鍵盤的寬度較窄。關於這點，D775 專利並沒有侷限於任何尺寸大小。此外，兩個設計的尺寸差異並不是侵害分析的重點，在同一設計中該設計特徵的大小相對於其他設計特徵的比例是否明顯。Typo 主張的最後一項差異是 Typo 的鍵盤不是手機的鍵盤，所以熟悉先前技藝的一般觀察者可以容易的區分出 Typo 的鍵盤與 BlackBerry 的手機鍵盤。可是，D775 專利所主張的權利範圍是圖式中以實線揭露的手持裝置的鍵盤部分，並不是手持裝置。因此，Typo 的主張不成立，熟悉先前技藝的一般觀察者會認為，Typo 的外接鍵盤設計予人的視覺印象與 775 專利是相同的，兩個計是實質相同的。法院認為 Typo 的外接鍵盤已侵害 775 專利，同意 BlackBerry 的初步禁制令的請求。

## 我國已開放部分設計應無新穎特徵認定之必要

一般在專利侵權訴訟中專利侵害認定的流程，都是由專利權範圍的解讀開始作業。在法律概念中，所有的權利都是有範圍限制的（metes and bounds），專利權也不例外，發明專利及設計專利的權利也有範圍的限制。發明專利是以請求項（claim）為解釋專利範圍之中心，以請求項的文字記載來界定其權利範圍。而設計專利的範圍是「如圖所示之設計」，設計的專利權被其所揭示之圖式所限制，設計的權利範圍是以圖式所揭示的整體設計來界定，圖式中任何以實線方式揭露的部分都是請求設計的重要元素（essential element）。如果申請人認為設計中有任何部位不重要或不是想請求的設計內容，則應以部分設計的方式提出申請，在圖式中將不重要或不是想請求的設計內容以虛線（斷線）或半透明填色或其他方式來呈現之。

這幾年，我國大幅修正設計專利制度，102年1月1日之後，也開放部分設計制度，周延設計的保護。如果申請人認為他的設計中有某些新穎或重要的設計特徵應予以保護，則可用部分設計的形式分別提出申請，將想要請求設計之部分以實線的方式揭露，不欲請求設計的其他部分則以虛線或其他可區分的方式呈現之。因此，新穎特徵認定應該沒有繼續存在的必要，法院也不會再有新穎特徵認定的困擾。

## 我國設計專利侵害鑑定流程應廢除新穎特徵檢測

從前面所分析的2009年至2014年的美國設計專利侵權案件可得知，設計專利侵害是否構成侵害的判斷過程，縱使沒有新穎特徵檢測，也可用熟悉先前技藝的一般觀察者的觀點，依據先前技藝來進行的一般觀察者檢測來達成檢視新穎特徵之目的。

歐盟的設計侵害認定的整體印象檢測(overall impression test)<sup>14</sup>，是以有相同或類似產品使用經驗的適度認知使用者(informed user)的觀點，直接比對註冊設計與被告的產品，以合理的注意程度仔細觀察後，判斷被告產品所產生的整體印象與註冊設計是否相同，如果整體印象是不同的，就不會構成侵害設計權。

美國的設計專利侵害認定中已廢棄新穎特徵檢測，歐盟的設計侵害認定也沒有與新穎特徵類似的檢測，新穎特徵檢測與國際間對於設計專利侵害認定的趨勢不一致。而且，我國現行的設計專利侵害鑑定要點與流程，讓法院在實務運作上，經常會出現新穎特徵檢測與整體視覺印象判斷之間邏輯矛盾的問題。因此，希望我國的司法單位能正視新穎特徵檢測的相關問題，他山之石可以攻錯，參考美國與歐盟的設計專利侵害鑑定實務，廢除新穎特徵檢測與新穎特徵認定，重新制定新的設計專利侵害鑑定流程與要點。

---

<sup>14</sup>參照 Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007)。