

法院是否能正確的解讀設計專利權範圍

23/11/2016 葉雪美

壹、前言

Apple 與 Samsung 之間的侵權訴訟被專利業界稱為「世紀審判」，這個案件對於設計專利的影響將會持續發酵至未來幾年。在法律層面上，它提供了明顯的事實與數據，可以幫助業界了解設計專利的權利範圍。然而，對於智慧財產權的業者而言，最困難的問題就是被問到關於「被告產品是否侵犯設計專利」，即使是精通設計專利判例的專利律師也是如此。不管你承認與否，無論是設計專利權解讀，或是設計專利侵害分析與判斷所依據的視覺印象（visual impression），總是讓人覺得多少會包含一些主觀的部分，有些時候，縱使是經驗豐富的專業律師也覺得設計專利侵權訴訟的結果是無法預測的。

在我國的專利訴訟案件，是法院解讀設計專利權範圍，也是由法院來比對及分析系爭專利與系爭產品的侵權，如果法院不能正確的解讀設計專利的範圍，要怎能合理的比對系爭專利與待鑑定產品的結果呢？我們以智慧財產法院（簡稱智財法院）有關機車或電動（自行）車的設計專利侵權案件為例，檢視及分析法院是否能正確且合理的解讀設計專利的保護範圍；在系爭專利與系爭產品比對時，是否以整體設計做為比對對象，還是排除功能性元件、特徵及習知部分；在判斷近似時，是考慮所有設計特徵的視覺印象，還是以新穎特徵的視覺印象作為判斷重點。也藉由歐盟及美國專利侵權案件中有關設計專利權範圍的解釋、整體觀察比對原則及功能性特徵（設計）與習知部分是否排除的原則及法理，探討我國法院專利權範圍解讀的問題，希望能釐清我國設計專利侵害鑑定的邏輯與觀念的紛亂，亦能提供給國內專利業者與法界人士在設計專利侵害鑑定及訴訟作為參考之用。

貳、 與設計專利權的相關法律規定

我國專利法第 136 條第 1 項明文規定¹：設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。第 2 項規定：設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。

專利侵害鑑定要點 貳、第三章、第一節、五、解釋申請專利之設計範圍之原則有三：(1) 以圖面為準；(2) 參酌創作說明；(3) 排除功能性設計。設計專利係保護應用於物品外觀之透過視覺訴求之設計，若為純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的功能性設計，均不屬於專利權範圍。因此，解釋設計專利權範圍時，應排除非透過視覺訴求之功能性設計及內部結構（如圖 1 所示）。然而，從設計專利的申請實務看來，如圖 1 所示之螺帽內部之螺牙部分、彈性模（membrane）內部之結構造形都能獲准設計專利，我國對於功能性設計（特徵）的審查相當寬鬆。原則上，設計專利申請與侵害鑑定時對於功能性設計（特徵）的認定標準理應一致，在整體外觀之近似比對似乎沒有可排除的功能性設計（特徵）。

¹ 本案件之專利法係依 99 年版專利法予以審理。現行專利法規定在第 136 條第 1 及第 2 項。

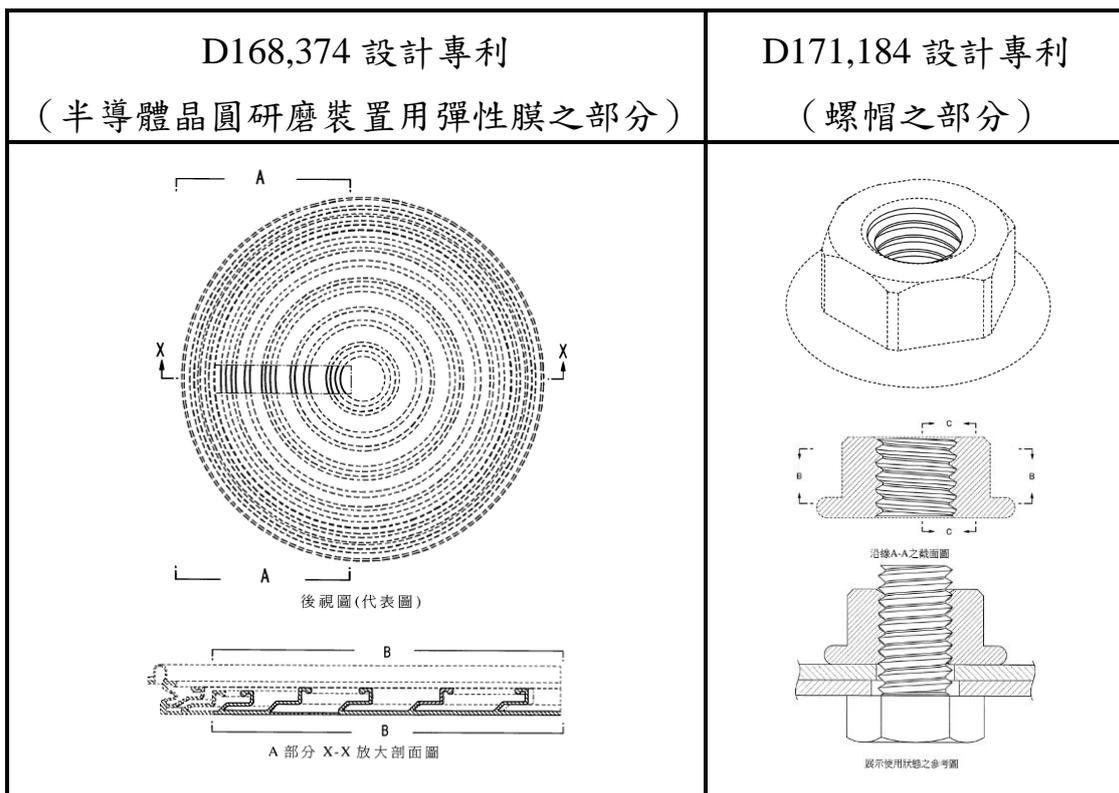


圖 1 我國核准的彈性膜與螺帽內部的設計專利

解釋設計專利權應以專利公報之圖式及說明書內容為依據，以應用於物品外觀之主張設計整體為範圍，不得以局部設計或設計特徵來認定其專利權範圍。設計範圍解釋之主體係指該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，如果是機車外觀設計，則是指機車或電動車設計所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力，而能理解、利用申請時之先前技藝者，所謂的通常知識，指該機車設計技藝領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

參、圖式之揭露

原則上，設計之圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀。所稱足夠之視圖，係指圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計之各個視面，以構成申請專利之設計的整體外觀；設計為立體者應包含立體圖，以明確揭露該立體設計。若設計為平面者，可僅以前、後二視圖呈現；若設計特點僅在於單面者，得僅以前視圖或平面圖呈現；設計為連續平面者則應包含構成該平面設計之單元圖。圖式應參照工程製圖方法，以墨線圖、電腦繪圖或以照片呈現，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項細節。

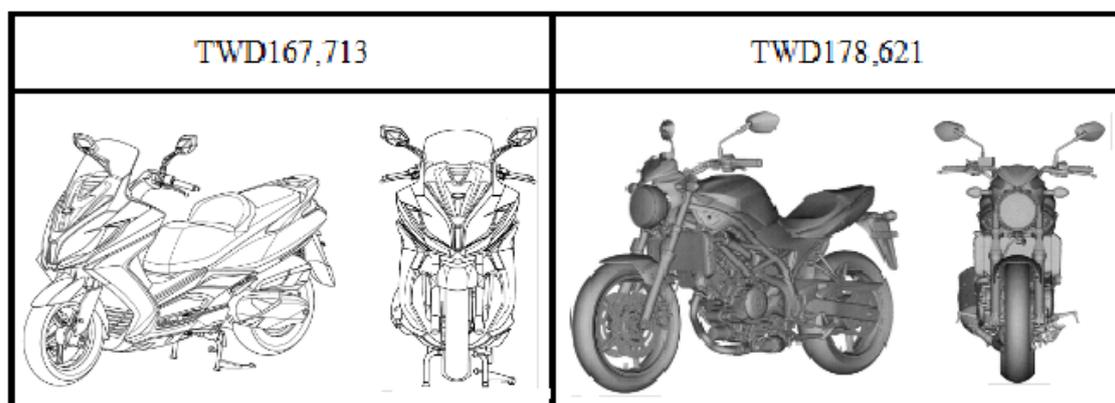


圖 2 黑白墨線及 3D 影像所揭露之設計

2014 年 2 月 28 日，英國上訴法院（The Court of Appeal）在 Magmatic 公司 v. PMS 國際有限公司的上訴案件²中，推翻英國高等法院專利法庭的侵權決定，判定 PMS 的 Kidde 兒童行李箱並未侵害 Magmatic 公司的歐盟的註冊設計。這個判決引發歐盟、美國及幾個主要國家智財權界對幾個不同的議題提出討論。在申請註冊設計或設計專利時，應提交什麼樣的圖式才能得到較廣泛的保護範圍，是要以黑白稿製作的圖式，還是電腦 3D 繪製的圖式來呈現所請求之設計，

² 參照 PMS International Group Plc (Respondent) v Magmatic Limited (Appellant) [2016] UKSC 12, Supreme Court, UK, 9 March 2016。

圖式中是否應避免有鮮明的對比情況等相關議題。這幾年來，各國的專利律師或代理人都會提醒申請人，在申請時應審慎考慮所提出的圖式之內容，其中包括：產品的形狀、表面的裝飾與線條、色彩的揭露與顏色的對比等，這些內容都會對設計保護的範圍造成重大影響。³

在設計專利申請實務，除了黑白墨線圖之外，大部分的地區聯盟與國家都接受電腦3D繪製的影像圖、彩色照片或彩色圖式來呈現所主張之設計。黑白墨線圖所揭露之設計與電腦繪圖所產生3D影像所揭露之設計的保護範圍並不相同（如圖2所示）。如果圖式中灰階深淺變化純粹是電腦3D繪圖表現陰影變化所呈現的結果，單一色調灰階變化的影像圖與黑白墨線圖都意味著這個設計並沒有指定顏色，不局限於特定的顏色。一般而言，墨線圖所揭露的形狀與表面裝飾不會侷限於某個特定的色彩，限制條件較少，保護範圍較寬廣。如果是深色與淺色不同色調的灰階變化影像圖或是彩色圖式則不同，其表面彩色的圖形裝飾、深色與淺色部分的鮮明對比的特徵會衝擊到視覺印象（如圖3所示）。



圖 3 彩色圖式與深色淺色對比明顯之灰階圖式

³ 參見考葉雪美，【一張圖片勝過千言萬語：解讀設計專利權範圍】，北美智權電子報 138 期，2015 年 07 月 29 日。

肆、設計說明及申請過程歷史檔案

CAFC 說明，禁止反悔原則雖是建立在發明專利的案例中，這原則亦可適用於設計專利。具體而言，如果專利權人在申請過程中因為放棄一些設計標的而獲准專利，禁止反悔原則就是要防止專利權人在均等理論下重新奪回已放棄的權利範圍⁴。另外，禁止反悔原則是公示（public notice）的一部分，可對社會大眾提供獲准發明或設計權利範圍及界限的明確定義。如果設計專利不適用禁止反悔原則，將會損害公示的法定必要功能。

在設計專利實體審查過程中，如果審查人員提出相關的先前技藝以缺乏新穎性或創作性的理由加以核駁，申請人為了要克服基於該等先前技藝的核駁理由所作的答辯理由，其中主要特徵的敘述或是與先前技藝比對的內容，都會成為將來在解釋專利權保護範圍的限制條件。⁵例如：我國 D149,000 的設計專利申請案，經初審審查人員提出先前技藝（如圖 4 所示）以缺乏創作之理由予以核駁審定，申請人於再審查理由書（或申復理由）中所陳述：「本案汽車是在先前技藝之基礎上展現出其視覺特色，不過，本案的主要特徵為：可收摺狀之頂篷及座窗側門下方一道細長像飛梭狀的凹槽介於前後輪之間等。由於這些不同於先前技藝的設計特徵而產生不同的視覺效果，應具有創作性」，經審查後核准。將來在解釋專利權保護範圍時，這些在申請過程歷史檔案的再審查理由書（或申復理由）中所強調的主要特徵都應限縮該專利的保護範圍。

⁴ 參照 Pacific Coast Marine Windshields, Ltd. v. Malibu Boats, LLC (Fed. Cir. 2014)。

⁵ 參照 Hart, et al. v. Leisure Manufacturing Co., Inc., 201 USPQ 671, 1978 WL 21393 (N.D.Ill. 1978)。

TWD 149,000 (汽車)	TWD 124,380 (汽車)
	

圖 4 我國 D149,000 的設計專利與先前技藝之比對

伍、 相關先前技藝之擁擠程度

我國智財法院在 98 年度民專上字第 1 號判決中說明：上訴人之 78,489「機車」設計專利（如 5 左側所示，簡稱 489 專利）依其創作說明及圖面所示，係屬一種類似復古型速克達之機車設計，惟其專利範圍應排除純粹功能性之設計，例如：排氣管、傳動裝置、引擎及車輪等為基於功能性考量而非視覺性之設計；以及眾所周知之習知設計，例如：圓盤形狀後視鏡、圓管形狀握把、橢圓形尾燈、圓錐形方向燈及長板狀擋泥板等機車技藝領域中之習知設計。應以系爭專利申請專利範圍所載「一種如附圖所示『機車』之形狀」為其專利權範圍，排除上開純粹功能性之設計及眾所週知之習知設計外，應全列為視覺性設計整體比對之範圍。

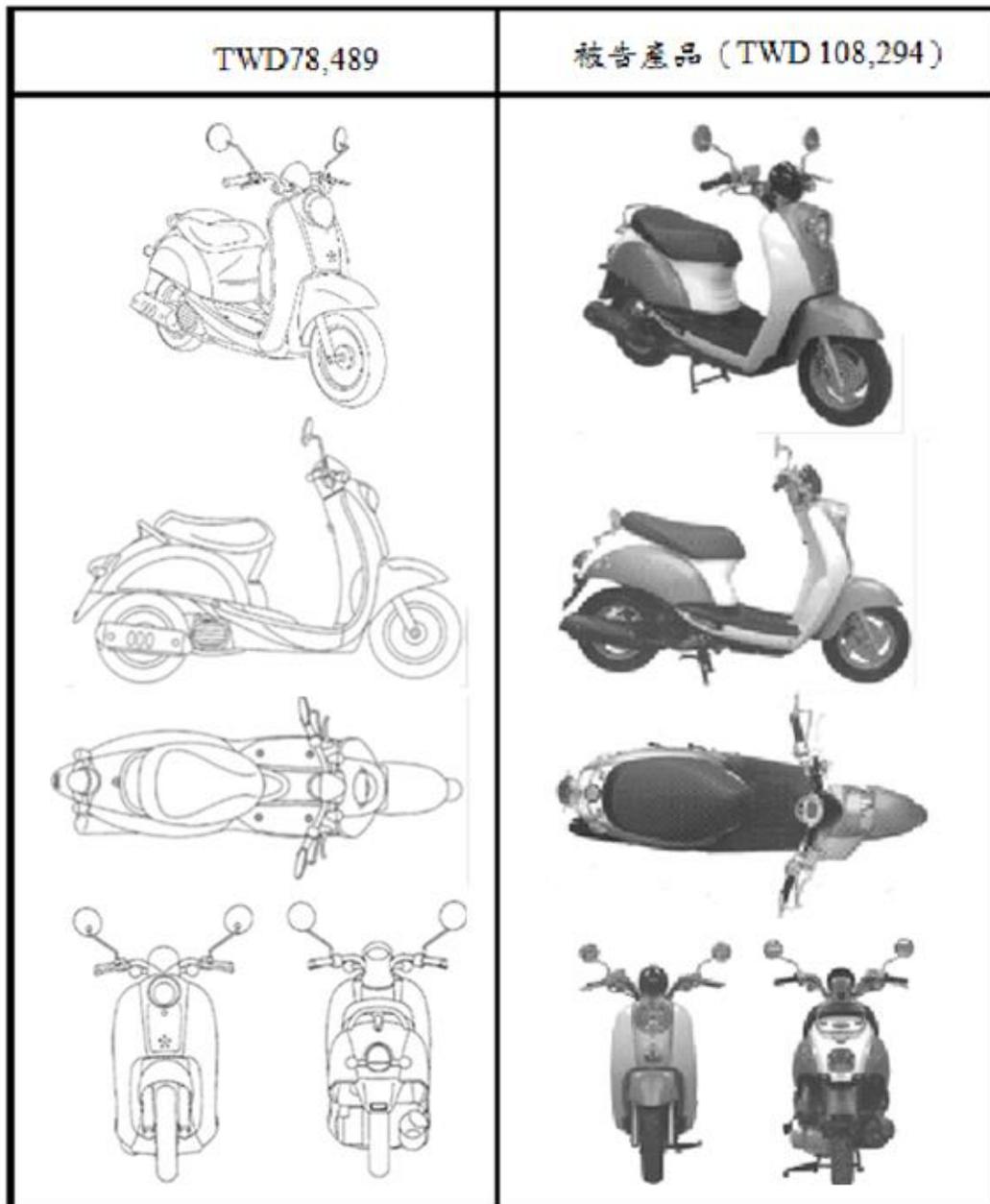


圖 5 本田的 489 專利與被告產品之比對圖

判決中說明：系爭「KIWI」機車（如圖 6 右側所示）與 489 專利比對，雖主要部位擋風板及次要部位頭燈、碼錶盒罩板、前輪蓋等之設計特徵雖相近，但主要部位把手、龍頭柱體主幹、座椅、後車殼等設計特徵均非近似，惟依侵害鑑定要點「主要部位之設計特徵不同，即使次要部分之設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似」之規定，及系爭專利僅係就已開發成熟之機車商品（如圖 6

所示) 所為改良設計，其設計近似範圍應予適當設限。按以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之設計的視覺性設計整體非相同或近似，則未落入專利權範圍。因此，系爭「KIWI」機車並未侵害 489 專利。

1985 年 125 PK ETS (VMS1T)	我國 100,736 設計專利
	
我國 087,783 設計專利	我國 104,732 設計專利
	

圖 6 Vespa 機車⁶及速克達機車的設計專利⁷

⁶ 圖片來於自 MUSEO PIAGGIO, <http://www.museopiaggio.it/en/modelli/vespa-en/#43>, 最後瀏覽時間 04/10/2016。

⁷ 這三個設計專利是在被告申請專利之前其他廠商在我國申請的速克達機車設計專利。

陸、 法院是否正確且合理地解讀專利權範圍

專利權範圍是專利制度的核心，專利侵權訴訟的侵害鑑定是由專利權範圍的解讀開始作業，在 Elmer 案件⁸中，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC）說明：審判法院有責任解讀設計專利權範圍，解讀專利權範圍是法官的工作，而陪審團必須接受法官所作的正確解讀。有些設計需要較多的解讀，有些設計僅需稍作解讀，有些則不用解讀，設計專利權範圍解讀之基本原則，是以專利公報所公告之圖式為主，並得參酌說明書及申請過程歷史檔案（prosecution history），清楚且正確的解讀設計專利的權利範圍。

智財法院 104 年度民專訴字第 41 號判決

我國 104 年度民專訴字第 41 號判決中原告的 D133,389 設計專利（簡稱 389 專利）是「電動自行車」外觀設計（如圖 7 左側所示），原告認為被告的電動車已侵害了 389 專利，遂提起專利侵權訴訟。法院解讀 389 專利之專利權範圍如下：係由車體及前後車輪所構成之整體形狀，車體具有一車架及裝設在車架上的一前叉架、一把手、一座墊、一驅動組件，該車架具有 L 形彎折的前端部、一後端部及一介於該前端部與後端部之間的踩踏部。該前端部安裝一車燈架、一車燈及兩側前方向燈，該車燈架是在二個平行配置的 L 型框桿上方銜接矩形圓弧角修飾且內部連結多數橫桿之環圈件。車體後端有一呈彎弧狀座管及一倒 U 形且銜接在該座管一側的後叉架，該座管頂部後側設有一方形圓角之煞車燈及二個圓管狀後方向燈，前後叉架都裝設輪體，踩踏部後端與驅動組件銜接，踩踏部頂面有呈 X 形之溝槽紋飾。

⁸ 參照 Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F.3d at 1571, 36 USPQ2d, 1417 (Fed. Cir. 1995)。

法院又說明：389 專利係於 99 年 2 月 21 日核准公告，依核准公告時所適用之專利法暨專利法施行細則第 33 條第 3 項之規定，由於系爭專利於申請階段並未檢附色彩應用於物品之結合狀態圖，且未敘明指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，故應認定 389 專利所請求的外觀未包含如圖面所示之色彩。



圖 7 捷安特的 389 專利與被告產品之比對圖⁹

⁹ 比對圖內容的圖片是源自 104 民專訴字第 00041 號判決之附圖。

然而，由 2010 年 2 月 21 日公告的電子版專利公報可得知，389 專利所附的立體圖及六面圖已清楚揭露電動自行車的彩色配置之結合狀態圖，例如：黃色的置物箱及踩踏部前端及兩側的黃色框板，踩踏部頂面的銀白色踏板及淺色的驅動組件蓋板等。且 2005 年版的新式樣專利實體審查基準第一章圖說之 3.5 小節「圖面說明及圖面」中說明：「申請專利之新式樣包含色彩者，除圖面中應另檢附該色彩應用於物品之結合狀態圖外，並應敘明所有指定色彩之工業色票編號或檢附色卡。若未檢附結合狀態圖，或未檢附色卡或未敘明工業色票編號者，應認定該申請之新式樣不包含色彩」。然而，389 專利雖未附色卡、未敘明工業色票編號，卻已在圖面中清楚呈現色彩應用於物品之結合狀態，389 專利所請求外觀的專利權範圍，是否確實未包含如圖面所示之色彩，還是不指定特定色彩但是包含灰階的深淺色之明顯對比配置。是以，法院是否正確且合理的解讀設計專利權的保護範圍，重新解讀的專利權範圍是否會影響外觀近似的比對與判斷結果，這是個值得法院及專利業界進一步討論的議題。

智財法院 102 年度民專上字第 22 號判決

光陽公司認為可愛馬科技公司製造販賣的 CHT-008「Mony」電動自行車（簡稱系爭產品）侵害了光陽公司 D130,968 設計專利（簡稱系爭專利）101 年 7 月，向智財法院提起設計專利侵權訴訟。一審法院認為：系爭產品與系爭專利之整體視覺設計整體比對並綜合判斷，足認兩者所產生的視覺印象會使普通消費者混淆誤認，系爭產品已落入系爭專利之專利權範圍。被告不服，提起上訴。

智財法院二審法院在判決中說明：設計範圍解釋之主體係指該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，本件係指機車設計技藝領域中之通常知識及普通設計能力，而能理解、利用申請時之先前技藝者，所謂的通常知識，指該機車設計技藝領域中已知的普通知識，包括習知

或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。機車外觀設計係針對該機車整體外觀之形狀、花紋、色彩或其組合透過視覺訴求之創作部分，而機車之動力源（引擎或電動馬達）、懸吊系統、排氣管、車輪或部分容設於車殼體之內部等組件（如圓形空氣濾清器），則屬功能性設計部分，非為系爭專利涉及視覺性設計之創作部分（如圖 8 所示）。

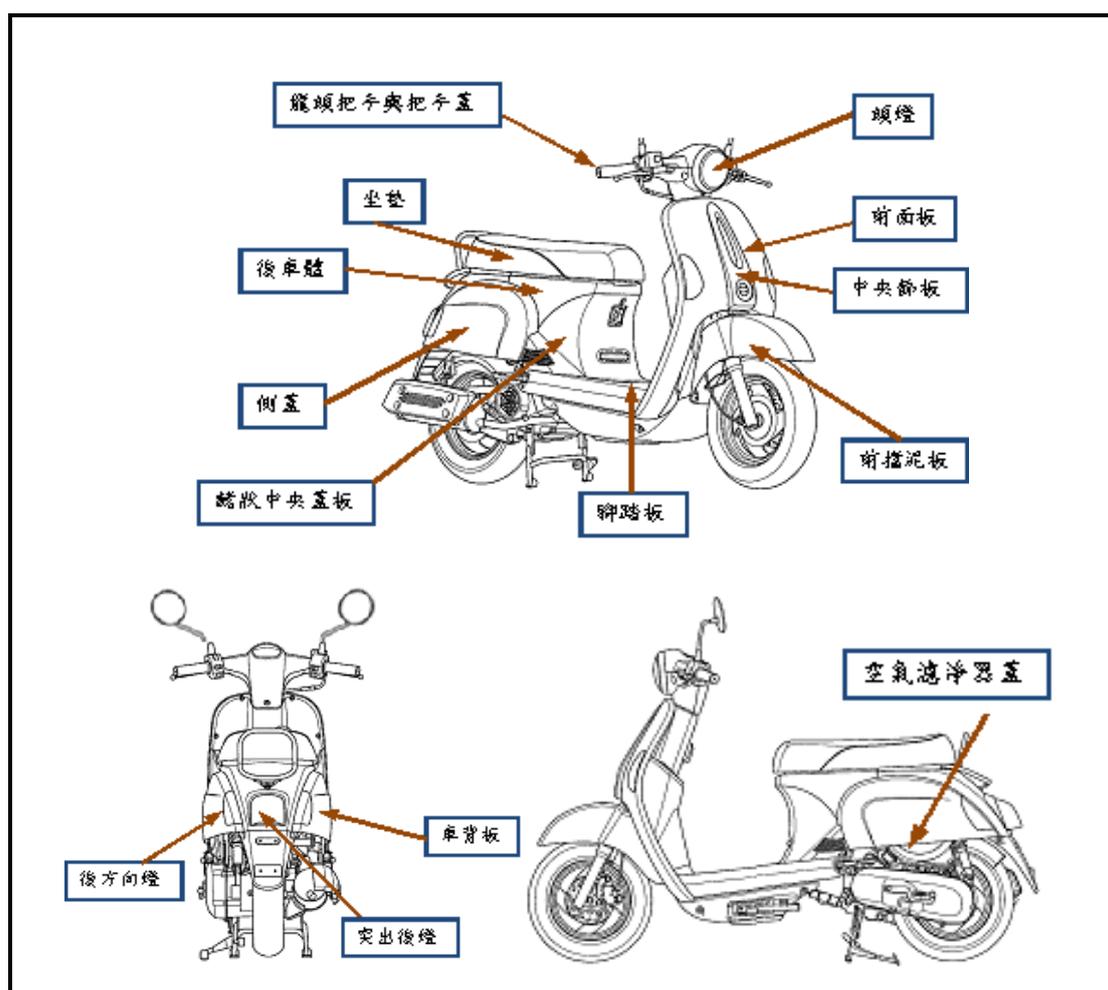


圖 8 系爭專利的造形元件之解析圖¹⁰

系爭專利係作為一種二輪交通運輸工具，系爭專利係有關於一種機車外觀設計，其外觀整體為一種融合圓與方的復古型及加入流線元素的意象，車型屬輕型及小型化設計。在車型設計上具有方中帶圓的

¹⁰ 比對圖內容的圖片是源自 102 民專上字第 00022 號判決之附圖。

大燈，在前面板的中央飾板則以弧形變形蟲型態呈現，下半部之中間部份加入圓形的位置燈設計，前方向燈以幾何形做變化，以搭配前位置燈的圓形配置。坐墊為平躺式設計，後車體的部份則以橄欖形作基調，尾部則略為下垂之設計。後燈組則以變形幾何形配合前面板的方向燈配置，而後車體左邊的空氣濾清器設計成備胎狀的圓形，車體從後視圖觀之，呈一凸型的設計，除後扶手外，尚有一裝飾用之空間，如是形成本車展現復古、輕型之新穎外觀設計。

按整體視覺性設計近似之比對判斷，應就系爭專利與系爭產品作整體比對，綜合判斷。機車底部之組件部分為使用中無法目視的部位，而後視鏡、馬達動力組件、排氣管、前後車輪及懸吊系統或屬市售規格品，為習知之造型組件，或為功能考量，較不易引起普通消費者注意的部位，故不列入主要部位之考量。又系爭產品係電動式車種不會有空氣濾清器之功能性元件外觀呈現，且因系爭專利之空氣濾清器大半部已隱入其後車體側蓋內，非容易引起普通消費者注意的主要部位，普通消費者不會因該功能性元件之外觀而造成視覺印象上的影響。



圖 9 系爭專利與系爭產品之比對圖



結語

我國智財法院這種解讀設計專利的方式不是在確認設計專利權利範圍，而是在區分設計專利的新穎特徵及功能性特徵與習知部分，將功能性設計與習知設計從設計專利權利範圍中排除，最後只剩下新穎特徵可以比對。依其所解讀的專利權範圍所進行的「近似設計判斷」，實質上只是「新穎特徵近似判斷」，這種方式忽略了整體設計是否實質近似，也違背設計專利制度中「整體設計」(design as a whole)的觀念與精神；對社會大眾以及競爭廠商而言，他們無法從專利公報中得知，公告的設計專利權中哪一部分是主要特徵、哪一部分是功能性設計或特徵、哪一部分在比對時應予以排除，也無從做迴避設計了。

專利制度的意義，是藉由授予專利權人排他使用所揭露技術或技藝的權利，以換取該專利權人將技術或技藝內容明確且完整揭露，促進技術活絡與產業發展，也告知社會大眾該專利的權利範圍。原則上，解釋設計專利權以專利公報之圖式及說明書內容為依據，以應用於物品外觀之主張設計整體為範圍，不得以局部設計或設計特徵來認定其專利權範圍。雖然純粹取決於功能需求的功能性設計及看不到的內部結構都不屬於保護範圍，然而法院在解釋設計專利權範圍時，排除圖式上所揭露之功能性設計、特徵或功能性元件，或排除設計說明所記載的設計特徵，都不是在限縮專利權，而是不當擴大專利權範圍。

我國已開放部分設計專利制度，申請人可將個別的重要特徵或是視覺重點的部分提出申請。原則上，設計專利申請圖式中以實線或其他方式所揭露的「主張設計之部分」都是判斷重點。因此，在專利侵權的比對與判斷時，似乎不必再強調「是否一般消費者選購及使用時會注意之設計特徵為重點」，這種區分「設計特徵」及「視覺重點」的判斷方式不僅違背整體觀察比對的原則，也與我國設計專利的審查實務運作有很大的落差。