

解析美國法院的設計專利侵害分析與判斷實務

12/03/2015 葉雪美

前言

2008年9月22日，CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit, 美國聯邦巡迴上訴法院) 全院聯席審理 Egyptian 案件¹，因為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，而廢棄新穎特徵檢測，將設計專利侵害認定回歸於 Gorham 的「一般觀察者檢測」，也確定一般觀察者對於先前技藝要有合理的熟悉程度。歐盟法院在設計侵權訴訟中採用「整體印象檢測」與「設計自由度之考量」，也沒有新穎特徵之分析與比對，其中的判斷主體「適度認知使用者」對於註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度要高於一般消費者。

2015年8月6日，經濟部智慧財產局公布「專利侵害鑑定要點」修正草案，其中刪除了新穎特徵的分析與比對，也在近似判斷中說明了「直接觀察比對」與「整體觀察」、「綜合判斷」的原則。綜觀修正草案的設計專利侵害鑑定流程與檢測似乎回歸於「整體設計 (design as a whole)」與「整體觀察」的原則，在綜合判斷的「容易引起注意的部位或特徵對視覺效果的影響力」的原則中引進了歐盟設計的「整體視覺印象的權重與比例」概念。

不過，草案中對於如何綜合判斷外觀近似的核心問題，以及判斷主體的資格條件、觀察比對的注意程度與認知能力的客觀標準論述不多。在設計專利侵害的近似判斷，難免讓人質疑法官仍存有很強的主觀性，造成當事人會覺得近似判斷的結果難以預測，而使得判決結果

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

難以達成合理、公平及公正。本文想藉由美國 Hutzler v. Bradshaw 的訴訟案件來檢視，美國法院如何就判斷主體資格的客觀事實予以分析，說明產品的性質與觀察比對的注意程度之客觀標準，解析設計實質相同之比對方式及判斷原則，以及侵權分析及綜合判斷的論理基礎，希望能提供我國智慧財產法院及國內廠商及專利業界在設計專利侵權訴訟中作侵害鑑定時參考之用。

事實背景

2007 年 3 月，原告 Hutzler 公司（簡稱 Hutzler）獲准 D538,114 的「洋蔥容器」設計專利（如圖 1 所示，簡稱 114 專利），2009 年 5 月獲准 D592,463 的「大蒜容器」設計專利（如圖 2 所示，簡稱 463 專利），這些產品的銷售額占該公司銷售總額的 63%。2011 年，Bradshaw 公司（簡稱 Bradshaw）導入競爭產品之後，使得 Hutzler 該類產品的銷售額滑落至 21%。2011 年 10 月，Hutzler 向紐約南區地方法院控告 Bradshaw 銷售的產品侵害 114 專利及 463 專利，同時提出初步禁制令（preliminary injunction）之請求，禁止 Bradshaw 繼續銷售涉嫌侵權的產品。

被告 Bradshaw 主張 114 專利及 463 專利是功能性設計，設計專利應無效。地方法院不同意 Bradshaw 的功能性設計主張，認為 114 專利及 463 專利是有效的。法院是否核發初步禁制令，通常是就四部測試法(four-part test)加以檢驗判斷：(1)勝訴可能性(Likelihood of Success)，(2)不可回復之損害(Irreparable Harm)，(3)權衡雙方損害程度(The Balance of Hardship)，(4)公共利益(Public Interest)。地方法院在「勝訴可能性」的分析中，先解讀設計專利的保護範圍，再分析被告產品是否侵害原告的設計專利。²

² 參照 Hutzler Mfg. Co. v. Bradshaw Int'l, Inc., 11 CIV. 7211 PGG, 2012 WL 3031150 at *1 (S.D.N.Y. July 25, 2012)。

D538,114 設計專利 (洋蔥容器)

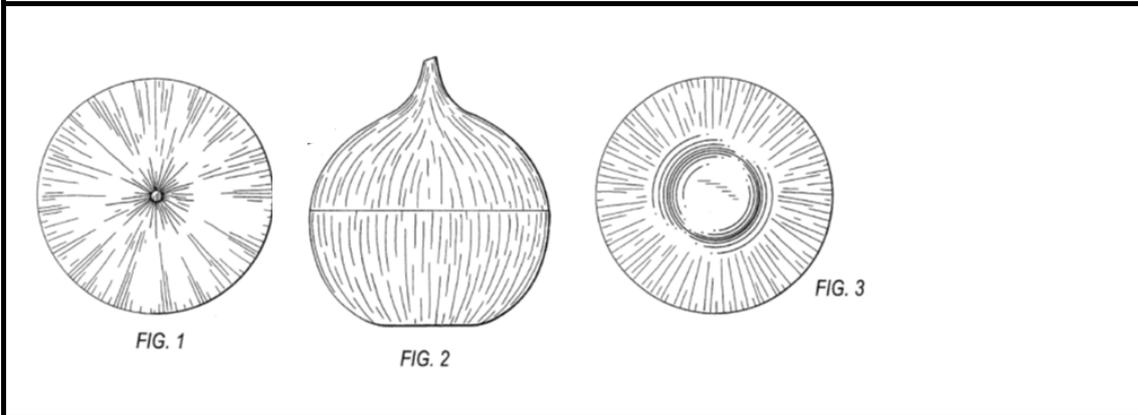


圖 1 Hutzler 公司的 D538,114 設計專利 (洋蔥容器)

D592,463 設計專利 (大蒜容器)

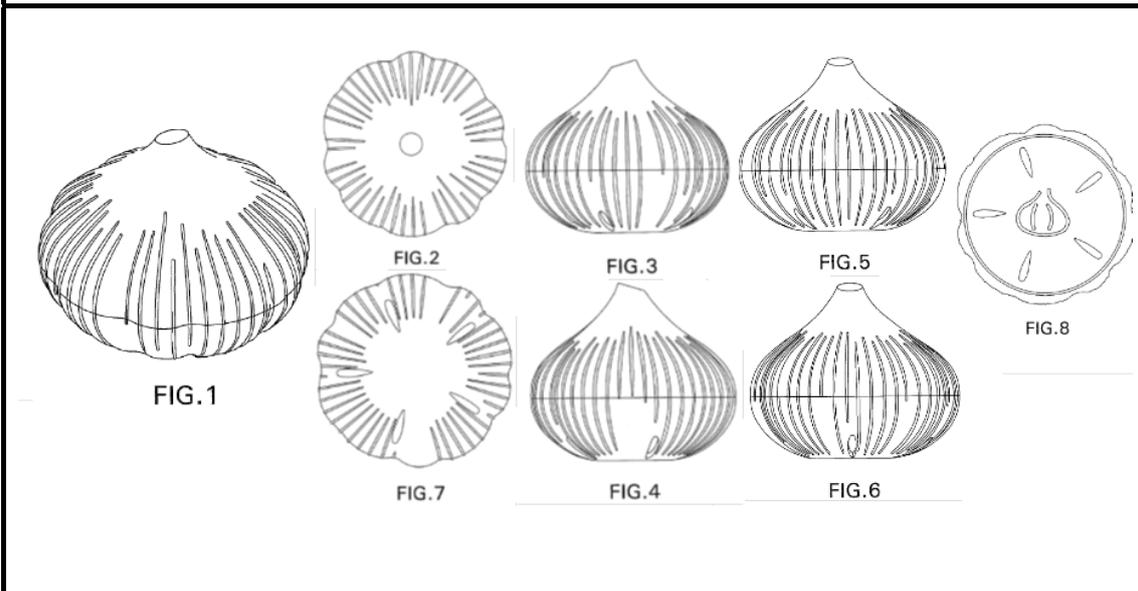


圖 2 Hutzler 公司的 D592,463 設計專利 (洋蔥容器)

設計專利權範圍之解讀

地方法院在決定設計專利是否構成侵權過程的兩個步驟 (two-step process)。首先，法院必須解讀設計專利的權利範圍。³設

³ 參照 Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1286 (Fed.Cir.2002)。

計專利權範圍解讀的重點在於整體外觀與其所創造的視覺印象。⁴當設計專利包含功能性及非功能性元件，權利範圍的解讀是為了要確定設計專利圖式中非功能的造形元件。⁵

在 Egyptian Goddess 案件⁶中，CAFC 明確指出，在解讀設計專利權範圍時，法院應放棄言辭上的描述 (verbal description)，最好不要企圖以詳細的文字描述來解讀主張設計的權利範圍。在 Crocs 案件⁷中，CAFC 說明：設計專利權範圍應該是「如圖所示與所述的鞋類的裝飾設計」(如圖 3 所示)，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，這種解讀方式聚焦在設計專利的新穎特徵，已經偏離「整體設計」考量的原則。對於設計專利而言，圖式中各個視圖是主張設計最好的描述⁸，如果沒有圖式，文字描述是無法清楚地表達該主張設計。

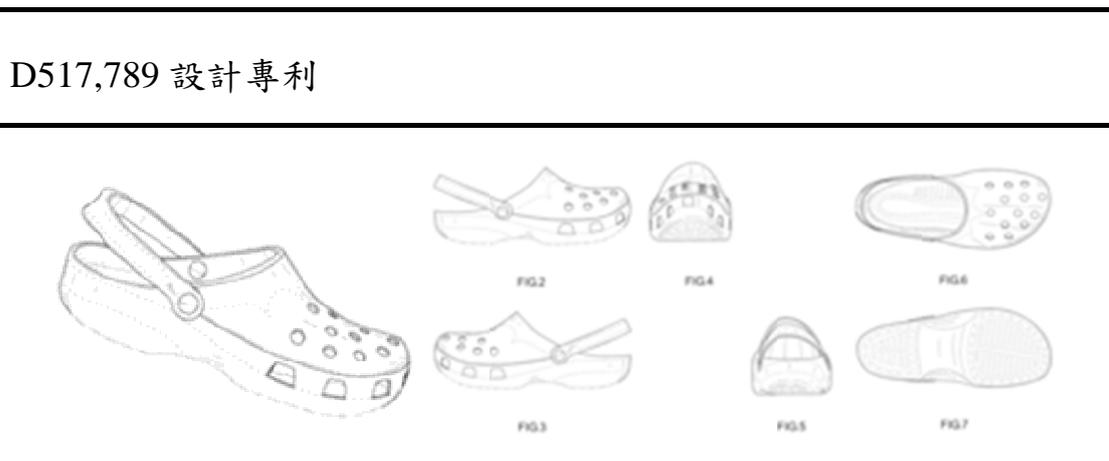


圖 3 Crocs 的 D517,789 的涼鞋設計專利

本案追隨 Egyptian Goddess 案件依據專利的圖式來解讀設計專利的權利範圍⁹。法院將不提供 114 專利及 463 專利詳細的文字描述，

⁴ 參照 Blumenthal Distrib., Inc. v. Exec. Chair, Inc., No. CV - 10 - 1280(CBA), 2010 WL 5980151, at *5 (E.D.N.Y. Nov.9, 2010) ; OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed.Cir.1997)。

⁵ 參照 Rockport, 65 F.Supp.2d at 193 (quoting OddzOn, 122 F.3d at 1405 (citing Lee, 838 F.2d at 1188))。

⁶ 參照 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed.Cir.2008)。

⁷ 參照 In Crocs, Inc. v. International Trade Commission, No. 08-1596 (Fed. Cir. Feb. 24, 2010)。

⁸ 參照 MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE § 1503.01 (8th ed.2006)。

⁹ 參照 Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd. v. Sunbeam Products, Inc., 665 F.Supp.2d 357, 360

而是依據設計專利中所附之圖式及說明來解讀，114 專利權範圍是如 Fig.1-Fig.3 所示之洋蔥容器之裝飾設計（如圖 1 所示），463 專利權範圍是如 Fig.1-Fig.8 所示之大蒜容器之裝飾設計（如圖 2 所示）。

一般觀察者檢測

確定設計專利是否構成侵權的第二步驟是需要事實發現者去「比較系爭設計專利與被指控的設計，以確定兩個設計的外觀是否實質近似」。在作出這決定時，法院使用「一般觀察者」檢測：以一般觀察者的觀點，施與購買者通常給予的注意，判定兩個設計是否實質上是相同，如果是兩個設計之間的近似之處欺騙觀察者，誘導他購買一個他認為是另一個有專利保護的設計，那麼系爭設計專利就被另一個設計所侵害了¹⁰。

設計專利的侵權是要證明被告產品的設計與系爭設計專利是實質相同，這標準是欺騙一般觀察者，使得他將被告設計與系爭設計專利混淆。一般觀察者檢測的說明比應用來的容易，一般觀察者是第一次碰到產品的人士，或是一些熟悉該類產品的人士？法院應如何確定「購買者通常給予注意的程度」，在決定兩個設計是否「實質上相同」時，產品所使用的材質、顏色以及尺寸大小的權重比例？法院是否應將兩個設計並排進行比對，設計之間的近似到何種程度才能支持侵權的事實認定？以下對於前述的事實與問題一一予以分析與說明：

誰是一般觀察者

判例法明確指出，「一般觀察者」不是在該技藝領域的專家。在 Gorham 的案例中，美國最高法院（the Supreme Court of the United States，簡稱最高法院）說明：專家不是會被欺騙的人。一般觀察者

(S.D.N.Y.2009)。

¹⁰ 參照 Gorham Co. v. White, 14 Wall. 511, 81 U.S. 511, 528, 20 L.Ed. 731 (1871)。

也不是專利律師，他們會很挑剔地強調兩個設計之間的每一個設計特徵與每一個差異。最高法院又說明：設計是否實質同一的主要檢測是依據其所產生的視覺效果是否相同，這檢測是採用一般觀察者的觀點進行比對，而不是以專家的觀點進行比對。因為專家不是產品的購買者，「一般人士」才是產品主要的購買者（principal purchasers）。

美國最高法院以「市場上的購買者」的術語來定義一般觀察者，其中包含：該項產品的一般購買者（ordinary purchaser）、臨時起意或隨意的觀察者（casual observer）及對該項產品有興趣之人。在 Applied Art 案例¹¹中，上訴法院進一步闡明，這假想的一般觀察者雖不是專家，也不是任意的路人甲，也不是完全不熟悉該項產品的一般人，他對於該項產品要有相當的熟悉程度。在 Minka Lighting, Inc. 案件¹²中，法院說明：一般觀察者是社會大眾的一員，他想購買或最近已購買照明燈具，或是一個近似設計的燈具購買者。

在 Spotless Enters Inc. 案件¹³中，涉訟設計是女內衣掛架的設計（如圖 4 左側所示），該產品的一般觀察者不是一般的消費大眾，而是女內衣製造廠商的商業採購員；在 Puritan-Bennett Corp. 案件¹⁴中，系爭設計是可攜式氧氣筒體的設計（如圖 4 右側所示），該案的一般觀察者包含：醫療設備的批發商、醫護人員、或是可對病人提供氧氣筒處方的醫師。因此，在零組件或專業使用之產品的設計專利侵害訴訟中，該項產品的真正購買者應可作為 Gorham 檢測的一般觀察者。

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

¹² 參照 Minka Lighting, Inc. v. Maxim Lighting Int'l, Inc., No. Civ. A. 3:06-CV-995-K, 2009 WL 691594 (N.D. Tex. Mar. 16,2009)。

¹³ 參照 Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods. Group, L.P., 294 F.Supp.2d 322, 347 (E.D.N.Y.2003)。

¹⁴ 參照 Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc., No. IP02-0762-C-M/S, 2004 WL 866618, at *26 (S.D.Ind. Mar.2, 2004)。

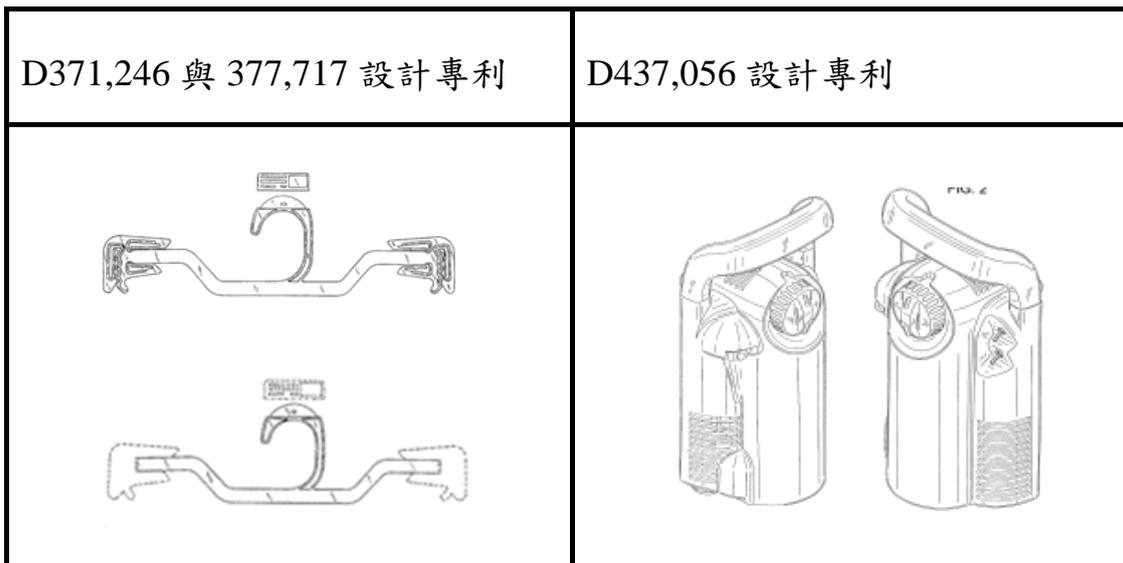


圖 4 Spotless 的女內衣掛架與 Puritan-Bennett 的氧氣筒設計專利

綜上所述，地方法院認為：本案的一般觀察者應該是一個對於食品儲存容器有基本認知，已經看過、或是正要去買，或已經購買類似設計的食品儲存容器（food storage）的一般購買者。

比對注意之程度

Gorham 的一般觀察者檢測，法院必須以「購買時通常所施予之注意程度」去比對設計專利與被告產品。最高法院在 Gorham 案例中清楚說明「購買時通常所施予之注意」，並不包括要求購買者對產品進行「嚴格審查（critical examination）」的注意程度，要嚴格審查般的注意才能得知兩個設計之間有明顯的差異。

觀察的注意程度，就是一般消費者可能會購買產品的注意程度，消費者在購買一個比較昂貴的產品時，可能會施予比較多或更多的注意，如果是購買一個價格便宜的產品，他會施予比較少的注意，這是一種合理的假設。設計專利侵權檢測是檢視購買者是否會被誤導而購買一個他認為是有專利保護的設計，有些消費者通常購買削皮刀、手持電動攪拌機是基於一時衝動，特別是在產品是相對的物美價廉，以致他們可能是無法區分兩個設計。

在 Superior Merchandise Co., Inc. 案件¹⁵中，無論是因為乳房珠的新穎外觀（如圖 5 右側所示）而極度渴望購買，或在瀏覽配戴飾品供應商時看到乳房珠的第一印象，一般購買者看到就是立體乳房珠，簡言之，就是模擬發育健全女性人類赤裸乳房的乳房珠，乳房珠購買者在購買過程中所施予的注意程度，會認為兩個設計實質上是相同的。不過，在 Cardiac Pacemakers, Inc. 案件¹⁶中價格昂貴的心臟起搏器（heart pacer），一般都賣給專門做心臟起搏器植入手術的醫生，被告的起搏器與專利權人的起搏器設計（如圖 5 左側所示）是十分不同的，專業的購買者是不會被誤導的。

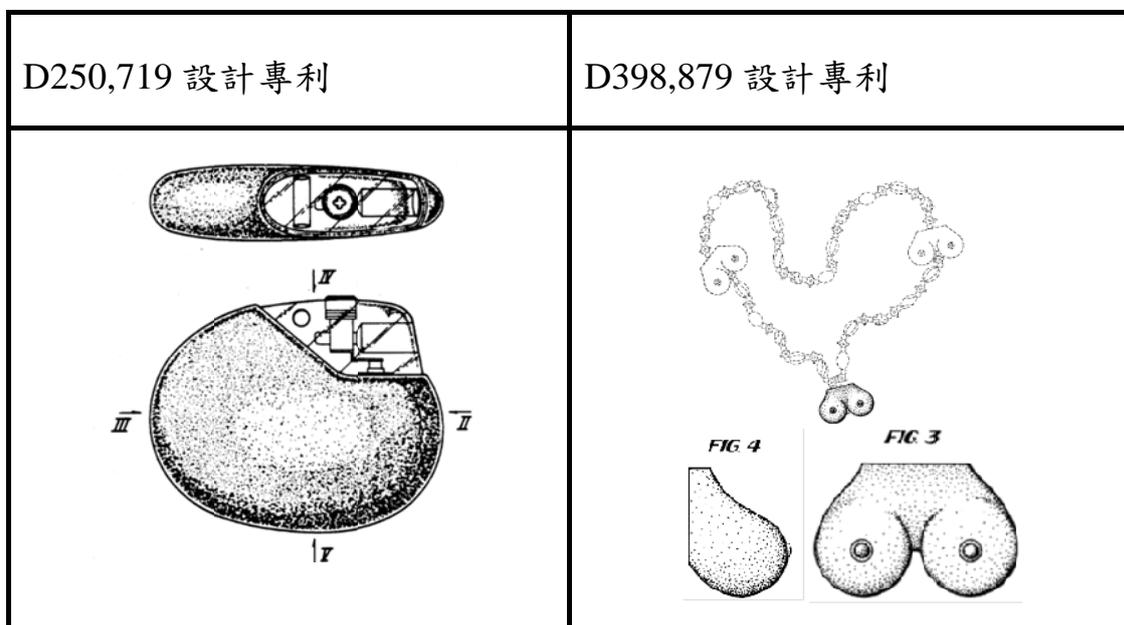


圖 5 心臟起搏器與乳房珠裝飾品的設計專利

設計專利所應用的產品的性質與價格等都會影響觀察者在購買時的注意程度，不過，鑒於本案系爭產品是很便宜的，售價在 2 美元到 4 美元之間，這種產品很可能會是一時衝動而購買的，法院的結論是，一般購買者在購買時，不太可能施予太多或明顯的注意。

¹⁵ 參照 Superior Merchandise Co., Inc. v. MGI Wholesale, Inc., Nos. Civ.A. 98-3174, Civ. A. 99-3492, 2000 WL 322779, at *11 (E.D. La. Mar. 27, 2000)。

¹⁶ 參照 Cardiac Pacemakers, Inc. v. Coratomic, Inc., 535 F. Supp. 280, 286 (D. Minn. 1982)。

兩個設計是否實質相同的判斷原則

設計專利的侵權必須證明被告設計與系爭設計專利是實質相同的，判斷標準是會欺騙一般觀察者而使他誤認被告設計是有專利保護的設計。在 L.A. Gear 案件¹⁷中法院說明，設計專利的侵權必須證明，一般觀察者會被欺騙，以為被控產品就是有相同外觀的設計專利。在進行侵權分析時，要以設計專利的整體設計作為觀察比對之依據，最終要確定的問題是，整個設計的視覺效果是否實質相同。在實質相同的比對、分析與判斷要注意下面的客觀事實及原則：

(a) 注意力應聚焦於整體視覺外觀

法院決定兩個設計是否實質上相同時，必須聚焦於請求設計所產生的整體覺印象，而不是其中特定的裝飾性特徵或細節。造成欺騙的原因是整體設計的近似性，而不是某些裝飾性特徵的近似。一般觀察者檢測是應用於設計專利保護的整體外觀，侵權與否的決定性因素是整體設計，應將整體設計與被告產品的整體外觀予以比較。如果只有特定的設計特徵近似，而整體外觀不近似，就不會構成侵權。觀察注意的重點是設計專利的整體裝飾性外觀，而不是裝飾性特徵。

在 Crocs 案件¹⁸中，CAFC 對於設計專利所主張的整體形狀及線條，給予明顯的關注。原告涼鞋設計的整體視覺效果之一是後方帶子部分連接固定基座與鞋子底部之間的相互配置，鞋面的線條與弧線曲面的匯合創建多個主要設計特徵吸引一般觀察者的目光，在他觀看這整體設計時。這設計的另一視覺效果是整體設計的圓形曲線和橢圓造形，包括後方帶子與鞋底側壁的銜接創造出環繞整個鞋子的連續性視覺效果。因此，被告產品設計與設計專利之間的細微差異，也無法阻止侵權事實的發現。

¹⁷ 參照 L.A. Gear, Inc. v. Thorn McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117,1123.1124 (Fed. Cir. 1993)。

¹⁸ 同註 6。

在 Moore v. Stewart 案件¹⁹中，法院認為：被告 Stewart 哨子的外觀與原告 Moore 的哨子設計專利（如圖 6 所示）實質上是相同的，兩者僅有前面所提的細微變化，Stewart 略為修改的哨子依然保留原告哨子設計的形狀、表面配置及尺寸。一般觀察者施予購買時注意程度的觀察，是不太可能察覺到兩者在外觀上的任何差異，需要經過仔細檢查才可分辨出來，因此，兩個設計是實質上相同的。

D263,383 設計專利

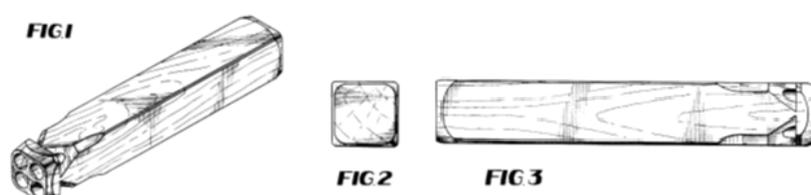


圖 6 Moore 的哨子設計專利

在 Duncan & Miller Glass Co. 案件²⁰中，法院認為：對一般觀察者而言，盤子的外形或輪廓是構成該設計或整體視覺印象的一個非常重要的因素。被告的托盤具有葉柄，而設計專利是沒有葉柄的（如圖 7 所示），這葉柄的配置是很重要的、一般觀察者的眼睛第一眼就看得見的差異之一。

D115,935 設計專利

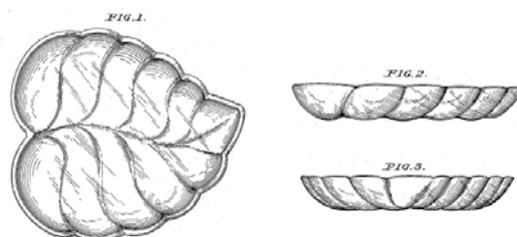


圖 7 Duncan 的托盤設計專利

¹⁹ 參照 Moore v. Stewart, 600 F. Supp. 655, 664 (D. Ark. 1985)

²⁰ 參照 Duncan & Miller Glass Co. v. Hazel Atlas Glass Co., 47 F. Supp. 192, 195 (D. Va. 1942)。

在 Unique Functional Prods. 案件²¹中，CAFC 說明：被告的耦合器產品像 Ray 專利一樣具有圓潤的鼻部，而原告 D320,777 設計專利（簡稱 D777 專利）則是一個四四方方生硬的鼻部，被告耦合器鼻部比較像先前技藝 3888.517 的發明專利的鼻部一般，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。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口嘴部上方配置一正方形的蓋體。因此，被告的耦合器設計是與原告 777 專利是不一樣的。

在 Richardson 案件²²中，法院說明：這兩個設計確實不同，FUBAR 工具的流線型視覺效果貫穿整個設計與造形元素，例如：錐形鉗頭、流線型的鐵釘、三角形的頸部及圓潤的表面、以及光滑外形的握柄設計。將 FUBAR 工具與 D507,167 專利（簡稱 167 專利）並排放在一起比較，流線形外觀的視覺效果使其與 167 專利產生明顯的差異。整體而言，被告產品比 167 專利顯然具有更圓潤的外觀和更少的鈍邊，兩者的整體外觀不近似。

因此，考慮原告設計專利與被告設計的外觀設計是否「實質上相同」，法院的觀察重點是在主張設計所產生的整體印象，而不是其中某些特定的裝飾性特徵或細節。

(b) 並列一起的對方式 (Side-by-Side Comparison)

雖然一些早期的判決對於被告產品與設計專利是否要並列在一起比對的看法並不完全一致²³。不過，CAFC 已致力於將設計專利與被告設計要並列在一起比對，藉以確定它們是否實質上相同。在

²¹ 參照 Unique Functional Prods., Inc. v. Mastercraft Boat Co., Inc., 82 F. App'x 683, 689 (Fed. Cir. 2003)。

²² 參照 Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010)。

²³ 參照 Sanson Hosiery Mills, Inc. v. S.H. Kress & Co., 109 F. Supp. 383,384 (D.N.C. 1952); Coca-Cola Co. v. Whistle Co. of Am., 20 F.2d 955, 956 (D. Del. 1927; FriedbergerAaron Mfg. Co. v. Chapin, 151 F. 264, 265 (C.C.Pa. 1907)。

Richardson 案件中，法院說明：將被告產品與設計專利並列在一起比較，雖都具有相同的造形元素，不過兩設計的裝飾性特徵明顯不同，兩者所成現的整體視覺印象明顯不同，使得 FUBAR 工具明顯不同於 Richardson 的設計。在 Crocs 案件²⁴中，CAFC 說明：適當的比較方式必須將設計專利的圖式與被告產品並列在一起比對。

在 Arminak 案件²⁵中，Calmar 主張：地方法院將設計專利與被告設計並列在一起做了詳細的比較分析，這種作法是不恰當的，並說明法律並未授權這一種的比對方式。不過，CAFC 說明：在設計專利案件進行侵權分析，地方法院必須要比較設計專利與被告設計，如果沒有經過這種比較程序，地方法院無法確定一般觀察者是否會合理的發現被告設計與設計專利構成近似。

(c) 商業實施例（實際產品）的比對

多年來，一長串的案件都是採用並列在一起的比較方式，法院通常是將設計專利中的圖式與被告設計放在一起比較，而不是比較設計專利的商業實施例（實際產品）與被告產品。在 Richardson 案件²⁶中，法院說明：Richardson 主張，一般觀察者對於圖式的認知是根據最高法院在 Gorham 案例中的意見所做的考量，我們同意設計專利的圖式是有決定性的重要性。在 Payless Shoesource 案件²⁷中，法院認為，正確使用 Gorham 檢測必須是將被告設計與請求保護的設計進行比較，而不是一個商業實施例。

在 Rockport 案件²⁸中，法院說明：設計專利的請求範圍被限制在申請案圖式所揭示之裝飾性設計，侵權檢測不是比較兩個產品的商業實施例，而是將被告產品與請求保護的設計相比較。但是，如果設計

²⁴ 同註 6。

²⁵ 參照 Arminak & Assocs., 501 F.3d at 1327。

²⁶ 參照 Richardson, 597 F.3d at 1294。

²⁷ 參照 Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l, Ltd., 998 F.2d 985,990 (Fed. Cir. 1993)。

²⁸ 參照 Rockport, 65 F. Supp. 2d at 192-93。

專利圖式所揭示的設計與商業實施例之間沒有明顯的區別時，CAFC 說明：將設計專利的商業實施例與被告產品一起比較並沒有錯誤。如果請求保護的設計與專利權人所銷售的產品實質上是相同的，直接比對專利權人與被告的產品是沒有錯誤的，事實上，這樣的比較可能有利於 Gorham 檢測的應用，可清楚得知一般觀察者是否會被欺騙，是否會以為他買的產品是另一個被專利保護的設計²⁹。地方法院認為：Hutzler 專利圖式上的設計與商業實施例是實質相同的，可將 Hutzler 的商業實施例與被告產品一起比較。

(d) 顏色及尺寸和材料的相關性

設計專利不受限於特定的尺寸、顏色或使用材料，這些因素不應在專利侵權分析中被考量，在 Lee 案件³⁰中，原告 Lee 主張：設計專利實際模型所使用的網球是有顏色的，這些顏色在設計專利侵權是沒有任何作用，法院的觀察可能因為被告產品的顏色差異而受到不當的影響。CAFC 說明：法院的記錄並不支持 Lee 的主張，即使法院參考過網球的顏色，並不意味著法院的判決是因為顏色的差異而轉向，如果 Lee 無法提出反向且明確的證據，應推定法院適用法律是正確的。

在 Herbko Int'l, Inc. 案件³¹中，法院說明：假如一般購買者是因為產品的共同特徵而導致被欺騙，共同特徵並不是設計專利所保護的對象。在 Superior Merch. 案件³²中，法院認為：不主張的設計特徵與近似判斷是無關的，例如：顏色、尺寸大小和結構材料是不能作為近似判斷的基礎，因此，商用實施例的這些特徵都已超出設計專利所主張的範圍。在 Physio-Control Corp. 案件³³中，法院說明：專利侵權的決定是存在的事實，沒有人會因為兩個設計中一個是紅色的而另一個是綠色且有醒目的標籤而不會造成混淆，侵權檢測並不是要李代桃僵

²⁹ 參照 Lee, 838 F.2d at 1189; L.A. Gear, 988 F.2d at 1125-26。

³⁰ 參照 Lee, 838 F.2d at 1189。

³¹ 參照 Herbko Int'l, Inc. v. Gemmy Industries Corp., 916 F. Supp. 322, 326 (S.D.N.Y. 1996)。

³² 參照 Superior Merch., 2000 WL 322779, at *11。

³³ 參照 Physio-Control Corp. v. Medical Research Labs., No. 85 C 4973, 1988 WL 5023, at *1 (N.D. Ill. Jan. 15, 1988)。

的混售商品 (passing off)，顏色和商品名都不是專利設計主張權利的一部分，應該要被忽略。

設計專利不受特定的尺寸大小或顏色的限制，法院在侵權分析中考量這些特徵是錯誤的。因此，法院將不考慮產品的尺寸大小、顏色、光澤或使用的材料，因為這些設計特徵都不是 Hutzler 的設計專利所主張的保護範圍。

(e) 構成侵權的近似程度

不是只有完全相同的設計才會發生設計專利侵權的事實，如果被告產品是實施或仿製專利保護的設計，經由一般觀察者的檢測，也可以發現侵權的事實³⁴。被告產品的設計與設計專利之間的些微差異是不能也不得阻擋侵權事實的發現。但在設計侵權訴訟中，CAFC 所維持的侵權案件大都是兩個設計之間的近似程度非常高。在 Crocs 案件³⁵中，CAFC 說明：將被告的涼鞋與系爭設計專利放在一起比對，鞋子的形狀幾乎相同的，如果將相同配色的原告設計和被告設計隨意混雜在一起，如果一般觀察者沒有細心的觀察及長期的努力，不可能會適當地將其還原為原來的配對順序。

在 L.A. Gear 案件³⁶中，CAFC 確認地方法院的設計專利侵權決定，被告的 4 款運動鞋設計幾乎是直接仿製原告的設計專利。在 Lee 案件³⁷中，CAFC 說明：儘管我們同意 Lee 的主張，被告設計與設計專利不必完全相同也能發現設計專利的侵權事實，這種設計必須在於其裝飾性特徵均等於設計專利，而不是功能性特徵。被告設計必須符合一般觀察者檢測，因為兩個設計的裝飾性外觀近似，而使得一般觀察者很可能會購買一個被他誤認為是原告設計的被告產品。

³⁴ 參照 Egyptian Goddess, 543 F.3d at 678。

³⁵ 參照 Crocs, 598 F.3d at 1306)。

³⁶ 參照 L.A. Gear, 988 F.2d at 1125-26。

³⁷ 參照 Lee, 838 F.2d at 1190。

被告 Bradshaw 的不近似抗辯

被告 Bradshaw 認為：一般觀察者不會認為 114 專利和 463 專利與被告產品的設計是實質相同的。由 114 專利所附的俯視圖中可得知，Hutzler 洋蔥容器的外圍是一個完美的圓形輪廓，而被告的洋蔥容器的外圍不是一個完美的圓形輪廓，而有齒痕般的邊緣。Bradshaw 進一步指出，Hutzler 洋蔥容器的表面紋理看起來像洋蔥的外皮，使得該容器看起來像是實心的，不是透明的。反觀被告的洋蔥容器，由頂面可清楚地得知所使用的材料是透明的，不是實心的，也不像真正的洋蔥。Hutzler 設計的表面紋理是不對稱的及隨意的，由俯視圖可以清楚得知所有的紋理線條會向上延伸聚在圓形洋蔥容器頂面中心一個非常窄的頂部或頂端表面上。而被告的洋蔥容器平滑表面上有 12 條非常鮮明的凹槽延伸至非常寬的頂部或尖突部，這使得容器外圍不是完美的圓圈，而是有齒痕狀邊緣。

被告又主張，114 專利的上半蓋體與下半部容器是可分離的，不過整體的表面紋理是連續的，而材料是實心且不透明的，而被告洋蔥容器的上段是透明的，而下段的底部是實心的。這種雙色調的外觀設計提供了被告洋蔥容器與 114 專利非常不一樣的整體外觀。對於大蒜容器與 436 專利的抗辯理由與 114 專利的抗辯理由大同小異。

侵權分析與綜合判斷³⁸

114 專利的權利主張是「如圖所示及所述的洋蔥容器的裝飾設計」，463 專利的權利主張是「如圖所示及所述的大蒜容器的裝飾設計」，這兩個專利權範圍是洋蔥容器與大蒜容器的整體設計，包括整體形狀、產品的長寬高比例，1/2 高度橫跨整個洋蔥容器的水平分割線條，距底部 1/3 高度橫跨整個大蒜容器的水平分割線條。一般觀察者檢測的

³⁸ 參照參照 Hutzler Mfg. Co. v. Bradshaw Int'l, Inc., 11 CIV. 7211 PGG, 2012 WL 3031150 at *1 (S.D.N.Y. July 25, 2012)。

分析，是以設計專利請求保護之整體設計來檢視，如果將觀察重點聚焦在兩個設計某些特定的設計特徵，而忽略設計專利的整體設計，這種方式的分析與比對是不恰當的。

被告 Bradshaw 主張有關容器之間的差異，都是聚焦於他們之間的細部差異，而不是考慮請求設計的整體外觀。在 Amini Innovation 案件中，CAFC 明確表示：要以設計專利的圖式來定義請求保護的設計，而不僅是其中的某個特徵，地方法院錯誤的將重點放在每一個設計元素，而不是從一般觀察者的觀點將設計視為一個整體來分析。在 L.A. Gear 案件中，被告設計的製造商指出，專利權人的設計與他們的運動鞋之間的差異，儘管有這些差異存在，CAFC 還是確認地方法院的侵權事實並說明：所有主要設計元素的配置是一樣的，這些設計創造了一個與眾不同的整體外觀，以一般觀察者的觀點來看，被告 4 款運動鞋的外觀與設計專利已造成混淆、誤認的實質近似。



圖 8 Hutzler 的 114 專利與商業實施例及 Bradshaw 洋蔥容器之比對

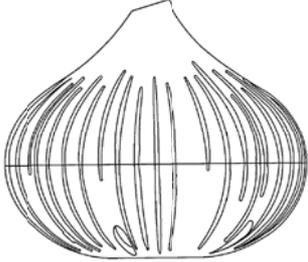
D592,463 設計專利	463 專利商業實施例	Bradshaw 的大蒜容器
		

圖 9 Hutzler 的 463 專利與商業實施例及 Bradshaw 大蒜容器之比對

法院雖然承認被告的產品與 Hutzler 的設計專利之間有些微的差異，不過，將 114 專利及 463 專利與被告的洋蔥容器及大蒜容器放在一起，經由視覺的比較，114 專利與洋蔥容器產品，463 專利與大蒜容器產品的整體外觀極為近似。如果將兩個產品並排放在一起，只有非常挑剔的消費者 (highly discerning consumer) 才可能會注意到兩個設計之間的差異。因為洋蔥和大蒜可以存儲在許多不同形狀與不同尺寸大小的容器，Hutzler 的洋蔥和大蒜形狀都不是功能性特徵。

在侵權分析時，法院考慮到 Hutzler 的設計與被告產品的形狀及造形比例，但必須忽略產品的顏色、表面光澤及使用材料等差異。法院說明：Hutzler 的設計與被告的洋蔥容器與大蒜容器的造形比例及形狀是相同的。因為 114 專利與被告的洋蔥容器同樣具有：(1)貫穿產品長度的垂直方向條紋，(2)頂端細窄莖部表面的條紋，(3)容器中央打開處有一貫穿整個容器的水平分割線條。而 463 專利與被告的大蒜容器同樣都具有：(1)容器 1/3 高度處有一條水平分割線條貫穿整個容器，可由該處打開容器，(2)靠近底部的空氣孔縫，(3)在容器內部底部中心的凸起設計的尺寸相同。被告產品確實已使用 114 專利及 463 專利整體設計清楚且明確的整體視覺效果，已足以造成市場的混淆。

法院依據 Gorham 的一般觀察者檢測所得到的結論。因為這些產

品的價格是便宜的，購買者幾乎沒有動機會去注意被告 Bradshaw 所強調的設計間顏色、表面光澤和使用材料的細微差異，購買者可能將被告的產品物認為是 Hutzler 的設計，很可能購買前者卻誤認它是後者。因此，被告的產品已侵害 Hutzler 的 114 專利及 463 專利。

結語

在美國設計專利侵權的 Gorham 前導案例中，地方法院與上訴法院都做出被告產品並未侵害設計專利的決定，然而，最高法院對於一般觀察者明確定義之後，使得該案的判決結果得以翻盤，認定被告的設計與 Gorham 的設計是實質相同，已構成設計專利侵害。由此可得知，因為設計所應用產品的種類與性質的不同，影響到一般觀察者在購買時的注意程度與辨識能力的差異，進而會影響到設計或外觀近似的判斷。在 Hutzler v. Bradshaw 案件中，地方法院針對產品性質詳細的分析了一般觀察者的資格條件、比對注意的程度與辨識能力，提供較客觀的比對觀點，又在實質相同的比對分析中說明了判斷重點，提供較細緻且較客觀的判斷標準，降低侵權分析與近似判斷的主觀性與隨意性，才能合理的發現侵權事實。

綜觀我國智慧財產法院在設計專利侵權訴訟的判決理由中，大都會說明是以普通消費者(相當於美國的一般觀察者)選購商品之觀點，綜合判斷整體視覺性外觀是否相同或近似。然而，多數的判決內容都未針對系爭設計所應用之產品性質，進一步對於普通消費者的基本認知與辨識能力予以分析。例如：102 年度民專訴字第 139 號判決中系爭專利是 D139168 號「酒架」以及 D109417 號「溫濕度控制器」設計專利(如圖 10 所示)，這兩種產品的普通消費者對於酒類產品與酒類產品的收藏需要一些相關的知識與基本認知；102 年度民專訴字第 45 號判決中系爭專利是 D139748 號「咖啡濾沖器」設計專利(如圖 11 所示)，這產品的普通消費者則是一般會沖泡咖啡的社會大眾。

前述兩個案件的產品性質不同，普通消費者的資格、基本認知、辨識能力與比對注意程度都有很大的差異，例如：消費者對於該類產品及先前技藝是否要有基本的認知及相當的熟悉程度，這些客觀事實與標準的不同都會影響設計近似範圍的認定以及設計專利的侵害判斷。希望在新修訂的「專利侵害鑑定要點」修正草案出爐後，**智財**法院在設計專利的侵權分析中應該要進一步去分析判斷主體的資格、基本認知（知識水平）、辨識能力與比對注意程度等客觀事實，能以較客觀的標準進行外觀是否近似的綜合判斷，如此，才能比較客觀且合理的得到正確的結論，判決結果才可能達成社會大眾所想要的公正與公平。

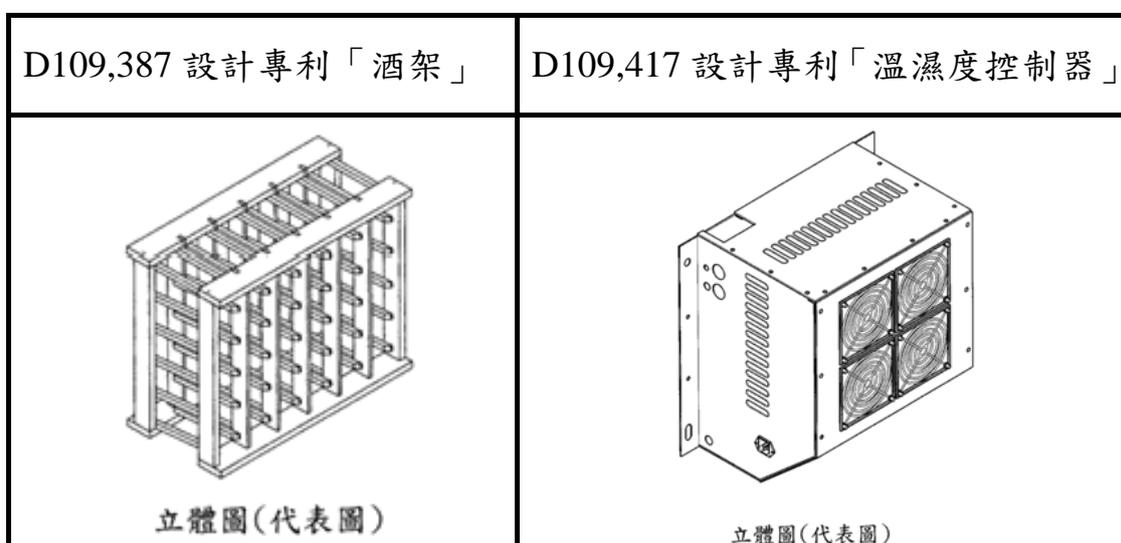


圖 10 三盛能源公司的「酒架」與「溫濕度控制器」設計專利

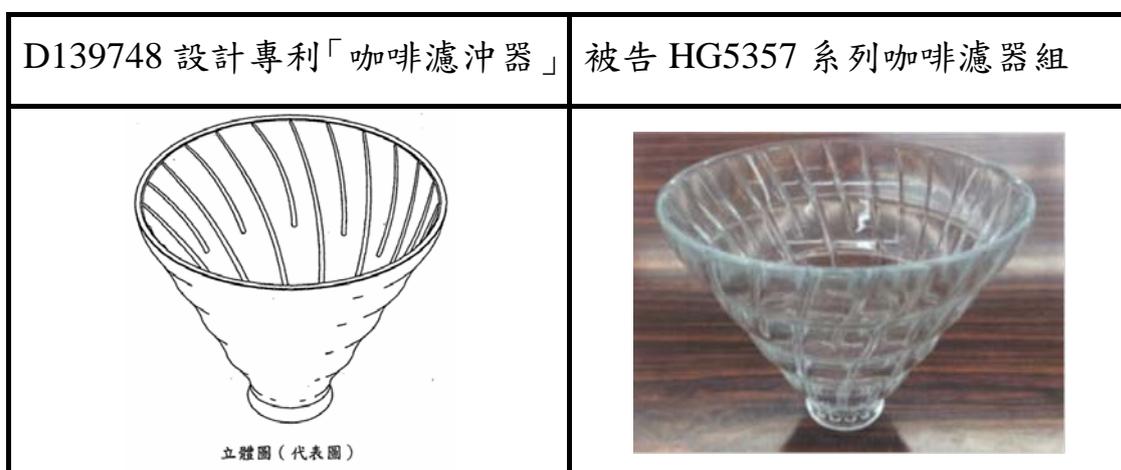


圖 11 D139748 設計專利與被告產品之比對圖