

## 設計專利的侵權比對應考量設計的整體印象

林景郁 專利師



隨著前幾年蘋果與三星之間訴訟戰的影響，除了近年來有關專利的訴訟戰逐漸受到重視外，設計專利的重要性也因此顯現，2013年我國設計專利的申請量相較於 2012 年的申請量也有可觀的成長，設計專利的申請量增加後，預期接下來有關設計專利的訴訟也會增加。

目前智慧財產法院在審理此類訴訟案時，主要參考 2004 年智慧局修訂的專利侵害鑑定要點（草案），大致的流程為，在解釋申請專利範圍後，先判斷物品是否相同或近似，接著判斷視覺性設計整體是否相同或近似，最後再判斷待鑑定物品是否包含新穎特徵。不過隨著我國現行專利法甫於 2013 年 1 月 1 日施行，加上各國的實務在近年也有不同發展，10 年前擬定的我國專利侵害鑑定要點（草案），實也有必要重新檢視與修改。今年時義大利的佩魯賈法院（Court of Perugia）做出的一項判決，恰好也可作為參考。

Veredus 公司為第 00053131-0001 和第 00053131-0002 號註冊制歐盟設計專利（Registered Community Design）（後稱系爭專利）的專利權人，系爭專利是一種馬匹的保護用具，系爭專利的產品是由三個構件所組成：一保護板、複數條可撓帶、以及每條帶的端部。

Veredus 公司向佩魯賈法院聲請對 R&G 公司發出禁制令，但法院認為系爭專利之產品的三項構件外型與 R&G 公司的被控侵權產品（後稱系爭產品）並不相同，所以法院駁回了 Veredus 公司的禁制令請求。Veredus 公司即提起上訴。



上訴案由同一法院的三位法官組成合議庭審理，合議庭認為根據義大利智慧財產權法案第 41 條（同歐盟設計規則第 10 條）規定，設計所保護的範圍，凡是不能使一個有相當認知程度的使用者（the informed user）產生與被保護之設計明顯不同的整體印象（the overall impression）的設計，都屬於該被保護之設計權效力範圍。所以在比對被控侵權產品與設計專利時，應就特徵的整體印象進行判斷，而非將每個構件進行個別比對分析。合議庭認為，原審將該三個構件分開且單獨地進行比對，以論就系爭專利之設計能否讓有相當認知程度的使用者的第一印象產生一種整體印象進行判斷，顯有違誤。

再者，當將系爭專利之產品的三個構件視為一整體進行判斷後，合議庭認

為，對於有相當認知程度的使用者而言，在其第一印象中，系爭專利的產品和系爭產品確實呈現了相同的整體印象，其間雖仍存在些許差異，惟該些差異僅是次要且無關的細節。最後，合議庭不但推翻了原審的判決，且認為系爭產品確實構成侵權。

上述義大利案例所反映的是歐洲有關設計專利侵害認定實務，而美國的實務也在 2008 年時 CAFC 做出之 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa* 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc) 案判決後變得較趨向歐洲的實務，即較強調依物品之整體印象進行判斷，而不再判斷是否具有新穎特徵。

我國的專利侵害鑑定要點（草案）中有關設計專利的部分，主要參考美國在 2008 年之前的實務，若以我國目前的實務去判斷上述的案例，在判斷是否包含新穎特徵時，很可能因僅針對個別新穎特徵進行判斷，致使忽略了原本就極為相似的整體印象，恐得出因不包含新穎特徵而與義大利法院合議庭相反的結論。目前正在準備修正的專利侵害鑑定要點，未來是否要繼續保留對新穎特徵的判斷，確實應再考慮與深思。



## 我國成組設計與中國大陸成套設計在申請實務中標的選擇之差異

郭仁建

我國現行專利法施行後，自 2013 年起，開放了成組設計申請，透過成組設計的申請方式，使在組合後能夠產生特異視覺效果的複數個物品，能夠結合於同一案件中申請，我國的成組設計主要著重於多個物品組合後所呈現的視覺效果。

相對應於我國的成組設計制度，中國大陸合案申請制度中的成套設計制度與我國之成組設計制度在法規大致相近，但在設計權主張及認定原則上卻有所差異。中國大陸之成套設計申請主要的用途在於涵蓋多個具有相同設計構思、風格統一的獨立物品，進而達到節省申請人申請費用的目的。

下表為筆者簡要整理在我國成組設計制度與中國大陸成套設計申請制度的差異：

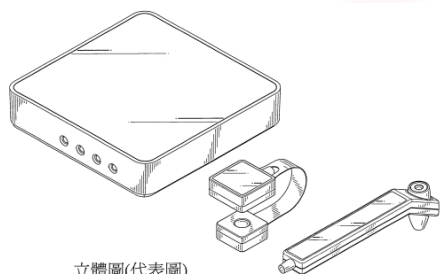
項目	我國	中國大陸
制度	成組設計	成套設計
法規規定	第一百二十九條第二項 二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，得以一設計提出申請。	第三十一條第二款 一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計，或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出。
認定原則	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 同一類別</li> <li>● 成組販賣或使用</li> <li>● 整體外觀產生特異視覺效果（審查基準第三篇第十章第一段）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 相同類別</li> <li>● 成組出售或使用</li> <li>● 設計構思相同（施行細則第三十五條第二款）</li> <li>● 具有獨立使用價值（審查指南第三章第 9.2 節）</li> </ul>
設計權解釋	所有物品視為整體設計	每一設計各別看待

我國成組設計與中國大陸成套設計的操作規劃，筆者認為下列幾件審查實務事項應當注意：

1、中國大陸於審查指南中明定了組件物品的態樣，並且於成套設計的規定中除了與我國成組設計規定相似的段落外，另外還多了「設計構思相同」以及「每一件產品具有獨立的使用價值」的限制條件，因此中國大陸對於成套設計的申請標的認定相較起我國來得更為嚴格，在我國能夠獲准成組設計的物品，不見得就能夠符合中國大陸關於成套物品的規定，並且在中國大陸的成套設計申請中的每一項外觀設計均必須具備充份的授權條件，若成套物品中的其中一項外觀設計不符合規定，將造成整個成套設計申請無法被授予專利。

2、我國成組設計將所申請的成組物品視為一個整體性的概念，保護對象為由所有物品組成的整體設計，在申請及審查時，除了考慮多個屬於同一類別且習慣上同時販賣或使用的物品的集合外，應強調整個物品的集合在設計上產生的視覺效果。

3、我國成組設計與中國大陸成套設計的專利權的主張範圍完全不同，我國成組設計的權利範圍是由所有物品組成的整體設計，不同於中國大陸成套設計的每一物品均有獨立的權利範圍且可單獨主張。因此，除非申請人因為申請成本考量且多個物品組合後具備整體性的視覺效果，則建議考慮在我國提出成組設計申請，若申請人想要各別保護成組設計中的個別物品時，則建議針對個別物品分別提出設計專利申請，才能夠獲得周全的保護範圍。



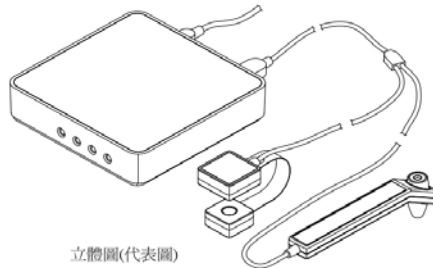
立體圖(代表圖)

中國大陸對於成套設計的申請標的強調每一件套件產品均必須具有獨立的使用價值。因此，部份產品在我國能夠獲准成組設計的物品，不見得就能夠符合中國大陸關於成套物品的規定。以左方圖式為我國已核准的 D16x4xx 為例，臺灣案於 2013 年 9 月 25 日依據我國成組設計的相關規定提出申請，

並且於 2014 年 5 月核准公告。

上述設計於我國申請後，也在 2013 年 10 月在中國大陸提出成套設計的申請，然於 2014 年 2 月收到審查意見。

來自中國大陸的審查意見載明：「每個套件沒有獨立使用價值，必須有連接線連接起來才有使用價值」，因此中國大陸案不符合中國大陸專利法第 31 條第 2 款關於成套外觀設計的規定。由於審查員認為圖式內的各組件之間，應當以連接線相互連接後，才會成為可應用的狀態，不符合中國專利法中成套設計的申請要件，經修改立體圖，如右側圖式，加入各組件間之連接導線，並改為以組件物品進行外觀設計的申請，才終能獲准專利。



立體圖(代表圖)

中國大陸外觀設計所稱之組件物品，是指由多個構件相結合構成的一件產品。可分為組裝關係唯一（例如，由水壺和加熱底座組成的電熱開水壺）、組裝關係非唯一的組件產品（例如，插接元件玩具產品）以及無組裝關係的組件產品（例如，撲克牌、象棋棋子等）。組裝關係唯一的產品，一般消費者會對組裝後的整體較有印象，另兩種組件物品，一般消費者僅會對單獨的組件有印象，因此審查時係以所有單個構件的外觀為物件進行判斷。

如以下兩件中國大陸申請核准的組件設計為例，均非組裝關係唯一的情況，各組件間的連接線並非審查的重點，在圖式的要求上，以下兩案，在立體圖一，一呈現各組件間的連接線，另一件則未顯示；惟兩案在各組件的各視圖中則完全省略連接線。

CN302748418S	CN301451221S
 <p data-bbox="456 607 587 629">組合状态立体图</p>  <p data-bbox="427 992 587 1014">組合状态俯视图</p>	 <p data-bbox="986 488 1161 510">组件 1,2 组合立体图</p>  <p data-bbox="1002 757 1145 779">组件 1 立体图</p>  <p data-bbox="1010 1037 1145 1059">组件 2 立体图</p>

如前述，在我國以成組設計申請核准的案件，在中國大陸不一定能夠以成套設計的方式進行申請。雖中國大陸成套設計一旦獲准，成套中的各外觀設計能夠分別獨立主張權利，但由於中國大陸的成套設計，各設計之產品必須具有獨立的使用價值；因此，多構件所組成單一產品且在我國獲准的成組設計到中國大陸申請成套設計，將有可能成為不符合中國大陸成套設計規定的標的，而必須退而以組件設計方式申請。