

國立臺灣大學法律學院法律學研究所



碩士論文

Graduate Institute of Law

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

設計專利侵權認定分析

—兼論與著作權法及公平交易法之交錯適用

The Analysis of Design Patent Infringement Test
—And Various Applications of Copyright Act and
Fair Trade Act

林 穎

Ying Lin

指導教授：黃銘傑 博士

Advisor: Ming-Jie Huang Ph.D.

中華民國 104 年 7 月

July 2015

國立臺灣大學碩士學位論文
口試委員會審定書

設計專利侵權認定分析
—兼論與著作權法及公平交易法之交錯適用
The Analysis of Design Patent Infringement Test
—And Various Applications of Copyright Act and
Fair Trade Act

本論文係林 穎君 (R01A21084) 在國立臺灣大學法律學系完成之碩士學位論文，於民國 104 年 7 月 7 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

指導教授：黃 紹 偉

口試委員：蔡 明 誠

黃 紹 偉
比 予 修

謝辭



轉眼間，研究所生活即將畫下休止符，邁向人生另一個嶄新的開始；回首乍到法律系時的忐忑、考取研究所的喜悅、埋首於國考及論文的苦悶，其中的甘甜與苦澀，點滴在心頭。能夠走到今天，要感謝的貴人實在太多了，紙短情長，謹以有限的篇幅，訴說我心中滿滿的感謝。

首先，感謝我的恩師黃銘傑老師，感謝老師研究所以來一路的照顧與教導，不論是在課堂報告或研究計畫，老師常跳脫傳統框架，以不同角度探討各個法制間之關係，激發了我對於智慧財產權法之興趣，也啟發了我以更宏觀方式去思考問題。感謝老師給了我很多工作機會，讓我研究所生活得以自給自足，亦從每月一次的智財判決研究會、多項研究計畫的參與，及舉辦相關研討會等，獲取最新的智財知識及新興議題，進而催生本論文之完成，種種可遇而不可求的寶貴經驗，實在非常感謝老師。

感謝我的口試委員蔡明誠老師，從大學時代專利法課程的啟蒙，到研究所的著作權法及專利法專題，深入的討論智財相關議題，更加充實及精進我思辨的能力，亦十分敬佩老師對於學術用語的嚴謹及多國法制的研究；謝謝老師於我甫產出不成熟的論文大綱時，不吝給予諸多指導，並對論文內容提出許多寶貴的建議。感謝我的口試委員沈宗倫老師，從智財判決研究會及多場研討會時起即十分景仰老師於專利法領域的專精，對於許多技術性濃厚的議題總是能夠深入淺出的說明；感謝老師點出本論文許多盲點，讓學生得以重新省視不足之處，讓原本模糊的構想也逐漸有了清晰輪廓；感謝老師給我許多啟發與動力，亦於口試前鼓勵我，消弭我不少緊張的心情。能夠邀請到兩位學養深厚又親切的老師擔任我的口試委員，甚感榮幸。

謝謝我最親愛的家人，給我安穩無虞的生活，讓我可以順利的完成學業，包容我寫論文時的各種任性，無論在外遭遇何種挫折，永遠有你們作我堅強的後盾，謝謝爸爸媽媽給我一個這麼溫暖的避風港，希望未來讓我來當你們可靠的肩膀。

謝謝法排的大家，唸書以外最多的時間就是耗在球場了，對這個團體有很深厚的歸屬感，從麥當勞、蠶居到七里亭，從醫體、風很大的台大球場到國北師，到處都有我們歡笑與汗水的蹤跡。從一開始的缺一不可，到後來的天兵滿堂；隊友早已煥然一新，我亦從排球少女變成了球場阿姨，但唯一不變的是熱愛排球的心。回首每一個賽季，總是填充著汗水、淚水，看似相同的循環，卻因為和你們一起努力而顯得與眾不同，感謝每一個階段的隊友，陪我構築這段歡笑與淚水交織的青春熱血回憶，日後的我必定會十分想念。

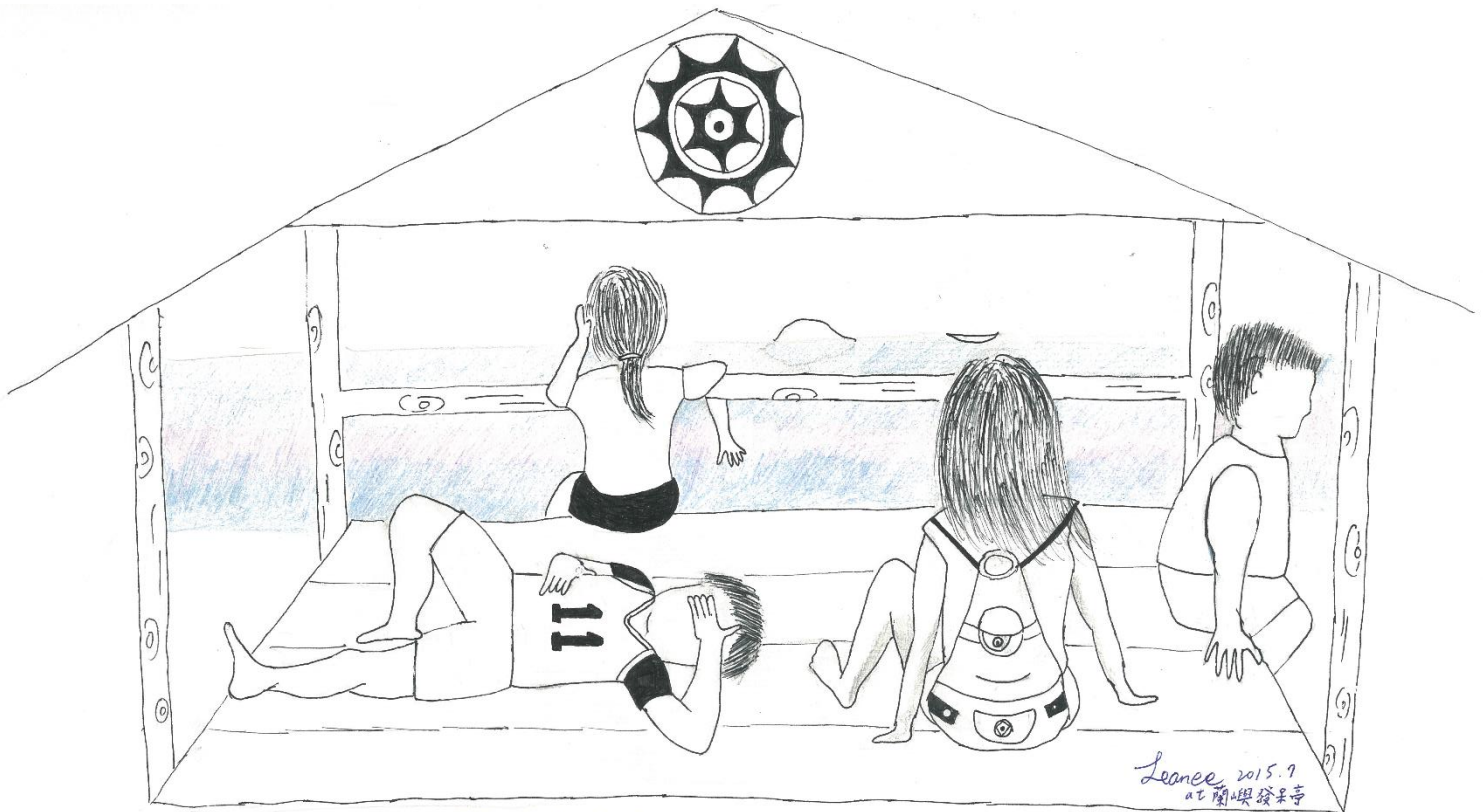
謝謝 2403 的夥伴們，讓我在研究所有一個家的感覺，要不是寫論文時彥霖在一旁相伴、同病相憐，恐怕我沒有完成論文的毅力；要不是有調皮的忠翰常和我逗嘴，寫論文的日子會多麼無趣。謝謝佳潔與我分享與傾訴生活的大小事，也介紹不少網拍連結給我，讓我在寫論文之餘也滿足了大量的購買慾；懷念一轉頭總是對著螢幕喀喀笑的晉源，謝謝你幫我調論文大綱和目錄，不愧是編輯魔人。謝謝八國語言都很罩的鴻彬學長，總是在我日文翻譯危急時伸出援手。謝謝阿良每天的出巡，讓我跟彥霖寫論文都不敢馬虎。

以及同為黃門的懿欣跟孟哲，或許是因為同門而磁場相近，和你們一起聊天總是自在而放縱，鞭關入裡的針砭各種八卦，想念每一個紓壓大笑的當下，謝謝你們給了我一個可以放肆的小圈圈，也特別感謝如秘書般細心的孟哲，擔任我口試的紀錄，以及幫我找碴論文的錯字。謝謝一同經歷「來自星星的集保計畫」的蕙琦，義不容辭的擔任我論文發表的紀錄，也謝謝主持人忠翰在一旁紓緩我的緊張心情。謝謝有台大黃 X 明之稱的豪哥，貼心的出現在許多我需要幫忙的時刻，這本論文得以準時交出，你是最大的功臣了，真的非常感謝，再次讚嘆人帥真好。

謝謝球隊的好趴呢許容慈，當初會想要考經濟法組，多半是因為你的緣故吧！你真是我的啟蒙恩師~在法排的練球、大小比賽，因為有你一起，汗水與淚水的苦澀也變的甘甜，與你的回憶就像拼圖，一片片拼成了四年美好的圖。謝謝摯友陳怡安，好酒沉甕底，一路走來總是在我身邊，帶給我許多歡笑，帶我認識上帝，帶我出去玩；你是我低落時的小天使、迷途時的星星，相信我們的友誼絕對是一罇美酒，越陳越香。

“Life is a journey, not a destination, but the scenery along the should be and the mood at the view.” 謝謝陪我一起流浪的你們，一直到完成論文，才真實體會取得碩士學位的喜悅，其實不過只是一個霎那，真正令我回味與不捨的，是研究所求學時光的點滴、許多生活中不經意片刻的簡單感動。如今，帶著這些美好的回憶，我即將踏上新的旅程，願未來不論在哪裡，都能記的最初的熱情，凡事盡心盡力，結果就交給上帝吧~

林穎 2015.8.13 半夜於溫暖的被窩



願未來不論身在何處 都能記得最初的熱情與簡單
如同初見蘭嶼的藍~



中文摘要



現今工業設計已不再單由設計專利保障，多重保護已為時勢之所趨；是以，各法制與設計專利間之互動與調和，益顯重要。有關工業設計於著作權法上之保護，比較各國應用美術保護門檻後，本文認為，無論取得設計專利權與否，符合我國法之原創性要件即應予保護；往昔「以手工一品製作之美術工藝品為限，排除機械產製作品保護」之見解，應予揚棄。關於原創性要件之解釋，或可從客觀之「創作可能性」觀點切入，方得於鼓勵文化發展與防免獨占間取得平衡。工業設計於公平交易法之保護，從公平交易法保護競爭秩序之觀點，若事業持續投資廣告、行銷，使工業設計合於表徵之「周知性」要件，應得與設計專利權競合保護，以維護相關事業或消費者對該當表徵之信賴利益，不致產生混淆誤認之情事。另表徵於達「周知性」或取得設計專利前，勢必須要相當時間之積累，避免於此法律保護之空窗期間，遭他事業不當之高度仿襲，是以本文建議參考日本不正競爭防止法「禁止奴隸性仿冒」之短期保護規定，加以規制。

於設計專利保護法制方面，現行之設計專利侵害鑑定要點，於實務運作上有諸多疑慮，本文擬從比較法制與我國實務見解之觀察，提出建議。有關專利申請範圍界定階段之「排除純粹功能性特徵」，本文觀察美國法之發展，鑒於自圖式排除純粹功能性特徵，易使圖式變得零碎且局部，違背整體觀察原則，是以本文主張應將功能性特徵保留於圖式中一併衡量，或可採比例權重分析之方式，以兼顧「整體觀察原則」及「盡可能降低功能性特徵之影響」。有關侵權認定階段，首先，單獨之新穎特徵檢測法與整體觀察原則相悖，應予揚棄；再者，侵權判斷主體應為「熟悉先前技藝之一般購買者」；此外，本文比較美、歐盟、日侵權判斷方法後，採歐盟法制度，於考量設計自由度後，將相同與相異處進行比例權重分析，為較客觀的量化標準，亦能反映出功能性所帶來之侷限。

關鍵字：設計專利、著作權法、應用美術、公平交易法、表徵、周知性、奴隸性仿冒、設計專利侵權認定、排除功能性特徵、設計專利侵害鑑定要點



Abstract

Nowadays, industrial designs are not just protected by the Design Patent Law. Multiple protections have become the mainstream. Therefore, the relation and reconciliation between the Design Patent Law and various Acts is very important. Firstly, the thesis focuses on the protection of industrial designs under the Copyright Act. After reviewing applied art regulations in many countries, this thesis thinks that no matter the design is patented or not, as long as it meets the “Original” element, then it should be protected by the Copyright Act. The view in the past was that “only handmade art craft shall be protected by the Copyright Act, excluding the protection for machine-made industrial designs,” and this thesis believes that such view should be abandoned. To explain the “Original” element, one might start with the view of “creative possibilities,” and could find the balance between encouraging culture development and avoiding monopolism. Secondly, the thesis looks at the protection for industrial designs under the Fair Trade Act. From the view of protecting competition order, if an enterprise continues investing in advertising and marketing to make an industrial design well-known, then the industrial design should be protected by both the Design Patent and the Fair Trade Act. The double protection is to respond to the enterprises’ and consumers’ trusts on such industrial design patent and prevent confusion. In addition, it usually takes a long time before a characterization of an industrial design reaches the level of “well-known” or before an industrial design gets patented. In order to avoid dead copy of an industrial design by other enterprises during such legal window period, this thesis thinks that we should reference to the Japan Control Law of Injustice Access for the protection against dead copy during the window period.

Regarding the design patent protection, the identification of design patent infringement has many problems in practical operation. Therefore, this thesis intends to compare Taiwan’s and other countries’ regulations and to look into the opinions of practitioners, and then provides advice. As for the “excluding functional feature” when defining the protection range of a patent application, this thesis looked into the development of United States Law and found that excluding functional features from a drawing would make the drawing fragmented and partial, violating the overall impression principle. Hence, this thesis believes that functional features should be retained in the drawing and be observed along with other features, or be analyzed by proportional weight, in order to take into account both “overall impression principle” and “reducing the effect of functional features as much as possible”. As for the infringement

identification, firstly, this thesis believes that as the single novelty point test is against overall impression principle, it should not be adopted. Secondly, the subject of patent infringement test should be ordinary consumers who are familiar with prior art. Thirdly, after reviewing the design patent infringement tests of United States, European Union and Japan, this thesis adopts European Union's regulations. After factoring in the freedom of design, this thesis analyses proportionally the similarities and differences of these features. This method is based on a more objective quantitative criterion and should reflect the functional features' limitation to the freedom of design.

Keywords: Design Patent, Copyright Act, applied art, characterization, well-known, dead copy, design patent infringement test, exclude functional feature, design patent infringement interviews

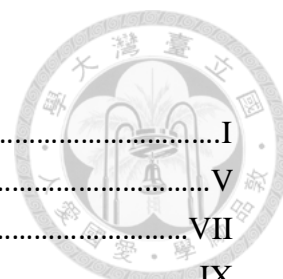
簡目



第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍	4
第三節 研究架構	4
第四節 工業設計之定義	5
第一項 工業設計與工業設計法	5
第二項 相關國際條約	6
第二章 新興工業設計「法保護體系」之建構	11
第一節 現今工業設計之法制問題	11
第一項 各國設計保護制度之簡介	11
第二項 問題意識	14
第二節 工業設計與專利法—發明、新型 v.s. 設計	16
第三節 工業設計與著作權法	19
第一項 規範目的	19
第二項 著作權成立要件	20
第三項 著作權之效力	34
第四項 應用美術	36
第五項 工業設計於著作權法「應用美術」之保護	92
第四節 工業設計與公平交易法	95
第一項 規範目的	95
第二項 問題意識—〈蠔式錶案〉	95
第三項 公平交易法「表徵」之保護	97
第四項 日本不正競爭防止法「商品型態」保護	122
第五項 工業設計於公平交易法「表徵」之保護	141
第三章 我國設計專利保護制度之介紹	145
第一節 規範目的	145
第二節 設計專利成立要件	145
第一項 形式要件	145
第二項 實質要件	148
第三項 非專利法規定不予設計專利之客體	154
第三節 新興設計保護類型	155

第一項 部分設計.....	155
第二項 電腦圖像設計.....	158
第三項 成組設計.....	160
第四項 衍生設計.....	162
第四節 設計專利權之效力.....	163
第一項 權利內容.....	163
第二項 效力限制.....	164
第五節 工業設計保護制度綜合檢討—以設計專利為中心.....	167
第一項 設計專利與著作權之競合保護.....	167
第二項 設計專利與公平交易法之調和.....	168
第四章 設計專利侵權認定分析.....	171
第一節 前言.....	171
第一項 設計專利之侵害樣態.....	171
第二項 我國專利侵害鑑定要點之定位.....	172
第二節 設計專利範圍之界定.....	175
第一項 界定時點與主體.....	175
第二項 範圍解釋原則.....	175
第三項 排除功能性設計.....	177
第三節 設計專利侵權認定.....	192
第一項 我國現行設計專利侵害鑑定步驟.....	192
第二項 從實務判決檢討「設計專利侵害鑑定要點」之問題.....	199
第三項 比較各國設計侵權鑑定方法論.....	214
第四項 我國設計專利侵權認定之檢討.....	254
第四節 部分設計之侵權認定.....	258
第一項 部分設計之相關問題.....	258
第二項 日本法部分意匠之類否判斷.....	258
第三項 「新穎特徵檢測」有悖於部分設計之保護.....	261
第五節 設計專利侵害鑑定流程之再建構.....	262
第一項 「排除功能性特徵」之再思考.....	262
第二項 設計專利侵權認定之本文建議.....	264
第五章 結論與建議.....	267
參考文獻.....	272

詳目



謝辭.....	I
中文摘要.....	V
英文摘要.....	VII
簡目.....	IX
詳目.....	XI
圖目錄.....	XVIII
表目錄.....	XXI

第一章 緒論 1

第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍.....	4
第三節 研究架構.....	4
第四節 工業設計之定義.....	5
第一項 工業設計與工業設計法.....	5
第二項 相關國際條約.....	6

第二章 新興工業設計「法保護體系」之建構..... 11

第一節 現今工業設計之法制問題.....	11
第一項 各國設計保護制度之簡介.....	11
第二項 問題意識.....	14
第二節 工業設計與專利法—發明、新型 v.s. 設計.....	16
第一目 我國設計專利保護制度之演進.....	16
第二目 設計專利非屬技術思想之保護.....	17
第三目 建議設計專利應單獨立法.....	17
第三節 工業設計與著作權法.....	19
第一項 規範目的.....	19
第二項 著作權成立要件.....	20
第一款 原創性.....	20
第一目 原創性之意義(Originality).....	21
第二目 創作性(Creativity)程度之比較法觀察.....	22
第三目 我國實務原創性概念之見解.....	28
第四目 以「創作可能性」詮釋原創性概念.....	29
第二款 客觀可感知之表達.....	32
第三款 須為文學、科學、藝術或其他學術範圍內之著作.....	33
第四款 非不得為著作權保護之著作.....	34

第三項 著作權之效力.....	34
第一款 權利內容.....	34
第二款 效力限制—合理使用.....	35
壹、目的.....	35
貳、限制標準.....	36
第四項 應用美術.....	36
第一款 應用美術之定義.....	37
第二款 應用美術之保護範圍—「美術工藝品」與「應用美術」.....	38
第一目 比較法觀察.....	38
第二目 我國法評析.....	40
第三款 應用美術保護要件之比較法觀察.....	41
第一目 美國法—分離測試法.....	41
第二目 德國法—階段理論(Stufentheorie).....	57
第三目 日本法—純粹美術同質說.....	61
第四目 英國法—“註冊”與“非註冊”設計權區分制.....	68
第五目 法國法—美的一體性理論.....	73
第六目 應用美術保護要件之比較法整理.....	74
第四款 應用美術保護之我國實務見解.....	75
第一目 內政部函釋之沿革.....	75
第二目 法院判決.....	77
第三目 實務見解評析.....	84
第五款 平面轉立體爭議之再思考.....	85
第一目 問題意識.....	85
第二目 相關實務見解.....	85
第三目 本文見解.....	89
第五項 工業設計於著作權法「應用美術」之保護.....	92
第一款 不應以「機械產製」作為排除保護之理由.....	92
第二款 保護要件與原創性體系之一貫.....	92
第三款 應無過度保護之疑慮.....	93
第四節 工業設計與公平交易法.....	95
第一項 規範目的.....	95
第二項 問題意識—〈蠔式錶案〉.....	95
第三項 公平交易法「表徵」之保護.....	97
第一款 「周知表徵」之保護.....	98
第一目 公平交易法「表徵」之定義.....	98
第二目 構成要件.....	104
第四目 法律效果.....	105
第五目 商品表徵之實務見解觀察.....	106

第二款	公平法第 25 條之定位.....	109
第一目	原則—補充地位.....	109
第二目	與公平法第 22 條之關係.....	109
第三目	法律效果.....	112
第四目	相關實務見解.....	112
第三款	2015 年公平法「仿冒行為」修法評析.....	120
第一目	「相關事業或消費者所普遍認知者」與「著名」.....	120
第二目	限縮於「使用於同一或類似之商品或服務」.....	121
第四項	日本不正競爭防止法「商品型態」保護.....	122
第一款	一般商品形態規制—第 2 條第 1 項第 1 款.....	122
第一目	商品形態.....	122
第二目	周知性.....	126
第三目	「類似性」與「混淆誤認之虞」.....	127
第二款	禁止奴隸性仿冒(dead copy)—第 2 條第 1 項第 3 款.....	128
第一目	立法旨趣.....	128
第二目	保護期間.....	129
第三目	請求權主體.....	130
第四目	仿冒.....	133
第五目	本款與意匠法之關係.....	134
第三款	「商品形態」與「意匠」.....	136
第四款	日本不正競爭法於我國公平法之借鏡.....	138
第一目	應改採「競爭上無法避免近似之形態說」.....	138
第二目	應參考“禁止奴隸性仿冒(dead copy)”之立法.....	140
第五項	工業設計於公平交易法「表徵」之保護.....	141
第一款	若合於「周知表徵」之要件應即受公平法之保護.....	141
第一目	設計專利非屬技術性保護.....	141
第二目	兩法本於不同之立法目的各自保護.....	143
第二款	奴隸性仿冒行為應單獨立法.....	144

第三章 我國設計專利保護制度之介紹 145

第一節	規範目的.....	145
第二節	設計專利成立要件.....	145
第一項	形式要件.....	145
第一款	設計專利說明書.....	145
第二款	圖式.....	147
第三款	一設計一申請.....	147
第二項	實質要件.....	148
第一款	產業利用性.....	148

第二款	新穎性.....	148
第三款	創作性.....	153
第三項	非專利法規定不予設計專利之客體.....	154
第三節	新興設計保護類型.....	155
第一項	部分設計.....	155
第一款	立法目的.....	155
第二款	定義.....	156
第三款	申請專利範圍之解釋.....	156
第二項	電腦圖像設計.....	158
第一款	立法目的.....	158
第二款	定義.....	158
第三款	申請專利範圍之解釋.....	160
第一目	圖示之揭露方式.....	160
第二目	專利權範圍.....	160
第三項	成組設計.....	160
第一款	立法目的.....	160
第二款	定義.....	161
第三款	申請專利範圍之解釋.....	161
第一目	圖示.....	161
第二目	專利權範圍.....	161
第四項	衍生設計.....	162
第一款	立法目的.....	162
第二款	定義.....	162
第四節	設計專利權之效力.....	163
第一項	權利內容.....	163
第二項	效力限制.....	164
第五節	工業設計保護制度綜合檢討—以設計專利為中心.....	167
第一項	設計專利與著作權之競合保護.....	167
第二項	設計專利與公平交易法之調和.....	168

第四章 設計專利侵權認定分析 171

第一節	前言.....	171
第一項	設計專利之侵害樣態.....	171
第一款	直接侵害.....	171
第二款	間接侵害.....	171
第二項	我國專利侵害鑑定要點之定位.....	172
第二節	設計專利範圍之界定.....	175
第一項	界定時點與主體.....	175

第二項 範圍解釋原則.....	175
第一款 以圖面為準.....	175
第二款 參酌創作說明.....	176
第一目 物品用途.....	176
第二目 創作特點.....	176
第三項 排除功能性設計.....	177
第一款 立法目的及問題源起.....	177
第二款 設計專利有效性(validity)與功能(functionality).....	178
第一目 功能性與裝飾性之定義.....	178
第二目 傳統檢測法—替代性設計.....	179
第三目 “裝飾性”與“法定功能”之關係.....	180
第三款 「功能主義(Doctrine of Funtionality)」之演進.....	181
第一目 緣起— <i>Lee v. Dayton-Hudson</i> (1988).....	181
第二目 保護範圍之建構— <i>Elmer v. ICC fabricating</i> (1995).....	183
第三目 功能性之誤解— <i>OddzOn Product v. Just Toyz</i> (1997).....	184
第四目 整體觀察法— <i>Egyptian Goddess v. Swisa</i> (2008).....	185
第五目 純粹功能性之質疑— <i>Richardson v. Stanley Works</i> (2010).....	185
第四款 檢討與建議.....	187
第一目 點狀裝飾性檢測應揚棄.....	187
第二目 「純粹」功能性之限制係走回頭路.....	190
第三目 美國法於我國法之啟示—「排除功能性特徵」之重新詮釋... 190	
第三節 設計專利侵權認定.....	192
第一項 我國現行設計專利侵害鑑定步驟.....	192
第一款 鑑定流程.....	192
第二款 鑑定方法.....	193
第一目 解析、比對及判斷之主體—普通消費者.....	193
第二目 解析待鑑定物品之技藝內容.....	194
第三目 物品是否相同或近似之判斷.....	194
第四目 視覺性設計整體是否相同或近似之判斷.....	195
第五目 待鑑定物品是否包含新穎特徵之判斷.....	197
第六目 禁反言原則.....	198
第七目 先前技藝阻卻.....	198
第二項 從實務判決檢討「設計專利侵害鑑定要點」之問題.....	199
第一款 近似但不具有新穎特徵.....	199
第一目 〈寵物胸背帶案〉—103年民專訴字第4號.....	199
第二目 〈書桌案〉—101年民專訴字第68號.....	202
第三目 〈腰墊案〉—102年民專訴字第82號.....	204
第二款 近似且包含新穎特徵—〈保溫瓶案〉.....	206

第三款	新穎特徵認定差異—〈電連接器案〉	209
第四款	實務判決評析	211
第一目	新穎特徵判定之不可預測性	212
第二目	容易侷限於部分特徵	212
第三目	新穎特徵重複比對	212
第三項	比較各國設計侵權鑑定方法論	214
第一款	美國三方比對法	214
第一目	二階段檢測法之演進	214
第二目	新穎特徵檢測之檢討—〈 <i>Egyptian Goddess</i> 案〉之契機	217
第三目	修正後一般觀察者檢測法之近年開展	222
第四目	小結	233
第二款	歐盟整體印象觀察法(Overall Impression)	234
第一目	定義產品	234
第二目	比對整體視覺印象	241
第三目	小結	242
第三款	日本意匠要部判斷法	242
第一目	近似之判斷基準	243
第二目	近似之判斷方法	245
第三目	物品之近似與否	247
第四目	形態之近似與否	248
第五目	相關案例	250
第六目	小結	253
第四項	我國設計專利侵權認定之檢討	254
第一款	定義產品及分析設計領域	254
第二款	判斷主體	254
第三款	整體視覺外觀近似與否之判斷	256
第一目	二階段新穎特徵檢測應予揚棄	256
第二目	「設計自由度」及「先前技藝擁擠度」之考量	256
第三目	近似判斷之比例權重分析	257
第四款	先前技藝之舉證責任	257
第四節	部分設計之侵權認定	258
第一項	部分設計之相關問題	258
第二項	日本法部分意匠之類否判斷	258
第一款	意匠審查基準	258
第二款	學說見解	259
第三款	行政機關裁決	260
第四款	法院判決	261
第三項	「新穎特徵檢測」有悖於部分設計之保護	261

第五節 設計專利侵害鑑定流程之再建構.....	262
第一項 「排除功能性特徵」之再思考.....	262
第二項 設計專利侵權認定之本文建議.....	264
第一款 美、日、歐盟設計專利侵權認定方法整理.....	264
第二款 本文建議.....	264
第五章 結論與建議	267
參考文獻.....	272

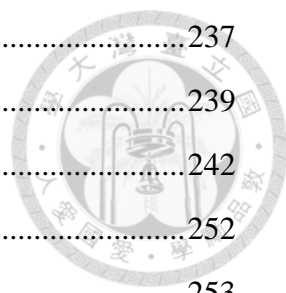
圖目錄



圖(一) 2011-2013 我國專利申請概況.....	3
圖(二) 廣義與狹義原創性之區分.....	20
圖(三) 美術工藝品之保護範圍.....	41
圖(四) 工業設計於美國法之可著作性判斷流程.....	44
圖(五) 〈Masquerade 造型面具案〉.....	44
圖(六) Mazer v. Stein.....	45
圖(七) Carol Barnhart Partial Human Torsos Model.....	48
圖(八) Ribbon Rack.....	50
圖(九) Makeup Mannequin.....	53
圖(十)階段理論.....	60
圖(十一) 英國法創作人選擇權.....	70
圖(十二) 〈Miracle 金飾案〉.....	77
圖(十三) 〈Jetot 甜蜜貓〉.....	86
圖(十四) 〈Vita 調理機案〉.....	115
圖(十五) 原告「Race」系列商品.....	117
圖(十六) 被告「Sylvain」引導系列商品.....	117
圖(十七) 通常仿冒行為.....	128
圖(十八) Dead Copy 仿冒之情形.....	129
圖(十九).....	135
圖(二十).....	135
圖(二十一) 部分設計圖示.....	157
圖(二十二) 電腦圖像圖示.....	159
圖(二十三) 設計專利侵害鑑定流程圖.....	174
圖(二十四) Lee V. Dayton-Hudson.....	182
圖(二十五) Elmer v. Icc Fabricating.....	183
圖(二十六) Oddzon Product v. Just Toyz.....	184
圖(二十七) Richardson v. Stanley Works.....	186

圖(二十八).....	186
圖(二十九).....	187
圖(三十).....	189
圖(三十一).....	189
圖(三十二) 〈寵物胸背帶案〉	201
圖(三十三).....	203
圖(三十四) 〈保溫瓶案〉專利整體視覺效果示意圖.....	207
圖(三十五) 〈保溫瓶案〉先前技藝.....	208
圖(三十六).....	208
圖(三十七).....	209
圖(三十八) 我國學者對於「新穎特徵檢測」重複比對之質疑.....	213
圖(三十九) 美國三方比對法.....	214
圖(四十) 〈Whitman Saddle 案〉原告設計專利.....	215
圖(四十一) 〈Litton 案〉原告設計專利.....	216
圖(四十二) 〈Litton 案〉微波爐先前技藝.....	217
圖(四十三) EGI 與先前技藝.....	218
圖(四十四) EGI 與 Swisa.....	218
圖(四十五) 〈Arc'Terxy Equipment 案〉	223
圖(四十六) 〈Crocs V. ITC 案〉	224
圖(四十七) 〈Victor Stanley 案(一)〉	225
圖(四十八) 〈Victor Stanley 案(二)〉	226
圖(四十九).....	227
圖(五十).....	227
圖(五十一) APPLE'S D'677 Patent.....	228
圖(五十二) APPLE'S D'087 Patent.....	229
圖(五十三) APPLE'S D'305 Patent.....	229
圖(五十四) 〈Egyptain 案〉前之美國專利兩段式侵害鑑定流程	233
圖(五十五) 現行美國專利侵害鑑定流程.....	234
圖(五十六)The Procter & Gamble Company.....	237

圖(五十七) Dyson v. Vax.....	237
圖(五十八) Samsung V. Apple	239
圖(五十九) 歐盟設計侵害認定流程與相關考量因素.....	242
圖(六十) 〈長靴案〉	252
圖(六十一) 日本意匠侵害判斷流程.....	253
圖(六十二)注意程度比較.....	255
圖(六十三)本文建議之設計專利侵害鑑定流程.....	266



表目錄

表(一) 英美、德國、日本，著作物創作性程度要求之比較.....	27
表(二) 美國“觀念上分離檢測”之相關解釋方法整理	55
表(三) 應用美術保護要件比較法簡表.....	74
表(四) 平面轉立體爭議之再建構.....	91
表(五) 日本不正競爭防止法「商品形態規制」之相關比較.....	140
表(六) 設計專利與著作權法及公平交易法之交錯適用關係.....	170
表(七).....	180
表(八) 設計侵權樣態	195
表(九) 美國 Apple v. Samsung 訴訟近年發展.....	231
表(十) 日本形態與物品對於近似與否認定之影響.....	248
表(十一) 美國、歐盟、日本設計專利侵權判斷主體比較.....	255
表(十二).....	264





第一章 緒論



第一節 研究動機與目的

Apple 於 2007 年 1 月 9 日正式發行一款結合照相、手機、個人數位助理、媒體撥放器以及無線通訊裝置的手機—iPhone，因而開啟了智慧型手機的世代，大幅的改變現代人生活方式。Apple 正式發行 iPhone 前即開始向美國專利商標局提出專利申請，並於 2008 年取得 4 項整體輪廓之專利設計，其後因應陸續推出之新一代商品，蘋果持續取得多項設計專利。但是，直至 2011 年 4 月中旬，Apple 正式向美國北加州法院提出訴訟，就使用界面、產品外觀和包裝的設計，指控其韓國合作夥伴與競爭對手 Samsung 之電子產品(GALAXY S i9000、GALAXY Tab、Epic 4G 及 Nexus S)涉嫌侵犯 Apple 的智慧財產權，請求法院對 Samsung 的智慧型手機頒布禁制令，因而開啟了一場設計專利世界大戰之序幕。¹

Apple 對 Samsung 硬體設計起訴內容包括手機產品外觀採用矩形圓角，產品正面是黑色邊的螢幕，並且黑色邊寬度相同，金屬外框，手機操作介面底部有數個固定顯示的圖標。此外，Apple 也起訴了 Samsung 在產品包裝上的設計，包括採用方形包裝盒，並且產品的名稱用銀色大字體標識，盒子分兩層且內層嵌套在外層中，拆開後立即可以看到產品等。至 2012 年 7 月，Apple 與 Samsung 已在全球共 50 個國家進行專利訴訟，倘若 Samsung 於設計專利訴訟中敗訴，可能使企業陷於終止生產、販賣產品且支付高額賠償金之困境。²

隨著產業發展成熟，設計之地位越趨重要，雖然一項發明常具有劃時代之意義；然而，隨著許多工業製品之標準化、均質化，消費者為購買決定之關鍵，往往不僅基於商品本身之機能、性能，也常被商品之設計左右，不少商品可以說是以「設計」來決定市場中之勝敗。舉例而言，事實上 Apple 之產品設計，一直未

¹ 程凱芸，《設計專利申請實務》，2014 年 2 月，7 頁。

² 資料來源：http://mag.udn.com/mag/digital/storypage.jsp?f_ART_ID=316336，瀏覽日期：2014/11/14。

著重於硬體或是功能規格上，一般 Apple 迷皆係對產品之優美外觀及簡約設計為之瘋狂。iPhone 及 iPad 之設計理念是極致簡約，賈伯斯當初設計 iPhone 之概念為「完全無按鍵」，累積無數使用者經驗之研究後，將所有不需要、不常用之部位排除。³

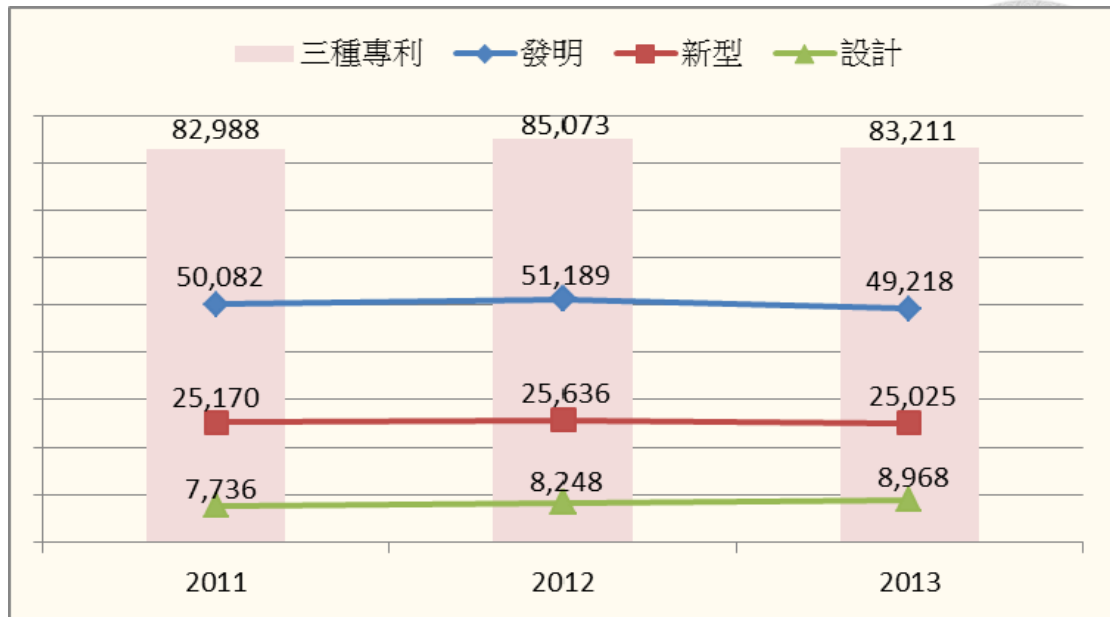
設計之核心法規範，當設計專利法莫屬，經過嚴格的審查制度，登錄、公示後，取得相當之獨占地位；2013 年台灣經濟部智慧財產局受理專利申請 83,211 件，整體較 2012 年下降 2.19%，主要受發明(49,218 件)與新型(25,025 件)專利申請件數分別減少 3.85% 及 2.38% 所影響；不過，設計專利(8,968 件)逆勢成長 8.73%，應係產品外觀設計日漸受到重視，加以 102 年 1 月起施行之新專利法，擴大申請標的，刺激申請意願所致(圖(一))。⁴國際上設計專利之申請件數亦有增加趨勢，依據 2011 年之統計⁵，歐盟(OHIM)較去年增加 5.3%，美國增加 4.8%，中國甚至激增 23.8%⁶；再再顯見「設計」本身不僅以外觀造型吸引消費者購買，於企業之智慧財產權戰略中更形重要。

³ 李淑蓮，〈消費性電子產品功能大同小異—設計創意保護益發重要〉，資料來源：http://www.naipos.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/publish-29.htm，瀏覽日期：2015/6/23。

⁴ 智慧局公布 2013 年受理專利商標申請概況，資料來源：http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A042.htm，瀏覽日期：2014 年 11 月 29 日。

⁵ 日本特許行政年次報告書「統計でみる知的財産動向」，2013 年版。

⁶ 中山信弘，〈新たなデザイン保護体系を目指して—デザイン保護法制の横断的検討と論点整理—(1)特集に当たって〉，《取引実務の法律ガイド NBL》，NO.1020，2014.3.1，14 頁。



圖(一) 2011-2013 我國專利申請概況⁷

惟我國現行設計專利侵害審查制度，於實務運作上存有諸多疑慮，本論文欲藉比較法與實務判決之觀察，檢討問題癥結之所在。事實上，其他法規亦因不同之立法目的，而對設計發揮不同之保護功能；著作權法中應用美術之規定並非明確，受有設計專利保護之設計，是否亦能同受著作權法之保障；而一項好的設計，經過企業長期投入心血、金錢作廣告行銷，而最終成為企業之經營品牌，公平交易法 104 年修法後第 22 條中所謂「表徵」，正係保障該設計背後所代表之品牌形象，一項工業設計須滿足何種要件方受該條表徵之保護，以及其與設計專利間之關係為互補抑或互斥，亦為本論文討論之重點所在。

是以，本論文欲以設計專利法為中心，從國內判決及比較法檢討我國設計專利侵權認定方法之缺失；並就其他智慧財產權法對設計之保護綜合比較，檢討著作權法之應用美術，及公平交易法第 22 條中所指之「表徵」，對於工業設計之保護所扮演的角色，希望釐清各智慧財產法制對工業設計保護之界線，期待不同法規得以各司其職。

⁷ 資料來源：http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A042.htm，瀏覽日期：2014 年 11 月 29 日。

第二節 研究範圍



依民法第 184 條之規定，因故意或過失，不法侵害他人權利或利益，應負損害賠償責任。智慧財產權，係指以致能創作為內容之權利，包括著作權、專利權、商標權及電路佈局權，此四者均享有一定之排他權，屬民法第 184 條第 1 項前段所稱之權利。關於此等權利之取得、變動及消滅，尤其是保護標的及要件，著作權法、專用法、商標法及積體電路布局保護法均設有規定，為民法之特別法，未規定者，適用民法之規定。⁸

本論文欲重新建構工業設計於智慧財產權法中之保護體系，針對已申請設計專利保護之工業設計商品，是否得同時受有著作權法應用美術及公平法上表徵之保護加以討論；另外，工業設計亦可能受到商標法中立體商標之保護，惟立體商標尚需經智慧財產局之審查、核准註冊，與著作權法及公平交易法非註冊制，只須符合法定要件即受保護，有所不同。準此，本論文以設計專利之侵權認定分析為主軸，並討論工業設計除設計專利權外，仍有受其他智慧財產權保護之可能，至若仍須賴權利人主動申請之立體商標保護部分，非本論文討論範圍。

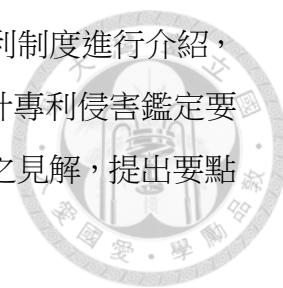
設計專利侵權認定部分，主要係討論仿冒工業設計之侵權“責任成立因果關係”部分，亦即近似與否之判斷流程；至若責任範圍因果關係，亦即損害賠償之計算，非本論文著墨之處。

第三節 研究架構

本論文於架構之安排上，乃以第一章為緒論，介紹本文之研究動機、研究範圍、研究架構，以及與工業設計相關之定義與國際條約之介紹；第二章簡述工業設計於各國之法保護現況，並就工業設計於著作權法「應用美術」，及於公平法「周知表徵」中之保護現況及實務見解所面臨之問題，從比較法之觀察提出建議，

⁸ 王澤鑑，《侵權行為法》，自版，2009 年 7 月，213 頁。

希冀提供更完善之工業設計法保護制度；第三章就我國設計專利制度進行介紹，含括一般及近年引進之特殊設計專利制度；第四章則就我國設計專利侵害鑑定要點，於實務操作上所衍生之諸多問題，參考比較法學說及實務之見解，提出要點之修正建議；第五章為綜合上述之結論與建議。



第四節 工業設計之定義

第一項 工業設計與工業設計法

本論文所指之工業設計，係指合於專利法中設計專利之要件⁹，為完整之物品外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之設計。工業設計係以大量生產為目的，且附著或表現於器物後，必能以視覺或觸覺感受其存在，並得以工業之程序或方法再現設計之內容。

1949年英國將工業設計定義為，係以工業方法或手段，將外觀造型部分之裝飾或組合運用於物品之上，且為得以眼睛獨立辨識之外觀；但並不包括組合之方法或原理，或主宰該物之功能性表現的形狀、組合外觀。¹⁰日本以意匠法保護工業設計¹¹，所謂意匠，係指物品之形狀、外觀造型或色彩及其組合，通常得引起視覺美感之創作¹²；須符合四要件，①物品性，意匠必須係物品外觀形態之設計，為有體物或動產，原則上得為獨立交易之客體，惟修法後增訂之「部分意匠」不在此限。②物品之形態，係指形狀、造型或色彩及其組合，所謂形態不含括物之光澤或品質。③視覺性，意匠須得透過視覺引起美的感受；但極小之意匠，或未能單從外部看見之意匠，通常難以肉眼觀察之，即生爭議。④美感，美感之意

⁹ 專利法第 121 條：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」

¹⁰ See Peter Groves, *Copyright and Designs Law*(1991), at 230.其原文如下，”Design means features of pattern, configuration or ornament applied to an article by any industrial process or means, being features which appeal to and are judged solely by the eye, but not include a method or principle of construction or features of the shape or configuration which are dictated solely by the function which the article to be made in that shape or configuration has to perform.”

¹¹ 基於日本法之特殊性，以下仍稱意匠法，意匠即等同於英美法上所稱之設計專利法。

¹² 日本意匠法第 2 條第 1 項規定。

義十分廣泛，該要件被理解為，區分意匠法之保護對象與發明專利法、新型專利法保護對象之消極要件。¹³

工業設計法係保護物之外觀設計，而非物品本身；申言之，於條文規定中，可探知兩獨立之元素，物品及“用以點綴、提升物品外觀”之設計，此添加裝飾之設計，方為法所保護。舉例而言，一個人形的酒瓶，工業設計法所保護者，係人形之外觀造形。¹⁴

第二項 相關國際條約

壹、巴黎公約

一、國民待遇原則

與工業所有權保護相關之巴黎公約，於 1883 年締結，其後經數次修正。按巴黎公約第 2 條之規定，有關工業所有權之保護，任何同盟國有義務給予其他同盟國之國民享有與本國國民相同之待遇；包含該國法令對其國民所賦予之現在及將來之利益，此即所謂「國民待遇原則」。¹⁵

二、同盟國優先權

巴黎公約第 4 條亦確立了優先權制度，如申請人已依法於任何一個同盟國家提出專利申請，其後於法定期間內於另一同盟國提出申請時，即得主張優先權；是以，有關係爭專利新穎性及創作非容易性等註冊要件之判斷，應以設計最初於第 1 個國家申請註冊時為基準。

按巴黎公約第 5 條之 5 規定，「設計，於全體同盟國中皆受保護。」明確揭示同盟國之設計保護義務。惟保護要件及方法，由各同盟國自由決定之；不限於

¹³ 茶園成樹，《意匠法》，有斐閣，2012 年版，17-28 頁。

¹⁴ See Helen Norman, *Intellectual Property Law* (2011), at 272.

¹⁵ 茶園成樹，同前註 13，13 頁。

設計專利法制，亦得委由著作權法及公平交易法規保護。¹⁶



三、屬地主義與獨立原則

另本公約亦確立工業財產權之「屬地原則」與「獨立原則」，發明人、新型或設計之創作人以及商標所有人，若欲於任何締約國內受專利權或商標權之保護，均應依各國內國法，向各國之主管機關申請註冊後，始受各國法之保護；換言之，於他國取得之專利權或商標權，若未於他國內另行申請註冊，並不當然地受到保護。¹⁷

貳、TRIPS 協定¹⁸

一、最惠國待遇原則

TRIPS 協定於 1994 年締結，凡加入 WTO 之國家皆須遵守。TRIPS 協定第 3 條亦定有國民待遇原則；另於第 4 條規定：「關於智慧財產權之保護，加盟國所賦予他國國民之利益、特惠、特權及免除，亦應即時無條件地及於其他加盟國國民。」此即所謂最惠國待遇原則。

二、設計專利保護要件之確立

本協定第 25、26 條，定有設計專利保護要件之相關規定；第 25 條之 1 明定加盟國有保護“獨立創作且具新穎性及創作性之設計”之義務。

參、專利合作條約 (Patent Co-operation Treaty)¹⁹

專利合作條約(簡稱 PCT)，係美國於 1966 年 6 月於巴黎聯盟公約執行委員會提案，目的在透過國際間之合作，建立一套從申請而檢索、審查，直至公佈

¹⁶ 茶園成樹，同前註 13，14 頁。

¹⁷ 曾怡菁，《新興設計專利保護標的研究—以部分設計為探討中心》，國立台灣大學碩士論文，101 年 6 月，15 頁。

¹⁸ 茶園成樹，同前註 13，14 頁。

¹⁹ 楊崇森，《專利法理論與應用》，三民書局，修定 3 版，2013 年 3 月，624-626 頁。

之各國統一標準及程序。

PCT 之目的在於簡化專利申請之手續，減少申請人之費用及各國專利局重複認定之勞費，以加速資訊科技之交流，進一步推動專利國際化制度。換言之，依照 PCT 之規定，申請人僅須向一專利局(receiving office)提出「國際專利申請(international patent application)」，即對申請人所欲申請之其他國家發生提出之效力。專利合作條約之特色簡述如下：

一、二階段特殊程序

該公約將國際申請之批審程序，分為國際與國家二階段，將專利審批程序中，易於統一之形式問題²⁰，統一於國際階段進行；不易統一之實質問題²¹，則留予各國內國法處理；如是有利於提高各國專利局之審批效率。

二、統一國際階段之程序

申請人可向一專利局提出一份國際申請，以代替分別向各國提出申請；該國際申請係於 PCT 受理局按公約規定進行形式審查，並於國際局統一進行國際公布。

三、提供國際檢索與初步調查報告

於國際階段，由特定單位按公約所定標準，對國際申請進行現有技術檢索，並對是否具有發明之性質，提出意見；對申請人判斷該專利獲取專利權之前景極具參考價值。

四、對各國專利機關提供有利協助

專利申請提出、格式要求及國際公布等程序之統一，使各國專利局免除了若干事物處理工作。且於國際單位審查人員之協助下，進行多次必要之修改，

²⁰ 例如：專利申請之提出、對專利申請文件之形式審查與公布等。

²¹ 例如：授予專利之實質條件審查。

使之更符合授予專利權之要件，有利於提升國內專利局審批專利之效率。



肆、海牙公約

1925 年簽定之海牙協定確立國際註冊制度，其後 1934 年於倫敦、1960 年於海牙、1999 年於日內瓦等數次修正。該協定之要點為，一工業設計之國際備案，該協定締約國之國民，向 WIPO 之國際事務局申請國際註冊，後國際事務局為設計專利之註冊後，自註冊日起，系爭國際註冊於申請人所指定之締約國內，與依締約國內國法申請註冊之效力同一。²²

伍、歐洲專利公約 (European patent Convention)²³

歐洲專利公約 1973 年於慕尼黑簽署，1977 年正式生效，於 2000 年修正部分條文，並於 2007 年生效，至今有超過 30 個成員國。

本公約超越了專利申請程序上之國際化，進而統一專利授與之程序，由歐洲專利局(European Patent Office)以國際性機構之地位，就發明專利申請之檢索為實質審查，若符合其要件，即授予歐洲專利；該專利包含申請人所指定之數個會員國之專利，亦即申請人只須為一次之申請，並指定其所欲保護之會員國，即可同時取得數個會員國之專利保護。

歐洲專利之保護期間為自申請日起算 20 年，專利權人自授予專利公告之日起，於其所指定之會員國內，享有與該國所授予之國內專利權相同之權利。此外，歐洲專利權受侵害時，應依各會員國內國法處理之，非屬歐洲專利公約之處理範疇。

²² 茶園成樹，同前註 13，14 頁。

²³ 謝銘洋，《智慧財產權法》，元照，2013 年新版，79-81 頁。



第二章 新興工業設計「法保護體系」之建構



第一節 現今工業設計之法制問題

茲以美國為例，1954 年之聯邦最高法院判決(Mazer v. Stien, 347 U.S. 201)，仍認為工業設計僅得透過設計專利保護。然而，實務上產生許多不合宜之現象，而有如下之指謫①設計專利需合於「原創性」(original 非仿效他人創作之獨立創作)及「非顯而易見性」之嚴格要件②設計專利權人得以完全獨佔之樣態使用設計③因權利保護範圍廣，法院裁判無效之機率亦隨之提升④設計專利取得成本高昂⑤設計專利權利取得所費時間較長⑥特別於專利取得困難之情形，多數申請人會以複數案件申請，取代一次全部申請，造成不經濟。

直至 1914 年期間，設計海盜增加造成經濟重大影響，設計專利法已不足因應，學界與實務界逐漸思考設計專利以外，透過著作權法、公平交易法及商標法保護工業設計，該期間陸續通過 50 多種版本之設計保護法案。²⁴

從而，於智慧財產權法制中，專利權之保護效力最強，於專利範圍內權利人具有絕對的排他權。雖然效力最強，然取得門檻亦較高，不一定每種設計皆得符合專利要件；是以，近來各國間對於“工業設計”除了透過設計專利保護外，得否以其他智慧財產法制加以保護，多有討論。²⁵

第一項 各國設計保護制度之簡介

Managing IP 雜誌於 2009 年曾針對多國近來之設計保護制度加以調查，討論工業設計除設計專利外，是否仍得透過著作權或其他非註冊設計保護制度加

²⁴ 応用美術委員会，《著作權法と意匠法との交錯問題に関する研究》，2003 年 3 月，79 頁。

²⁵ See Nidhi Garg, *Apple v. Samsung: Design Patent Protection and Consumers*, Pace Intellectual Property, Sports & Entertainment Law Forum, Vol. 3(2013), at 133.

以保障、其保護標準之寬嚴，及檢討各國設計保護制度有待改進之未來展望。



壹、中國

設計係透過設計專利保護，於中國現行法制下，尚無非註冊之設計保護權利。工業設計須與工業產製之產品相結合，方受設計專利所保護；此外，純粹美術、須透過電子錶或手機方得呈現之電子圖像，及無固定形狀之商品等，皆非中國設計專利之保護範疇。

中國專利法於 2009 年修正，本次修正帶來三大影響；其一，允許多設計一申請，原專利法限於一申請一設計，新法允許運用於相同物品之兩個以上或多個近似設計於同一申請案提出；其二，要求於申請時提出設計之簡要說明，按中國專利法第 59 條，「簡要說明或有助於解釋設計產品之圖示或圖像。」該修正強調，系爭說明得發揮確定設計專利範圍之作用；其三，建置設計專利檢索報告，以確定設計專利之有效性，及作為法院與行政機關之有效證據(*prima facie evidence*)使用。²⁶

另根據 104 年 4 月 1 日於國家知識產權局網站發布專利法修正草案，本次修正共計 86 條，其中與產品設計外觀相關之修正為第 2 條、第 29 條及第 42 條。本次修正將「產品局部」之外觀設計納入保護範圍²⁷，並增訂外觀設計於中國第一次提出專利申請之日起 6 個月內，享有國內優先權；此外，將設計專利權保護期限則延長至 15 年。²⁸

貳、歐盟

歐洲擁有一遍及全歐之設計註冊保護制度(RCD)，保護期間為自申請時起 25 年，並於每 5 年更新，其保護範疇含括家具類、容具類、包裝類、電子產品、流行產品及圖像設計(用於電腦螢幕及標章)，並排除電腦程式之保護；RCD 規定於

²⁶ See Managing IP, *A global guide to design protection*, Q&A GUIDE: DESIGNS (2009), at 50-51.

²⁷ 於修法前，無法單獨區分、販售或使用之部分設計，非屬中國設計專利之保護範疇。

²⁸ 資料來源：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=11070>，瀏覽日期：2015/6/2。

歐盟在西班牙所制定之 CDR 6/2002，係統合歐洲各國之內國法規定後，所制定之一般性規定。CDR 6/2002 亦提供非註冊設計保護制度(UCD)，其保護期間自公開時起算 3 年。



有學者建議，引進「先前技藝之比對」，將為 RCD 制度增添許多優勢，有助於申請者及公眾更清楚了解設計專利之有效性；於宏觀上，國際之設計保護制度之主要構成要件，有進行實質上統一之必要。²⁹

參、日本

於日本，設計者通常會爭取三種模式保護其工業設計，分別為意匠法(Design Law)、商標法(Trade Mark Law)及新型專利(Utility Model Law)；只要符合各法所要求之要件，即得競合保護。³⁰有關實用設計於著作權之保護，實務判決認為，若具與純粹美術相同之美感，應受保護。³¹

日本近年來亦開放部分意匠、組物意匠、畫像意匠及關連意匠之保護，不少為我國近年設計專利修正立法之參考；此外，日本於 2014 年加入海牙公約，是否為設計保護制度帶來改變，有待觀察。

肆、韓國

韓國係透過設計保護法(Design Protection Act)之註冊，保護物之形狀、花紋、色彩及其組合等工業設計。其保護要件為新穎性、創作性及產業利用性，其保護範圍及於近似設計，保護期間為 15 年。此外，產品設計亦可能受不正競爭防止法、立體商標及營業秘密法之保護；不正競爭法方面，證明商品外觀具來源識別性，遠比證明其具周知性來的困難。自 2004 年起，韓國營業秘密法禁止“產品設計奴隸性仿冒(dead copy)”侵權行為，其要件不包括要求產品外觀之周知性及識

²⁹ See Managing IP, *supra* note 26, at 51-52.

³⁰ See Managing IP, *supra* note 26, at 52.

³¹ 小谷悅司、小松陽一郎，《意匠・デザインの法律相談》，青林書院，2004 年 06 月，147 頁。

別性。³²

韓國智慧財產局於 2009 年初公布「改善設計保護法、制度與基礎設施三步驟戰略」，第一階段主要係開放 3D 圖面之申請、開放設計圖面之提交規定、擴大無審查及成組設計之組群類別，並已於 2010 年之設計保護法施行細則加以落實；第二階段則係以加入「羅卡諾協定之國際工業分類」為目標，並藉設計定義之修正擴張設計保護標的；第三階段則係以「海牙協定」為主軸，將相關規範導入韓國設計保護法，可謂係韓國設計保護制度史上最大幅之變革。³³

伍、美國

設計專利係主要之保護形式，且除著作權外，無其他非註冊形式之設計保護制度。美國設計專利之保護期間為自取得設計專利時起 14 年，無須進行權利更新；其保護要件為新穎性(novelty)，且相較於先前技藝非顯而易於思及(non-obvious)；近年來擴大設計專利之保護客體，及於部分設計、電腦圖像設計，甚至噴泉之外觀形態亦得為設計專利法所保護。此外，設計專利範圍之認定，於〈*Egyptian Goddess v. Swisa* 案〉後產生重大變革，不再強調以詳細之文字敘述定義設計範圍；另有關侵權認定分析方法亦回歸一般觀察者檢測，將於第四章予以詳述。

有學者認為，美國設計專利法諸多要件最初皆係承襲發明專利(utility patent)之規定，惟設計專利之本質有別於實用性專利，係強調多元發展，應制定得以反應其本身目的及特性之設計專利法，方為妥適。³⁴

第二項 問題意識

保護設計之核心法制，無疑係取得設計專利權，設計專利權人得透過設計專

³² See Managing IP, *supra* note 26, at 53.

³³ 徐銘鋒、張玉玫，〈韓國近期設計保護制度改革及動態介紹〉，《智慧財產權月刊》，第 157 期，101 年 1 月，67 頁。

³⁴ See Managing IP, *supra* note 26, at 55.

利之取得，對設計擁有獨占之權利，惟設計專利之取得需付出相當之申請成本，日後亦有被宣告無效之風險。因此，本文擬於設計專利權外，檢討設計於其他智慧財產權法所受之保護，及該法規範與設計專利之互動、互補關係。

有關著作權法與設計專利法間之關係，尚無定論，國際上亦無一標準規範可循；再者，設計於著作權法保護體系中，應用美術規定的曖昧不明，至今仍常為爭議所在。此外，公平交易法(下稱公平法)中，有關周知表徵與設計專利法間之互補、競合可能性等；上述問題之釐清，皆有助於工業設計獲致更完善之保護。

第二節 工業設計與專利法—發明、新型 v.s. 設計



於現行各國之法制下，企業若欲取得設計專利，往往需支出為數不少之申請費用及代理費用，而即便取得設計專利，亦有遭受舉發而宣告無效之可能；相對於此，設計若有透過著作權法或公平交易法保護之可能，不但省去許多手續費用，公平交易法及著作權法之保護期間皆長於設計專利，往往使設計專利之申請喪失許多誘因，以日本而言，近年來設計專利之申請件數即有減少之趨勢。³⁵

針對設計專利所面臨之危機，有必要釐清設計保護法制中，設計專利所扮演之角色，並透過制度之檢討，使設計專利權人所費不貲，以提升設計專利之申請意願。

第一目 我國設計專利保護制度之演進

我國現行專利法將專利分為發明、新型、設計專利三類；關於設計專利之規定，我國舊專利法第 111 條原規定：「凡對於物品之形狀、花紋、色彩首先創作適於美感之新式樣者，得依本法申請專利。」³⁶其後專利法第 106 條第 1 項修正為：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。」92 年再修正之現行專利法第 109 條第 1 項文字幾乎雷同。100 年專利法修正，於第 121 條第 1 項明定：「設計，只對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」該次修正將「新式樣」一詞修改為「設計」。

³⁵ 杉光一成，〈新たなデザイン保護体系を目指して—デザイン保護法制の横断的検討と論点整理—(5)「規制立法」として知的財産法—デザイン保護における意匠法の役割に関する試論〉，《NBL》，No.1020 (2014.3.1)，37 頁。

³⁶ 專利法於 83 年修正時，將「適於美感」刪除，是故之後，行政法院判決不再審酌美感問題，但改用視覺效果或視覺感受等語。惟有學者持不同見解，認為：「雖美感性之說法不一，惟其係與實用功能為目的之新型區別所在，仍認美感性要件有存在之必要；亦即，於設計具物品性及形態性後，並透過視覺能引起美感者，始另進而為新穎性及創作性判斷，是故“視覺美感性”與“創作性”分開處理，較為妥適。」參考蔡明誠，〈新式樣專利要件問題之評析〉，《律師雜誌》，第 237 期，27 頁。

第二目 設計專利非屬技術思想之保護

依專利法第 21 條之規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」第 104 條規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」由是可知，發明與新型所保護者為技術或技術思想，若此等技術欲取得專利法之保護，其功能性必須較諸先前技術更為進步，得以更有效率之方法達成類似之效果，進而達成促進產業發展之目的。³⁷

相對於此，專利法對於設計之保護，並非基於技術性或功能性，而係因其對物品之形狀、花紋、色彩等有與眾不同之特殊設計，帶給消費者視覺上不同觀感，進而引發其消費欲望。申言之，意欲申請專利保護之設計，縱令在功能上、效率上，較諸過去之設計完全未有絲毫提升，但只要其帶給消費者不同於以往之新的視覺訴求，原則上即得取得設計專利。³⁸此外，若一工業製品同時具有功能性及裝飾性特徵，可能同時受到功能性及設計性專利之保護。

據上所述專利法對發明、新型與設計專利之法律規範，得以窺知發明與新型乃著重於技術思想功能之效率層面，事業常以現行技術為基礎，競相研發比現有技術更佳、更有效率之技術；易言之，技術有朝向更有效率方向發展之趨勢，一項更有效率技術之興起，亦可能宣告著原有技術的退位。反之，設計強調視覺訴求，其設計基本理念，乃係希望帶給消費者不同於其他設計之感官刺激，鼓勵「多元化」、「多樣性」，而非因循其他現有設計之腳步，侷限於同一設計方向。³⁹

第三目 建議設計專利應單獨立法

據前所述，因設計專利與發明、新型專利之立法目的顯著不同之故，德、日、韓等大陸法系國家多將發明、新型及設計分別以不同法律規範加以保護，而我國

³⁷ 日本學者認為，意匠法係保護消費者對設計所引起的審美價值之保護，與著重功能性之發明、新型專利有所不同。參考田村善之，《知的財產法》，第 5 版，360 頁。

³⁸ 黃銘傑，〈公平交易法第二十條第一、二項「表徵」之意義及其與新式樣專利保護之關係〉，《競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間》，國立臺灣大學法學叢書，2009 年新版，元照，376 頁。

³⁹ 黃銘傑，同前註 38，377 頁。

卻將三者統一納入一部專利法中，如此規範方式，易引人誤解三者所欲保護之對象客體相同，法律性質亦相當近似，未加以區隔而一體適用之；是以，應思考不同專利類型所具備相異之保護重心，於專利法與其他智慧財產權法產生衝突時，加以調整與調和。

本文認為，鑒於設計專利與發明、新型專利之立法目的及規範功能有所不同，甚至於侵權認定方式亦有差異，實不宜納入同一部法律等同視之，為免法律適用上之誤解，治本之道仍應將設計專利單獨立法。

第三節 工業設計與著作權法



近年來隨著技術的革新，不但使的滿足消費者需求之機能得以輕易實現，隨著大量均質化商品投入市場，消費者所購入的同種商品幾乎大同小異。在均質化 (commoditization) 的市場下，企業為使自家商品於市場脫穎而出，商品之設計變得極為重要。

對創作人而言，當然意欲其設計受到設計專利與著作權之雙重保護；然而，一項工業設計須具備何要件，方受著作權法「應用美術」之保護，不僅因各國所採之著作保護主義、著作種類而異，更涉及設計專利與著作權法政策間之調和，係一難解之紛擾。簡而言之，設計專利之要件較為嚴格，其權利期間較短且權利獨占性較強；另一方面，著作權之保護期間相較專利權長，保護門檻亦相對較低；是以於重疊保護之區域，兩法如何互動與調和，毋疑係一燙手山芋。

準此，有鑑於應用美術之保護門檻及其與設計專利間之關係，於我國尚無明確標準，亦為各國設計保護之一大難題，本章節欲從國內判決、學說以及比較法，進行若干檢討。

第一項 規範目的

著作權法係以促進文化發展為目的，透過國家所賦予之權利，讓從事文化創作者之人格與經濟利益皆能受到保障，以鼓勵文化創作並促進國家社會文化之發展。著作鄰接權之保護對象，包括表演人、錄音物製作人、廣播機構，雖然其並未有創作行為，但由於其對文化之發展與散播有所貢獻，因而亦有予以保護之必要。惟我國目前並未針對鄰接權獨立規定，而係將表演著作與錄音著作納入著作權保護之範圍。⁴⁰

⁴⁰ 謝銘洋，同前註 23，9 頁。

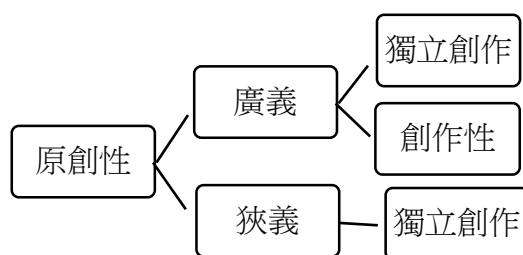


第二項 著作權成立要件

著作權之成立要件雖學者間見解不一⁴¹，但歸納後主要有四，(1)原創性 (2)須為客觀上可感知之表達(3)須為文學、科學、藝術或其他學術範圍內之著作(4)須非不得為著作權標的之著作。

第一款 原創性

著作權法係保護文化創作之法律，因此所欲保護之對象係保護創作人，其所花費之勞力、時間，而非投資者之投資利益。⁴²著作權法第 3 條第 1 項第 1 款所稱之「創作」，即指原創性，係著作人原始獨立完成之著作，以表達著作人思想、感情或個性，而具有最低程度之創意者。析言之，原創性之內涵可分為「獨立創作」及「創作性」二要素，狹義之原創性，具備獨立創作要件已足；廣義原創性則需具備原創性及創作性，我國有學者參考美國著作權法，對原創性概念採廣義說，惟學者間頗有異論⁴³。⁴⁴



圖(二) 廣義與狹義原創性之區分⁴⁵

⁴¹ 學者謝銘洋認為著作權之保護要件為(1)原創性(2)人類精神上之創作(3)一定之表現形式(4)足以表現作者之個性或獨特性(5)非屬不售保護之客體。參考謝銘洋，同前註 23，102-108 頁。

⁴² 半田正夫、松田政行，《著作權法コンメンタール》，第一冊 1 條~22 條の 2，2008 年 10 月，25 頁。

⁴³ 蔡明誠教授採狹義解釋，將原創性概念限縮於獨立創作；為使要見分析更加明晰起見，建議將創作性要件從廣義「原創性」中獨立出來。參考蔡明誠，〈論著作之原創性與創作性要件〉，《台大法學論叢》，第 26 卷第 1 期，14 頁。

⁴⁴ 羅明通，《著作權法論 I》，第八版，2014 年 1 月，162 頁。

⁴⁵ 參考羅明通，同前註 44，139 頁。

第一目 原創性之意義(Originality)



壹、獨立創作—獨創性

「獨立創作」(independent creation)乃指著作為著作人原始獨立所完成，而未接觸參考他人著作而言；凡經由接觸(access)並進而抄襲他人之著作及非獨立創作；又可稱之為原始性(originality)。

參考英國法上關於獨創性之解釋，並非指系爭創作須為前所未有之創作，亦非要求如同設計專利之新穎性程度；僅須源自於作者，而非抄襲他人而來之思想、情感的表現已足。⁴⁶日本法所謂獨創性，係指著作人自身思想、情感之外部表現，為著作人之獨立創作而非複製他人之著作。

獨創性要件之於發明專利之新穎性要件，發明專利係要求絕對之新穎性，而著作權法中僅須具體地表現獨創性已足(相對新穎性)；亦即，縱使出現其他相同之表現，甚至極為類似或相同之著作，若得舉證作者未曾依據其他作品，而係自身獨立創作(偶然巧合)，日本法院判決⁴⁷仍肯認具有著作權。⁴⁸

貳、創作性

創作性(creativity)亦可稱為創意性，乃指作品須係表達著作人內心之思想或情感，而具有最低程度之創意(或稱為必要之創意高度)，足以顯示著作人之個性者。我國通說對於創作性之概念詮釋如下：

一、需具最低程度之創意

我國通說參考美國法規定，著作需具有少量之創意(at least a modicum of creativity)即符合創作性要件，其要求之創作程度甚低(exceedingly low)，甚至輕

⁴⁶ See Peter Groves, *Copyright and Designs Law*(1991), at 22。

⁴⁷ 最判昭 53・9・7 民集 32 卷 6 號 1145 頁—ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件判決。

⁴⁸ 半田正夫、松田政行，同前註 42，25-26 頁。

微程度(slight amount)之創意亦可符合此要件，至若著作之品質及美感則非創作性之考量要素。⁴⁹

亦有學者提出，只要係人格精神成果，且有創作努力之痕跡，即應認已滿足創作性之要求。創作性本即為一相對流動之概念，若回到著作權之本質加以觀察，既然著作權所賦予之排他權，係建立於“作者與作品之連結”上，因此只要能呈現作者之個人特性，即應認該要件得以滿足，其程度高低再所不問。⁵⁰

二、需基於人類之精神作用表達思想及感情

所謂創意性須基於人類精神作用，以表達思想或感情，展現作者之個性方屬之。⁵¹參照內政部函釋⁵²之意旨，「『創作』係指人將其內心思想、情感藉語言、文字、符號、繪畫、聲音、影像、肢體動作等表現方法，以個別獨具之創意表現於外者；又若操作者只是單純將電腦圖庫中之創作稍作大小、長度變更，未表現操作者個人之創作性者，即無操作者思想或感情之表現者，該完成之作品即與上述規定未符，不受著作權法保護。」

第二目 創作性(Creativity)程度之比較法觀察

鑒於我國法院對於原創性大多採廣義解釋⁵³，包含獨創性及創作性；惟實務見解常僅論及獨創性⁵⁴，對於創作性(創意程度)要求之論述，似有不足。以下透過

⁴⁹ 羅明通，同前註 44，165-166 頁。

⁵⁰ 許曉芬，〈人之砒霜我之蜜糖—從原創性觀點評高等法院 94 年度上訴字第 1295 號判決〉，《月旦法學雜誌》，第 190 期，2011 年 3 月，166 頁。

⁵¹ 羅明通，同前註 44，168 頁。

⁵² 內政部 86 年 11 月 14 日台(86)內著字第 8616210 號函。

⁵³ 智慧財產法院 101 年民著訴字第 26 號民事判決：「所謂創作，即具『原創性』之人類精神上之創作，包含『原始性』及『創作性』之概念。『原創性』係指獨立創作，亦即著作人為創作時，並未抄襲他人著作，獨立完成創作。『創作性』則指創作至少具有少量創意，且足以表現作者之個性。」

⁵⁴ 參照 89 年度台上字第 2787 號判決、92 年度台上字第 1644 號判決意旨。「故本於自己獨立之思維、智巧、技匠而具有原創性之創作，即享有著作權。但原創性非如專利法所要求之新穎性，倘非重製或改作他人之著作，縱有雷同或相似，因屬自己獨立之創作，具有原創性，同受著作權法之保障。」「著作權法所保護之著作須具有原創性。因此，作品如非著作人獨立創作之結果，而屬習知習見之圖形或抄襲得來，即非以個別獨具之創意表現於外，應無原創性可言，自非屬創作，則該抄襲而來之作品，當不成為著作權法上所定之著作。」皆僅消極地論及須為創作人之獨立創作，亦即非抄襲自他人著作，而未積極的討論創作性程度。

比較法觀察英、美、德、日對於著作物創作高度之規範。

大體而言，世界各國之著作權法可概略區分為以英美法為代表之「著作權(copyright system)法系」，與以德國法為代表之「著作人格權(Urheberrecht)法系」；前者務實而功利，較重視著作之商業投資與價值，只要非抄襲而具最低程度之勞務、技巧與資本之投入，即可成為著作；後者以著作之精神創造活動為出發點，強調著作必須係著作人之個人精神創造成果，而非任何他人皆可完成之平凡作品。故「著作人格權法系」中，除小銅幣理論外，其認定著作之門檻較「著作權法系」高。⁵⁵

壹、英國法

英國 CDPA(Copyright, Design and Patents Act 1988)將著作權定義為財產權且列舉為八種類，相關見解則於個案中形成。關於原創性(originality)中創作性(creativity)要件之描述，係指至少投入作者最低程度之技術、勞力、判斷之創意。⁵⁶〈*International News Service v Associated Press(1918248) US 215* 案〉之最高法院判決，雖係以不公平競爭法保護新聞報業，而非定義原創性亦保護投資，惟已足見英國法十分重視商業投資之辛勤，甚至將投資實質定義為創作人之知識活動而給予保護；且隨著之後的〈*University of London Press* 案〉，已成為英國法上之穩定見解。⁵⁷

惟所謂最低程度之創意，其“最低”程度所指為何；例如經修改後之著作其所付出之技術、勞力或判斷之程度，是否足夠取得新著作權，英國法院之認定因個案而有所調整。於〈*Interlego v Tyco(1989)AC217* 案〉中，認為系爭樂高工程圖之微小調整，不足賦予一新著作權；惟本案尚有其他複雜原因，法院認為申請人具有想要以著作權替代設計專利保護之不當動機；於〈*Cala Homes v Alfred McAlpine Homes East Ltd(1995)FSR 818* 案〉中，認為系爭建築師房屋設計圖之修改，已達

⁵⁵ 許忠信，〈著作之原創性與抄襲之證明(上)—最高法院 97 年度上字第 1214 號判決評析〉，《月旦法學雜誌》，第 171 期，2009 年 8 月，172 頁。

⁵⁶ 原文如下：“The author had expended the minimum amount of skill, labor, and judgement in the creation of the work.”

⁵⁷ See Helen Norman, *supra* note 14, at 199.

最低程度技術、勞力、判斷之付出，而取得新著作權，是否經過原建築師同意在所不問；但若發現系爭設計圖確係經抄襲之證據，即會因不具獨創性而無法取得著作權。⁵⁸



足見英國法對於創作性程度之要求十分低微，且有意將投資著作之辛勤視為創作傳播之努力；故具有最低程度之勞務、技巧與資本支付，即受著作權保護範圍所及，惟於個案中，法院可能因其他因素而有所調整。

貳、美國法

一、須表現最低程度之創意(The Low Creativity Threshold)

美國法上之創作性，必須係人類精神上之創作，僅須表現作者最低程度之創意已足；亦即，美國法所謂之創作性要求，其門檻係十分低微的，只要達輕微之程度即能滿足該要件。⁵⁹此乃受英國見解影響，其所付出獨立之努力，只要其數量非微不足道，仍可受著作權保護。⁶⁰

惟於〈*Feist* 案〉中，認為電話簿不受著作權法保護，似有強調「精神創作」之趨勢，亦即承認辛勤原則之前提，系爭創作仍須具備最低程度之精神創意。類似見解於〈*Atari Games Corporation v. Oman* 案〉⁶¹中，法院認為 *BREAKOUT* 遊戲⁶²中，牆面、球以及槳係使用“簡單的幾何圖案及色彩”，影像及元素未經作者之選擇及編排，欠缺足夠之創意，故遊戲本身不具著作物適格性；是以，認為著作權管理局拒絕該款遊戲之註冊非屬裁量濫用。⁶³

⁵⁸ See Helen Norman, *supra* note 14, at 199-200.

⁵⁹ See Sheldon W. Halpern, *COPYRIGHT LAW—protection of original expression*, second edition (2010), at 21.

⁶⁰ 許忠信，同前註 55，180 頁。

⁶¹ U.S. Courts of Appeals, D.C Circuit, 1992 979 F.d 242.

⁶² 「*BREAKOUT* 係一款早期之簡單電子遊戲，於螢幕頂端顯示兩名遊戲者之分數，遊戲者移動“槳”打擊球彈向牆面，牆面係由八排四色(紅、咖啡、綠、黃)矩形所構成，當方形的藍色球打到矩形，矩形即會消失，當球打到矩形所構成的牆外，球下次將會以更快之速度再次出現。」 See Sheldon W. Halpern, *supra* note 59, at 21.

⁶³ See Sheldon W. Halpern, *supra* note 59, at 21-23.

準此，美國法對於原創性之理解，除強調非抄襲之獨創性外，似已逐漸要求積極層面之“精神創作”。

二、不差別對待原則(The “NonDiscrimination” Principle)

隨著 19 世紀末案例之累積，美國法院逐漸發展出一套代價高昂且受公允之著作權判准，系爭判斷標準為，“理論上，至少應避免價值判斷，以憲法授權下之最低標準賦予著作權。”亦即於美國法上，即便係一幅平凡的畫，亦能合於原創性標準；著作之藝術成分與社會價值，與其得否取得著作權之認定無關，只要係作者之原創，並以有形之媒介表達者，皆能取得著作權之保護。法院進一步於〈*Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954)*案〉中，認定一檯燈上之雕塑設計得取得雕塑著作權，縱使該設計受設計專利保護亦然。該判決意旨表明，原具可著作性 (copyrightability) 之作品，即便與商業、實用物結合，亦不失其可著作性。⁶⁴另外，其中所涉之分離測試法，於「應用美術之保護要件」之美國法部分，再予以詳述。

再者，根據美國國會批准之 1976 年著作權指令 House Report 意旨，原創作者之定義附之闕如，乃立法者之有意省略，目的在於維持法院長期累積之原創性判准；系爭判准不包含新穎性、創造性或審美價值之要求，立法者未來亦無擴大將之列為著作權保護要件之打算；加以審美(aesthetic judgement)本身係主觀且困難之判斷，很難建構一健全之判准。⁶⁵

參、德國法

德國著作權法並無「原創性」一語，而係使用「創作高度」作為著作權法之保護門檻；創作程度之判斷係由「個性」或「創作高度」(Gestaltungshöhe)取代。按德國著作權法實務及學說見解，「個性」(individualität)除指精神內涵(ein geistiger Inhalt)與表現形式(Ausdrucksform)外，著作必須呈現作者個人特徵(individuelle Züge)。⁶⁶凡著作具有「必要的創作高度」(due noetige

⁶⁴ See Sheldon W. Halpern, *supra* note 59, at 25-26.

⁶⁵ See Sheldon W. Halpern, *supra* note 59, at 26.

⁶⁶ 蔡明誠，〈論著作之原創性與創作性要件〉，《台大法學論叢》，第 26 卷第 1 期，1996 年 10 月，5 頁。

Gestaltungshöhe), 即可認具有「特別個性」而受著作權法保護。惟並非所有之著作均須符合嚴格或特別之創作高度以展現特別之個性；對一些特別之著作，依「小銅幣理論」(Kleine Muenze)加以調和，僅要求較低度之創作水平。⁶⁷

「小銅幣理論」乃指具有最低創作高度，且位於創作門檻因而仍受著作權保護之精神創作。⁶⁸通常適用於音樂及文學領域之著作，因不同著作種類而異其創作程度之要求，此即為個性之數量層面(ein quantitativer Aspekt der Individualität)。⁶⁹雖然小銅幣理論快速擴張，而使得所有著作類別皆有適用可能，惟德國法院及BGH 於具實用目的而非純文學之文字著作，仍維持高門檻之創作程度要求，不接受小銅幣理論。⁷⁰

肆、日本法

日本學說認為，向來文學、繪畫此類傳統著作物，並無明確區分獨創性及創作性之意識，具備原創性時，幾乎同時亦判斷具備創作性。即便如是判斷，並不會妨害文化之推展；舉例而言，落伍之小說、平庸之繪畫、低俗的詩句以及嘈雜的音樂等，認定其受著作權之保護，並不會妨害他人之創作活動。再者，要求嚴密、客觀地判斷著作物之創作性十分困難，美術作品本無客觀評價標準，對法院可謂係一大難題。日本有學說指謫，賦予如此艱鉅且重要的判斷角色予法院並不適當，而應委由言論自由市場、讀者、聽眾等著作物之享有主體，加以評價。⁷¹此外，要求著作物之創作性程度，是否與憲法保障財產權之意旨相牴觸，不無疑問。⁷²

日本法院判決一般認為，「有關思想或情感之外部表現，以某種形式得以展現作者之個性已足。」惟，文學、學術或音樂等典型的美術著作物，應展現何種程度之作者個性，亦即是否具最低程度之創作性已足；具體地觀察日本實務判決，

⁶⁷ 羅明通，同前註 44，189 頁。

⁶⁸ 許忠信，同前註 55，177 頁。

⁶⁹ 蔡明誠，同前註 66，7 頁。

⁷⁰ 許忠信，同前註 55，177 頁。

⁷¹ 半田正夫、松田政行，同前註 42，27-28 頁。

⁷² 半田正夫、松田政行，同前註 42，31 頁。

法院乃對應著作物之性質及特性，而異其創作程度高低之要求。

此外，諸如電腦程式等側重實用功能、表現自由度較低之著作物，乃要求較高之創作性，若未達一定之創作高度，即認為不具原創性。理由在於，若創作性低之功能著作物取得獨佔性權利，反與著作權法促進文化發展之立法目的相違，對照於發明專利之取得自明(發明專利之取得要求「新穎性」及「進步性」)。是以，功能著作物不僅需具備獨創性，且要求具備一定程度之創作性(創作者之個性)。⁷³

綜上，日本學說認為，於判斷原創性時，具備獨創性已足，不問創作性高低。而實務上則因著作物之種類而異，要求不同之創作高度。⁷⁴

表(一) 英美、德國、日本，著作物創作性程度要求之比較⁷⁵

	英國	美國	德國	日本
創作性程度	投入作者最低程度之技術、勞力、判斷。	表現作者最低程度之創意已足。 〈 <i>Feist</i> 案〉後強調「精神創作」。	須具備必要之創作高度；但以「小銅幣理論」調和之。	實務：原則上以任何形態展現作者之個性已足。 學說：無須判斷創作性高低。
是否因著作種類不同而異其創作高度要求	否。	否。	是。(德國實務對於“具實用目的之著作”仍維持高門檻創作高度之要求。)	實務：是。 (要求“機能性著作”須具備一定程度之創作性。) 學說：否。

⁷³ 半田正夫、松田政行，同前註 42，28-31 頁。

⁷⁴ 半田正夫、松田政行，同前註 42，29 頁。

⁷⁵ 本文自編。

第三目 我國實務原創性概念之見解



我國實務多數見解對於原創性採「廣義說」，包括狹義之原創性及創作性。獨創性(又稱狹義原創性)係著作人原始獨立完成之創作，非單純模仿、抄襲或剽竊他人作品而來；至其創作內容縱與他人著作雷同或相似，仍不影響原創性之認定，同受著作權法保障，與專利之新穎性要件有別。就設計專利之「新穎性」與著作權之「原創性」之差異，有認在於說明「著作權與專利權之保護對象」及「所要求之創新程度」各不相同；⁷⁶亦有認為兩者間之關係，僅在於敘明「客觀上已存在並為著作人所知悉之著作，不能被承認著作人對之具有個人創作性(原創性)」，故無必要將兩者加以比較。⁷⁷

創作性部分，多為類似美國法之見解，要求「最低程度之創意之精神創作」，亦有兼採德系見解，認為創作性須達於「表現作者之個性或獨特性者」始足當之。⁷⁸「創作至少具有少量創意，且足以表現作者之個性或獨特性。」⁷⁹、「不必達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在作品有可資區別之變化，足以表現著作人之個性為已足」⁸⁰、「創作須具備最低程度之創作或個性表現，始可受到保護，亦即該著作仍須具有最低限度之創意性，且足以表現著作個性或獨特性之程度，方屬著作權法所保護之著作」⁸¹、「本於自己獨立之思維、智巧、技匠而具有原創性之創作，即享有著作權。但原創性非如專利法所要求之新穎性，倘非重製或改作他人之著作，縱有雷同或相似，因屬自己獨立之創作，具有原創性，同受著作權法之保障。」⁸²。有關美術著作之創作性認定，經濟部智慧財產局亦

⁷⁶ 蔡惠如，〈「原創性」概念於著作權訴訟之運作〉，《智慧財產權月刊》，149期，2011年5月，106頁，註17。

⁷⁷ 許忠信，〈著作之原創性與抄襲之證明(下)〉，《月旦法學雜誌》，第172期，98年9月，225頁。

⁷⁸ 羅明通，同前註44，191頁。

⁷⁹ 最高法院89年度台上字第2787號—「蟑螂圖」圖形著作、90年度台上字第2945號、97年度台上字第1587號刑事判決—香檳酒瓶塞木雕品美術著作權、智慧財產法院102年度民著上字第27號—不鏽鋼彎頭焊接設備之組合圖、智慧財產法院103年度民著訴字第7號—攝影著作。

⁸⁰ 智慧財產法院103年度民著上字第8號—藍光DVD封面、智慧財產法院102年度民著上字第20號—電腦程式著作、智慧財產法院102年度民著訴字第57號—語文著作、智慧財產法院103年度民著訴字第8號—模具設計圖。

⁸¹ 智慧財產法院103年度民著上字第8號—「電話謀殺案 Dial MFor Murder」藍光DVD封面。

⁸² 最高法院100年台上字第2718號刑事判決—電腦程式著作、智慧財產法院102年度民著訴字第3號—型錄設計圖、智慧財產法院102年度民著上字第10號—電腦程式著作。

採此見解⁸³，與其他著作物同，若具有獨立性與最低程度之創作性，且能表達作者個人之思想與情感者，即為著作權法所保護之美術著作。

於功能性著作之創作性認定，多偏向採德國法見解，要求“相當程度之精神創作”，「所謂之原創性程度，固不如專利法中所舉之發明、新型、新式樣等專利所要求者（即新穎性）高，但其精神作用仍須達到相當程度，亦即足以表現出作者之個性或獨特性，方可認為具有原創性，而屬著作權法所規定之著作，得享有著作權。如其精神作用之程度甚低，不足以讓人認識作者的個性或獨特性，亦即不具原創性時，自不得認屬著作權法所保護之著作」⁸⁴、「尚須其表現形式能呈現或表達出作者在思想上或感情上之一定精神內涵始可，同時該精神內涵應具有原創性，且此原創性之程度須達足以表現作者之個性或獨特性之程度。」⁸⁵。該部分另涉及「應用美術可著作性」之判斷，本文於第四項之「應用美術」中，予以詳述。

第四目 以「創作可能性」詮釋原創性概念

壹、現行原創性概念之問題

據前述實務見解之觀察，有關創作性之要求，無論係採德國法系之「個性或獨特性」，或「美國法最低程度之精神創作」見解，其判准皆重於作品與創作人之主觀連結，將使法院介入此類公婆皆自認有理之主觀認知之爭議。

觀察近年實務通說⁸⁶之發展，得以發現除非系爭著作完全看不出有任何之

⁸³ 電子郵件 980427a 函釋：「按著作權法所稱之『著作』，本法第 3 條第 1 項第 1 款明定屬於指文學、科學、藝術或其他學術範圍之『創作』。因此，著作符合『原創性』及『創作性』二項要件時，方屬本法所稱之『著作』。所謂『原創性』，係指為著作人自己之創作，而非抄襲他人者；至所謂『創作性』，則指作品須符合一定之『創作高度』，至於所需之創作高度究竟為何，目前司法實務上，相關見解之闡述及判斷相當分歧，本局則認為應採最低創作性、最起碼創作(minimal requirement of creativity)之創意高度(或稱美學不歧視原則)，並於個案中認定之。」

⁸⁴ 最高法院 98 年度台上字第 5867 號判決—「新品牌瓦斯調整器」圖形著作、智慧財產法院 103 年度民專訴字第 4 號—新式樣第 D150892 號「寵物飾品」專利、智慧財產法院 102 年度民著訴字第 67 號—新聞報導語文著作。

⁸⁵ 智慧財產法院 103 年度民著上易字第 5 號—「小學生形音義辭典」編輯著作、智慧財產法院 101 年度民著訴字第 43 號—「ELLIS KIDS 課本」編輯著作。

⁸⁶ 參考 98 年度民著上字第 22 號民事判決：「著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作……所謂創作，即具『原創性』之人類精神上創作，包含『原始性』及『創作性』之

創作性或精神作用介入其中，或是其創作性或精神作用縱令得以肯認其存在，但亦屬微小到實質上可認定其不存在之地步時，方可否定其原創性。否則絕大多數之著作，只要係屬獨立創作，幾乎可以同時肯定其亦滿足創作性要件。

準此，所謂原創性縱採通說見解要求所謂的「少量創意」，惟此一要求毋寧僅係形式意義之存在，蓋幾乎所有之獨立創作者，皆得滿足此一「少量創意」之要求。是以，進一步說明「少量創意」之要求有其必要；有學者主張「應以客觀之創作、表達可能性之有無，判斷是否滿足原創性要件，於此較為容易提示之客觀標準下，當可消弭不少無謂爭議，減輕法院之訟累。」⁸⁷

貳、日本法之「選擇幅度理論」

近來日本有力說發展出「選擇幅度理論」(選擇の幅)，關於思想或情感之表現，若有其他表現之選擇可能性，無疑地肯認其具備原創性；但若不具其他選擇可能性，亦即不論誰創作，系爭思想皆僅得透過同一種形式表現，或其他方法十分迂迴且難以實行，於此情形應否定其原創性。依此理論，得有效地解決法院直接對原創性之有無進行「價值判斷」之難題。此理論係依據「思想與表達二分法」，依日本著作權法，創作性程度因著作種類而異；著作物之「選擇幅度」，亦因著作種類而異。

舉例而言，電腦軟體之表現形式選擇幅度，一般而言較狹窄；詩歌之選擇幅度相對較廣，小說之表現選擇幅度則相當廣泛。⁸⁸討論創作性有無之際，大多涵括選擇幅度之討論，進而最終作出創作性有無之結論。選擇幅度理論非指完全沒有選擇其他表現形式之餘地，若縱有其他選擇，但該方式非常地迂迴且不經濟，不宜機械式地採全然之二分法。關於選擇幅度理論之深化及其函攝之射程距離，

概念。所謂原始性，係指獨立創作，亦即著作人為創作時，未抄襲他人著作，而獨立完成創作。創作性，則指創作至少具有少量創意，且足以表現作者之個性或獨特性。又著作權所要求之原創性，僅須獨立創作，而非重製或改作他人之著作即屬之，至其創作內容縱與他人著作雷同或相似，仍不影響原創性之認定，同受著作權法之保障，與專利之新穎性要件有別。凡經由接觸並進而抄襲他人著作而完成之作品即非屬原創性之著作，並非著作權法上所定之著作。」

⁸⁷ 黃銘傑，〈「原創性」概念之再建構—從產業發展觀點與競爭理念出發〉，《國際比較下我國著作權法之總檢討》，103年12月，96頁。

⁸⁸ 半田正夫、松田政行，同前註42，52頁。

有賴於日本實務判決對該理論之再檢證與整理，為今後之重要課題。⁸⁹



參、以客觀「創作可能性」為解釋基礎

目前我國實務通說之「少量創意」概念，依舊無法解決過去長期困擾司法實務之難題；申言之，究竟應達何種程度，方始滿足「少量」之要求，低於多少的「少量」，方無法認定系爭著作具有原創性，而拒絕其受著作權保護，不免令人質疑原創性要件要求之意義。⁹⁰準此，本文認為，既凡經人類智識之獨立創作，形式上殊難想像有未合少量創意之情形，是以，其立法精神應意在防堵「無其他表達方式，創作人無從自由選擇，賦予保護反致獨占」⁹¹之情況。

厥是如此，我國學者提出以客觀的「創作可能性」標準，以解決為原創性主觀判斷之困難，與日本近來有力說提出之「選擇幅度理論」之理念，不謀而合。學者主張，所謂原創性之解釋不一定從創作人主觀之個性或獨特性出發，而得從渠等於創作時是否存在不同之創作可能性加以判斷；若為肯定，應得承認其創作選擇決定具原創性；若無其他選擇可能性而只有一種創作方式時，則須否定其作具備原創性，否則將致其後相同或類似著作無由發生，形同賦予第一創作人就此享有獨占地位，違背著作權法僅賦予著作人「相對排他」之規範目的。⁹²

實則，於我國司法實務運作上，已有不少判決⁹³似逐漸意識到原創性判斷方

⁸⁹ 半田正夫、松田政行，同前註 42，53 頁。

⁹⁰ 黃銘傑，同前註 87，104 頁。黃銘傑老師亦於文中提及：「實則，美國 *Fiest* 判決在提示出『少量創意』(minimal level of creativity)概念之際，亦未從正面或創作人之角度，闡明『少量創意』之具體內容。...*Fiest* 案判決進一步說明系爭電話簿不受保護之原因：『依字母序所為之排列方式乃是普遍存在於地方電信公司所出版之名簿中，其不僅不具備原創性，且於實務運作上係無法迴避的。』正因為實務運作上迴避不可能，將導致若賦予系爭電話簿著作權保護，形同保證其於電話簿市場之獨占地位，背離著作權法之規範理念。於此，不難看見競爭法理念滲入著作權法原創性判斷之跡象。」

⁹¹ 黃銘傑老師於文中有類似見解：「顯然地，若僅是主觀的表達創意之有無，當不會帶來獨占之結局，吾人所憂心之獨占問題，乃繫於客觀上其他表達方式的不存在或受極度限制。」

⁹² 黃銘傑，同前註 87，107 頁。

⁹³ 相關見解，參考智慧財產法院 97 年度台上字第 20 號民事判決〈藥品仿單案〉，判決內容敘及：「藥品仿單所記載之內容，雖藥事法令規範其格式，然就各該項目所使用之文字、數據、表格等具體內容並無任何限制，則各藥商得自由發揮，而有不同之表達方式，仍有機會展現其原創性。」判決最後認為：「為調和社會公共利益，對於原藥廠商與學名藥互相衝突之利益，應容許被上訴人可為合理使用之抗辯。」黃銘傑老師認為，本案中，被上訴人就其仿單之記載方式

式與基準轉變之必要性，僅係未有清楚之認識或未加以明言。本文以為，以「創作可能性」解釋原創性，對於解決保護功能性著作造成過度獨占情形之隱憂⁹⁴，有所助益；不致陷入「一方面肯認具備少量創意，應予著作權保護；另一方面又因表達方式有限，擔憂予以保護將限制產業發展，而以『大量產製』之非屬著作權法定之要件，作為排除保護之理由」之矛盾。⁹⁵準此，本文建議，於判斷原創性要件時，加入競爭法之色彩，判斷客觀表達方式之有限性，將不致陷入傳統判斷方式之主觀窠臼，亦能防止發生客觀獨占之情事，或可作為我國未來原創性判斷之新標準，亦為爭議不休「工業設計受應用美術保護」之妥適性，帶來新契機。

第二款 客觀可感知之表達

壹、著作權法保護「表達」不及「思想」

所謂著作，必須具備一定之表現形式，為外部所能感知，方符合保護要件。所稱「一定之表現形式」，得以文字、語言、動作、音、色等形式表現其創作內容，不以有形固著為必要。所謂「感知」，不以人力直接理解為限，得藉機器輔之。

依著作權法第 10 條之 1 規定，「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」此即「思想與表達區分原則」。其立法目的在於，保障著作中所傳達之思想或概念能為社會公眾所自由利用；換言之，著作人思想之表達固受著作權法之保護，但若表達所傳達之思想不能自由利用，其他著作人之思維將因之受拘束，亦不利文藝美術之發展，更有違憲法所保護之言論、講學、著作及出版自由。⁹⁶

與內容，實際上已無法迴避上訴人之仿單記載方式及內容，而欠缺選擇、創作可能性。

⁹⁴ 於現今司法實務對於原創性所具備之創作程度要求僅係所謂「少量創意」，傳統之文學、藝術、美術等著作，無法滿足此一「少量創意」之情形，實在少之又少，從而現今或未來針對原創性問題會產生爭議者，勢將集中於「事實性著作」或「功能性著作」等類型。參考黃銘傑，同前註 87，113 頁。

⁹⁵ 相關爭議於「第四項 應用美術」予以詳述。

⁹⁶ 參考羅明通，同前註 44，194 頁。

貳、思想與表達合一

著作權法旨在鼓勵創作，但亦須避免思想、觀念、方法、程序、原則等受著作權法保護，以免阻礙文化之發展與進步，如何維持兩者均衡，誠為問題所在。倘思想與表達密不可分而互為連結時，此時若嚴格地保護表達，等同使思想擁有者壟斷其思想，而妨害國家文化之發展，有違著作權法之立法目的。⁹⁷

於美國著作權侵權訴訟中，所謂「構想表達合併原則(the merger doctrine)」，為「權利排除抗辯」，係指於創作時，若為達成某構想所賦予之功能或內涵，以致表達方法受限，僅有一種或少數幾種表達，方能滿足構想達成，於此，因而所表達之內容，空有表達之形式，實質上為構想所主宰，不再為著作權法所保護之單純表達，著作權法遂對之給予等同「構想」之評價，無保護之必要。⁹⁸

準此，若一表達其表現方法十分限縮，甚或思想與表達至密不可分之程度，基於賦予思想著作權保護將阻礙文化發展之立場，因該表達實質上等同思想之故，應屬非受著作權法所保護之客體。⁹⁹

第三款 須為文學、科學、藝術或其他學術範圍內之著作

著作權法第 3 條第 1 項第 1 款規定，「著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。」所稱之文學、科學、藝術，乃係知識與文化之總括概念，是否具應用價值在所不問。是以，機器等實用物品之技術性創新，因非屬文學、科學、藝術或學術範圍之著作，而非著作權法之保護範疇。¹⁰⁰

⁹⁷ 參考羅明通，同前註 44，195 頁。

⁹⁸ 沈宗倫，〈著作權法之基本用語與法律體系概述〉，《月旦法學教室》，第 150 期，2015 年 4 月，72-73 頁。

⁹⁹ 按最高法院 99 年台上字第 2314 號民事判決意旨：「然思想如僅有一種或有限之表達方式，則此時因其他著作人無他種方式或僅可以極有限方式表達該思想，如著作權法限制該等有限表達方式之使用，將使思想為原著作權人所壟斷，該有限之表達即因與思想合併而非著作權所保護之標的，因此，就同一思想僅具有有限表達方式之情形，縱他人表達方式有所相同或近似，此為同一思想表達有限之必然結果，亦不構成著作權之侵害。」

¹⁰⁰ 參考羅明通，同前註 44，204-205 頁。

第四款 非不得為著作權保護之著作

著作權法第 9 條規定，「下列各款不得為著作權之標的：一、憲法、法律、命令或公文。二、中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物。三、標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆。四、單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作。五、依法令舉行之各類考試試題及其備用試題。前項第一款所稱公文，包括公務員於職務上草擬之文告、講稿、新聞稿及其他文書。」

法律、命令或公文，不得為著作權之標的，既旨在廣為一般民眾所周知，故解釋上應從廣義，除國家之法令外，亦應含括地方自治法規。「符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆」，必須具「通用」性質，方不受著作權法保護。關於「單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作」，因現今新聞報導多具多樣性與複雜性，完全符合該款者實則少之又少。「依法令舉行之各類考試試題及其備用試題」，除國家舉行的高普考外，亦包含各級學校校內之各種考試，旨在使公眾得利用該試題準備考試。¹⁰¹

第三項 著作權之效力

第一款 權利內容

依著作權法第 18 條，著作人死亡或消滅者，關於其著作人格權之保護，視同生存或存續，任何人不得侵害；是以，著作人格權無保護期間之限制。著作財產權之保護期間，依著作權法第 30 條，除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後 50 年。

壹、著作人格權

著作人格權(moral right)係著作人基於著作人之資格，為保護其名譽、聲望等

¹⁰¹ 參考章忠信，〈著作權筆記〉，資料來源：

<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=11&aid=54>，瀏覽日期：2015/6/9。

人格利益，在法律上所享有之權利。依著作權法之規定，著作人格權具有一身專屬性¹⁰²，不得讓與他人，著作人死亡後，繼承人亦不得繼承；且受永久保護¹⁰³，縱著作人死亡或人格權消滅，或著作財產權保護期間屆滿，著作人格權仍受保護，無期間之限制。

著作人格權包括公開發表權、姓名表示權及同一性保持權。公開發表權，乃係指著作權人向公眾發表其著作之權利，包含是否將著作發表、何時發表及在何地發表之決定權。姓名表示權，乃係指著作權人於著作之原件或其重製物上，或於著作公開發表時，有表示其本名、別名或不具名之決定權。同一性保持權，乃指著作權人享有禁止他人以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或名目，致損害其名譽之權利。¹⁰⁴

貳、著作財產權

著作財產權，係指法律所規定得以經濟利用形態支配之權利總稱，亦即著作之利用權，性質上屬於無體財產權之準物權。準此，依民法第 757 條規定，物權非經法律明定，不得創設；故基於物權法定主義，現行著作權法第 22 條至 29 條之 1，應為著作財產權之「列舉」規定。依著作之利用形態區分，有形之利用權包含重製權、公開展示權、改作權、編輯權、出租權及輸入權；無形利用權則指公開播送權、公開上映權、公開演出權、公開口述權。¹⁰⁵

第二款 效力限制—合理使用

壹、目的

著作權制度有其文化上之目的，希望藉由著作權之保護，達到促進文化發展之終極目標，因此各國之著作權法一方面賦予著作權人許多財產性質之權利，以

¹⁰² 著作權法第 21 條：「著作人格權專屬於著作人本身，不得讓與或繼承。」

¹⁰³ 著作權法第 18 條：「著作人死亡或消滅者，關於其著作人格權之保護，視同生存或存續，任何人不得侵害。」

¹⁰⁴ 羅明通，同前註 44，101-102 頁。

¹⁰⁵ 羅明通，同前註 44，102 頁。

保障著作權人之權益；另一方面亦兼顧社會大眾之利益，而對著作權人之權利加以適當限制，允許他人得於一定之範圍內使用該著作，而無須先經著作權人之同意。¹⁰⁶



貳、限制標準

依我國著作權法第 65 條第 2 項之規定，著作之利用是否合於第 44 條至第 63 條規定或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之標準：(1)利用之目的及性質，包括為商業目的而利用，或者為非營利教育目的而利用。(2)著作之性質。(3)所利用之質量及於整個著作所占之比例。(4)利用結果對於潛在市場與現在價值之影響。

以上因素均應綜合判斷¹⁰⁷，就利用之目的及性質而言，並非只要係非營利教育目的即一律可合理使用，商業目的即一律不准合理使用，仍須綜合其他因素而為判斷，包括利用之範圍、比例，以及對著作價值之影響等。¹⁰⁸

第四項 應用美術

依伯恩公約之規定，「關於應用美術著作物及設計專利之相關法令規定，其適用範圍以及著作權法、設計專利之保護要件，依締約國之內國法令定之。」有關應用美術之保護，多數國際公約僅明文予以保護，至若保護要件、方式、期間等，皆委由締約國內國法定之；因此，可能因各國產業政策之不同，而保護程度亦有懸殊之差異。

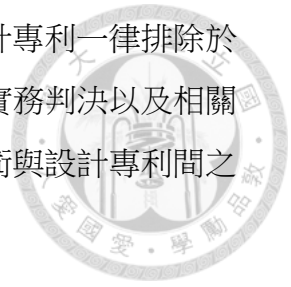
據前所述，按我國通說及實務見解，對於原創性中之創作性程度，應係承襲美國法，僅要求表現作者最低程度創意之精神創作；惟對於應用美術之保護要件

¹⁰⁶ 謝銘洋，同前註 23，243 頁。

¹⁰⁷ 美國法上之合理使用四要素，1、使用他人著作之目的與特性，2、著作本身之性質，3、使用他人著作之狀態，4、著作使用對原著作市場經濟利益之衝擊；上述四要素之考量並無當然之權重(weights)，應綜合判斷之。參考沈宗倫，同前註 98，76-77 頁。

¹⁰⁸ 謝銘洋，同前註 23，245 頁。

為何，是否要求更高程度之創作性(creativity)；抑或是否將設計專利一律排除於著作權保護範疇之外等，殊值探討。是以，本文欲藉觀察國內實務判決以及相關比較法，釐清應用美術之定義、保護標準及範圍，以及應用美術與設計專利間之關係。



第一款 應用美術之定義

「藝術」一詞原即包括實用藝術與純藝術，兩者間原無嚴格之界線。直至文藝復興後，工業革命改變了生產型態，機械替代手工之大量生產方式，使得創作程序與思考模式產生重大轉變，於是「以鑑賞為本位之純粹美術」與「以應用為本位之實用藝術」概念逐漸分離。¹⁰⁹

應用美術與純粹美術最大之區別所在，為是否具有「實用目的」。以 1954 年美國聯邦最高法院(Mazer v. Stein,347U.S.201)判決為契機，首度肯定實用物品亦得受著作權法之保護。¹¹⁰美國法上所謂之「應用美術」(applied art)，依美國最高法院之見解，係指所有具有原創性之圖畫、圖形及雕塑著作，其將成為或已成為實用性物品(useful articles)者，至於其是否大量生產、是否為商業上之利用、是否有可能取得設計專利之保護，均非所問。¹¹¹

德國通說認為，應用美術著作物係指「具有美術型態且非生活必需品之實用物」。¹¹²日本法上所稱之美術著作物，一般係指純粹美術，「表現形狀、色彩之著作物」、「表現思想或情感之線條、色彩、明暗，所構成之平面或立體著作物」¹¹³；所謂應用美術，係指“可供實用目的之美術”，“應用繪畫、雕刻等技法之設計專利、圖案、裝飾、舞台裝置等”(広辞苑)。¹¹⁴

¹⁰⁹ 張懿云，〈德國與美國著作權法關於“應用美術著作”的保護—兼論我國之保護制度—〉，《輔仁法學》，第十五期，1996年6月，205頁。

¹¹⁰ 応用美術委員会，同前註 24，81頁。

¹¹¹ 謝銘洋，同前註 23，64頁。

¹¹² 応用美術委員会，同前註 24，4頁。

¹¹³ 半田正夫、松田政行，同前註 42，523頁。

¹¹⁴ 市村直也，〈新たなデザイン保護体系を目指して—デザイン保護法制の横断的検討と論点整理—(2)デザインと著作権〉，《NBL》，NO.1020(2014.3.1)，17頁。

第二款 應用美術之保護範圍—「美術工藝品」與「應用美術」

依我國內政部 1992 年所公告之「著作權法第 5 條第 1 項各款著作內容例示」，美術著作包含繪畫、版畫、漫畫、連環圖、素描、雕塑、美術工藝品等，首次將“美術工藝品”納入美術著作範圍內，至於何謂「美術工藝品」則未見有進一步規範。¹¹⁵

嗣依內政部(81)台內著字第 8124412 號函，對於我國美術工藝品之概念，作出如下解釋，「查美術工藝品係包含於美術之領域內，應用美術技巧以手工製作與實用物品結合而具有裝飾性價值，可表現思想感情之單一物品之創作，例如手工捏製之陶瓷作品、手工染織、竹編、草編等均屬之。特質為一品製作，亦即為單一之作品，如係以模具製作或機構製造可多量生產者，則屬工業產品，並非著作權法第 3 條第 1 項第 1 款所定之著作，自難認係美術工藝品之美術著作。」

然而，我國著作權法上並無“應用美術”一詞，“美術工藝品”之內涵是否即相當於國際著作權法上所通稱之“應用美術著作”，尚非全無爭議。以下茲就比較法觀察，檢討我國法之規範。

第一目 比較法觀察

壹、美國法

美國著作權法 101 條規定，「所謂繪畫、版畫及雕刻著作，含括繪畫、應用美術(applied art)、攝影圖片、印刷品、美術複製品、地圖、地球儀、航海圖、衛星圖、圖表及模型等二維或三維之著作。美術工藝品應包含在此等受著作權保護之著作範圍內，惟受保護者應僅及於其外觀造型，而非其實用或應用之部分；應用性物品之設計，必須與其所結合之繪畫、版畫、雕刻等物品得以分離而獨立存在，始得視為本條所指之著作。」¹¹⁶美國著作權法§102(a)所例示之著作類型，雖

¹¹⁵ 張懿云，同前註 109，205 頁。

¹¹⁶ 美國著作權法§101 原文如下，”Pictorial, graphic, and sculptural works include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic and **applied art**, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, technical drawings, diagrams, and models. Such works shall include **works of**

僅明文保護「繪畫、版畫及雕塑類著作」，並未直接包含應用美術；惟根據§101對實用物(usable article)之定義，應得間接推論符合系爭要件之「應用美術著作」，亦為美國著作權法之保護範疇。



美國著作權法於第 102 條與第 101 條中，分別使用了美術工藝品(works of artistic craftsmanship)與應用美術著作(applied art)之不同用語，有學者主張此為立法者有意將美術工藝品與應用美術著作區別為兩不相統屬之著作類型；亦有學者認為立法者有意將美術工藝品限於手工生產，並藉此排除工業量產的應用美術著作保護。不過大部分學者仍然認為此兩概念具有流通性，無差別對待的必要。¹¹⁷

貳、德國法

德國 1907 年新修之著作權法第 2 條規定，「美術工藝品製作物，屬於造型美術著作物。建築著作物以及類此追求美術目的之著作物，亦同屬造型著作物。美術工藝品製作物以及前項所定種類之建築物之平面圖，亦視為造型美術著作物。」本次修法廢止了舊著作權法第 14 條，不再以是否具備「實用目的」定義美術，美術工藝品製作物亦屬造型美術著作物之範疇。現行德國著作權法第 2 條第 1 項第 4 款揭示「造型美術著作物」受著作權法之保護，明文含括「應用美術著作物」。¹¹⁸然而，德國著作權法未明文規定應用美術之內容，而係委由判例、學說形成之。因此，於德國法修法後之規定下，應用美術有同時受著作權法與設計專利保護之可能。¹¹⁹

參、日本法

日本著作權法第 10 條第 1 項第 4 款明文保護美術著作，並於同款例示美術

artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concern; **the design of useful article**, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.”

¹¹⁷ 張懿云，同前註 109，232 頁。

¹¹⁸ 依德國著作權法第 2 條第 2 項，「本法所稱之著作物，係指依個人之人格所為之精神創作物 (persönliche geistige Schöpfung)」同法第 2 條第 1 項第 4 款並規定，「美術著作物包含建築著作物、應用美術著作物及該類著作物之構想物」。

¹¹⁹ 応用美術委員会，同前註 112，4 頁。

著作物包括「繪畫、版畫、雕刻及其他美術著作物」；依文義觀之，若應用美術該當於「美術」之定義，應屬於該款「其他美術著作物」，而受著作權法之保護。日本著作權法第 2 條第 2 項規定，「本法所稱之『美術著作物』，包含美術工藝品。」所謂工藝品，係指「具備美的價值之實用物品」，主要為以金工、漆工、陶瓷、染織等傳統工藝技法製成之物(広辞苑)。¹²⁰因此，得以推知日本法上應用美術為一上位之概念，含括美術工藝品；於應用美術之範疇中，一品製作之壺、皿等工藝品，明確受到著作權法美術著作物之保護。然而，依據本項規定，美術工藝品以外之應用美術作品，是否亦為著作權保護效力所及，學說見解分歧。

歧異在於，對著作權法第 2 條第 2 項美術工藝品保護性質之解釋不同；若依「創設規定說」¹²¹，一品製作之美術工藝品原非屬美術著作物之範疇，而係特別立法，使其例外地成為一特別的美術著作物，若立於創設說之立場，美術工藝品以外之生產大量實用品之設計，應無受美術著作物保護之餘地。若依「確認規定說」¹²²，該說認為陶藝家所製作之壺、皿當然為美術著作物，受著作權法保護，該款規定僅為確認性質，美術工藝品以外之實用品亦為著作權保護效力所及。¹²³日本通說本於「法律所未規定者，並非否定保護」，多採「確認規定說」，肯認應用美術本身為著作權法之保護範疇，非僅限於美術工藝品。¹²⁴

第二目 我國法評析

依內政部函釋¹²⁵，美術工藝品須為“單一之手工製品”，至若非手工製作、以機器量產之應用美術，不受著作權法之保護，可謂採最狹隘之保護範圍。實則，會產生如此截然之劃分，皆源於以機械大量生產之工業設計，得否同時受設計專利及著作權保護之爭議，此亦為本章節後續探討之重點所在。

然本文認為，只要符合著作權之成立要件，即應得受著作權法保護，生產方

¹²⁰ 市村直也，同前註 114，17 頁。

¹²¹ 又稱為「擴張規定說」、「特別規定說」。參考半田正夫、松田政行，同前註 42，51 頁。

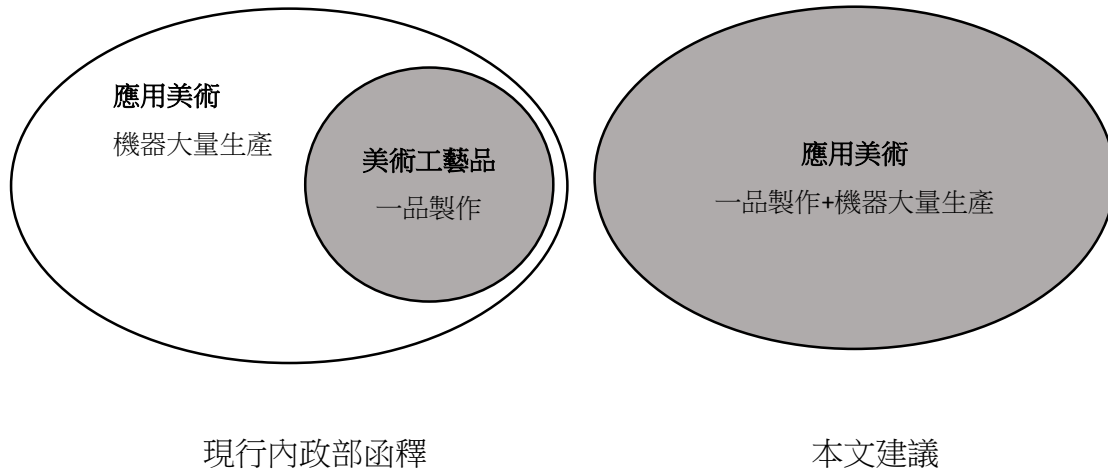
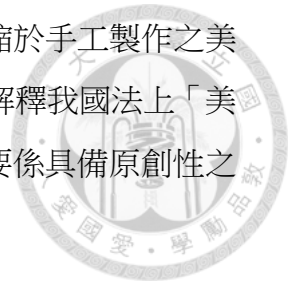
¹²² 又稱「中間說」。參考半田正夫、松田政行，同前註 42，51 頁。

¹²³ 市村直也，同前註 114，17 頁。

¹²⁴ 半田正夫、松田政行，同前註 42，52 頁。

¹²⁵ (81)台內著字第 8124412 號。

式為何並非所問；該函釋大幅將「實用性美術」之保護範圍限縮於手工製作之美術工藝品，無法律授權基礎，似非妥適。準此，本文傾向擴大解釋我國法上「美術工藝品」之概念，或建議修改為「應用美術」用語；認為只要係具備原創性之人類精神創作，即應受著作權法之保護。



圖(三) 美術工藝品之保護範圍¹²⁶

第三款 應用美術保護要件之比較法觀察

應用美術與設計專利之關係，兩者間為競合抑或相斥，工業設計得否同時受應用美術及設計專利之保護；若為肯定，其保護門檻為何，應用美術是否較一般美術著作物要求更高之創作程度；本文試整理比較法之觀點，進而提出建議。

第一目 美國法一分離測試法

美國於 1976 年著作權修法，重新定義應用美術著作物，試圖在具有可著作性的實用美術與不具可著作性之工業設計間，找尋界限。¹²⁷著作權法 102 條(a)(5) 關於“實用物設計”之認定，「包含美術工藝品，須著重於其外觀設計而非機械性

¹²⁶ 本文自編。

¹²⁷ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 140。

The House Committee Report accompanying the 1976 Act: "A two-dimensional painting, drawing, or graphic work is still capable of being identified as such when it is printed on or applied to utilitarian articles such as textile fabrics, wallpaper, containers, and the like. The same is true when a [statue] or carving is used to embellish an industrial product or, as in the *Mazer* case, is incorporated into a product without losing its ability to exist independently as a work as a work of art."

或實用性功能；使用於實用物品之設計，須得“獨立於”該物品之實用功能而獨立存在，僅於該情形下，將該實用物認定為繪畫、圖形或雕刻著作。¹²⁸因此，應用美術受著作權法保護之要件為，是否得個別辨識其實用功能，以及該應用美術是否得獨立於實用功能而存在，稱為「分離測試法」。¹²⁹



於分離測試法下，美國承認應用美術受保護之例子多為(a)編織物、壁紙、容器等，以實用為目的印刷或利用，確認得與其實用面相分離之平面繪畫或圖畫。(b)不失其獨立性，以裝飾工業製品為目的之圖像、雕刻物等美術著作物。(c)工業製品之外觀，雖具備美的價值，僅於其得與系爭物品之實用面「物理上」或「觀念上」分離，而單獨存在時，該設計方受著作權法之保護。二元之設計，例如紡織物(fabric, textile)之設計，為著作權法保護對象；然而，服裝外型、剪裁等，傾向不予著作權保護；裝飾用器物(陶器、金屬器等)、模型裝飾物、玩偶等三元設計，亦屬著作權保護範疇。¹³⁰

壹、“實用物(useful article)”之定義

—Masquerade Novelty, Inc., v. Unique Industries, Inc¹³¹

於〈Masquerade 面具案〉中，原告 Masquerade 公司控告 Unique 公司所生產之小豬、大象、鸚鵡等造型面具，侵害其著作權。惟法院認為，將雕塑結合實用物，固為美國著作權法第 101 條所指之應用美術，然該面具之雕塑元素，縱非不可能，亦顯難獨立於其實用功能而存在，不符第 102 條(a)(5)，故否認 Masquerade 公司所生產之面具有著作物適格性。

然而，分離測試法僅適用於第 101 條所指之實用物(useful article)，所謂實用，

¹²⁸ 17U.S.C §102(a)(5):”Such works shall include work of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as a pictorial, graphic or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately form, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.”

¹²⁹ 市村直也，同前註 114，19 頁。

¹³⁰ 応用美術委員会，同前註 24，83-84 頁。

¹³¹ United States Court of Appeals, Third Circuit, 1990 912 F.2d 663.

係指“物之固有功能，而非指物之外觀之描繪”¹³²；若該雕塑本身之功能係“描繪物之外觀”，則仍屬 102 條(a)(5)所指之著作物，無須進行分離測試法。¹³³法院未有此認知，而將本案之面具¹³⁴視為“實用物”，進而進行分離測試法，可謂係認事用法上之錯誤。¹³⁵

該見解於〈Gay Toys, Inc. v. Buddy L Corp 案〉¹³⁶中被支持，「所謂實用物，須係為“有其固有之實用功能，而非單純描繪其外觀之物”。玩具飛機僅為“描繪真實飛機外觀”之模型，由是可知，無論係玩具飛機或飛機的圖畫，都是用以娛樂功用；而描繪真實飛機之外觀作成玩具飛機，此類描繪外觀之繪畫作品，其本身無固有之實用功能。倘於法院之論理下運作，實質上幾乎所有的“繪畫、圖形、雕刻”皆不會具備“實用性著作之可著作性”(因為皆不會合於分離測試法)；然而，明顯地於雕塑作品中，立法者有意保護描繪雕塑外觀之繪畫著作權。是以，前述法院對“實用物”之見解，逾越著作權之一般保護原則，論理上有所疏漏。¹³⁷」

綜上，本案 Masquerade 公司所生產之造型面具，因係“單純描繪外觀造型”，

¹³² Section 101 of the Act defines “useful articles” in this regard: “A “useful article” is an article having intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article or to convey information. An article that is normally a part of the useful article is considered a “useful article.”” See Darren Hudson Hick, Conceptual Problem of Conceptual Separability and the Non-usefulness of the useful articles distinction, *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, Vol. 57, 2009-2010, at 39.

¹³³ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, 143 原文如下，“However, this analysis is only required where an article is first determined to be a “useful” one under §101. Congress has made plain its view that a product is only a “useful article” if it has “an intrinsic utilitarian function...is...to portray the appearance of the article.” Then it remains copyrightable under 17U.S.C. §102(a)(5) and a court need not analyze whether its utilitarian function is separable from the work’s sculptural element.”

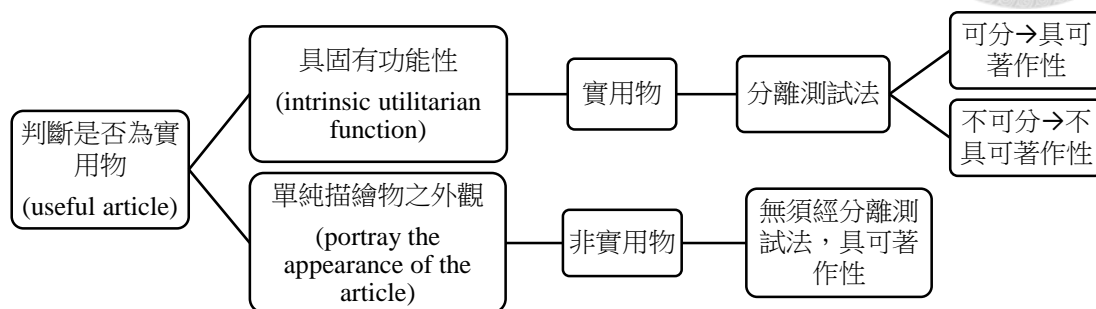
¹³⁴ 該見解進一步補充：該面具因穿戴在人身上而有引觀眾發笑之效果，惟無法如圖形著作般，明確地獨立出其可著作性之部分。吾人不能因其“美的元素”無法與“作者希冀穿戴後產生的情感效果”相分離，而認定該面具上之圖畫不具可著作性。See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, 144.”That nose masks are meant to be worn by humans to evoke laughter does not distinguish them from clearly copyrightable works of art like paintings. When worn by a human being, a nose mask may evoke chuckles and guffaws from onlookers. When hung on a wall, a painting may evoke a myriad of human emotions, but we would not say that the painting is not copyrightable because its artistic elements could not be separated from the emotional effect its creator hoped it would have on person viewing it.”

¹³⁵ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 143.

¹³⁶ 703 F.2d 970(6th Cir.1983).

¹³⁷ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 144. 原文如下”To be a “useful article”, the item must have “an intrinsic utilitarian function that is not merely to portray the appearance of the article.” And a toy airplane is merely a model which portrays a real airplane. To be sure, a toy airplane is to be played with and enjoyed, but a painting of an airplane is to be played with and enjoyed. Other than the portrayal of a real plane, a toy airplane, like a painting, has no intrinsic utilitarian function...Indeed, under the district court’s reasoning, virtually any” pictorial, graphic, and sculpture work” would not be copyrightable as a “useful article.” ...But the statute clearly intends to protect copyright protection to paintings. The district court would have the “useful article” exception swallow the general rule, and its rationale is incorrect.”

非屬著作權法 101 條所指之實用物，本具可著作性(得成為著作權保護之客體)，無庸經第 102 條(a)(5)之分離測試法檢驗；惟得否取得著作權，仍須檢視是否合於其他著作權要件。¹³⁸



圖(四) 工業設計於美國法之可著作性(copyrightable)判斷流程¹³⁹



圖(五) 〈Masquerade 造型面具案〉¹⁴⁰

貳、分離測試法

現行美國著作權法於 1976 年大致底定完整內容，於眾議院之著作權報告中提及，“當實用物結合了藝術造型時，不論是否為大量生產，是否具商業價值以及有無受設計專利法保護之可能，皆不妨害其受著作權法之保護。”¹⁴¹此報告所欲強調者係，若一工業設計得與其實用面物理上或觀念上分離，著作權法對於系爭

¹³⁸ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 144.

¹³⁹ 本文自編。

¹⁴⁰ 搜尋自 google 圖片，關鍵字 Masquerade mask，瀏覽日期 2015/2/7。

¹⁴¹ 范智達，〈由實務見解探討我國應用美術之著作權保護—以美國實務見解為啟示〉，《法令月刊》，第 63 卷 第 4 期，2012 年 4 月，608 頁。

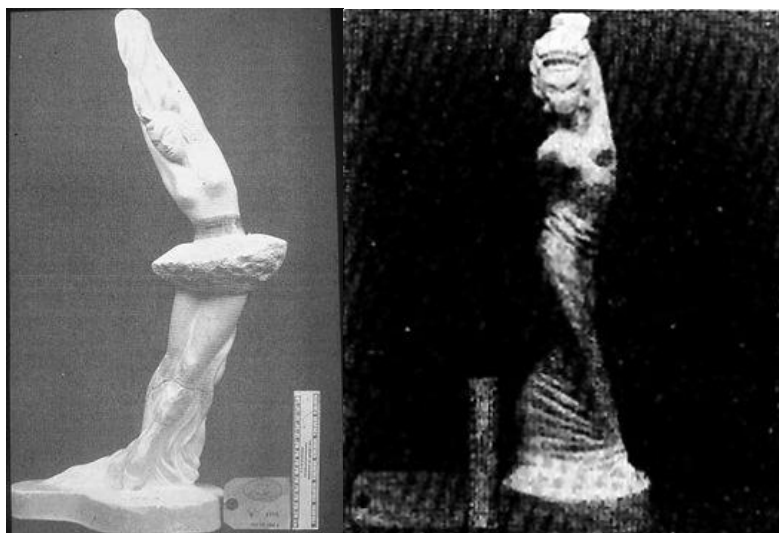
要素應予保護。

一、物理上分離(Physical Separability)



於〈*Mazer* 案〉¹⁴²中，係有關插座式檯燈，其上有男女跳舞之陶瓷雕塑圖樣，因檯燈之雕塑可以清楚地與燈座“物理上分離”，而成功取得著作權局(Copyright Office)美術品(works of art)之註冊。¹⁴³法院亦承接著作權局之見解，「無論雕像是否已註冊專利(patentability)，皆得受著作權保護；雕像大量使用於燈座，並不會成為阻礙其受著作權登記之事由。...美術工藝品受著作權保護，係基於其外觀，而非其機械或實用層面。」¹⁴⁴

物理上分離操作上雖簡單，但其所強調“須得「任意區別」¹⁴⁵裝飾面與實用面”，提升了保護門檻，或許亦因而促成「觀念上分離」概念之後續發展。¹⁴⁶



圖(六) *Mazer v. Stein*¹⁴⁷

¹⁴² *Mazer v. Stein* Supreme Court of the United States, 1954 347 U.S. 201.

¹⁴³ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 137.

¹⁴⁴ See Barton R. Keyes, *Alive and Well: The (Still) Ongoing Debate Surrounding Conceptual Separability in American Copyright Law*, *Ohio State Law Journal*, Vol. 69, Issue 1 (2008), at 117.

¹⁴⁵ 若原告系爭產品非簡單的雕塑與燈座結合，而係電線貫穿雕身，且雕塑頭部之凹槽為插座，此種功能與雕塑高度結合之情形，於法院之見解下，可能無法通過“物理上分離”，而不受著作權法保護。

¹⁴⁶ See Barton R. Keyes, *supra* note 144, at 120.

¹⁴⁷ 搜尋自 google 圖片，關鍵字 *Mazer v. Stein*，瀏覽日期 1015/2/14。

二、觀念上分離(Conceptual Separability)



“觀念上分離”之概念，判斷上較物理上分離複雜許多，以下將透過經典案例之介紹，以期更具體化說明觀念上分離之意義。

(一) *Kieselstein-Cord v. Accessories By Pearl Inc.*¹⁴⁸

首席法官 Oakes 曾形容該案“係遊走在著作權法之危險邊緣”；判決中提及：「根據美國著作權法第 101 條之立法沿革，所謂的『分離』，可能係“物理上”或“觀念上”分離，如何判斷一相當困難之問題...近來於〈*Esquire, Inc. v. Ringer* 案〉¹⁴⁹中，立法政策與智慧財產局無不致力於『應如何將“觀念上可分割之美術元素”自“美術元素與實用功能交織難解之物”上獨立區分』。¹⁵⁰」

「本件上訴人所主張之皮帶扣¹⁵¹，為觀念上可分之雕塑原素，明顯地皮帶扣之使用者將之作為身體之裝飾用途。系爭 *Vaquero and Winchester* 皮帶扣主要的裝飾層面，得與其實用功能『觀念上分離』...作為應用美術之一，系爭皮帶扣被認為如同首飾(jewelry)之外觀一般，而屬受著作權法保護之客體。」¹⁵²

法院於本案中採用了“觀念上分離”之概念，有稱之為「主要/次要印象檢測法」

¹⁴⁸ *Kieselstein-Cord v. Accessories By Pearl Inc.*, 632 F.2d 989 (2d Cir.1980) designer belt buckle.

¹⁴⁹ *Esquire, Inc. v. Ringer*, 591 F.2d 796,807(D.C Cir.1978), cert. denied, 440 U.S. 908(1979).

¹⁵⁰ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 149. 原文如下，”With the problem of determining when a pictorial, graphic, or sculptural feature “can be identified separately form, and [is] capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article,” 17 U.S.C. §101. This problem is particularly difficult because, according to the legislative history explored by the court below, such separability may occur either “physically or conceptually,”...As the late Judge Harold Leventhal observed in his concurrence in *Esquire, Inc. v. Ringer*, 591 F.2d 796, 807(D. C. Cir. 1978), cert. denied, 440 U.S. 908(1979), legislative policy supports the Copyright Office’s “effort to distinguish between the instances where the aesthetic element is conceptually severable and the instances where the aesthetic element is inextricably interwoven with the utilitarian aspect of the article.” Example of conceptual separateness as an artistic notion may be found in many museums today and even in the great outdoors.”

¹⁵¹ 本案皮帶扣之外觀，四角為圓形、雕塑表面、多層，一端為長方形橫切面以利皮帶固定。其中一款原告銷售之 *Winchester* 型號，分為男女 size 之金、銀色款式，為其帶來龐大商機。原告所捐獻之 *Winchester* 及 *Vaquero* 型號皮帶扣，更被作為大都會美術館(Metropolitan Museum of Art)之永久收藏。See Barton R. Keyes, *supra* note 144, at 122.

¹⁵² See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 150. 原文如下，”We see in appellant’s belt buckles conceptually separable sculptural elements, as apparently have the buckles’ wearers who have used them as ornamentation for parts of the body other than the waist. The primary ornamental aspect of the *Vaquero* and *Winchester* buckles is conceptually separable from their subsidiary utilitarian function...Piece of applied art, these buckles may be considered jewelry, the form of which is subject to copyright protection...”

153，惟並未表示明確的檢測標準、步驟；另一方面，有認為法院對於系爭檢測法之操作，並未明示判斷細節，或許意在表示“如何分離”並非爭點所在，而係留給法官對於“美”之判斷餘地。¹⁵⁴



(二) *Carol Barnhart Inc. v. Economy Cover Corporation*¹⁵⁵

1、案件事實

原告 Barnhart 生產展示模型於 1982 年，提供予百貨公司、經銷商及零售商，控告 Economy 公司侵害其模型之“雕塑外觀”著作權；及以不公平競爭之方法，複製其所有著作權之四款模型外觀，並於市場上銷售。

原告 Barnhart 所設計之軀幹模型為真人大小，無脖子、手臂及背部，以尼龍¹⁵⁶作成。系爭模型皆為相當精準之真人大小，配合真空之背部設計，使布料得以固定，以使服飾服貼於模型之上；原告亦強調系爭模型除作陳列服飾用，亦得作為裝飾用之道具或表徵，暗示該模型具備藝術成分及價值。並經 Barnhart 之廣告宣傳，已廣泛使用於毛衣、襯衫、禮服裙等服飾之陳列。¹⁵⁷

被告 Economy 公司之產品範圍相當廣泛，主要提供予批發商、經銷商及連鎖商店，不包含零售商。聲稱於評估 Barnhart 之軀幹模型及宣傳資料不具著作權後，開始製造四款模型，亦坦承不諱其產品係仿自 Barnhart 之模型，於 1983 年九月以“Easy Pin Shell Forms”之品名於市場上銷售。¹⁵⁸

本案爭點在於，系爭模型所具備的“藝術性”或“美的成分”得否與實用功能“物理上”或“觀念上”分離。本案所採用之“觀念上分離”之判准為：「若實用物之藝

¹⁵³ “Primary/subsidiary test”.

¹⁵⁴ See Barton R. Keyes, *supra* note 144, at 123-124.

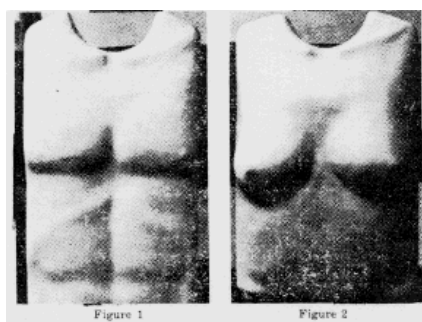
¹⁵⁵ *Carol barnhart Inc. v. Economy Cover Corporation* United State Court of Appeals, Second Circuit, (1985) 773 F.2d 411.

¹⁵⁶ Expandable white styrene(擴展白苯乙烯)。

¹⁵⁷ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 150-152.

¹⁵⁸ Barnhart 曾致信 NADI(National Association of the Display Industry)，指控 Economy 複製其產品並以低價出售，請求 NADI 制止其複製及銷售行為；嗣後 Economy 之法律顧問回覆，表明 Economy 並未有任何不法之處，蓋因 Barnhart 所產之模型並未受設計專利、著作權法或商標法之保護。See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 151.

術性或美的特徵，係由系爭物之功能性特徵所主宰，則該特徵非屬觀念上可分而不具可著作性；反之，若該特徵非由物之功能性特徵所主導，而被認為係添加於實用物上之裝飾面，則為觀念上可分，具可著作性。」¹⁵⁹最終法院判決認為，原告所指作展示服裝用之人體軀幹模型，為一不含“可分離”藝術成分之實用物，故不具可著作性。¹⁶⁰



圖(七) Carol Barnhart partial human torsos model¹⁶¹

本案與前述〈*Kieselstein-Cord v. Accessories By Pearl Inc.* 皮帶扣案〉不同之處在於，皮帶扣裝飾面之存在並不依附於實用功能；其藝術性及美的層面可以想為係被附加上去的；亦即系爭特殊之藝術設計，完全與實用功能之表現無關，即便未有任何裝飾，皮帶扣亦得發揮其固有功能。而於本案中，系爭 Barnhart 公司所產之模型，其被認為具藝術性及美感之部分(仿真人大小的腰部及胸部組合)，與實用功能緊密交融、難解難分。¹⁶²

2、學說與實務見解

法官 Newman 於本案中持不同見解，並提出其自創之“觀念上分離”檢測法，

¹⁵⁹ See Barton R. Keyes, *supra* note 144, at 125. The majority opinion in Carol Barnhart can be read as adopting the following test for conceptual separability: “**If the artistic and aesthetic features of a useful article are mandated by the utilitarian functions of the article, those features are not conceptually separable and thus are not copyrightable; if, on the other hand, the features are not mandated by the article’s utilitarian functions, they can be conceived of as having been added to the useful article and are thus conceptually separable and copyrightable.**”

¹⁶⁰ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 150-151.

¹⁶¹ 搜尋自 google 圖片，關鍵字 Carol Barnhart，瀏覽日期 2015/2/10。

¹⁶² 換言之，為發揮系爭模型之實用功能，必須配合真人大小的胸部及腰部組合。See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 152.

「欲由物之設計外觀，分離出功能性與非功能性之觀念」，本身即為一令人困惑之概念。所謂分離之發生，為每當觀眾¹⁶³觀察系爭設計時，刺激內心產生兩種不同之印象，而這樣的刺激不必然同時發生。舉例而言，一張陳列於博物館經藝術設計之椅子，可預期一般觀察者每見此物皆會留意到椅子的設計；假若，觀察者雖產生藝術品之印象，但同時於心中產生『物之實用功能』的第二印象，於此情形並不存在所謂的“分離”。於此例中，『分離測試法』並非指觀察者未察覺系爭物品為椅子(即便一般觀察者見到最具藝術設計的椅子，此狀況也不太可能發生)；而係指該物之實用功能於觀察者心中得被其他印象取代；換言之，觀察者非僅感知該物之實用功能，或須輔以說明協助後方感知該物之實用功能。是以，若實用之概念，因觀察者注意到其他『非實用功能之觀念』，而於觀察者心中被取代¹⁶⁴，此時即成立所謂“觀念上分離。”¹⁶⁵

Newman 認為，於其提出之檢測方法下，一般觀察者初見系爭未著服飾之原始模型，即主觀的認為係一雕塑藝術品，縱使後來認知其作陳列服飾之用；也可以合理的確信，於一般觀察者心中，不僅僅單純認知該模型為“具備足夠美的程度之藝術品”，而係產生“實用功能”及“完全可分的藝術功能”兩種印象。¹⁶⁶本案判決雖未採用 Newman 法官之見解，惟其對“觀念上分離檢測法”所提出之可能解釋，為後續許多法院見解所援用。¹⁶⁷

¹⁶³ “beholder”，此係指一般人、通常之消費者。

¹⁶⁴ 至少係暫時性地取代。

¹⁶⁵ 原文摘錄如下，“The “separateness” of the utilitarian and non-utilitarian concepts engendered by an article’s design is itself a perplexing concept. I think the requisite “separateness” exists whenever the design creates in the mind of the ordinary observer two different concepts that are not inevitably entertained simultaneously. Again, the example of the artistically designed chair displayed in a museum may be helpful. The ordinary observer can be expected to be apprehend the design of a chair whenever the object is viewed. He may, in addition, entertain the concept of a work of art, but, if this second concept is engendered in the observer’s mind simultaneously with the concept of the article’s utilitarian function, the requisite “separateness” dose not exist. **This test is not whether the observer fails to recognize the object as a chair but only whether the concept of the utilitarian function can be displayed in the mind by some other concept. That dose not occur, at least for the ordinary observer, when viewing the most artistically designed chair. It may occur, however, when viewing some other subject if the utilitarian function of the object is not perceived at all; it may also occur, even when the utilitarian function is perceived by observation, perhaps aided by explanation, if the concept of the utilitarian function can be displayed in the observer’s mind while he entertains the separate concept of some non-utilitrian function. The separate concept will normally be that of a work of art.**”

¹⁶⁶ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 153.

¹⁶⁷ See Barton R. Keyes, *supra* note 144, at 128.

(三) *Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co.*¹⁶⁸



1、 案件事實

本案爭點係名為“RIBBON Rack”之線型腳踏車架，是否得取得雕塑著作權。RIBBON Rack 最初係由 David Levine 所發明¹⁶⁹，由線型之連續彎曲中空鋼管所構成。Levine 於 1982 年發現 Cascade Pacific Lumber Co.公司亦販售類似之產品，遂提起侵權訴訟；法院認為，RIBBON Rack 不具備“得與實用面分離而獨立存在”之美的元素，駁回其主張。¹⁷⁰著作權管理局(Copyright Office)亦拒絕其註冊，理由在於「RIBBON Rack 不包含任何“得獨立於實用物之外觀而存在”之繪畫、圖形或雕刻等具可著作性之元素」。Brandir 雖辯稱，RIBBON Rack 得因其所具備之少量藝術創作成果，而被賦予雕塑著作權；¹⁷¹惟縱使該腳踏車架具備最低程度之創作性，本案癥結仍在於系爭設計得否通過美國法上所要求的“分離測試法”。



圖(八) RIBBON Rack¹⁷²

2、 學說與實務見解

學者 Denicola 曾於 *Applied Art and Industrial Design: A suggested Approach to*

¹⁶⁸ United States Court of Appeals, Second Circuit, 1987 834 F.2d 1142.

¹⁶⁹ 起初 Levine 並無設想系爭設計有任何功能性用途，後因其友人 G.Duff Bailey，一位自行車愛好者，發掘此係一很好之腳踏車架設計，方開始與 Bailey 等接洽，直至 1979 年開始全國性宣傳及銷售。See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 156.

¹⁷⁰ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 157. 原文如下，”Thus there remains no artistic element of the RIBBON Rack that can be identified as separate and ”capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.””

¹⁷¹ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 154-157.

¹⁷² 搜尋自 google 圖片，關鍵字：RIBBON Rack，瀏覽日期：2015/2/11。

Copyright in Useful Article 文中指出，「1976 年之著作權指令，雖努力在“具可著作性之實用物”及“不具可著作性之工業設計”間找尋一條界線；但事實上，這條界線並不存在，而僅歸納出『“外觀及造型”對應其“實用程度”之比例』的光譜。」¹⁷³Denicola 並建議，「工業設計之主要特色為，受“非美學”之影響，而著重於實用面；因此，所謂“可著作性(copyrightable)”，須到達“得反映其藝術的表現”且“系爭表現不被實用功能壓制”之程度。」¹⁷⁴Denicola 所詮釋之分離測試法，係當一設計元素“融合”反映出藝術與實用層面時，則可謂系爭物之美的層面“不能”與其實用元素觀念上分離；相反地，若設計被認定為“獨立於其功能性的影響，反映出設計者美的判斷”，此時即存在觀念上分離。¹⁷⁵

本案地方法院將 Denicola 教授之測試法涵攝本案，明顯地本案之腳踏車架外觀受其實用功能之影響達顯著程度，故任何“美的元素”皆無法與其“實用元素”觀念上分離，是以 RIBBON Rack 不具可著作性。

上級法院法官 Winter 採 Newman 提出之檢測法，卻對「可著作性」持不同見解，其認為縱系爭腳踏車架之美的概念與實用層面交融，卻於未使用時，得於一般觀察者心中引起“美的感受”¹⁷⁶；更直言任何理性的觀察者初見 RIBBON Rack，皆會認為係一裝飾性雕塑，故本件設計足以該當獨立之美術著作，受著作權法保護。¹⁷⁷

¹⁷³ 原文如下，”Although the Copyright Act of 1976 was an effort ”to draw as clear a line as possible,” in truth **“there is no line, but merely a spectrum of forms and shapes responsive in varying degrees to utilitarian concerns.”**”

¹⁷⁴ 原文如下，”The dominant characteristic of industrial design is the influence of nonaesthetic, utilitarian concerns, and hence concludes that copyrightability **“ultimately should depend on the extent to which the work reflects artistic expression uninhibited by functional considerations.”**”

¹⁷⁵ 原文如下，”To state the Denicola test in the language of conceptual separability, if design element reflect a merger of aesthetic and functional considerations, the artistic aspects of a work cannot be said to be conceptually separable from the utilitarian elements. Conversely, where design elements can be identified as reflecting the designers’ artistic judgment exercised independently of functional influences, conceptual separability exists.”

¹⁷⁶ 實際混淆之證據為，事實上大樓管理委員會曾拒絕同意設置此一裝置藝術，直到確定 RIBBON Rack 真的係一腳踏車架；此外，Brabdir 曾收到請求將 RIBBON Rack 作公共雕塑藝術用，亦經美術專家之鑑定，單純 RIBBON Rack 之外觀可能具有一定之藝術價值。

¹⁷⁷ See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 155-158.

(四) *Pivot Point International, Inc. v. Charlene Products*¹⁷⁸

本案爭點係有關不同造型、髮型、膚色及妝容之彩妝模型的“可著作性”，地方法院係採用 Goldstein 教授之見解，「觀念上分離檢測，係檢視藝術性特徵是否為得獨立存在之藝術，且實用物本身排除系爭藝術性特徵時，仍得保有其實用功能性。」¹⁷⁹認定本案標的不具可著作性。

而於上級法院逆轉，拒絕採用 Goldstein 教授之觀念上分離檢測法，認為該見解之保護範圍太狹隘；而改採第二巡迴法院通用之觀念上分離檢測法：「所謂觀念上分離，係指物之藝術層面得“觀念上”獨立於實用功能而存在。*Carol Barnhart*...獨立之判斷繫於，是否得識別出設計元素所反映出之“設計者美的判斷”，且該表現未受實用功能之影響。*Brandir*...若系爭元素反映出獨立、設計者美的判斷、即存在觀念上分離。相反地，若實用物之設計反映出“實用功能足以壓抑藝術面之選擇”，此時實用與藝術元素即未能“觀念上分離”。」¹⁸⁰最終法院基於，「系爭雕塑得概念上獨立於“假髮展示”或“化妝訓練”之功用而單獨存在」，肯認本案標的具可著作性¹⁸¹。¹⁸²

¹⁷⁸ *Pivot Point International, Inc. v. Charlene Products* 372 F.3d 913(7th Cir. 2004).

¹⁷⁹ 原文如下，“Professor Goldstein’s conceptual separability test, which asks whether the aesthetic features can stand alone as art and whether the article would still serve its utilitarian function without the aesthetic features.” See Barton R. Keyes, *supra* note 144, at 132.

¹⁸⁰ 原文如下，“Conceptual separability exists...when the artistic aspects of an article can be “conceptualized as existing independently of their utilitarian function.” *Carol Barnhart*...This independence is necessarily informed by “whether the design elements can be identified as reflecting the designer’s artistic judgement exercised independently of functional influences.” *Brandir*...If the elements do reflect the independent, artistic judgement of the designer, conceptual separability exists. Conversely, when the design of a useful article is “as much the result of utilitarian pressures as aesthetic choices,” the useful and aesthetic elements are not conceptually separable.” See Sheldon W. Halpen, *supra* note 59, at 159.

¹⁸¹ 惟 Kanne 法官持不同意見，認為縱採用“通用之觀念上分離檢測法”，本案標的亦不會通過系爭檢測，理由在於，本案雕塑具有功能性目的，且雕塑之本身即係為滿足該實用性目的而製造。

¹⁸² See Barton R. Keyes, *supra* note 144, at 133.



圖(九) makeup mannequin¹⁸³

(五) *Galiano v. Harrah's Operating Co., Inc.*¹⁸⁴

Galiano 提供制服之繪圖設計，與供應商 Harrah 簽訂製造契約，至契約到期後，Harrah 仍持續按 Galiano 之設計圖製造並販售，是以 Galiano 控訴 Harrah 侵害其著作權。

地方法院認為，本案 Galiano 之著作權有效範圍僅及於“二維著作物(設計圖)”，且制服之藝術性與功能性特徵並非觀念上可分。第五巡迴法院肯認該結論，並採用 Nimmer 之觀念上分離檢測法，「實用物於排除實用功能性後，是否仍具備市場銷售力。」認為 Galiano 未能展現其設計具備“得獨立於其制服功能”之市場銷售力。¹⁸⁵

¹⁸³ 搜尋自 google 圖片，關鍵字：makeup mannequin，瀏覽日期：2015/2/11。

¹⁸⁴ United States Court of Appeals, Fifth Circuit (2005). 416 F.3d 411.

¹⁸⁵ See Barton R. Keyes, *supra* note 144, at 134-135.

三、“觀念上分離”解釋方法總整理



綜合上述案例中，對於觀念上分離檢測之解釋方法，整理並分析如下：

提出者/檢測法 名稱 援用法院	檢測方法	優缺點
The Nimmer/Galiano Marketable Test 為第五巡迴法院所採用	觀念上分離存在於下述情形：縱使系爭實用物品排除其實用性功能後，仍可能因某些具藝術特質之顯著部分，而具備市場銷售力。 ¹⁸⁶	1、其所保護之客體可能多為“主流藝術”。 2、法官個人意見之比重降低，提升普羅大眾觀點之比重。再者，因不同之地域性標準，同一物於不同法院可能造致不同之結論，而有判准不一之缺陷。 3、該解釋可能保護偶然於市場爆紅之設計商品，超乎設計創作人之預測與控制，減低創新之誘因。
The Brandir/Prvot Point Design Process Test	提出此說之 Denicola 教授認為，“觀念上分離”之認定應著重於設計之過程；故可著作性之保護範疇僅及於，具得反映出“不受功能性面向所拘束”之藝術性表現之物。 第二巡迴法院於本說之基礎上進一步闡述：「若設計元素合併反應出美術性及功能性層面，則此時即不存在觀念上分離。」 ¹⁸⁷	若著重於過程之檢視，將使法官審酌之範疇超越外觀本身；但也相對降低法官個人偏見之影響力。 惟此說問題在於，其忽略到實用物之設計過程本即會受其功能性層面所影響。即便係最具藝術性之設計師，亦欲顧客購買其設計之物，是以於設計過程中，受功能性層面影響乃屬不可避免。
The Carol	觀念上分離存在於「該	本說優點在於：

¹⁸⁶ “conceptual separability exists where there is any substantial likelihood that even if the article had no utilitarian use it would still be marketable to some significant segment of the community simply because of its aesthetic qualities.”

¹⁸⁷ “copyrightable ultimately should depend on the extent to which the work reflects artistic expression uninhibited by functional considerations.” The Second Circuit gave effect to this test in Brandir when it stated, “if design elements reflect a merger of aesthetic and functional considerations, the artistic aspects of a work cannot be said to be conceptually separable from the utilitarian elements.”

<p>Barnhart Objective Test 為第二巡迴法院所採用</p>	<p>藝術性特徵非為「發揮物之功能性特徵所必需」之情形。¹⁸⁸ Patry 教授更進一步表示，於此說下藝術性特徵毋須完全不受功能性層面所影響。</p>	<p>1、與物理上分離之判准迥然不同，因此適用上得含括欠缺「物理上分離」特性之物。2、大幅減低法官個人偏見之影響。3、以「是否有其他替代性設計」認定是否存在觀念上分離。 本說問題在於，並未闡明於藝術性特徵為其功能性特徵所主宰時，是否應予保護。再者，本說引導法官獨立分析各種層面，判斷對象將流於細瑣，而非設計之整體。</p>
<p>The Goldstein Test</p>	<p>若本身被認為係傳統著作物之一環，且排除該藝術面後，物仍得正常發揮其功用，此時即存在觀念上分離。¹⁸⁹</p>	<p>該說之第一部份(是否合於傳統著作物)，將會因個人對藝術之偏見而有不同之結果；亦間接地阻礙設計者於實用物上開發更摩登的或更抽象的設計。此外，本說之認定十分類似「物理上分離」，適用下並未因此有更寬泛之保護範疇。</p>
<p>The Newman Test</p>	<p>PGS¹⁹⁰元素必須刺激觀眾內心，使其產生獨立於實用性功能之印象。¹⁹¹ *Newman 法官檢測所指之「觀眾」，係指普通、理性之觀察者。</p>	<p>該說亦不免受法官個人對藝術之偏見的影響。再者，本說涉及藝術之本質，對潛在之理性觀察者而言，此因個人品味以及想像而異；同理，不宜以「是否能喚起一般理性觀察者分離的印象」來認定之。</p>

表(二) 美國「觀念上分離檢測」之相關解釋方法整理¹⁹²

¹⁸⁸ “According to that court, the aesthetic features embodied in a useful article are conceptually separable from that article if they are not required by the article’s utilitarian features.”

¹⁸⁹ “a pictorial, graphic, or sculptural feature incorporated in the design of a useful article is conceptually separable if it can stand on its own as a work of art traditionally conceived, and if the useful article in which it is embodied would be equally useful without it.”

¹⁹⁰ Pictorial, graphic, or sculptural.

¹⁹¹ “PGS elements must stimulate in the mind of the beholder a concept that is separate from the concept evoked by its utilitarian function.”

¹⁹² 本文自編。整理自 See Barton R. Keyes, *supra* note 144, at 136-140.

美國法對於應用美術受著作權法保護之要求，為實用物之藝術層面得於實用層面“物理上”或“觀念上”分離；換言之，只要合於分離測試法，美國法並不排斥一項設計同時受設計專利及著作權法保護。惟所謂“觀念上分離”，在歷經多次案例累積後，似仍無法劃出一清晰之判准，仍有待於判決討論，尚未能獲致最終結論。

參、小結

據前所述，美國法上對於應用美術之保護分為二步驟，首先認定標的是否合於實用物之定義¹⁹³，若屬實用物，須通過分離測試法，檢視其 PGS 特徵¹⁹⁴是否得獨立於功能面向而存在，方受著作權法保護；若非屬實用物，則直接檢視是否合於著作權法之要件斷之。¹⁹⁵此外，美國法上所發展出之分離測試法，有關“觀念上方離”之解釋觀點眾說紛紜，至今仍未有穩定見解，本文認為似乎比比更抽象，愈辨愈不明，而有自陷泥淖之感。惟亦有學者觀察美國實務判決發展後，認為近期美國法院標準有漸臻一致，應採 Denicola 於〈*Brandir* 案〉所提出之「過程導向法則」，亦即“重視作品之實用性特徵是否於藝術性特徵形成過程中產生影響力”。¹⁹⁶

本文認為，應毋須落入「藝術性特徵是否得獨立於功能性特徵而存在」之五里霧之中，蓋誠如前述，一良好之設計，往往係與商品緊密融合，欲使其藝術元素與之分離，殆不可能，更殊難想像此為法官能力所及，最終反致落入窒礙難行的制式分解過程，曲解美學及設計之本質。

再者，本文推論，美國法之所以有分離測試法之存在，毋寧係為避免功能性特徵透過著作權法而受長期間之保護，而沿襲設計專利排除功能性特徵保護

¹⁹³ 據前所述，所謂實用物，係指具有其固有之實用功能性特徵，而非“單純物之外觀之描繪，或傳達某種資訊”。

¹⁹⁴ PGS is “pictorial, graphic and sculptural works”.

¹⁹⁵ See Darren Hudson Hick, Conceptual Problem of Conceptual Separability and the Non-usefulness of the useful articles distinction, *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, Vol. 57, 2009-2010, at 39.

¹⁹⁶ 姚信安，〈重看不重用？！—從美國經驗論我國應用美術可著作性之判斷〉，《中正財經法學》，2015年1月，138-139頁。

之規定，而進入抽絲剝繭之測試¹⁹⁷；惟設計專利上，所謂將純粹功能性特徵自圖示抽離之作法，實務運作上常有窒礙，近年於美國專利法實務已見應否揚棄之討論，其後於本文第三章〈設計專利範圍之界定〉中，予以詳述。

是以，本文認為，應捨棄抽象難懂且難以實行之分離測試法，而回歸工業設計之本體，於觀眾見諸系爭工業設計本體時，判斷是否感知具有少量創意，且足以表現作者之個性或獨特性已足¹⁹⁸。

第二目 德國法—階段理論(Stufentheorie)

應用美術若欲成為著作權法之保護對象，應與其他著作物相同，須符合德國著作權法第 2 條第 2 項所稱之「個性的、精神的創作物(persönliche geistige Schöpfung)」。¹⁹⁹關於應用美術要件該當性之判斷，系爭應用美術需帶有該創作藝術家之「個性」(individuaritat)，並且具備一定之「創作高度」。¹⁹⁹

從而，德國法上係以「創作高度(Gestaltungshöhe)」為分界；於應用美術領域中，創作高度較高之創作物以著作權法保護，創作高度較低之創作物則委由設計專利保護之。於此所稱之「創作高度較低創作物」，僅要求最低程度之創作性，即所謂的「小銅幣理論(Kleine Münze)」；然而，於他領域著作物中，符合「小銅幣理論」者亦為著作權法之保護對象；由是可知，德國法上對於應用美術著作物「創作性」之要求，很明顯的高於他領域之著作物。

是以，德國法係以「階段理論」劃分著作權與設計專利之保護界線；於階段理論下，著作權法與設計專利法間並無本質上之差異，設計專利為著作權法體系之下位概念。對該德國法上之通說見解，向來有不少批判，理由在於，「因不同之著作物樣態，而設定不同之保護標準，似與德國著作權法所規定之畫一著作物

¹⁹⁷ Nidhi Grag 曾於文中述及：「由於著作權法上之分離測試法尚不明確，且法未明文，而係委由法院開放性認定，容易導致著作權法之保護範疇及於功能性特徵；或可能導致他人於功能性項目稍加簡單設計，即取得著作權保護，將與設計專利不保護功能性特徵之宗旨大相逕庭，且對於設計人而言未見其益。」See Nidhi Grag, *supra* note 25, at 135-136.足見著作權之分離測試法係為配合設計專利而設。

¹⁹⁸ 如同判斷三維之雕塑作品一般，係以作品整體所產生之印象判斷是否具備原創性。

¹⁹⁹ 応用美術委員会，同前註 24，5 頁。

概念相矛盾」。值得注意者是，隨著歐盟法之整合，歐盟著作權關連指令要求對任何樣態之著作物訂定劃一之著作物概念；歐盟設計專利指令及歐盟設計專利規則，亦要求將設計專利法自著作權法體系中獨立，似對該批判提供新的有利論據。準此，近年來多有學者倡議德國法上之「階段理論」，應有檢討之必要。²⁰⁰

壹、階段理論之沿革

一、1911 年「教科用印刷書判決(Schulfraktur)」判決²⁰¹

階段理論最早被提出於 1911 年之「教科用印刷書(Schulfraktur)」判決。德國最高法院(RG)判決指出，「...將著作權法與設計專利之保護界線賦予概念性特徵(begriffliche Merkmale)，殆不可能。兩法保護之差異為階段性。亦即，美的內容比較多，或者是比較少，而有不同之保護規定。」因此，「所謂應用美術著作物，...與美術本身之價值無關；而係依物品型態(form)之目的適合性被附加，依社會一般通念所見，於附加後仍達到具有『美的剩餘』之程度。」

該判決所提示之「階段理論」見解，為後續法院判決所承繼，階段理論之發展就此展開。德國聯邦最高法院(BGH)於 1956 年之 Europapost 判決中指出，「...美術著作物比起僅受設計專利保護之物，要求較高之美的內容。...『美的剩餘』，必須為依社會通念所認知之藝術。」1958 年之 Candida 判決中亦指出，「美術著作物與設計專利之差異，.....為一階段性之差異。依美之內容多寡來決定保護方式。」

二、判準之推移—從「美的內容」、「美的剩餘」到「造型高度性」²⁰²

德國聯邦最高法院(BHG)基本上雖承繼德意志帝國法院(RG)所提出之階段理論，惟對於「美的內容」、「美的剩餘」之判斷基準，置換為「創作高度」。理

²⁰⁰ 戶波美代，〈應用美術の法的保護—ドイツ著作權及び意匠法における考察〉，《專修法學論集》，2009 年 7 月，231-232 頁。

²⁰¹ 戶波美代，同前註 200，234 頁。

²⁰² 戶波美代，同前註 200，235 頁。

由在於，對於「美的內容」、「美的剩餘」判準，有如下之批判，(1)美的要素有被認定為裝飾部分之虞(Ulmer)，(2)無關乎美的價值判斷，且將美的內容量化殆不可能(Hubmann)，(3)既量化不可能，更遑論測定之。關於「創作高度」標準，有學者提出其近似於專利法中之「進步性(發明高度性)」；現今亦有作「帶有著作人個性之著作物」、「獨特性」之解釋。

三、近年之判例與學說²⁰³

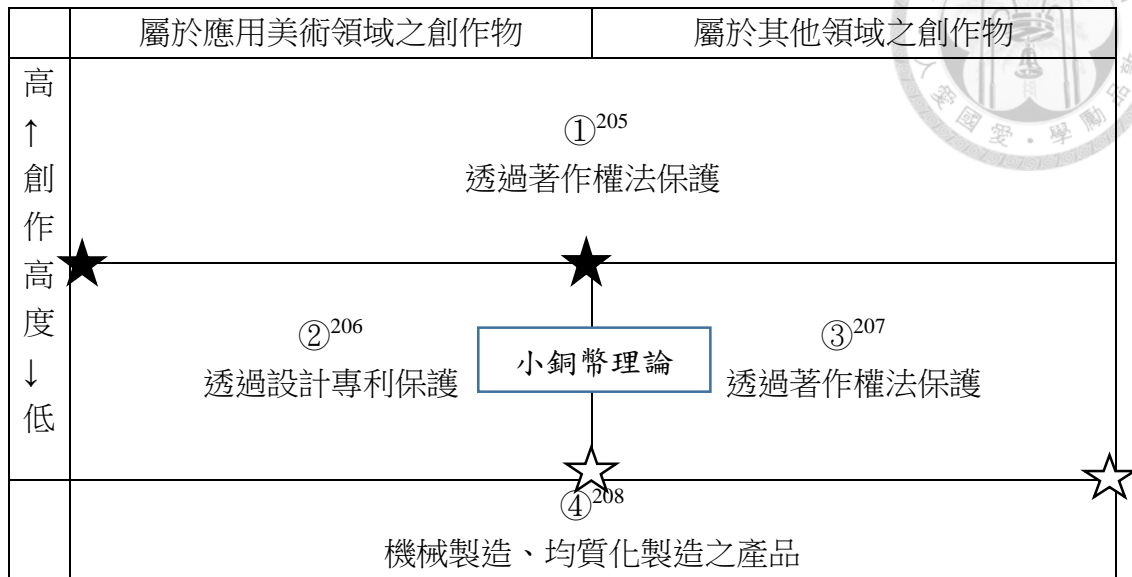
1995年之〈銀製耳飾案〉判決指出，「著作權法第2條第2項固然統一地規定著作物之概念，然而，亦因是否具有實用目的，而設定不同創作高度之可能。過去判例曾指出，屬於音樂及語言領域之著作物，亦包含保護著作人最低程度之辛勞之創作物，即所謂的『小銅幣理論』。該理論適用於不具實用目的之“純粹美術”亦屬妥適。對此，判例指出應用美術自昔僅受設計專利之保護，因而對之設定較高之創作性門檻。是以，著作權法與設計專利間，並無本質上之差異，不過為階段保護之概念。」

學者 Rehbinder 指出，「設計專利之保護客體，通常會要求比機械製造的、均質化製造之造型物較高的創作門檻；而著作權之保護客體，有更高的程度要求，亦即，要求比平均之物高出更多之創作性。因此，儘管符合『小銅幣理論』，亦例外不受保護。」學者 Schack 亦指出，「應用美術著作物設定較高之美術造型門檻，僅符合『小銅幣理論』之創作高度者，委由設計專利保護之；換言之，容許創作高度較低之創作物受設計專利保護。」

學者 Schulze 對通說之階段理論提出批評，認為應用美術領域對於創作高度之嚴格要求，與著作權法之規定不合致，依德國著作權法，並無採用「高度創作性」嚴格標準之依據；況依歐盟各國之法律規定，並無類似之標準，故對「創作高度性」一詞高度質疑。再者，傳達美感及思想、感情之應用美術亦所在多有，卻因其具有實用目的作為差別待遇之理由，似與著作權之立法目的相齟齬。

²⁰³ 戶波美代，同前註 200，235-240 頁。

關於判例與學說所發展之「階段理論」，以下圖(十)表示之：²⁰⁴



貳、階段理論之檢討

應用美術於德國著作權法及設計專利法之保護關係，關於保護期間，著作權為作者死後 70 年；設計專利自申請註冊翌日起算最多 20 年；關於保護要件，若具備“創作高度”，得同時受著作權及設計專利之雙重保護；否則僅受設計專利單一保護。實則，會有如是創作高度之區別，乃肇於保護期間長短而生之結果。²⁰⁹

惟，德國法長期所採之「階段保護」理論見解，近來已出現不少批評聲浪而逐漸動搖；有論者謂，創作者係將表現美的情感傳達予他人；這些創作者中，有人選擇將美的感受傳達給多數人，亦有人僅係傳達給身邊之少數人，然皆同屬美的創作物。若僅因實用目的之存在，而為不受保護之理由，顯得牽強而滑稽。²¹⁰

²⁰⁴ 戶波美代，同前註 200，236 頁。

²⁰⁵ ①係「具有相當創作高度之創作物」之集合。於此範圍，不論係應用美術創作物或其他領域創作物，皆為著作權法保護對象。

²⁰⁶ ②③為「創作性低之創作物(『小銅幣理論』)」之集合；此部分之「應用美術領域」創作物，為設計專利之保護對象。

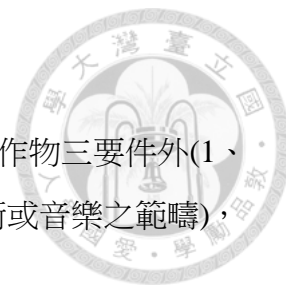
²⁰⁷ ②③為「創作性低之創作物(『小銅幣理論』)」之集合；屬於「其他領域之創作物」，為著作權法之保護對象。

²⁰⁸ ④為「全機械製作、均質化之產品」；此部分非屬著作權法，亦非設計專利之保護對象。

²⁰⁹ 応用美術委員会，同前註 24，20 頁。

²¹⁰ 戶波美代，同前註 200，240 頁。

第三目 日本法—純粹美術同質說



日本法上對於應用美術要件之判斷，除著作權法所定之著作物三要件外(1、思想或情感之表現。2、創作之表現。3、屬於文藝、學術、美術或音樂之範疇)，其他要件則散見於判決之累積。²¹¹

壹、法院見解

本文觀察日本法院判決，有關工業設計受著作權法應用美術保護之標準，整理如下：

一、精神創作說²¹²

判決名稱	保護標準	附註
長崎地佐世保支 決昭 48・2・7—博 多人形事件	基於本件玩偶之姿態、表情、衣著之構圖，從色彩觀察得認為作者對之有情感創作之表現，故本件玩偶應受著作權法上美術工藝品之保護。	即便為量產物，只要具備「美術工藝價值之美術性」，即合於美術工藝品之要件，受著作權法保護。
大阪地判昭 60・ 3・29 —商業廣告事件	得引起觀眾美的感受之物，即肯認為美術著作物。	


二、具備純粹美術性質說²¹³

判決名稱	保護標準	附註
東京地判昭 56・ 4・20 —ライシャツ	關於應用美術，除主觀上之製作目的，客觀地從外形觀之，其美的表現不因實用目的而受制約，認為“專門追求美的表現”而製之物，應與繪畫、雕刻等純粹美術等同視之。	法院肯認本件原圖受著作權法保護。

²¹¹ 戶波美代，同前註 200，231 頁。

²¹² 半田正夫、松田政行，同前註 42，331 頁。

²¹³ 半田正夫、松田政行，同前註 42，332-337 頁。

<p>大阪地判評 11・9・21 —商業書道デザイン書体事件</p>	<p>以用於廣告、屬於應用美術之文字為素材之造形物，得客觀評價具有純粹美術之性質時；亦即一般人所見，得滿足其美的感受時，即認具備美的創作性，受美術著作物之保護。</p>	
<p>大阪高判平・17・7・28 —おまけフィギュア事件</p>	<p>以使一般人產生美的感受為基準，具備與純粹美術相同程度之美的創作性時，即屬「美術著作物」，為著作權法之保護對象。</p>	<p>肯認本件模型原型之著作物適格性。</p>
<p>京都地判平元・6・25 —佐賀錦袋帶事件</p>	<p>原則上工業設計係委由意匠法等工業所有權制度保護，僅限於同時具備純粹美術之性質時，方受著作權法美術著作物之保護。於此所謂“是否具有純粹美術性質”之判定，不僅係指作者主觀上是否有以“專門美的表現”為目的而製作該物；且客觀上將標的物抽離實用面後，是否為一美術作品，得作為美的鑑賞對象，來加以判定。</p>	<p>本件設計素材雖具有獨創性，但與其實用面抽離後，難認為一完整之美術作品，非得單獨作為美的鑑賞之對象；故否定其著作物適格性。</p>
<p>東京高判 3・12・17 —木目化粧紙原画事件</p>	<p>作為實用物外型使用為目的之設計，若依社會一般通念，具備高度藝術性(即思想或情感高度創作之表現)，或肯認具純粹美術之性質，應解為合於美術著作物之要件。 美術工藝品以外之應用美術，是否為著作權法之保護客體，雖未明確規定，惟應用美術中，<u>向來利用工業手段生產、技術地大量生產同種類之物</u>，本即應透過<u>意匠法保護</u>；基於意匠法係以獎勵意匠之創作，及促進產業發展為目的，前述之物品形狀、外型、色彩及其組合，符合意匠法之保護要件。</p>	<p>工業上之圖案(設計)，本質上異於純粹美術所得感知之高度藝術性，本件依社會通念不得認為得與純粹美術等同視之，故否認本件著作物適格性。</p>
<p>大阪高判平 2・2</p>	<p>著作權法第 2 條第 1 項第 1 款規</p>	<p>本件椅子設計，明顯地</p>

<p>・14 —LEX/DB278152 52 二一千エアー 事件</p>	<p>定，<u>著作物係指得表現思想、情感之創作表現之物</u>；且須屬<u>文學、學術、美術或音樂之範圍</u>。著作法上所稱之「美術」，原則上僅指專為鑑賞對象之純粹美術，至若兼具實用性及美的創作性的應用美術，依著作權法第2條第2項，<u>限於美術工藝品方屬美術著作物，受著作權法保護</u>。所謂<u>美術工藝品</u>，應解為具有實用性之物，<u>將其與實用面及機能面分離後，得單獨作為美的鑑賞用之物</u>。此即兼具實用性之美的創作物，與受意匠法等工業所有權法保護之差別所在。</p>	<p>非屬文學、學術、美術或音樂之範圍。且將其實用面抽離後，似未能作專為美的鑑賞對象之用，故不該當著作權法第2條第2項之「美術工藝品」，又非屬同法第10條第1項第4款之「其他美術著作物」，故否定本件之著作物適格性。</p>
<p>仙台高判平 14・ 7・9 —ファービー人 形刑事事件</p>	<p>具供產業上利用之實用目的之應用美術，於昭和44年所制定之著作權法，僅揭示應用美術中之美術工藝品受保護，故原則上<u>應用美術非現行著作權法之保護對象，而應委由意匠法等工業所有權法保護</u>。但即便係應用美術，若與純粹美術相同，<u>具備「專為美的鑑賞之用」程度之美感</u>，則本件實用物設計之形態，<u>應該當於美術著作物之要件</u>，應受保護。</p>	<p>本件電子玩具，具濃厚的實用性及機能性表現，依其全體外觀形態觀之，非認具有「引起美的感受」之美的鑑賞性，不能與純粹美術同視；故否認其著作物適格性。</p>

三、美的高度要求說²¹⁴

判決名稱	保護標準	附註
<p>神戶地姫路支判 昭 54・7・9 —仏壇雕刻事件</p>	<p>著作權法第2條第2項應解為，以“高度美的表現為目的”之美術工藝品，方賦與著作權保護之注意規定。</p>	<p>本件雕刻之構成、發想等均合於專門美的表現，與純粹美術具有相同高度之美的評價，故受美術著作物之保護。</p>

²¹⁴ 半田正夫、松田政行，同前註 42，332 頁。

四、一品製作限定說²¹⁵

判決名稱	保護標準	附註
東京地判平 2・2 ・19 一ポパイ・ネク タイ (與東京地判平 12・9・28 同旨)	因尚有意匠法等工業所有權制度，透過著作權法保護之著作物，為純粹美術或美術工藝品；具實用目的或產業利用性之圖案或外形，亦即所謂的應用美術，除作為鑑賞對象之一品製作物，原則上不含括於著作權之保護對象。	本判決相當限縮著作權法之保護範圍，僅限於一品製作之美術工藝品。 本件未符美術著作之創作性要件，且未達“特別引起觀眾美的感受”之程度。
大阪地判昭 59・ 1・26 一万年カレンダー 一事件	著作權法所規定之美術著作物，應解為限於純粹美術作品，或作為鑑賞對象之一品製作美術工藝品，本件之日曆，……於其美的構成中，不具有“嶄露作者美術個性”之一品製作性，非屬作為鑑賞對象之美術工藝品之列。	否定本件著作物之適格性。

前述判決中，僅少數採較寬鬆之標準，認非屬美術工藝品之設計，若得引起觀眾美的感受，亦該當於美術著作物；惟多數判決採較嚴格標準，認為非屬美術工藝品之應用美術，除非將其實用面抽離後，仍具備與純粹美術相同程度之「專門美的鑑賞性」，亦即要求具有與純粹美術等同之藝術水準²¹⁶，否則即不受著作權法保護²¹⁷；亦有判決要求須具備高度藝術性。

法院普遍採嚴格標準之理由，主要係基於著作權法與意匠法之關係。著作權法與意匠法之保護對象，同為視覺上引起美感之物；然而，取得意匠之保護須經申請、審查、註冊，權利保護期間為自註冊之日起 15 年；而著作權保護無須經行政機關審查程序，權利保護期間原則上及於著作權人死後 50 年；此外，意匠之保護目的係為獎勵意匠之創作，以促進產業進步；而著作權保護係基於文化作品之公平利用，以促進文化之發展，兩者大異其趣。

²¹⁵ 半田正夫、松田政行，同前註 42，333 頁。

²¹⁶ 即思想或情感之高度創作。

²¹⁷ 半田正夫、松田政行，同前註 42，338 頁。

從而，若有設計同時合於意匠法及著作權法之保護對象，基於產業政策觀點之意匠法採行登記主義，而著作權法係創作保護主義，且保護期間較意匠法長；如此情形，可能會使意匠法設定之特有權利保護期間空洞化，因此，關於兩法的保護標的，應有調整之必要。²¹⁸

是以，接續上述判決，遂發展出如是結論，「以應用於實用性物品為目的之美術(即應用美術)，雖不相當於一般的美術著作物；惟若具創作表現，依客觀所見得評價為具備“純粹美術”之性質，亦即，將實用物之產業利用性抽離後，得獨立作為美的鑑賞對象，即與美術著作物相當，應受著作權法保護。此乃法院依著作權法規定，『美術工藝品亦含括於美術著作物範疇之意旨』，所得之推論。」²¹⁹

綜上，日本實務見解對於應用美術之保護，係要求須與實用面分離後，檢驗是否存在美的鑑賞性。惟，日本法於一般純粹美術並僅要求“足以展現作者之個性”已足，而對於實用性著作，實務通說卻屢屢強調須具與“純粹美術同質”之美感，似已要求一定之創作高度；本文以為，標準似有所矛盾，亦不免令人疑惑，日本法之判准似與德國法面臨相同之困境，難免流於主觀之恣意。

貳、學說見解

日本學說對於應用美術與意匠法之重疊保護，分為「限定說」與「擴張說」，分論如下：

一、限定說

限定說將著作權法所保護之應用美術，限於一品製作或手工製作之美術工藝品，或與純粹美術具有相同程度創作性之應用美術；惟本說係學界少數說。

實務上，認定應用美術中意匠法與著作權法重疊適用之方式，多採限定說，為一目了然之解決方法。然而，若應用美術完全未考慮「美的創作性」而

²¹⁸ 半田正夫、松田政行，同前註 42，338-339 頁；小谷悅司、小松陽一郎，同前註 31，148 頁。

²¹⁹ 半田正夫、松田政行，同前註 42，339 頁。

肯認其著作權，肯定長時間保護其展示權、照片或畫像之複製權或改作權、姓名表示權或同一性持權等，不僅無必要性；若考量應用美術大量生產於市場流通之特性，賦予上述著作權法上權利亦為一大阻礙。限制說認為，若放棄區辨著作權法與意匠法之界限，將產生“兩法制共存之積極依據為何”之疑問，同時亦導致著作權保護過於氾濫；故高度限縮著作權法所保護之應用美術範圍。²²⁰

二、擴張說

本說認為著作權法第 2 條第 2 項「美術著作物包含美術工藝品」之規定，不過為應用美術之例示規定；有關應用美術，並不要求與純粹美術有等同之創作水準，方受著作權法之保護，而係依一般美術著作物之保護標準，僅需表現「廣義的美」即受著作權法保護。²²¹

有學者認為，「一般判斷是否具美術著作物適格時，並不仔細探究是否具高度美的表象、是否專門作美的表現等。以線連成之形象為表現時，即使非合於高度美的表象，亦可能成為著作物；縱使具實用目的，亦能同時具備美的表現。理由在於，對一般著作物而言，其“創作目的”並非著作物適格性之判斷要素；是以，僅於應用美術領域，附加“專為美的表現”、“作為鑑賞對象”等嚴格要件，並非妥適。」²²²

再者，亦有如是主張，「現今著作權法之解釋，應注重與國際條約規定間之調和；因此，應留意伯恩公約第 2 條第 1 項，於文藝、學術及美術著作物中，明文例示應用美術著作物。因此，應用美術當然與純粹美術同作“美術著作物”保護，故無將應用美術列為“其他著作物”例示之必要；從而，自應將應用美術解為含括於一般著作物之範疇。有關創作性程度，本說認為，以“藝術性之程度”或“純度”區別是否受著作權法保護，並非妥適。蓋於純粹美術之判斷中，“藝術性”之高低並非保護之要件，非在判斷之列；再者，學術性、藝術性之純度，亦非著作物概

²²⁰ 半田正夫、松田政行，同前註 42，340 頁。

²²¹ 半田正夫、松田政行，同前註 42，341 頁。

²²² 半田正夫、松田政行，同前註 42，341 頁。

念之內涵。」²²³

上述擴張說見解，似未實際解決限定說所提出「放棄區別意匠法與著作權法之界線，將會產生兩法制共存之積極依據為何之疑問，且可能導致著作權法之保護過於氾濫。」之批判。此外，縱使擴張說批評，判斷應用美術著作物適格性之際，加諸許多其他著作物所無之加重要件，然而，仍不宜忽略著作權法與意匠法等其他保護應用美術法制間之互動；再者，伯恩公約中關於應用美術，除保護期間外，適用範圍及保護條件等皆委由締約國內國法定之；是以，擴張說所提出“將應用美術作品當作一般著作物保護”之論點，並非締約國之“義務”；此乃擴張說所面臨之其他難題。²²⁴

關於應用美術之保護方法，有新見解提倡，將應用美術列於著作權法例示外之著作物加以保護。然該見解仍有下述界限，無法適用美術著作物之特別規定（日本著作權法第 25 條，第 45 條~第 47 條），及著作權法保護期間過長。²²⁵

參、小結

日本法對於美術著作物之創作性要求，僅要求最低程度之創作性，甚至有學者主張具備獨創性已足，無庸另外判斷創作性高低；惟當判斷具功能性、機能性之應用美術是否受著作權法保護時，法院卻屢強調純粹美術帶給觀眾之「美的視覺感受」及「美的鑑賞性」，似顛覆原本對純粹美術之創作性判斷，而對於抽離實用面之應用美術，要求更高之創作性。

其理由不外乎於，著作權法係以促進文化發展為目的，容許創作性低之美術著作物存在，例如拙劣的畫、老調的音樂，並無礙於文化之推展；惟當與意匠法等工業所有權之保護範疇相重疊時，應側重於產業發展層面，若輕易地令一取得意匠權之設計，同時受著作權之長期間保護，將更加鞏固該設計之獨佔地位，恐不利於產業之進步，故對此類機能著作物，日本著作權法通常有較高之創作性要

²²³ 半田正夫、松田政行，同前註 42，341 頁。

²²⁴ 半田正夫、松田政行，同前註 42，342 頁。

²²⁵ 半田正夫、松田政行，同前註 42，342 頁。

求。

惟本文認為，日本法之見解與德國法之「階段理論」，同陷“美的高度容易流於主觀”之泥淖，徒增司法者之困擾；再者，應用美術保護門檻之要求，與日本著作權法所要求之原創性要件，“僅要求最低程度之創作”或“具獨創性已足，毋庸另行判斷創作性高低”之原則，似有所矛盾。

第四目 英國法—“註冊”與“非註冊”設計權區分制

英國政府對於工業設計之保護態度政策於過去 50 年間呈現波動，一方面堅持工業設計之創作人僅得透過註冊獲得保護，另一方面亦允許創作人選擇依“工業設計註冊指令(1949 年修正，簡稱 RDA²²⁶)”或循“著作權法”保護。另英國法上尚有具著作權法性質之“未註冊設計權²²⁷”，係一特殊之權利，具有不同於“英國註冊工業設計制度”²²⁸及“歐盟註冊與未註冊工業設計制度”²²⁹之標準。²³⁰

此外，歐盟為加強對產業之保護，以避免因其仿冒而受損害，同時為促進歐盟內商品之自由流通，認有必要整合各國不一之保護制度，因而於 1988 年先行通過「設計保護指令」²³¹。該指令規定，設計保護與著作權保護得同時並存，但各會員國對於著作權之保護要件與範圍得自行規定之。²³²

壹、創作人之法定選擇權

創作人對於物之外觀設計所得選擇之保護形態，係複雜且撲朔的。“商業因素”左右著創作人之選擇，舉凡物之特性、於市場上之競爭度、於何國較具市場競爭力及具備多久期間之商業價值等。²³³就法律面而言，癥結在於創作人致力取

²²⁶ Registered Design Act.

²²⁷ A copyright-right type right, the unregistered design right.

²²⁸ United Kingdom registered design system.

²²⁹ EU registered and unregistered designs system.

²³⁰ See Helen Norman, *supra* note 14, at 273.

²³¹ Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1988 on the legal protection of designs.

²³² 謝銘洋，同前註 23，81-82 頁。

²³³ 舉例而言，對於一些中小型的流行產業(fashion industry)而言，他們的產品(服裝、飾品、鞋靴、配件、兒童玩具等)通常具有設計快速轉換與輪動之特性，或是在同一時間推出大量設計的特質，

得註冊保護(連續的獨占權利、保護期間較長)後，是否會因設計亦受著作權(立即免費取得無須註冊，但保護期間較短)保護，而有過度保障之虞。²³⁴



一、註冊保護

創作人若選擇註冊保護，分為內國保護及歐盟保護(或更有甚者效力及於全世界)。內國法之註冊保護制度為 RDA²³⁵，2001 年 RDA 因應歐盟設計指令之變動，標準亦隨之修改；另一為歐洲共同設計法(Council Regulation No 6/2002)之註冊設計權，僅需單一註冊即得獲歐盟會員國之全體保護；兩種制度係各自獨立且標準有所不同。²³⁶

二、非註冊保護

若創作人無法或不欲尋求註冊保護制度保障設計，仍得透過“英國非註冊工業設計權(United Kingdom unregistered design right)”、“歐盟非註冊設計權(EU unregistered design right)”及“英國著作權(United Kingdom copyright)”，加以保護。

英國非註冊設計保護權規定於 CDPA，係政府為防止著作權濫用所為之因應；其標準主要源自於著作權之原創性要求(s.213(4)CDPA)。相對地，歐盟未註冊設計權之保護標準雷同於註冊設計權(Article 4)，但保護期間明顯縮短(從最長 25 年縮短至 3 年)，設計自於歐盟內公布時起立即受到保護(Article 11)。雖兩制度之保護要件有所不同，申請人之同一設計仍可能同時受到“英國非設計註冊權”及“歐盟非註冊設計權”之保護。

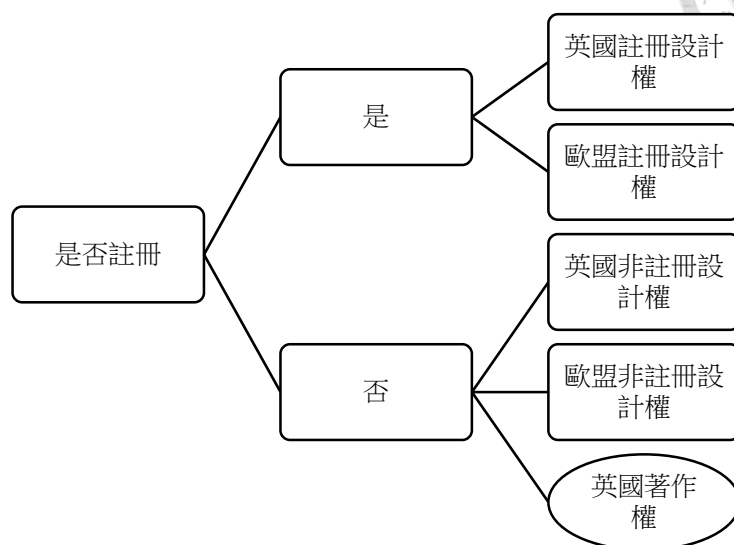
如果要透過註冊設計制度來保護他們的設計，會衍伸出註冊程序、公告與規費負擔等諸多繁瑣問題。這些流行商品的屬性與長時間的註冊保護制度不相符，中小型規模的流行產業需要的是成本低廉、程序簡單、立竿見影的法效與保護期間不長的保護模式。參考葉雪美，〈解析歐盟不註冊設計之獨特性的審查原則—以 KMF v. Dunnes 侵權訴訟為例說明(上)〉，資料來源：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-102.htm，瀏覽日期 104/4/6。

²³⁴ “Legally speaking, the debate centres on whether the effort of acquiring registered protection (with its consequent monopoly-type right and longer term) outweighs the instant, cost-free, but shorter duration of unregistered, copyright-type protection.” See Helen Norman, *supra* note 14, at 273-274.

²³⁵ 英國直至 1949 年前，設計專利與發明專利仍於同一指令中規範，與現行台灣法制相同。

²³⁶ See Helen Norman, *supra* note 14, at 274.

創作人亦可循著作權(s.4 CDPA)保護物之設計外觀，系爭權利與英國非註冊設計權“互斥”(CDPA s.236)，保護期間較短(s.52 CDPA)²³⁷。238



圖(十一) 英國法創作人選擇權²³⁹

貳、英國「已註冊設計權」、「未註冊工業設計權」與「著作權」之比較

一、英國「已註冊設計權」及「未註冊設計權」之比較²⁴⁰

	已註冊工業設計權	未註冊工業設計權
客體	產品或產品之一部	物或物之一部
定義	因產品之線條、輪廓、顏色、形狀、質地、材料或其裝飾物，所構成之產品全部或部分外觀(RDA s.1(2))	物之全部或一部的形狀或組合(無論內部或外部皆受保護)(CDPA s213(2))
要件	新穎性(novelty)及個性(individual character)(RDA s. 1B)	原創性(original)及非平庸者(not commonplace)(CDPA s.213(4))

²³⁷ 其保護期間與註冊工業設計之保護期間有關。”coterminous with the term of protection for registered designs.”

²³⁸ See Helen Norman, *supra* note 14, at 274-275.

²³⁹ See Helen Norman, *supra* note 14, at 275.

²⁴⁰ See Helen Norman, *supra* note 14, at 298.

除外保護	<ul style="list-style-type: none"> 其外型係由技術功能所主宰，且係發揮該特徵所必須者(“must fit”) (RDA s.1C) 與公共政策相悖之設計(RDA s.1D) <ul style="list-style-type: none"> 設計係由受特殊保護之標誌 (specially protected emblems)所組成 (RDA Sch.A1) 與先前取得之權利相衝突之設計 (RDA s.11ZA) 	<ul style="list-style-type: none"> 方法之組成 必須之特徵”must fit” 必須搭配之特徵”must match” 表面之裝飾 (CDPA s.213(3))
保護資格	申請人須為設計之所有人(RDA s.2)	設計創作人、被授權人、雇用人或第一經銷商，且須為英國、歐盟經濟體(EEA)或特定國之國民或永久居留者。(CDPA ss.217-220 plus SI 1994/32 19)
所有權人	設計創作人、經銷商或設計創作人之雇用人(RDA s.2)	設計創作人、經銷商、設計創作人之雇用人，或第一位經授權於英國(UK)、歐盟經濟體(EEA)或指定國之市場銷售者。(CDPA s.215)
保護期間	自“審定通過後支付五年制更新費用之日”起算 25 年(RDA s.8)	自登錄至“設計文檔(design document)”時起算 15 年，但若已於世界他國銷售未超過 5 年，自銷售時起算 10 年，後 5 年則憑許可證之效力決定其權利期間。(CDPA s.216)
侵權認定	專有排除他人使用系爭設計，包括製造、供給、於市場上銷售、進口、出口，使用或採購結合系爭設計之產品之權利(RDA s.7)	故意以商業營利為目的，直接或間接複製物之設計(CDPA s.226)(直接侵權)；及進口、佔有、販賣、出租、供給侵權之物(CDPA s.227)(間接侵權)
侵權抗辯	作私人非營利之用、實驗用途、以教學為目的而複製、於歐盟境內之船舶或航空器上暫時使用權利已耗盡之物，及為修復複雜產品之用。(RDA s.7A)	若同時合於著作權之保護、擁有許可證、合於 1980 競爭指令(Competition Act 1980)或 2002 年企業指令(Enterprise Act 2002)所規定之公共利益之保護時，得不負侵權責任。(CDPA ss.236-243)

二、英國「非註冊設計權」與「著作權」之比較²⁴¹

	著作權	非註冊設計權
定義	圖像著作、攝影、雕塑、拼貼、建築著作及美術工藝品 (CDPA s.4)	任何物之全部或部分之形狀外觀或組合(不論內外部皆受保護) (CDPA s.213(2))
要件	原創性(CDPA s.1)	具原創性且非平庸 (CDPA s.213(4))
形式	固著於永久形式(recorded in permanent form)	記錄於設計文件或物 其創作須用於設計 (CDPA s.213(6))
保護資格	作者須具英國國籍，或其居所或住所位於英國境內；若該國為系爭指令效力所及之地，或適用系爭指令之國家，以其最初發表地為英國境內為限，受著作權法所保護。	設計創作人、被授權人、雇用人或第一經銷商，且須為英國、歐盟經濟體(EEA)或特定國之國民或永久居留者。 (CDPA ss.217-220 plus SI 1994/32 19)
所有權	作者為最初所有人；若於雇傭關係存續中所為之創作，於此情形雇用人為所有人 (CDPA s.11)	設計創作人、經銷商、設計創作人之雇用人，或第一位經授權於英國(UK)、歐盟經濟體(EEA)或指定國市場銷售系爭物之人。(CDPA s.215)
保護期間	除非作工業利用，一般及於作者死後70年；若為產業利用，縮短為自於市場銷售時起算25年。(CDPA ss.12 and 52)	自登錄至“設計文檔(design document)”時起算15年，但若已於世界他國銷售未超過5年，自銷售時起算10年，後5年則憑許可證之效力決定其權利期間。(CDPA s.216)
直接侵害	重製、散佈重製物、傳達(CDPA ss.17, 18, and 20)	以商業營利為目的，直接或間接重製“物之設計” (CDPA s.226)
間接侵害	故意以商業營利為目的，進口、所有、銷售、出租、提供、陳列侵權物 (CDPA ss.22 and 23)	故意以商業營利為目的，進口、所有、銷售、出租、提供侵權物(CDPA s.227)

²⁴¹ See Helen Norman, *supra* note 14, at 299.

參、小結

於英國〈*Dorling v Honnor Marine* 案〉中，*Whitford Committee* 曾做出如是評釋，「倘若全然排除已註冊之工業設計屬著作權法保護範疇；而未取得設計專利之工業設計仍有受著作權法保護之可能；如是一來，一項設計因具備功能性，或因不具新穎性(novelty)而未能註冊為設計專利，卻有機會受著作權法保護，享有較諸設計專利更長之保護時間，這樣的結果十分“弔詭”。」²⁴²是以，若排斥工業設計受著作權法之保護，將有大幅降低申請設計註冊誘因之疑慮。

準此，於現行英國法上，不排斥各種設計權利之競合保護，端看創作人如何選擇，以及是否合於保護要件；此外，若保護標的具備產業利用性時，著作權之保護期間，配合註冊設計權，縮短為自於市場銷售時起算 25 年。

第五目 法國法—美的一體性理論

法國智慧財產權法第 112 之 2 條規定，「本法規定，只要係屬人類精神之創作，其種類、表現形式、價值以及目的在所不問，皆受著作權之保護。」依本條規定之意旨，第 112 之 2 條第 10 款之「應用美術著作物」及第 14 款之「服裝以及裝飾產業著作物」既皆為「精神創作」，與書籍、音樂、繪畫等著作同，皆受著作權法之保護。因此，此類應用美術著作雖有申請設計專利之可能(第 511 之 1、2 條)，惟設計專利之取得，並無害於其為「精神創作」之著作權適格性(第 513 之 2 條)。²⁴³

應用美術受著作權之保護，毋庸附帶其他特別要件，法國法上「美的一體性理論」，肯認應用美術得受著作權及設計專利之雙重保護；故應用美術於設計專利保護期間 25 年屆滿後，得於著作權之保護期間(著作人死後 70 年)內繼續受保護。²⁴⁴再者，法國法上認為，因無法探尋應用美術與純粹美術之區分基準，因此

²⁴² See Peter Groves, *supra* note 46, at 231.

²⁴³ 市村直也，同前註 114，19 頁。

²⁴⁴ 半田正夫、松田政行，同前註 42，329 頁。

著作權法之保護並未區別兩者。

於擴大著作權保護範圍之「美的一體論」下，由於取得著作權保護無須經過任何手續，似有降低設計專利申請意願之虞。然而於實際情形，採用「美的一體論」之法國，其設計專利申請數位居歐洲第二高，僅次於德國。²⁴⁵



第六目 應用美術保護要件之比較法整理

	保護要件	備註
美國	分離測試法	「觀念上分離」檢測十分抽象，至今難解。
德國	階段理論	所謂美的高度，易流於主觀。
日本	純粹美術同質說	對於實用性美術要求較高之創作性高度，但與德國法同面臨「易流於主觀恣意」之缺點。
英國	設計創作人得選擇註冊設計保護、非註冊設計保護或著作權法保護，若選擇著作權法保護，其保護期間縮短為自於市場銷售時起算 25 年。	於英國設計之創作人得於多種設計保護制度中，自行選擇所欲之設計保護制度。
法國	合於著作權法之原創性 ²⁴⁶ 要件即受保護	設計專利申請數位居歐洲第二高，僅次於德國。

表(三) 應用美術保護要件比較法簡表²⁴⁷

²⁴⁵ 市村直也，同前註 114，19 頁。

²⁴⁶ 法國法明定所有基於精神力創作之作品，不論其「種類、表達形式、評價或目的」，皆為受著作權保護之客體。法國實務認為，著作須係基於著作人創作活動所產生之成果，亦即至少要有最低程度之創作努力。參考許曉芬，同前註 50，164 頁。

²⁴⁷ 本文自編。

第四款 應用美術保護之我國實務見解

第一目 內政部函釋之沿革



由下述經濟部智慧財產局函釋之演進得以窺之，主管機關早期幾乎將實用性美術之保護範圍限縮於“一品製作”之美術工藝品，將機械製造可大量生產之「工業產品」排除在保護之列。

惟按晚近之函釋意旨，已不再強調機械製造或手工生產之截然劃分，而係著重於創作性要件是否具備²⁴⁸；雖未正面肯認機械製造之工業設計受著作權法之保護，卻似已漸放寬美術工藝品之保護範疇，不再以手工一品製作為限。

一、(81)台內著字第 8124412 號

所詢「美術工藝品」與「工業產品」之差異性及識別性一節，查美術工藝品係包含於美術之領域內，應用美術技巧以手工製作與實用物品結合而具有裝飾性價值，可表現思想感情之單一物品之創作，例如手工捏製之陶瓷作品、手工染織、竹編、草編等均屬之。特質為一品製作，亦即為單一之作品，如係以模具製作或機構製造可多量生產者，則屬工業產品，並非著作權法第 3 條第 1 項第 1 款所定之著作，自難認係美術工藝品之美術著作。

二、(86)台內著字第 8605535 號

作品是否為美術著作（包括美術工藝品）須以是否具備美術技巧之表現為要件，如作品非以美術技巧表現思想或感情者，亦即未能表現創作之美術技巧者，尚難認係美術著作。至完全以模具或機械製造之作品緣非具備美術技巧之表現，自不屬美術著作，至著作人是否自始即以大量生產為目的並非著作權法保護之準據，且與該作品是否屬美術工藝品無關。查本部台(81)內著字第 8124412 號函說明：「以模具製作或機構製造可多量生產者屬工業產品，非美術工藝品」，係就上

²⁴⁸ 按智著字第 10100027710 號意旨：「來函附件圖片中之安全扶手套管表面上的花紋設計圖案，是否為受著作權法保護的『美術著作』，須以有無具有原創性來判斷。」

述情況而言，並非就美術工藝品限定以「非量產為目的」之保護要件，台端所稱自始以工業上量產為目的而謂其非美術工藝品一節，容有誤會。



三、智著字第 10200095940 號

按著作權法所稱之「著作」，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之「創作」。因此，所詢商品(鎖鑰造型鋼製手環及項鍊)之「設計圖」本身，如符合上述著作之定義而具有原創性者，則該設計圖自創作完成時起，即屬受著作權法保護的「圖形著作」。至於依該設計圖標示之尺寸、比例製成之產品，屬「實施」行為²⁴⁹，並不涉及著作財產權之利用行為，亦無產生新著作可言，因此將實施後所得之實體物進行販售，不涉及著作權之侵害。²⁵⁰

又受著作權法保護之「美術工藝品」(美術著作)，是指應用美術技巧以手工製作與實用物品結合而具有裝飾性價值，可表現思想感情之創作。來函所述之鎖鑰造型鋼製手環及項鍊商品，如屬以模具製作或機械製造可多量生產的「工業產品」，即非著作權法所稱之著作。²⁵¹

四、電子郵件字第 1030226 號

著作權法所稱之美術著作，包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖(卡通)、素描、法書(書法)、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作等，如果具有創作性之前揭作品，不論手工與否，均受著作權法保護。所詢玩偶，如係上述美術著作之立體再現，則屬美術著作之重製物，會受著作權保護，例如將平面米老鼠

²⁴⁹ 按電子郵件字第 970124a 號函釋之意旨：「『實施』係指『依著作標示之尺寸、規格或器械結構圖...等以按圖施工之方法將著作表現之概念製成立體物，其外形在客觀上已使一般人無法認知係同一者』，此則非著作權保護之標的。」

²⁵⁰ 類似見解參考智著字第 09800101650 號：「本案之『旋姆杯設計圖』若符合前開要件，則屬於本法所保護之圖形或美術著作；又，本案之『旋姆杯商品』若係按圖形標示之尺寸、規格或結構圖等按圖施工之方法製作，乃屬『實施』之行為，並不受本法保護，該商品亦非屬本法所稱之著作，合先敘明。」

²⁵¹ 類似見解參考電子郵件字第 970618a 號：「所詢之飾品，是否為上述之美術著作，須以是否具備美術技巧之表達為要件。如該飾品係完全以模具或機械製造之產品，本不具美術技巧之表現，自不屬美術著作，販賣該等商品，自與著作權法無涉。」

圖製成米老鼠玩偶；因此玩偶是否受保護，仍需依個案認定之。²⁵²



第二目 法院判決

法院之見解則呈現分歧，有對於內政部函釋亦步亦趨，亦有參考德國法上創作高度之要求、美國分離測試法，近年來亦出現回歸原創性存否之判准；大至可分類如下：

一、“一品製作”限定說—僅保護手工製作之美術工藝品

(一) 〈Miracle 金飾案〉²⁵³

原告將設計生產之金銀飾品與自創品牌之 Miracle，以新台幣 150 萬元聘藝人小 S 擔任年度代言人，因而獲得年輕消費族群熱烈迴響，形成市場小 S 及球系列產品旋風。92 年消費者投訴遭被告詐騙買得仿冒產品，爰向被告請求侵害美術造型著作之損害賠償。



圖(十二) 〈Miracle 金飾案〉²⁵⁴

²⁵² 類似見解參考智著字第 10300018750 號：「著作權法所稱之美術著作，包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖(卡通)、素描、法書(書法)、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作等，凡具有創作性之前揭作品，不論手工與否，均受著作權法保護。所詢抱枕商品，如係上述美術著作之立體再現，則屬美術著作之重製物，會受著作權保護，例如將平面米老鼠圖製成米老鼠抱枕；因此抱枕商品是否受保護，仍需依個案認定之。」

²⁵³ 臺灣高雄地方法院 92 年度智字第 14 號民事判決。

²⁵⁴ 搜尋自 google 圖片，關鍵字：Miracle 金飾-小 S 代言，瀏覽日期：2015/2/14。

法院判決重申 81 年函釋²⁵⁵意旨「所謂美術工藝品『係指應用美術技巧以手工製作與實用物品結合而具有裝飾性價值，可表現思想感情之單一物品之創作，若係以模具或機械製造多量生產者，則屬工業產品，非屬美術工藝品之美術著作』」。認原告主張其所製造之 Miracle 情人球形金飾為一具有美術著作之金飾，然原告之球形金飾，係以圓形鏤空之造形為主，並非具有特殊美術造型創意之工藝品，且原告係以銷售為目的而大量以機械製造之製成品，該製成品既非著作，自非著作權保護之對象。²⁵⁶

(二) 〈五路財神聚寶盆案〉²⁵⁷

法院判決認定，告訴人係以商品目的而大量生產「五路財神聚寶盆」，非因美術目的而為之單一創作甚明，依經濟部智慧財產局來函²⁵⁸之說明，「五路財神聚寶盆」即非屬美術工藝品之美術著作，而不受著作權法之保護。²⁵⁹

(三) 〈中正寶寶案〉²⁶⁰

地方法院判決重申函釋意旨，僅保護“一品製作”「本件自訴人塑造中正寶寶原造型之目的，既在於大量生產製造並售予中正預校；...從而，本件實僅係以模具製作可大量生產之工業產品，而非屬美術工藝品之美術著作，自不受著作權法之保護；被告縱將之交由第三人生產製造，亦不生侵害自訴人美術著作權之問題。」本案歷經更三審，最終高等法院認為，「所謂工業產品應係指開模大量生產製造成之中正寶寶，而原造型粗坯仍為創作者之思想或感情著作，且在粗坯成型前並

²⁵⁵ 81 年 11 月 20 日 (81)台內著字第 8124412 號函釋。

²⁵⁶ 判決先否定本案標的為著作權法所保護之客體；此外另涉有原創性問題，判決中提及：「況所謂之球形飾品，已為國外多數設計師所使用，亦有台南藝術學院所提之雜誌影本可佐，原告顯非最初之創意者甚明，是原告之創作並未具備成為著作權法保護之美術工藝著作所必要之要求。」

²⁵⁷ 臺灣高等法院 91 年度上訴字第 2985 號刑事判決。

²⁵⁸ 經濟部 92 年 2 月 6 日智著字第 0920000343 號函釋意旨為：「查既稱係依手稿，以模型模具製作方式作成，自不屬應用美術技巧以手工製作與實用物品結合之創作，是該五路聚寶盆非美術工藝品，而不屬於本法第 5 條第 1 項第 4 款所稱之美術著作。」

²⁵⁹ 臺灣新北地方法院 92 年度自字第 67 號刑事判決，〈設計相框案〉亦採相同見解，判決意旨略為：「自訴人主張著作權受侵害之四組相框著作，係由自訴人提供英文文字，由被告透過開設模具之製作方式作成，所製作之相框不屬於美術著作自明，自訴人要不得僅以依文字手稿透過開設模具之方式，將英文文字鑄印於相框之行為，即認為該相框為美術著作，被告所辯尚非無據。」

²⁶⁰ 臺灣高雄地方法院 88 年度自字第 618 號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院 92 年度上更(一)字第 83 號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院 96 年度重上更(三)字第 37 號刑事判決。

無其他類似之作品，本件中正寶寶粗坯應具有原創性，難謂非著作權法之美術工藝品，應予敘明。」改判被上訴人有罪。

惟按高等法院之見解，似僅肯認原坯之原創性，是否意味著著作權僅保護“原坯”，若第三人有重製之情形，損害賠償應當如何計算；創作人是否僅能請求相當於“原坯”模型費之價值，法院並未釋明。

二、創作高度要求說

(一) 〈外星寶寶案〉

告訴人所生產之外星寶寶玩偶，分有兩家公司被控涉抄襲，於一審法院皆認定外星寶寶玩偶不受著作權保護，嗣經檢察官上訴²⁶¹。

高等法院分以不同之理由駁回；其一判決²⁶²採德國法見解，不以美術工藝品之一品製作為限，但應具備一定之創作高度，「美術著作可分為純美術著作與應用美術著作，前者本身並無美術以外的物質功能需求，後者係將純粹美術與實用物品相結合。關於應用美術著作的保護要件，著作權法並無明確規定，相較於其他種類著作而言，應用美術著作應具備較高之『創作高度』或是已明顯超越一般平均創作水準，雖不以手工製造及具備美感為限，惟仍需有基本的可鑑賞性，足使一般人從美術觀點予以鑑賞，否則即非屬著作權法之保護範疇。經查告訴人所製作之外星寶寶玩具，經檢視係以塑膠原料製成而有黏性，可因一般外力搓揉而

²⁶¹ 上訴意旨略稱：「(一)、著作權法所規定之著作，係指具有原創性的人類精神上創作，著作物具有原創性時，著作人即享有著作權，並不以著作物是否具備鑑賞性為要件。原判決以告訴人高佳有限公司之外星寶寶玩具不具鑑賞性為由，而為被告無罪之諭知，於法有違。又告訴人之外星寶寶立體玩具，乃以平面著作開模作成，屬於具有原創性之衍生著作；且該外星寶寶玩具之器官配置、大小分裝、輪廓特徵、S型連管及葫蘆型握把，均具有原創性，足以表現出作者個性或獨特性之程度，自屬美術著作中之美術工藝品，非僅受專利法之保護，亦應受著作權法之保護。至外星寶寶玩具有黏性，乃屬該玩具所具有之功用之一，尚不得據此即認該外星寶寶玩具不具鑑賞性。(二)、告訴人製作之玩具與被告抄襲之玩具，經經濟部智慧財產局所屬著作權組之專家學者鑑定，認兩者在構思及多處運用配置上，極具近似性，足證本件確屬著作權之糾紛。」

²⁶² 臺灣高等法院 91 年上訴字 451 號刑事判決、最高法院 93 年度台上字第 13 號刑事判決。

變形，其外型無固定形狀，且其顏色、色彩欠缺變化，線條亦屬單純，該玩具除實用目的外，尚難謂已具備基本之鑑賞價值，足以展現美術上之特色。」²⁶³

另一見解²⁶⁴以工業模具製成之物無法展現人類精神創作，否定其可著作性，「經查，本件告訴人製造之『外星寶寶』為量產玩具，經原審及本院勘驗結果，其特性在於以黏性較強之塑膠原料製成，以之投擲於牆壁、玻璃，可附著其上，供孩童娛樂之用；其外觀線條，僅係按工業模具製成，除此原始模具外，並未再表示出額外之精神創作；依上說明，該『外星寶寶』並非美術著作，無著作權可言。」

(二) 〈瓷花燈案〉²⁶⁵

法院判決認為，「系爭產品雖取樣自蓮花，惟經上訴人構思設計²⁶⁶後，其外型種種細節皆與天然蓮花有所不同，可見上訴人用心之巧思。又上訴人將純美術著作與實用物品陶瓷結合後，已超越一般平均創作水準，系爭產品除具有相當之美感外，並具有其可鑑賞性，可供一般人從美術觀點予以欣賞，自合乎著作權法應用美術之原創性，亦即上訴人所有之系爭產品『原坯』受著作權保護，應堪認定。」

²⁶³ 判決更進一步闡述：「況審酌告訴人之外星寶寶玩具，其與被告所提出之外星人圖片集相較，無論是在外型、結構、五官，乃至於手趾、腳趾等特徵，均有頗多相似之處。再衡諸科幻電影、影集等就『外星人』意念之表達，由早期之ET到後來之星際大戰電影系列，造型已趨於多元且複雜，然告訴人所製造之外星寶寶玩具，其表達形式仍不脫電影播放後，一般公眾對外星人『頭大、四肢短小或蜷曲、手(腳)趾細長且數目短少』等刻板印象。告訴人所製造之外星寶寶玩具，整體而言並未超越一般有關『外星人』意念表達之平均創作水準，依上所述，告訴人所製造之外星寶寶玩具，尚不具備應用美術著作應有之創作高度，而無鑑賞性，揆諸前揭說明，即非屬著作權法之保護範疇。」

²⁶⁴ 臺灣高等法院 92 年度上訴字第 3010 號刑事判決。

²⁶⁵ 臺灣高等法院 92 年度上易字第 319 號。上訴人主張，「系爭著作取樣自蓮花，經其巧思變化後，花身共分三層，第一層五個花瓣、第二層六個花瓣、第三層亦六個花瓣之造型蓮花燈。系爭產品每月須由二人之手，始能製作五、六十個完工，並非機械化量產之作品，為內政部公告之『美術著作』，為美術工藝品，乃現行著作權法所保護之標的。」被上訴人則抗辯，「系爭產品係以模具多量產製之應用美術工藝品，不得享有著作權。」

²⁶⁶ 其構思設計內容為，「為求一體成形，乃將一花朵、一花苞、一片葉同時結合於一系爭產品上；荷葉與花朵共梗，花苞立梗自葉片內伸出；荷葉之葉片波浪高低起伏位置約略相同；花身明確區分為三層，最內層五個花瓣，中層六個花瓣，最外層亦六個花瓣；又最內層之五片花瓣，明顯大於中層與外層之其他花瓣。」

三、分離測試法適用說



(一) 〈熱水器安全裝置圖示案〉²⁶⁷

「故必須平面著作之外型特徵，在物理上或觀念上與物品之功能或實用層面分離後，仍與原平面著作相同或近似，始可稱為係著作權法所規範之重製行為；如該平面著作之外型特徵，已與該物品之功能及實用層面無法分離，則揆諸上開說明，如依他人之設計圖而製作出立體成品，即會侵犯依圖形所蘊含之原理、原則、功能、技術時，則該設計圖即非屬著作權法保護之範疇，自不可能侵害著作權法上之重製權。」

(二) 〈雷射全像素著作案〉²⁶⁸

就美術著作部分，法院參考內政部函釋²⁶⁹認為，「美術著作，基本上亦係屬“思想”或“感情”之表現，而利用“美術技巧”，以表現“美感”為特徵。因此，縱屬美術工藝品及其他之美術著作，亦不得逸此範疇。」²⁷⁰「姑不論我國著作權法第 5 條第 1 項各款之『著作』，是否僅為例示之規定，而凡本於獨立思維，具有『原創性』之創作，均應受我國著作權法之保護。然本件六種雷射全像物品，實係以電腦操控幾何變化圖形後運用雷射之光學效果而成，故應先將雷射光學效果除去後而為觀察。本件於除去雷射光學效果後，因無法反映出完成者有何『思想』或『感情』之表現，並無『原創性』可言，自難認屬我國著作權法例示之『著作』。」

另就分離測試法之適用，法院認定，「以雷射全像術為媒體形式者，如構成著作，依美國著作權法第 102 條²⁷⁰規定，當屬於圖畫、圖形著作，上開保護不及於『相關機械或實用性觀點』，且能『從物品實用性觀點分離，而能獨立存在具有圖畫圖形之特徵』，方受保護。本件系爭六個雷射全像術薄膜，業經內政部函

²⁶⁷ 智慧財產法院 98 年度民著上字第 25 號民事判決。

²⁶⁸ 臺灣高等法院 89 年度上訴字第 4414 號刑事判決。

²⁶⁹ 內政部 82 年 6 月 23 日臺內著字第 8215257 號函。該函釋釋明：「所謂美術著作，應係指利用色彩、明暗、線條、平面的或立體的美術技巧，以美感為特徵，而表現思想或感情之創作。」

²⁷⁰ 美國著作權法第 102 條：「本條所定義之實用物品之設計，若該設計結合能從該物品實用性觀點中分離，且能獨立存在之圖畫、圖形或雕塑特徵時，應認為係屬圖畫、圖形或雕塑著作。」

釋²⁷¹判定並非圖形著作等情，至於其實用性之雷射光學原理，純係技術專利領域，即使依美國著作權法，亦僅保護與雷射全像術抽離之圖形，雷射全像術之本身並不列入保護。」²⁷²



是以，本件雷射全像素經抽離雷射光學效果之“分離測試法”後，因系爭圖形未有思想或情感之表現，未具備原創性，故不予著作權法之保護。

四、原創性要件判斷說

(一) 〈西洋棋案〉²⁷³

本件上訴人主張，「其所創作之系爭遊戲產品，有別於傳統多以塑膠或木製材質製作，且質感粗糙，無美感可言；為表現傳統遊戲亦得以現代及流行感之風貌呈現，伊首創以鋁製精緻材質製作，並加入金色、銀色之對比配色，表現出傳統產品所無法呈現之精緻美感，使產品兼具實用性與欣賞性，是系爭遊戲產品係具有原創性之美術著作。」

法院判決則以，系爭遊戲產品係以機器方法多量製造，雖非可以機器製造而

²⁷¹ 內政部 86 年台內著字第 8602983 號函。

²⁷² 另臺灣新竹地方法院檢察署檢察官囑由臺灣大學法律學系蔡明誠教授鑑定，報告中指出：「又依美國著作權局有關申請著作權登記之規則中該著作之例示說明，包括全像術產品及雷射藝術著作，由前述可知，美國著作權法之著作種類，與我國著作權法第 5 條例示規定不同如前述圖畫圖形及雕塑著作之定義，包括範圍甚廣，不以美術著作為限，甚至，包括攝影、圖形等。又對於實用物品保護方式，我國著作權法亦未如美國法規定，使之可能擴大於『可與實用物品分離之獨立存在之具有圖畫、圖形及雕塑特徵之設計...』」「由於本件涉及新興科技方式運用之創作物，另可依專利法規定，保護全像術產品之製程或其新式樣，反之，全像術產品自難為我國現行著作權法所能預見之著作類型，雖然可能將之歸屬跨類方式或新興的著作類型，予以保護，惟此需視藝文及科學之發展情況而審慎為之。如事涉民事案件所生責任，固可透過解釋方法，予以較寬解釋。本件事關著作權刑事犯罪案件，個人認為如過於擴張解釋，甚至以類推或法官造法方式來適用著作權法，將有違犯罪構成要件明確性要求，可能導致不公平之現象，亦不符罪刑法定主義之精神。...但由於我國著作權刑法責任相當嚴重，且系爭標的，尚難妥適將之歸類於我國著作權法所保護之圖形著作或美術著作，因其不似美國法所謂圖畫、圖形及雕塑著作，可有較彈性的擴張解釋。綜上所述，本人針對我國著作權法令之現行解釋，認為本件非屬圖形著作或美術著作。」淺見以為，由於我國著作權法第 5 條係採“例示”規定，反應較美國法更有擴大解釋之空間。有關刑事責任，本文認為此乃各智慧財產權間之刑事政策問題，若有失衡之虞應檢討專利權除罪化適切與否，可著作性之認定仍應回歸我國現行法下之要件規定；再者，若依我國現行著作權法令之解釋，僅要求原創性乙節，是以，合於最展現作者低程度之精神創作，即應予保護，其他以非一品製作為由而否定工業設計之可著作性者，皆屬增加法律所無之限制，違反法律保留原則。

²⁷³ 臺灣高等法院 95 年度智上字第 56 號。

遽否定其原創性，惟依內政部函釋²⁷⁴之意旨，系爭遊戲產品既非單一作品，其乃多量製造而非單一之作品，自應屬工業產品。再者，系爭遊戲產品之外觀既與一般產品大同小異，雖其材質為鋁製，惟因鋁製遊戲產品並非罕見，且非上訴人所獨創，其精神作用仍未達相當程度而足以表現出作者之個性或其獨特性，實難認定系爭遊戲產品確係具有原創性之美術著作。

(二) 〈玫瑰四物飲案〉²⁷⁵

本案法院援引臺內著字第 8605535 號函見解²⁷⁶，認為“有無大量生產”，並非判斷是否屬美術著作之標準，仍以原創性要件²⁷⁷存否判斷之。法院更進一步判斷該設計整體是否為具備最低程度之創作或個性表現，不再以“工業產製”為由，排除可著作性，「系爭著作所示之『玫瑰四物飲』及『青木瓜四物飲』產品包裝及所示內容之設計、構圖方式及色彩搭配尚非僅是單純機械性操作的結果，抑或單純使用自然界之玫瑰花圖案或粉紅色、青綠色之顏色，仍須仰賴作者之美術技巧、經驗、思考及靈感，並表達出作者在思想上或感情上之一定精神內涵，利用色彩、亮度深淺、玫瑰圖案及仿菱形圖案等，並結合文字敘述與整體佈局設計，展現其個性，依社會通念，其色彩構圖已足以表現作者之個性或獨特性之程度，易言之，應已具備最低程度之創作或個性表現，符合一定之創作高度，具有原創性，能具體以繪畫加以表現而屬於藝術範圍之人類精神力參與的創作，自係受著作權法所

²⁷⁴ 81 年 11 月 20 日(81)台內著字第 8124412 號函釋。

²⁷⁵ 智慧財產法院 100 年民公訴字第 5 號民事判決。

²⁷⁶ 臺內著字第 8605535 號函見解：「...按『美術著作』係以描繪、著色、書寫、雕刻、塑型等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作。作品是否為美術著作(包括美術工藝品)須以是否具備美術技巧之表現為要件，如作品非以美術技巧表現思想或感情者，亦即未能表現創作之美術技巧者，尚難認係美術著作。至完全以模具或機械製造之作品緣非具備美術技巧之表現，自不屬美術著作，至著作人是否自始即以大量生產為目的並非著作權法保護之準據，且與該作品是否屬美術工藝品無關。查本部內著字第 8124412 號函說明『以模具製作或機械製造可多量生產者屬工業產品，非美術工藝品』，係就上述情況而言，並非就美術工藝品限定以『非量產為目的』之保護要件，台端所稱自始以工業上量產為目的而謂其非美術工藝品一節，容有誤會。」

²⁷⁷ 關於原創性之判斷，本案援引智慧財產局 98 年 4 月 27 日電子郵件 980427a 函釋見解，與一般著作之判斷標準無異：「所謂『原創性』，係指為著作人自己之創作，而非抄襲他人者；至所謂『創作性』，則指作品須符合一定之『創作高度』，至於所需之創作高度究竟為何，目前司法實務上，相關見解之闡述及判斷相當分歧，本局則認為應採最低創作性、最起碼創作(minimal requirement of creativity)之創意高度(或稱美學不歧視原則)，並於個案中認定之。亦足徵創作仍要具備最低程度之創作或個性表現，方可受到保護。」

保護之美術著作。」



第三目 實務見解評析

(86)台內著字第 8605535 號函釋即開宗明義認為，「“是否以大量生產為目的”並非著作權法保護之準據，且與該作品是否屬美術工藝品無關；惟完全以模具或機械製造之作品，緣非具備美術技巧之表現，自不屬美術著作。」按該函釋之立場，已屏除工業產製為可著作性之排除依據，惟持另一「模具或機械產製之作品，未能表現美術技巧」為理由，否定可著作性。按該函釋之意旨，是否得解釋為，「具備美術技巧表現」之工業製品，即屬美術著作；似為應用美術之可著作性，現出一道曙光。

另觀察近兩年來內政部函釋之意旨，已有擴大保護“美術工藝品”之趨勢，不僅保護原設計圖及一品製作之原物，其以機械製造之重製物，亦為著作權保護範圍所及，應得原著作權人同意方得重製；屏除以往「只要係以模具製作或機構製造可多量生產者，則屬工業產品，非著作權法所定之著作」之見解，可謂係設計專利與著作權間之重大突破，兩者不再係截然二分，而有重疊適用之可能。

觀察我國法院判決對於應用美術之保護態度，早期多數判決援用(81)台內著字第 8124412 號之見解，限縮著作權法僅保護一品製作之美術工藝品；而對於著作權法與專利法間之關係，則以「我國著作權法僅保護『美術工藝品』，而不保護美術工藝品以外之應用美術...如以機械大量製作生產之工業上實用物品，原則上並非以鑑賞為目的之美術著作，而應屬於新式樣之專利或其他法律所保護之標的。」²⁷⁸明示採取相斥之態度，認為工業設計若得設計專利之保護，自應循專利法解決，非屬著作權法之保護範疇。

近年來已出現如〈玫瑰四物飲案〉，回歸著作權保護要件「原創性判斷」之見解，本文認實值贊同，惟是否能成為實務界之穩定見解，仍有待後續判決之觀察。此外，不少判決²⁷⁹縱肯認以原創性之有無為可著作性之判准，惟判決多僅論

²⁷⁸ 臺灣高等法院 92 年度上訴字第 3010 號刑事判決。

²⁷⁹ 例如：〈中正寶寶案〉臺灣高等法院高雄分院 92 年度上更(一)字第 83 號刑事判決、〈瓷花燈

及「原坯」之保護，而非肯認工業產製之成品受著作權法所保護，是否仍有意區別製作方式²⁸⁰，以及是否影響後續之損害賠償計算方式，殊值探討。



第五款 平面轉立體爭議之再思考

第一目 問題意識

「平面轉立體」此一形式於著作權法上應如何評價，各界普遍存有爭議。實務上將之分為兩階段，前階段乃係立體化後對於「原著作」之保護，基本上不會因後續之利用行為而影響²⁸¹，故重點乃係“轉換行為”之評價，以及轉換後之物是否同受著作權法之保護。

第二目 相關實務見解

壹、圖形著作轉印立體物

單純圖形著作轉印於立體物上，主觀機關認為係屬圖形著作之重製行為。「創作的圖案係屬著作權法保護的美術著作，他人將該圖案印製在床單上，會涉及「重製」之利用行為，如無著作權法第 44 條至第 65 條合理使用之情形者，自應徵得著作財產權人之同意，否則即屬侵害著作權之行為，亦即床單不是著作權保護的對象，床單上印製的圖案才受到著作權的保護，把自己的著作印製上床單，當然沒有任何違反著作權的問題。」²⁸²

於〈Jetoy 甜蜜貓案〉²⁸³，上訴人雖主張分離測試法之適用²⁸⁴，惟法院判決未見分離測試法之操作，而係以“相關消費者認知系爭商品非單純欣賞系爭著

案〉臺灣高等法院 92 年度上易字第 319 號。

²⁸⁰ 區分手工一品製作及機械大量產製之工業設計。

²⁸¹ 申言之，若據以立體化之原設計圖或一般圖形已合於圖形著作之保護要件時，其受保護之地位不會因後續之利用行為而受影響。

²⁸² 經濟部智慧財產局電子郵件字第 1010918 號。

²⁸³ 智慧財產法院 101 年度民著上字第 7 號。

²⁸⁴ 上訴人主張：「相關消費者所購買之標的為繪製有系爭著作之著作權商品，倘除去該著作後之素面無任何圖樣之商品，則非相關消費者所欲採購之貨物標的，並為貨物之主體，且有所謂分離特性與獨立存在原則之適用。」

作”²⁸⁵，否認圖形著作權受侵害。

惟本文認為，若依前揭內政部函釋意旨，本案為圖形著作以平面形式附著於立體物之上，應屬圖形著作之“重製”行為。退步言之，本件若操作美國法之分離測試法，應類似〈*Kieselstein-Cord v. Accessories By Pearl Inc.*皮帶扣案〉，“包包或手機殼裝飾面之存在並不依附於實用功能；其藝術性及美的層面可以想為係被附加上去的；亦即系爭特殊之藝術設計，完全與實用功能之表現無關，即便未有任何裝飾，包包或手機殼亦得發揮其固有功能”，屬「觀念上可分」而受著作權法之保護，而與本案判斷有截然不同之結果。



圖(十三) 〈Jetoy 甜蜜貓案〉²⁸⁶

²⁸⁵ 法院判決摘錄如下：「著作原件或其重製物附含於貨物，該貨物究竟僅為媒介物，或為一獨立貨物主體，應依著作權法之立法目的，並參考社會一般通念判斷。系爭著作固可增加系爭商品之價值，強化相關消費者購買意願，甚者有部分相關消費者購買目的，在於蒐集收藏附含系爭著作之商品；惟與購買單純表現著作內涵之著作物相較，兩者容有差異。申言之，依社會一般通念，相關消費者購買通常價格附含美術著作之皮件、茶杯、吊環、筆記本、護套或服飾，通常係作為皮件、茶杯、吊環、護套、筆記本或服飾之正常使用，並非僅為單純欣賞美術著作，故除去商品表面之著作，商品價值雖可能減低，相關消費者依據系爭商品之主要用途或功能，亦會購買，而其商品價格相對較為低廉。反觀音樂 CD、視聽 DVD、書籍、畫冊、電腦程式等單純表現著作內涵之著作物，藉由光碟或紙張作為閱覽音樂、視聽、語文、美術、電腦程式著作之媒介，其上著作可視為貨物之主要部分。」

²⁸⁶ 搜尋自 google 圖片，關鍵字 Jetoy 甜蜜貓，瀏覽日期 2015/2/16。

貳、圖形著作之立體再現



一、實施行為說

(一) 內政部函釋

「依該設計圖標示之尺寸、比例製成之產品，屬『實施』行為，並不涉及著作財產權之利用行為，亦無產生新著作可言，因此將實施後所得之實體物進行販售，不涉及著作權之侵害...如屬以模具製作或機械製造可多量生產的『工業產品』，即非著作權法所稱之著作。」²⁸⁷「『實施』係指『依著作標示之尺寸、規格或器械結構圖...等以按圖施工之方法將著作表現之概念製作成立體物，其外形在客觀上已使一般人無法認知係同一者』，此則非著作權保護之標的。」²⁸⁸

(二) 法院判決

於〈企鵝玩偶案〉²⁸⁹中，法院判決認為，「『以模具製作或機械製造可多量生產者屬工業產品，非美術工藝品，係就上述情形而言，並非就美術工藝品限定以非量產為目的之保護要件』等語。然而，就機械多量生產之玩具布偶為目的所繪製之圖樣，其本身或仍屬人類精神之創作，而可能為著作權法保護之對象；惟所量產之玩偶，既係單純根據設計草圖，以機器製作、生產，其間並無再投入人類精神創作之餘地，依上說明，該玩具即非著作權法保護之對象，自無庸贅言。」

「本件告訴人僅有提出包含企鵝臉、肚片、側身、中嘴、側腮、內手、領結形狀之玩偶紙板圖；其中紙板圖樣筆法只在分解企鵝之各部位輪廓描繪，以示如何組合併湊為完整企鵝玩偶，僅為實用之功能，並無其他美術技巧意念之著作可見，非屬美術著作。」²⁹⁰

²⁸⁷ 經濟部智慧財產局智著字第 10200095940 號。

²⁸⁸ 經濟部智慧財產局電子郵件字第 970124a 號。

²⁸⁹ 臺灣高等法院 94 年度上訴字第 3 號刑事判決。原告主張：「被告於未經原告之授權或同意之情形下，意圖營利，將該『皇冠企鵝』絨毛玩具重製並改稱為『國王企鵝』系列商品，加以大量生產重製，因而獲有不法利益。」

²⁹⁰ 判決述及：「其特性在以絨毛材質製成，供人把玩娛樂之用；其皇冠部分之外觀線條，亦僅係基於所仿效之企鵝屬『國王企鵝』品種，基於『國王』之名，而賦以皇冠之姿，為通常得見之皇冠外型，線條亦屬單純，復以機具大量車縫而成，並無再表示出額外之精神創作，亦乏單一之特

二、重製或改作行為說



(一) 內政部函釋

經濟部智慧財產局電子郵件字第 1000913 號，「(一) 如除表現原美術著作之著作內容外，尚加入新的創意另為創作，則屬於本法所稱之『改作』行為。(二) 如係就原美術著作做小部分修正，但尚未達加入新創意的『改作』的程度，則仍不出『重製』的範圍。...應事先取得該等著作之著作財產權人授權或同意，始得為之。」

經濟部智慧財產局電子郵件字第 1030226 號，「所詢玩偶，如係上述美術著作之立體再現，則屬美術著作之重製物，會受著作權保護，例如將平面米老鼠圖製成米老鼠玩偶；因此玩偶是否受保護，仍需依個案認定之。」

經濟部智慧財產局電子郵件字第 1030911 號，「若作品之線條、明暗、色彩等運用均能表達出作者個人豐沛之思想與情感，具有獨立性與創作性，便為受著作權法保護之美術著作。...航○王之人物圖案如符合前開要件，即屬具有獨創性之美術著作，所詢以航○王人物製作 Q 版水晶鑰匙圈，係將他人之美術著作重製於鑰匙圈上，因此，除有第 44 條至第 65 條合理使用之情形外，應取得著作財產權人之同意或授權。」

(二) 法院判決

於〈金飾抄襲案〉²⁹¹中，「告訴人附件之設計圖為美術著作，應堪認定。...告訴人將附件附圖之平面美術轉換為立體成品，因其並非『應用美術技巧以手工製作與實用物品結合而具有裝飾性價值，可表現思想感情之個別物品之創作』，尚難以獨立之著作權保護，本件告訴人之飾品係鑄模製造，不能認係獨立之美術著作加以保護。...在立體物上以立體形式單純性質再現平面美術著作之著作內容，

定美感、技法。準此，自不足認告訴人生產之皇冠造型之企鵝玩偶，為美術著作。」

²⁹¹ 臺灣高等法院高雄分院 94 年度上易字第 629 號刑事判決。

為一重製行為。」



第三目 本文見解

綜上，實務見解大致歸結為，「如係依圖形著作所標示之尺寸、比例、規格或器械結構圖，以按圖施工方法將著作表現之概念製作成立體物，係屬「實施」，尚無涉及本法之「重製」或「改作」。²⁹²另如係在立體物上以立體形式單純性質「再現」平面美術或圖形著作之著作內容，則屬「重製」行為。」²⁹³

雖主管機關函釋意旨表明，「如果具有創作性之前揭作品，不論手工與否，均受著作權法保護。」²⁹⁴應即意味著關於實用性美術之保護，一切回歸原創性之判斷，打破以往設計專利與著作權法之隔閡。然不論從內政部或法院判決觀察，實務見解對於平面轉立體仍侷限於「圖形著作」之保護，若係按設計圖施作成立體物，係屬實施行為，僅原設計圖受圖形著作保護，機械產製之立體物非屬著作權之保護範疇；若係以立體形式再現平面著作，則涉及圖形著作之重製或改作行為，而非就立體化後之工業設計檢視是否具備原創性，賦與獨立之著作權。

本文認為，平面美術著作“轉印”至工業製品上，應屬圖形著作之重製，應無疑義。而關於圖形著作之立體化再現，不應再固守於「圖形著作」之重製或改作見解，本文建議不妨承認工業設計所屬之「應用美術」之著作物適格性；無論係「依設計圖施作」抑或「平面圖形立體化」之工業設計，只要符合我國著作權法之原創性要件，皆得受著作權法保護，理由在於：

一、平面轉立體著作通常已不具新穎性，而未能受設計專利之保護

平面轉立體之著作，通常已先有平面圖形公開於先，可能未能通過設計專利之新穎性要件而不受專利法保護，若因大量機械產制而排除於著作權法保護之外，

²⁹² 為仍有判決認依設計圖施作係圖形著作之重製行為，參考臺灣高等法院高雄分院 94 年度上易字第 629 號刑事判決。

²⁹³ 經濟部智慧財產局電子郵件字第 991227c 號。

²⁹⁴ 電子郵件字第 1030226 號。

對於權利人而言形同兩頭空。申言之，權利人所欲之保障者，非「設計圖」或「平面圖形」本身之圖形著作保護，而係立體化之工業製品；若每項機械產製之工業設計皆能展現作者最低程度之精神創作，自應受著作權法保護。



二、強化創作人之保護

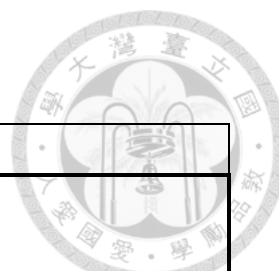
對著作權人而言，設計圖之創作係以機械產製工業設計為目的，本意非為單純取得圖形著作，其施作後之工業設計方有保護之必要，現行見解有認為依設計圖施作係屬實施行為，不受著作權法保護；然創作權人真正所受損害係第三人未經其同意之工業上利用行為，將之認係實施行為，而非著作權之保護範疇，對於創作人之權益可謂係一大戕害。立體化再現圖形著作亦然，若肯認立體化後之工業設計得單獨取得著作權，著作權人得獲得雙重保障。

三、按現行著作權法規定，已足遏止「未添加作者最低個人創意」之抄襲行為，利於創新

另一可能產生之爭議，係侵權行為人未得圖形著作權人之同意，擅自立體化他人圖形著作而營利。²⁹⁵按本文見解，侵權行為人立體化圖形著作之製成物，雖有獨立取得著作權之可能，惟檢視原創性要件，系爭立體化工業設計雖可能合於最低程度之精神創作，然若未經受權抄襲圖形著作之創意而將之立體化，因未能合於獨立創作之要件，本身即未能取得著作權；且於檢視原創性要件之過程中，發現並非「非抄襲」，而後續可能構成圖形著作之重製、改作。

倘若證明非抄襲，或立體化後加入新的創意，立體化之創作人應取得一獨立著作權。是以，開放工業設計受著作權法之保護，反更能保障實質創作人之權益，不會造成法益失衡之情形，且鼓勵源源不斷之創新，更能有效落實促進文化發展之立法目的。

²⁹⁵ 舉例而言，甲創作一卡通漫畫太空動物，由於造型可愛，其動物漫畫書極受小朋友歡迎。乙見狀乃以該動物造型作成鬧鐘，並以之申請新式樣專利。參考謝銘洋，〈智慧財產權間之競合關係〉，《月旦法學雜誌》，第 84 期，2002 年 5 月，26 頁。



現行實務見解			
圖形著作轉印立體物	圖形著作之立體化再現		
重製 ²⁹⁶	依設計圖施作		圖形著作轉立體 ²⁹⁷
	實施行為 ²⁹⁸ →製成物 不受著作權法保護	重製 ²⁹⁹	單純立體化 →重製 加入新的創意 →改作
本文見解			
圖形著作轉印立體物	圖形著作之立體化再現		
重製	不區分，承認機械產製之工業設計得受著作權法「應用美術」之保護		
	立體化後，若合於原創性要件，獨立取得一「應用美術」著作權。		

表(四) 平面轉立體爭議之再建構³⁰⁰

²⁹⁶ 經濟部智慧財產局電子郵件字第 1010918 號。

²⁹⁷ 經濟部智慧財產局電子郵件字第 1000913 號。

²⁹⁸ 經濟部智慧財產局智著字第 10200095940 號、臺灣高等法院 94 年度上訴字第 3 號刑事判決。

²⁹⁹ 臺灣高等法院高雄分院 94 年度上易字第 629 號刑事判決。

³⁰⁰ 本文自編。

第五項 工業設計於著作權法「應用美術」之保護



第一款 不應以「機械產製」作為排除保護之理由

本文認為，應用美術之保護應回歸著作權之本質，亦即是否合於著作權之要件，檢視工業設計本身是否具備「原創性」，而非區分手工製作或機器製造，是否已取得設計專利亦非所問。蓋創作方式為何本非著作權法之要件，按前揭內政部函釋意旨，遽將工業設計一律排除於著作權法保護之外，限縮於一品製作之美術工藝品，係未有法律授權之行政行為，擅增加著作權法所無之限制，違反法律保留原則³⁰¹。是以，本文建議或將著作權法之保護客體「美術工藝品」一辭修改為「應用美術」，且保護範圍不再限縮於手工或一品製作之創作，將機械製造之工業設計亦納入保護範圍。

第二款 保護要件與原創性體系之一貫

關於應用美術之保護門檻，是否須增添別於其他著作物之要件，應立法明定之，不宜再於個案判斷中任意繼受外國法律，而忽略我國著作權法體系與外國之差異。於比較法觀察，不論係美國法之「分離測試法」及德國法之「階段理論」、日本之「純粹美術同質說」，皆有尚待解決之問題。

本文認為，我國通說對於「原創性」既採美國法「最低程度之精神創作」見解，即應一以貫之，不宜增添德國法上創作高度之要求，蓋兩法對於創作性要件之本質有所差異，避免造成法律繼受之齟齬。此外，美國分離測試法歷經長年之判決累積，至今能未有一清晰之概念。是以本文主張，不妨跳脫窒礙難用之觀念上分離測試法，及易流於主觀之恣意之創作高度要求；回歸檢視工業設計本身「整體是否具備我國法所要求之原創性要件」。另關於原創性之判斷，所謂「最低程度之精神創作」，從實務判決觀察，若從正面價值判斷，通常只要係經過人類智

³⁰¹ 「法律保留原則，積極要求作成行政行為之法律依據，亦稱為『積極之依法行政原則』。於法律未有規定時，依法律保留原則，不得作成行政行為。」參考陳敏，《行政法總論》，102年9月第8版，156頁。

識之獨立精神創作，皆合於該當要件，不免令人質疑創作性要件之實質意義³⁰²；本文認為或可採近來日本法有力說的創作選擇幅度理論，採取客觀「創作可能性」之判准，不斷可以減去主觀價值判斷之困難，亦能防止功能性著作因取得著作權保護，而造成客觀獨占之實際隱憂。

至若平面轉立體係屬「重製」抑或「實施」之爭議，於本文見解下，既承認設計專利權與著作權得競合適用，於工業設計本體符合最低程度精神創作之要件時，即受著作權法之保護，則無須進入平面轉立體究為實施或重製、改作之討論，立體化後之工業設計得為著作權之保護客體。

第三款 應無過度保護之疑慮

美國早期實務見解認為，為避免於設計專利期間屆滿後，設計仍繼續受較長保護期間之著作權法保護，將使大眾無法利用，違背專利所由而來之憲法精神，遂清楚地畫分設計專利與著作權二法領域。惟美國法院現已打破此傳統之偏見，認為兩者已非絕然互斥之概念。³⁰³

另本文認為，兩法之保護目的、保護強度及法律效果均不相同，縱設計專利保護期間屆滿後繼續透過著作權法保護，應無過度保護之疑慮。著作權法為促進文化發展避免過度壟斷，尚有合理使用之阻卻違法事由；且著作權法無法禁止他人「平行創作」，亦即他人只要不抄襲，而係自行開發設計出相同之物品，著作權人無法禁止之，而設計專利權人專有排除他人未經同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用、進口之權利，縱使他人係自行開發設計而未抄襲，專利權人亦得排除之。³⁰⁴是以，著作權法本身自有避免權利過度擴張之調和，其獨占性遠遠不及設計專利，不應於兩法競合時忽略著作權法之本質。

準此，本文認為，若一工業設計兼具「應用面」與「精神創作面」之特質³⁰⁵，

³⁰² 詳文參見「本章 第三節 第二項 第一款 第四目 以『創作可能性』詮釋原創性概念」。

³⁰³ 姚信安，同前註 196，133-134 頁。

³⁰⁴ 謝銘洋，同前註 23，67 頁。

³⁰⁵ 有論者謂：「設計專利注重產業之應用面，而著作權注重文化精神創作面，可知若此一物品兼具美感性、實用性、且具產業上之可利用性時，此物品既兼具產業應用面與精神創作面之特質，

應容許受著作權法及設計專利之競合保護。



使其同受基於不同面向考量之法律的保護，且其所規範之效果亦有所不同，若允許其同時適用，尚無不妥。」參考巫俊毅，《時尚設計之智慧財產權保護—以美國時尚設計保護草案為中心》，國立台灣大學碩士論文，102年7月，198頁。

第四節 工業設計與公平交易法



工業設計於公平交易法(下稱「公平法」)所受之保護，為本法第 22 條³⁰⁶表徵仿冒之禁止，及 25 條³⁰⁷欺罔及顯失公平之概括條款。本章節欲藉由國內判決及學說見解，及日本不正競爭法第 2 條第 1 項第 1 款、第 3 款，學說及實務上之相關討論，檢討我國公平法表徵保護之相關要件。另有關設計專利與公平法之保護範圍，亦即受設計專利保護之同時，是否亦同受公平交易法中「表徵」之保護，探討兩法間究為競合抑或互斥關係。

第一項 規範目的

制定公平交易法之目的，係為明確建立公平交易制度，透過公平、自由競爭秩序之建立，以保護、鼓勵企業之努力與創新經營。公平交易法第 1 條規定：「為維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，特制定公平交易法。」期盼事業於法律明確規範下，能從事自由、公平之競爭，使資源利用發揮最大效能，促進經濟之安定與繁榮，並達到保護消費者之目的。³⁰⁸關於保護期間，只要係符合公平交易法所規定之要件，並無期間之限制。

第二項 問題意識—〈蠔式錶案〉

本文擬由〈蠔式錶案〉³⁰⁹之實務見解為開端，探討公平法所指「表徵」之定義、設計專利保護期間屆滿後與公平法「周知表徵」間之調和關係，以及工業設

³⁰⁶ 104 年修法前為第 20 條。

³⁰⁷ 104 年修法前為第 24 條。

³⁰⁸ 行政院公平交易委員會，《認識公平交易法》，增訂第 15 版，2013 年 2 月版，3 頁。

³⁰⁹ 最高行政法院 92 年判字第 1649 號。

計保護所涉之修法後公平法第 22 條及第 25 條³¹⁰，兩條文間之互動及對應關係。

著名之「勞力士」錶製造商，以蘇黎世鐘錶有限公司(下略稱「蘇黎世公司」)之行為涉有仿冒其著名表徵及不實廣告之嫌，違反修法前公平法第 20 條、第 21 條及第 24 條等規定，向行政院公平交易委員會(下稱「公平會」)提出檢舉。公平會受理後認為難認定有違反上開條文，不予處分；其後歷經訴願、再訴願均遭駁回，勞力士錶商遂提起行政訴訟。本文茲就原告勞力士錶商與法院判決理由所涉之爭議點，整理如下：

勞力士錶商(原告)主張	法院判決駁回理由
一、 公平交易法「表徵」之認定— 「特別顯著性」與「次要意義」	
其所製造之「蠔式錶」，因施以各種特殊結構設計，而具備登高山、入深海、抗高壓及嚴密防水等性能，行銷七十餘年來， <u>此等特有結構設計所生之優良品質及因此結構所結合呈現之亮麗堅固外觀，已為消費者據以選擇辨識勞力士品牌手錶之主要依據。</u>	系爭蠔式錶之獨特外觀，確實已成為錶界所慣用之外觀造型，並經多數錶商所使用，已無特別顯著性使社會大眾一望即知其所表彰之商品。是以， <u>系爭蠔式型手錶外觀造型除不具表彰商品來源之顯著性外，亦難謂符合所謂之「次要意義」。</u>
二、 是否該當公平法第 24 條	
被告所銷售之商品其結構外觀幾乎完全雷同於原告方所生產之蠔式錶， <u>涉有高度抄襲系爭商品結構外觀之嫌，且被告於其生產目錄及廣告上，為近似之模仿及影射，該當於不當仿襲他人之商品、攀附他人商譽之舉，違反公平法第 24 條禁止事業為欺罔或顯失公平行為之禁制規定。</u>	系爭商品外觀，如前所述不符公平法第 20 條第 1 項「表徵」之規定。 <u>難認系爭手錶外觀足以成為消費者辨識商品產製主體及來源之依據，消費者尚需藉由其品牌名稱、註冊圖樣及製造商等標示以識別商品來源。被告已於其錶面標示品牌及商標，消費者稍加注意即得辨識兩者不同，難謂被告有積極抄襲或故意引人誤認之顯失公平行為。</u>
三、 公平交易法與設計專利法之交錯	
雖系爭蠔式錶所擁有之德國新式樣專利，業於 1972 年屆滿，惟由於系爭蠔式錶之結構與設計，已合於公平法第 20 條第 1 項第 1 款表徵之定	本案原告所生產之勞力士錶所取得之德國新式樣專利業於 1972 年屆滿，故勞力士蠔式型手錶之外觀，不再受到專利法所保護；就法體系及政策而言，專利法

³¹⁰ 即修法前之公平法第 20 及第 24 條。

<p>義，鑒於新式樣專利與公平法第 20 條規範目的之不同，實不宜以新式樣專利保護期間屆滿一事，遽然否定系爭蠔式錶應享之表徵保護。</p>	<p>對專利權設有一定之保護期限，於該保護期限內，充分給予專有製造及販賣之權利，惟一旦期限屆滿，該項專利即屬公共財產，自不宜再以公平法為過度之保護，否則不僅與專利法賦予專利一定期間保護之目的相違背，且喪失避免專利權過於浮濫而造成社會進步障礙之精神。</p>
---	--

若按法院之見解，首先，公平法之「表徵」與商標法之「表徵」認定趨於一致，兩者皆係正面審酌識別力後，若無，再探究是否具備第二意義，惟該見解是否與公平法之「使用主義」相合致，不無疑義；再者，公平法第 25 條於工業設計之外觀保護中，是否具不同於公平法第 22 條之不法評價，是否已然非一補充性條款，而為一獨立之請求權基礎；其三，公平法「表徵」之保護，是否自設計專利保護期間屆滿後，亦一併失效等，為本文探討之重點所在。

第三項 公平交易法「表徵」之保護

商品或服務之表徵，若經事業長期的努力與投入，已為相關事業或消費者普遍認知，即為區別商品或服務來源之重要因素，若放任它事業不當仿襲，不僅戕害事業之正常發展，也造成不公平競爭。公平交易法第 22 條，即為智慧財產權規範外，針對有礙公平競爭之行為，參考日、韓「不正競爭防止法」之立法例予以規定，俾以更周延之規範確保公平競爭。³¹¹ 以下本論文著眼於「工業設計」於公平法中「表徵」之保護，加以討論。

³¹¹ 行政院公平交易委員會，同前註 308，284 頁。

第一款「周知表徵」之保護

第一目 公平交易法「表徵」之定義

壹、商標法—註冊主義



我國商標法係採註冊主義³¹²，亦即申請人無須事先有使用行為，僅因商標註冊即可取得全國性之排他效力。其目的在於，使商標所有人無庸憂慮可能因他人相同或類似商標之使用行為，而使其商標推廣之投資頓成泡沫；因此，註冊主義具有「促進積極投資，以推廣商標之名度」之功能。³¹³

依商標法第 18 條規定，「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」所謂識別性，係商標指示商品或服務之來源，並與其他業者之商品或服務相區別之特性。故識別性之判斷必須以「商標」與「指定商品或服務」間之關係為依歸，不能脫離指定使用之商品或服務單獨判斷，為商標取得註冊之積極要件。商標識別性有先天與後天之分，前者係指商標本身所固有，無須經由使用取得之識別能力，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性商標；後天識別性係指原不具識別性，但經由市場上之長期使用，已使相關消費者得以認識其為商品或服務來源之標識，又稱之為第二意義(second meaning)。³¹⁴

然而，事業發展之初可能默默無聞，尚無申請商標註冊之意識，待經營一段時日後方有所成；過度貫徹註冊主義，可能導致同業搶先註冊，奪取他人努力之成果，阻礙他人自由使用，因此商標法第 29 條第 2 項³¹⁵設有「善意先使用」規定，排除商標法之保護效力；此外，商標法鼓勵商標權人繼續使用、推廣商標，

³¹² 商標法第 2 條：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」

³¹³ 黃銘傑，〈公平交易法第二十條第一、二項「表徵」之意義及其新式樣專利保護之關係〉，《競爭法與智慧財產權法之交會—相生與相剋之間》，元照，2009 年新版，362 頁。

³¹⁴ 經濟部智慧財產局，《商標法逐條釋義》，101 年版，39-40 頁。

³¹⁵ 商標法第 29 條第 2 項：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：……二、有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」

依商標法第 63 條第 2 款，任何人得針對長期閒置之商標申請廢止。是以，商標法雖原則上採註冊主義，亦時而輔以使用主義補其缺失。

準此，採行註冊主義之商標法，審查時無須探究其使用情況，而係先正面審酌商標是否具備「先天識別性」，抽象地比較是否與先前取得註冊之商標近似；若無，再依實際使用情形，審酌是否具備第二意義。

貳、公平交易法—使用主義

有關「表徵」之保護，於民國 104 年 2 月 4 日修法後，規定於公平法第 22 條³¹⁶；本次修正除條次變更外，參考商標法係以「著名」之用語為規定，爰將本條「相關事業或消費者所普遍認知」之用語修正為「著名」；又為避免與已註冊商標之保護有所失衡，對於未註冊商標之保護，應限於同一或類似之商品或服務，爰於第 1 項第 1 款及第 2 款增訂該要件。

此外，所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於本法重複保護，爰增訂第 2 項。³¹⁷有關本次修法之評析，將於「第三款 2015 年公平法『仿冒行為』修法評析」中，予以詳述。

以下就工業設計成為公平法所稱「表徵」之要件為何，加以分析。

³¹⁶ 新修正之公平交易法第 22 條規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之。」

第一項規定，於下列各款行為不適用之：一、以普通使用方法，使用商品或服務習慣上所通用之名稱，或交易上同類商品或服務之其他表徵，或販賣、運送、輸出或輸入使用該名稱或表徵之商品或服務者。二、善意使用自己姓名之行為，或販賣、運送、輸出或輸入使用該姓名之商品或服務者。三、對於第一項第一款或第二款所列之表徵，在未著名前，善意為相同或近似使用，或其表徵之使用係自該善意使用人連同其營業一併繼承而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品或服務者。事業因他事業為前項第二款或第三款之行為，致其商品或服務來源有混淆誤認之虞者，得請求他事業附加適當之區別標示。但對僅為運送商品者，不適用之。」

³¹⁷ 參考民國 104 年 2 月 4 日公平交易法修法理由。

一、須得為表徵之項目

得為表徵之項目，依公平會之例示如下，(1)姓名，(2)商號或公司名稱，(3)商標，(4)標章，(5)經特殊設計，具識別力之商品容器、包裝及外觀，(6)原不具識別力之商品容器、包裝、外觀，因長時間繼續使用，取得次要意義者。不得為表徵之項目為，(1)商品**慣用**之形狀、容器、包裝，(2)商品**普通**之說明文字、內容或顏色，(3)具**實用或技術機能**之功能形狀，(4)商品之**內部構造**，(5)營業或服務之**慣用名稱**。³¹⁸

二、修法前“相關事業或消費者所普遍認知”與修法後“著名”

於修法前公平法所保護之商品、營業或服務表徵，必須為「相關事業或消費者所普遍認知」，亦即具有相當知名度，為相關事業或多數消費者所普遍周知；修法後改稱為「著名」，立法理由謂，僅係為求與商標法用語之一貫，定義修法前後應無差別；³¹⁹惟學說存在不同意見，本文於「第三款 2015 年公平法『仿冒行為』修法評析」中詳述之。

其考量因素包括，廣告量、行銷時間、銷售量及市占率、媒體曝光程度、相應之品質及口碑、提供公正客觀之市調資料、主管機關之見解³²⁰。

³¹⁸ 行政院公平交易委員會，同前註 308，286 頁。

³¹⁹ 「從知名度大小的觀點來看，商標法『著名商標』與(修法前)公平法第 20 條『相關事業或消費者所普遍認知的表徵』之關係，不外乎大於、小於或等於三種，公平會採『等於』見解。」惟劉孔中老師持不同意見，「本於商標問題應盡可能優先依據商標法處理，公平法畢竟只是補充商標法部分不足，而非取代商標法成為排他效力更強之『超級商標法』；且公平會屬行政機關，介入本屬單純私權糾紛時，應有較嚴格之要件；以及公平法第 32 條最高三倍之損害賠償額高於商標法，為避免造成壟斷而對自由競爭限制過大；再者，智慧財產局及智慧財產法院，對主張取締減損其商標識別性或信譽之著名商標，要求之『著名』程度較高。故公平法第 20 條之『相關事業或消費者普遍認知之表徵』，不僅不應視為『等於』商標法之『著名商標』，而且更認為其知名度應高於後者，方屬合理之解釋。」參考劉孔中、薛景文，〈仿冒表徵及欺罔或顯失公平行為之執法檢討與展望〉，《公平交易季刊》，第 21 卷第 1 期，102 年 1 月，84 頁。

³²⁰ 公平會提出判斷是否為相關事業或消費者所普遍認知之考量因素：「以該表徵為訴求之廣告量是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象、具有該表徵之商品或服務於市場之行銷時間是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象、具有該表徵之商品或服務於市場之銷售量是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象、具有該表徵之商品或服務於市場之佔有率是否足使相關事業或消費者對該表徵產生印象、具有該表徵之商品或服務是否經媒體廣泛報導足使相關

(一) 地理範圍

普遍認知要件之滿足，得分以二層面探討之。一為主體面，究應有“多少比例”之「相關事業或消費者」認識系爭表徵之存在，始足以稱為「普遍」；另一則為地理層面，究須以多大之地理區域範圍為基數，方得主張公平法第 20 條之保護。顯然地，第二層地理範圍之寬狹，時左右第一層比例及程度之判斷³²¹。以〈春水堂案〉³²²為例，當地理區域範圍指向全國區域，結果可能導致，縱令於特定區域範圍內，有相當高比例之消費者知悉「春水堂」表徵之存在，但當調查採樣係以全國區域為母體時，該當比例有遭過度稀釋之虞，而未達公平法第 20 條所要求之「普遍」認知比例或程度。³²³

我國多數學說³²⁴及公平會歷來實務運作，對於「普遍認知」要件皆趨於嚴格解釋，要求於較於廣大之地理區域內為相關事業或消費者所普遍認知。惟有學者重申公平法第 20 條第 1 項第 1、2 款之規範目的，「係為避免相關消費者混淆誤認，只要有混淆之情事發生，從保護消費者權益觀點而言，即應加以制止，不應過度要求系爭表徵須『於相當廣泛區域範圍內』被普遍認知。³²⁵」；然現行實務之運作³²⁶常產生，「縱於特定場域已生混淆情事，卻因未達我國法特有之『普遍

事業或消費者對該表徵產生印象、具有該表徵之商品或服務之品質及口碑、當事人就該表徵之商品或服務提供具有科學性、公正性及客觀性之市場調查資料、相關主管機關之見解。」參考行政院公平交易委員會，同前註 308，287-288 頁。

³²¹ 黃銘傑老師於文中進一步敘明：「當所須涵蓋之地理區域範圍愈廣，則調查結果所呈現相關事業或消費者認識之比例，即可能愈難達成『普遍認知』要件所要求之比例或程度。」

³²² 原告「春水堂實業股份有限公司」係以台中地區為主，使用「春水堂」標章經營茶飲服務事業，其「春水堂」標章並取得以「茶葉、茶具、藝術品、食品、飲料」為指定商品之註冊商標。於 2000 年向公平會檢舉，以網路動畫人物“阿貴”著稱之「春水堂科技娛樂股份有限公司」，未經其同意貿然使用「春水堂」表徵，表彰其所從事之網路動畫相關事業活動，違反公平法第 20 條第 1 項第 2 款、第 24 條規定。公平會處分及台北高等行政法院 94 年訴更一字第 00009 號判決皆認為：「本案相關消費者之認定，應包括所有具有潛在、或現在可能與之進行銷售、購買等交易關係之消費者，當不能如原告所稱，係僅指『居於原告設有分店等地區之有茶飲及冷飲習慣之有可能上茶藝館之消費群眾』為限。」

³²³ 黃銘傑，〈「春水堂」表徵之普遍認知性及混淆之有無〉，《競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間》，元照，2009 年版，403-404 頁。

³²⁴ 例如，學者劉孔中主張，「表徵仿冒行為本屬私權爭議，當事人本應循商標法或民法規定救濟。若欲使公平會介入單純私權糾紛時，應較嚴格之門檻；再者，考量公平法第 32 條有最高 3 倍損害賠償請求之規定。因此，適用公平法之構成要件應與商標法或一般民事侵權行為有所區別，對於『相關事業或消費者所普遍認知』採取較高之認定標準，亦即應達到『具極高知名度，為絕大多數相關事業或消費者所知悉』。」參考謝銘洋、李素華，同前註 377，201 頁。

³²⁵ 黃銘傑，同前註 323，405 頁。

³²⁶ 以〈春水堂案〉為例，本案判決（臺北高等行政法院 94 年訴更(一)字第 00009 號判決）以「相

認知』嚴格要件，而非公平法保護範疇」之齟齬。

再者，參考日本法，雖於舊不正競爭法³²⁷明文周知性要件為：「於本法施行地域內被廣為認識。」惟於日本實務判決中，並不強調於「廣泛地域」周知為必要，而係注重「使用類似表徵者之相關消費者」範圍內，具周知性已足。³²⁸是以，本文贊同應回歸公平法之本質，勿以文駭意，規範重心乃在於認定混淆情事之有無，而非普遍認知。

(二) 相關消費者

公平法第 20 條規定所稱「相關事業或消費者」，係指與該商品或服務有可能發生銷售、購買等交易關係之人而言，而非泛指一般大眾³²⁹；亦即，於界定「相關事業或消費者」時，須綜合考量服務之特性、實際交易形態及主要訴求對象等因素始能判斷之。³³⁰

另須敘明者是，公平法第 20 條禁止第三人就系爭表徵為相同或類似之使用，致與表徵所有人之商品、服務產生混淆時，其所指之「相關消費者」，並非與「表徵所有人」現在或未來可能進入交易關係之消費者，而係指可能與該不當冒用他人表徵之「第三人事業」，進入交易關係之消費者。³³¹

關消費者之認定，應包括所有具潛在、或現在可能與之進行銷售、購買等交易關係之消費者，當不能如原告所稱，係僅指『居住於原告設有分店等地區之有飲茶及冷飲習慣之有可能上茶藝館之消費群眾』為限。」而將其消費者群所聚集之地理區域，擴展及於全國地區。

³²⁷ 舊不正競爭防止法第 1 條第 1 項第 1、2 款。

³²⁸ 田村善之，《不正競爭法概說》，有斐閣，第 2 版，2003 年，37 頁。

³²⁹ 以日常用品為例，其相關事業或消費者範圍甚廣，可能包含一般消費者；但若係特定用品，如醫療器材、機械零件或高科技產品，多有其較特定之交易對象，一般消費者通常對此類產品並不熟悉，因此其相關事業或消費者，應係指經常購買、銷售或特定使用該類產品之廠商、機構或相關之人等。參考行政院公平交易委員會，同前註 308，287 頁。

³³⁰ 行政院公平交易委員會，同前註 308，287 頁。

³³¹ 黃銘傑，同前註 323，408。

參、公平交易法與商標法「表徵」之差異



一、不要求具備識別力

依公平會之解釋，「公平法第 20 條³³²所稱之表徵，係指某項具識別力或次要意義之特徵，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務。所謂“識別力”，乃指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供；所謂“次要意義”，乃指某項原不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使消費者認知並將之與商品或服務產生聯想，該特徵因而產生具區別或服務來源之另一意義。」³³³並為許多實務見解³³⁴所援用。

然則，公平會如是定義公平法所指之表徵，將使商標法與公平法中有關表徵之界定越趨模糊；事實上，公平法採使用主義，其所保護者係經長期使用之「周知表徵」，經事業長期經營使用後，使消費者見諸該表徵，得認知其所表彰之商品或服務並與他商品服務相區別，應無須若採註冊主義之商標法，積極認定表徵本身是否具備識別力。³³⁵

是以，公平交易法係注重表徵具有“相當顧客吸引力”之功能，只要結果上該表徵具有相當顧客吸引力，無庸實質探究表徵本身有無識別力³³⁶，與商標註冊之認定標準有所不同。準此，法院於認定系爭表徵是否合於「公平法」所指之「表徵」時，亦應立於長期使用之觀點，探究因事業所投注之廣告等宣傳手法，是否已使該表徵達「相當顧客吸引力」，而非正面審酌表徵本身之識別力。

³³² 修法後之公平交易法第 22 條。

³³³ 行政院公平交易委員會，同前註 308，285 頁。

³³⁴ 智慧財產法院 100 年度民公訴字第 5 號，〈玫瑰四物飲案〉。

³³⁵ 黃銘傑老師於文中提及：「實則，公平會於有關周知表徵之認定時，實無庸牽強仿效商標法之作法，將得申請註冊為商標者，區分為本身即具有識別性之標章及取得二重意義之標章。蓋商標法因採註冊主義，商標註冊不以曾有實際使用為前提，方有如此區隔之必要。惟就公平法第 20 條規定之表徵而言，其規範目的在於防止相關事業或消費者之混淆誤認，而會導致相關事業或消費者產生混淆誤認之虞者，乃是因為該當表徵已有一定期間的持續使用事實，並因此使用行為令相關事業或消費者得知該當表徵所附著之商品係由特定事業所產製。」參考黃銘傑，同前註 313，369 頁。

³³⁶ 黃銘傑，同前註 313，369 頁。

二、保護地理範圍之動態性

基於商標法與公平法不同之「註冊主義」與「使用主義」規範特質，得以推敲公平法上表徵之保護，得於較為狹小之區域範圍內為之。申言之，一旦取得商標註冊，即具有全國性之排他效力，縱使完全尚未啟用，或其使用僅限於狹小一隅，其排他力依舊遍於全國；反之，公平法係採為維護競爭秩序之使用主義，其保護範圍應依具體個案斷之³³⁷，相關消費者所處之地理區域，可能闊及全國，亦可能僅限狹小一處³³⁸，按其可能發生混淆誤認情事之地域，而為公平法效力所及。³³⁹綜上所述，有學者謂，「商標法關於商標之保護，為一種較趨於形式的、靜態的保護方式；相對而言，公平法保護範圍因個案而流動化，適足以突顯出公平法保護表徵之動態性。³⁴⁰」本文認為深值贊同。

第二目 構成要件

壹、相同或類似使用之認定

本要件所稱之「相同」，係指文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式之外觀、排列、設色完全相同而言；「類似」則指因襲主要部分，使購買者於購買時施以普通之注意，猶有混同誤認之虞者而言。

於實務上，審酌表徵是否相同或類似之使用，應本客觀事實，依下列原則判斷之³⁴¹：(一)具有普通知識經驗之相關事業或消費者，施以普通注意之原則，而不能以專家之注意作為衡量標準。(二)通體觀察及比較主要部分原則；亦即應就表徵之整體或主要部分加以觀察，而所謂主要部分，係指就表徵最顯著、最醒目、

³³⁷ 須敘明者是，縱於特定區域內無具體使用行為，但若該區域內之相關消費者因其他因素(例如經報章媒體之報導，而使國內相關消費者對其普遍認知)，而知悉該當表徵所表彰之商品或服務來源時，若容許第三人使用此一表徵，有造成混淆之虞時，亦須加以規制。參考黃銘傑，同前註 323，406 頁。

³³⁸ 若相關消費者所及地域僅限於鄉鎮，表徵所有人可排除者，原則上僅侷限於各該鄉鎮中所為引起相關大眾混淆之使用行為，而對於第三人於此區域外使用相同或類似表徵之行為，並無法依公平法前揭規定排除之。參考黃銘傑，同前註 323，406 頁。

³³⁹ 黃銘傑，同前註 323，406 頁。

³⁴⁰ 黃銘傑，同前註 323，406-407 頁。

³⁴¹ 公平交易委員會對於公平交易法第 20 條案件之處理原則第 12 點。

最引起購買者注意之部分。(三)異時異地隔離觀察原則；辨別表徵是否為類似之使用，並非將兩表徵置於一處，同時細加比對，而應隔離(異時異地)觀察，以為判定之標準。³⁴²



貳、混淆之定義及認定

所稱混淆，係指對商品或服務之來源有誤認誤信而言³⁴³，於判斷時可審酌下列因素³⁴⁴：(一)具普通知識經驗之相關事業消費者，其注意力之高低。(二)商品或服務之特性、差異化、價格等對注意力之影響。(三)表徵之知名度、企業規模及企業形象。(四)表徵是否具有獨特之創意。³⁴⁵

第四目 法律效果

壹、權利內容

依修正後公平法第 22 條之規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。」同條 3 項並規定：「事業因他事業為前項第二款或第三款之行為，致其商品或服務來源有混淆誤認之虞者，得請求他事業附加適當之區別標示。但對僅為運送商品者，不適用之。」並得依得依公平法第 29 條、第 30 條及第 31 條，請求損害

³⁴² 行政院公平交易委員會，同前註 308，288-289 頁。

³⁴³ 關於公平法第 20 條第 1 項第 1、2 款規定之「混淆」要件，係指僅限於他事業將相同或類似表徵使用於該當表徵所欲表彰之相同或類似商品或服務上，而生混淆之「狹義混淆」；抑或是縱令將表徵使用於並非相同或類似之商品或服務上，但因使用導致消費者誤認該當冒用人與表徵所有人間於經濟、經營、組織、法律上具有密切關係之「廣義混淆」，是否亦包含於該等規定之「混淆」概念中，迭有爭議。參考黃銘傑，同前註 323，410 頁。

惟，於 104 年修法後，似已明確將本條限縮於規範「狹義混淆」：「第二十二條 事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。」

³⁴⁴ 公平交易委員會對於公平交易法第 20 條案件之處理原則第 11 點。

³⁴⁵ 行政院公平交易委員會，同前註 308，289 頁。

賠償。



貳、效力限制

基於公益及信賴原則，修正後公平法第 22 條第 2 項規定：「第一項規定，於下列各款行為不適用之：一、以普通使用方法，使用商品或服務習慣上所通用之名稱，或交易上同類商品或服務之其他表徵，或販賣、運送、輸出或輸入使用該名稱或表徵之商品或服務者。二、善意使用自己姓名之行為，或販賣、運送、輸出或輸入使用該姓名之商品或服務者。三、對於第一項第一款或第二款所列之表徵，在未著名前，善意為相同或近似使用，或其表徵之使用係自該善意使用人連同其營業一併繼受而使用，或販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品或服務者。」

第五目 商品表徵之實務見解觀察

本文針對工業設計產品，經特殊設計之外觀、包裝等，法院及公平會如何認定或否定其為公平法上表徵之理由，加以整理：

壹、工業設計外觀非屬表徵之案例

一、〈Racing Jacket 眼鏡案〉³⁴⁶—商品外觀

公平會基於下述理由，認為本件非屬公平法 20 條所稱之表徵，「系爭『Racing Jacket』商品係屬運動專業用眼鏡，在國內銷售量極小，就 88 年 7 月至 89 年 10 月期間，銷售量僅 38 付，銷售值僅新台幣 11 萬 7800 元。且該公司亦無法提出系爭商品『Racing Jacket』在國內之行銷時間、歷年來廣告量等相關佐證資料，僅提出商品型錄及廣告錄影帶供參。故經公平會綜合審酌『Racing Jacket』之廣告量、行銷時間、銷售量、占有率及媒體報導等因素，『Racing Jacket』之外觀尚

³⁴⁶ 公平會 89 年 12 月 14 日第 475 次委員會決議。本案事實略以：「美商歐克利股份有限公司，主張其眼鏡商品中，型號『Racing Jacket』為著名之產品，並提出該公司各類產品型錄、廣告以資證明。野點國際有限公司在未經其同意下，逕利用歐克利公司已為社會大眾所熟知且有良好之商譽及企業形象，擅自使用『Racing Jacket』之外觀，並將其販售於店面，致造成消費者混淆。」

難構成公平法第 20 條『相關事業或消費者所普遍認知』之要件。」



二、〈天仁茗茶案〉³⁴⁷—包裝盒外觀

公平會認為，綜觀整體外包裝設計，除商標外，其於皆屬產品一般資訊揭露，尚難認具有表彰商品或來源之功能，「查天仁公司原片茶上市前，市場上已有『立頓茗閒情』之原片立體茶包行銷於市，縱天仁公司稱『天仁及圖』已為相關事業或消費者所普遍認知之表徵，然該表徵僅說明天仁公司所銷售一般茶品之口碑，非得類推於『原片』茶品之市場普遍認知程度。復查天仁公司就原片茶之廣告行銷資料，天仁公司僅檢具其於 87 年 12 月 22 日於台灣新聞報刊在廣告之事証，然並無具體事証證明天仁公司於 87 年 12 月至 88 年 5 月間有積極廣告行銷之事實。且查系爭外包裝產品 87 年迄至 90 年 2 月總計銷售金額 898 萬 496 元，銷售量共 15 萬 1347 盒，就整個龐大查業市場評估。審酌天仁公司『原片』茶外包裝之產品於茶葉市場之廣告行銷、銷售金額、銷售量及行銷時間，尚難認系爭外包裝於 87 年 12 月桔揚公司產品上市時，已達相關事業或消費者所普遍認知之程度。」

貳、工業設計外觀係屬表徵之案例

一、〈紳藍威士忌案〉³⁴⁸—酒瓶包裝

法院肯認系爭包裝已經長期使用而達到相關大眾所共知，並以之為區別商品

³⁴⁷ 公平會 90 年 9 月 6 日第 513 次委員會決議。本案事實略以：「天仁茶業股份有限公司檢舉桔揚股份有限公司生產之『T 世家 Tradition 原片茶—茉香綠茶』，仿冒其所生產之『天仁茗茶原片—鮮綠茶』商品，兩者商品包裝盒外觀之構圖意匠、排列方式及底色幾近相同，涉有違反公平法第 20 條第 1 項第 1 款之規定。」

³⁴⁸ 智慧財產法院 101 年度民公訴字第 3 號。原告(紳藍威士忌 Prime Blue)主張：「93 年間原告為打造『紳藍威士忌』品牌形象，委請所屬技師佐佐木設計六角柱玻璃酒瓶，並自『紳藍(Prime Blue)』威士忌上市後大量、密集購買媒體廣告，更耗資設立『PRIME BLUE BAR』於 Lounge Bar 林立之台北市 OO 路，並於 98 年起於台北、台中、高雄三大都會區舉辦『紳藍之夜』品酒會，故原告所生產之紳藍威士忌廣為消費者知悉。原告紳藍(Prime Blue)威士忌之特色，為六角柱玻璃瓶身，外包裝為六角柱狀，主體為藍色、上方框以黑色、金色、黑色細條紋，經原告長期使用及大量行銷廣告，前述外觀、設色已廣為消費者知悉，而為表徵。」

被告(藍爵 Duke Blue)則抗辯以：「瓶體部分係使用新式樣專利第 D121991 號之酒瓶設計，其瓶身玻璃浮印有鴿子圖形，該鴿子圖形亦經註冊第 01453114 號商標權人徐國祥之同意，而用於紙盒及酒瓶上，外包裝盒採六角形乃早見於臺灣公告第 363595 號及 252451 專利公報上。並抗辯原告

來源之認定對象；理由如下，「原告主張『紳藍』上市後，即大量、密集於 93 年 10、11 月購買媒體廣告、品酒會等情，出具『三得利紳藍威士忌 2004~2010/09 廣告投資量』為證。依『2012 年度威士忌消費者實態研究調查報告』，顯示紳藍威士忌於年齡 20 至 59 歲之消費者中，知名度高達六成以上，認為紳藍之酒瓶設計有特色之消費者占知名品牌之冠；另 104 市調中心製作之『威士忌品牌認知網路調查』，顯示於提示品牌後，紳藍之知名度(65.5%)位列知名品牌之第八位。... 綜上，可知原告確實投入甚多資源廣告『紳藍』，也因此威士忌消費者族群已建立相當知名度；原告行銷『紳藍』特別強調其酒瓶包裝設計之美感，其設立之『PRIME BLUE BAR』亦呼應其包裝特色以藍色為基底佐以白色字體，顯然原告已努力建立消費者心中系爭包裝與『紳藍』威士忌之連結，而前開市調亦顯示消費者認同『紳藍』之包裝設計於各大品牌中最有特色，足見原告上開努力亦確實有其效果；從而，系爭包裝已為原告『紳藍』為相關消費者所普遍認知之表徵。」

二、〈參茸酒案〉³⁴⁹—瓶身標籤

公平會肯認參茸酒之瓶身標籤構成「表徵」，理由如下，「公賣局『參茸酒』以『人參』、『鹿頭』圖樣作為商品標籤，該商品自民國 51 年開始銷售，其間雖數次修正瓶身標籤，並無大幅改變，仍保有其以紅色為底『人參』、『鹿頭』等圖樣、設色及『參茸酒』明顯字體之一貫性，由此可知，公賣局『參茸酒』其行銷期間已有三十幾年，其長時間銷售不無使相關消費者對『參茸酒』產生深刻之印象。而其於本案處分時間前 3 年銷售量分別為：17 億 399 萬元(87 年度)，15 億 8825 萬元(88 年度)，17 億 1709 萬元(89 年度)，由此可知，公賣局『參茸酒』之行銷量不可謂不大，其瓶身標籤應屬相關消費者普遍認知之『表徵』。」

紳藍威士忌產品與系爭產品有以下差異，因使用不同國際標準色卡，故兩造包裝盒顏色明顯不同，以及外包裝之六角柱體頂面部分、外包裝盒正面部分、側面部分、瓶身容器部分，皆有顯著不同；且威士忌屬酒類商品，其本身所含酒精濃度較其他酒類為高，威士忌之相關消費者族群，與一般消費商品尚有不同，相關消費者較注重威士忌之品質等級，並施以較高注意程度選購威士忌，故相關消費者於購買時施以普通注意，僅從二者外包裝上，即得知悉或辨識二者之商品來源；況兩者價格差異甚大，幾達一倍之價差，尚不致將二者予以混淆誤認。」

³⁴⁹ 公平會(90)公處字第 065 號處分書。本案事實略以：「東發製藥股份有限公司(下稱被處分人)產製之『參茸藥酒』商品，其瓶身形狀、凹紋與台灣省菸酒公賣局『參茸酒』皆一模一樣，且瓶身標籤上商品名稱字體、『人參』、『鹿頭』圖樣亦與上開公賣局商品極為近似，涉有仿冒行為。」

第二款 公平法第 25 條之定位

據前述實務見解觀察，權利人主張公平法第 22 條³⁵⁰表徵侵害之同時，皆亦同時主張第 25 條³⁵¹，「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」本條係一概括條款及不確定法律概念，對於工業設計之保護而言，本條所扮演之角色及內涵為何；以及本條與公平法第 22 條間之適用關係，以下討論之。

第一目 原則—補充地位

本條之立法理由謂：「本條為不公平競爭行為之概括規定，蓋本法初創，而不公平競爭行為之樣態繁多，無法一一列舉，除本法已規定者外，其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，亦禁止之，以免百密一疏，予不法者可乘之機會。」³⁵²

因本條適用範圍廣泛，為避免過於浮濫適用，認為其補充空間應受「窮盡適用原則」之限制，意指僅於同法之其他規定「未窮盡評價某行為之不法內涵時」，始有本條之適用餘地。³⁵³

第二目 與公平法第 22 條之關係

壹、“榨取他人努力成果”之獨立不法性

我國公平法第 20 條表徵之保護目的，係直接基於公益考量，避免相關事業或消費大眾於商品選購時陷入混淆誤認之困境³⁵⁴；而公平法第 25 條所謂欺罔或顯失公平行為，尚包括「榨取他人努力成果」及「不肖事業攀附商譽」之搭便車

³⁵⁰ 民國 104 年 2 月 4 日修法前為公平法第 21 條。

³⁵¹ 民國 104 年 2 月 4 日修法前為公平法第 24 條。

³⁵² 參照舊公平交易法第 24 條立法理由。

³⁵³ 行政院公平交易委員會，《公平交易法之註釋研究系列(二)—第十八條至第二十四條》93 年度委託研究報告二，93 年 11 月版，438 頁。

³⁵⁴ 黃銘傑，同前註 313，391 頁。

行為之非難。³⁵⁵

申言之，欲使工業設計成為「周知表徵」所投入之廣告行銷，需要花費相當時間累積，若工業設計本身尚未達「相關事業或消費者所普遍認知」之程度，而遭其他事業仿襲，此時雖不該當於修法後之公平法第 22 條之「表徵」，惟系爭「榨取他人努力成果」行為仍具可非難性；此時修法後之公平法第 25 條應已非居於補充地位，尚有殘餘之不法性尚未評價，而應有公平法第 25 條之適用。

據前所述，於成為著名表徵前，一成不變仿襲「事業已投入相當努力之標的」之**高度抄襲**行為，雖系爭標的尚未成為公平法第 22 條所指之表徵，惟為遏止所謂「奴隸性模仿行為(slavish imitation)」³⁵⁶；避免設計達「周知」程度前，因他人之仿襲，而使事業先前投入之努力付諸流水，減少事業創新之動機，故仍有修法後公平法第 25 條之適用。惟於〈蠔式錶案〉³⁵⁷中，法院未查前述「榨取他人市場利益」之不法性，認為既不合於公平法所指之表徵，當然亦無修法後公平法第 25 條之適用，使本條完全無用武之地。

貳、要件分析

工業設計之仿襲所涉之不公平競爭行為³⁵⁸，應屬「不當榨取他人努力之成果」；亦即事業不以提高自己效能之方式從事競爭，而逕以剽竊、抄襲、攀附或利用他人之成果之方式予他人競爭、吸引、爭取交易相對人，以提高自己之銷售額，獲

³⁵⁵ 按公平交易法第 24 條處理原則第 7 點，將公平會認定欺罔或顯失公平行為加以類型化。所謂欺罔行為，包括：冒充或依附有信賴力之主體、不實之促銷手段、隱匿重要交易資訊及損他人之不實資訊；所謂顯失公平行為，包括：不符商業競爭倫理之步公平競爭行為(又可細分為榨取他人努力成果；或以損害競爭對手為目的，阻礙公平競爭之行為。)、不符社會倫理手段從事交易之行為、濫用市場優勢地位。參考劉孔中、薛景文，同前註 319，88-93 頁。

³⁵⁶ 一般稱此類高度仿冒行為為「奴隸性模仿」(slavish imitation)；日本法上稱“Dead copy”。

奴隸性模仿行為之不正當性，在於事業不思進取，當特定商品形狀、外觀、設計等，可以經由其他造型推出於市場時，該當事業卻連一丁點兒研發、投資或創造的心思都不肯花費，只想輕鬆搭別人的便車，一成不變的抄襲他人商品造型，企圖因研發費用等之節省，在市場上取得不當的競爭優勢。參考黃銘傑，同前註 313，390 頁。

³⁵⁷ 最高行政法院 92 年判字第 1649 號判決。

³⁵⁸ 所謂違背善良風俗之不公平競爭行為，係指「一、不正當之招攬顧客，二、不公平阻礙同業競爭，三、不當榨取他人努力之成果，四、利用違反法規或破壞約定以圖競爭上之優勢，五、其他有違反效能競爭本質或效用之營業競爭活動。」參考行政院公平交易委員會，同前註 353，433 頁。

得競爭上之優勢。³⁵⁹

由於商業行為或多或少均會涉有抄襲仿冒，其違法認定應以「手段之可非難性」及「市場上影響性」為考量。是以，本項行為構成違法之因素，原則上應考量(一)遭攀附或抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行為所榨取；(二)其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等。縱非屬前述情形，惟倘其手段可非難性甚高(如完全一致之抄襲)之情形，雖非前述情形，亦宜依個案，分別判斷其違法性。³⁶⁰

依行政院公平交易委員會所制定之公平「交易法第 24 條案件之處理原則」，「判斷事業是否係以“高度抄襲”之顯失公平方法從事競爭行為，榨取他事業之努力成果，不符商業競爭倫理之行為，除考量高度抄襲³⁶¹之標的，是否達『完全一致』、『高度近似』之程度；及是否係經由『他事業投入相當程度之努力』，於市場上擁有一定之經濟利益而被系爭行為所榨取外；尚須考量遭抄襲之標的於市場競爭上之『獨特性』，及抄襲之結果，是否有使交易相對人『誤以為兩者屬同一來源、同系列商品或關係企業之效果等』不當競爭優勢。」

參、建議將「榨取他人努力成果」之仿冒行為單獨立法

綜上，若工業設計尚未獲智慧財產權相關法律保護，亦未達公平法 22 條之著名表徵程度，行為人仍可能因不當榨取他人之努力成果，而構成公平法第 25 條顯失公平之不公平競爭行為。

準此，於工業設計外觀之保護，公平法第 25 條所扮演之角色應為「事業於市場上一定之經濟利益」，然因公平法第 25 條明文須為「足以影響交易秩序之

³⁵⁹ 行政院公平交易委員會，同前註 353，478 頁。

³⁶⁰ 行政院公平交易委員會，同前註 308，403 頁。

³⁶¹ 按最高行政法院 94 年度判字第 2032 號判決：「商品之外觀設計有無涉及違反公平交易法第 24 條之規定，審查之重點在於商品之整體外觀是否構成『高度抄襲』，而判斷是否構成『高度抄襲』，應就商品整體外觀為『通體觀察』，並非僅就商品外觀、形狀、顏色各個部分，或僅比對商品局部之商標或中英文說明文字予以割裂觀察比較。」

欺罔或顯失公平之行為」，故法院於認定上，常要求該工業設計須「已成為消費者辨認來源之重要印象」，方有影響交易秩序之可能，於此套套邏輯之下，往往不構成第 22 條之表徵，亦無公平法第 25 條之適用。



是以，本文認為，公平法 25 條於工業設計保護之定位，應毋須探究“是否於消費者間廣為知悉”或“能否聯想其所表彰之來源”，毋寧係探討“是否高度抄襲他人具有一定市場利益之表徵”，為避免司法者之誤會，應單獨立法，至若相關要件，建議參考日本法上「奴隸姓仿冒規制(dead copy)」之相關規定，於本節第四項併予詳述。

第三目 法律效果

違反公平法第 24 條之法律效果，依公平法第 29 條規定，「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。」第 30 條規定，「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。」及第 31 條規定，「法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。被害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額。」

第四目 相關實務見解

傳統見解未意識到高度抄襲行為之獨立不法性，將公平法第 25 條列於補充地位，法院論述邏輯上，若未有公平法第 22 條之適用，亦無公平法第 25 條適用之餘地，可謂認事用法之疏漏。

部分法院判決雖肯認公平法第 25 條除補充原則外，尚有非難「高度抄襲」之獨立不法性，惟於論述上，並未緊扣「他人是否榨取事業之市場利益」及「是否高度抄襲使交易相對人誤認為同一來源」，而係導向是否有使消費者混淆誤認之虞，惟若以消費者識別來源之印象為斷，無異又回到第 22 條要件之判斷；申言之，高度仿襲所欲非難者，應係以高度仿襲為手段，不當榨取事業之市場利益；準此，其保護對象應為事業，而非消費者。

再者，若欲以公平法第 25 條為請求權基礎，尚須舉證「足以影響交易秩序」程度³⁶²，惟於高度仿襲之案件，所侵害者應係事業之市場利益，故而非難該當“榨取他人努力成果”之不公平競爭行為；是以，要求事業舉證「足以影響交易秩序」，若係以“整體”交易秩序為樣本，似與保護目的未合，亦增添合於該條要件之難度。

綜上，本文認為高度仿襲所欲保護者乃係「事業之市場利益」，故不應以「該表徵對消費者而言，是否有表彰商品或服務之來源」為前提；而應檢討該工業設計是否遭他事業不思創新之高度仿冒，而有努力成果遭榨取之情形存在，該不公平競爭行為，方為高度仿襲所欲非難之處。本文就實務上之三派見解整理如下：

壹、未合於表徵之要件，亦無第 25 條之適用

於〈金莎巧克力案〉³⁶³中，法院認為「按除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，公平法第 24 條定有明文。上開條文性質上屬於公平法規範危害自由、公平競爭秩序行為之概括補充條款，適用上必須其他條文評價特定違法行為後，仍具剩餘的不法內涵，始有以本條加以補充規範之餘地。」

「揆諸上開第 24 條案件處理原則，公平法第 20 條之個別條文既已明確排除商品慣用表徵³⁶⁴使用行為之不法性，即無所謂剩餘之不公平競爭的不法內涵，留待同法第 24 條補充規範，不論是基於使用程度高度近似性，或保護使用表徵附帶之市場經濟利益（商譽）的觀點，均無從禁止使用慣用表徵之行為。」

³⁶² 我國公平法對於「足以影響交易秩序」之認定，不以該行為對交易秩序已實際產生影響為限，只要有發生之虞即為已足。判斷「足以影響交易秩序」時，應考量二因素：1、是否足以影響整體交易秩序，例如，受害人數之多寡、造成損害的量及程度、是否對其他事業產生警惕效果，及是否為針對特定團體或群組所為之欺罔或顯失公平行為等；2、對將來潛在多數人受害之效果，且以其對交易秩序已實質產生影響者為限，只要有發生之虞，即為已足。至於單一個別非經常性之交易糾紛，則不屬於「足以影響交易秩序」。參考施錦村、郭冠樟，〈公平交易法第 24 條構成要件評析—以最高法院判決為例〉，《公平交易季刊》，第 22 卷第 4 期，103 年 10 月，86-87 頁。

³⁶³ 臺灣高等法院 94 年度上字第 984 號民事判決。

³⁶⁴ 判決內容提及，「惟查圓球造型及鋁箔紙包裝於巧克力相關產品，並不具有獨特性及識別性，此有上訴人自行提出之行銷於香港市場的三種圓形造型及鋁箔紙包裝之巧克力商品及行銷於臺灣市場的二種圓形造型及鋁箔紙包裝之巧克力商品可證，且紙碟亦為裝置單顆巧克力之常見包裝，依公平會對於公平法第 20 條案件之處理原則第 9 點屬商品慣用之形狀、容器、包裝，不具表彰商品來源之功能，非公平法第 20 條所稱之表徵。」

本文認為，「慣用表徵」本即非公平法之保護標的，法院得基於競爭秩序之維護及公共利益，一開始即開宗明義表示系爭設計屬慣用表徵，排除保護即可。惟高度抄襲行為所欲保護者係事業之市場利益，本身為一單獨之不法評價，應屬獨立之請求權基礎；法院如是論述，將公平法第 25 條立於一補充地位，而與公平法第 22 條有優先劣後之關係，混淆兩條之適用關係，並非妥適。

貳、第 25 條之成立須以“具備來源表彰功能”為前提

一、〈Vita-Mix 調理機案〉³⁶⁵

法院基於(一) 未強調系爭調理機之顯著之處與獨特性³⁶⁶，(二) 行銷之品牌標示不同，消費者施以普通注意即可清楚分辨³⁶⁷，(三) 原告提供之市場調查，遮蔽產品相關文字說明，故不予採信³⁶⁸等理由；認定普通消費者於市場上見到此類商品外觀時，僅會聯想到該商品係屬調理機，但不致於聯想到該商品非 Vita-Mix 調理機莫屬；自難據認原告調理機外觀因特別顯著之獨特性，而得以辨別為來自上訴人產銷之調理機，並已成為消費者辨認原告調理機來源之重要印象。

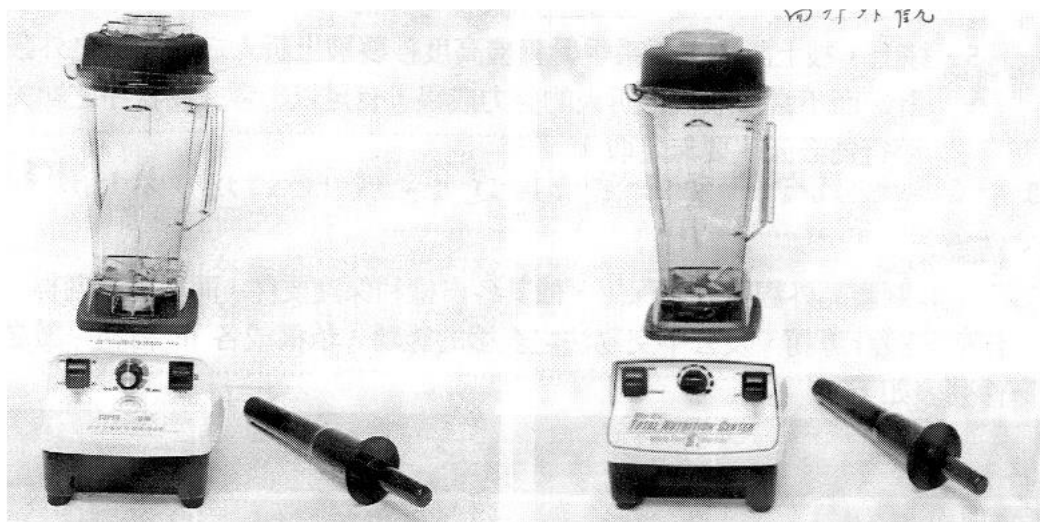
³⁶⁵ 智慧財產法院 101 年度民公上字第 2 號、100 年度民公訴字第 4 號。本案原告(美商 Vita-Mix 有限公司)就周知表徵部分，主張：「原告及台灣總代理商多年來耗費鉅資及努力舉辦眾多座談會、演講，示範展示 Vita-Mix 調理機之效能優點，並於電視台長期公開播送宣傳，各雜誌書籍大量推薦及刊登廣告，藉此使大眾熟知，已取得廣大知名度；Vita-Mix 調理機之上方圓形下方四方形飾以四面菱形花紋之容杯及四方體前方斜面之基作商品外觀，因原告商品廣受消費者之讚譽喜愛並為市場領導品牌，已為相關事業及消費者普遍信賴之品質保證。」

³⁶⁶ 判決內容，「依原告所提之台灣總代理商大侑公司網站資料、宣傳促銷活動一覽表及紀錄照片、電視廣告播送時段表及廣告內容照片、雜誌廣告書籍及報導、網路搜尋結果網頁，其中文字部分主要在介紹如何以原告 Vita-Mix 調理機製作健康飲食，以完整攝取食物的完整營養，進而促進健康；圖片或照片部分則係供讀者或消費者瞭解其調理機之外型，乃屬一般單純之產品圖樣呈現，未強調系爭調理機之顯著之處與獨特性。」

³⁶⁷ 判決內容，「原告係以『Vita-Mix』行銷其調理機，被告則以『小太陽』品牌商標行銷系爭產品，各自品牌標示之名稱不同，控制面板顏色不同，佐以各自品牌字樣、商標圖樣及文字簡介說明，消費者僅需施以普通注意，即可清楚分辨兩者不同。」「其次，消費者購買調理機、營養機之商品，其考慮項目因素包含價格、所需功能、容量等，商品外觀至多僅為考量因素之一，倘若有消費者欲購買原告調理機，亦多係從『Vita-Mix』商標及『Total Nutrition Center』字樣及其他文字簡介說明來判斷是否為原告產品，而非僅從商品外觀(如容杯、底座之形狀、顏色及按鈕配置等)判斷。」

³⁶⁸ 判決內容，「系爭市場調查系將產品作成圖卡，並非以實物為調查，且係將圖卡上之產品上之商標、與廠商有關之文字說明均加以遮蔽後所得之結果，實不足以受訪者清楚辨認產品之外觀，應就商品整體外觀為通體觀察，並非僅就商品外觀、形狀、顏色各個部分，或僅比對商品局部之商標或中英文說明文字與以割裂觀察比較之原則相違背；是以，系爭市場調查不足採信。」

再者，上訴人無法證明被上訴人除產品外觀相似外，有何攀附被上訴人產品之行為，或積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致消費者以錯誤之方式從事交易之行為；其亦無法證明被上訴人販賣系爭外觀相似產品之行為，對上訴人造成何種權益之損失，或影響了上訴人於市場上之競爭地位。故除非上訴人就該商品外觀有其他權利足資保護，否則無論被上訴人所販賣外觀高度近似之產品，是否即係抄襲上訴人之產品外觀，或抄襲他事業較早出現之同類型產品，上訴人均無法證明被上訴人有「欺罔」或「顯失公平」而「足以影響交易秩序」之行為，亦無法證明其受有何種因不當競爭所受之侵害或侵害之虞。



圖(十四)〈Vita 調理機案〉³⁶⁹

(左)原告之調理機

(右)被告之營養機

³⁶⁹ 智慧財產法院 101 年度民公上字第 2 號、100 年度民公訴字第 4 號。

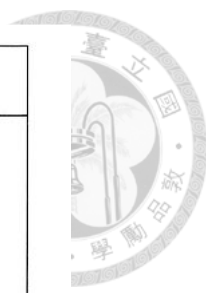
二、〈Race 包款案〉³⁷⁰

查上訴人之「Race」系列包款與被上訴人二公司之「Sylvain」引導系列袋包，其外觀固均為雙色條紋設計，以底色塊襯托雙色條紋，二者外觀可謂近似，惟不得僅以此遽謂被上訴人二公司即有足以影響交易秩序之顯失公平的行為。再者，上訴人並未提出任何證據證明「Race」系列包款之雙色條紋設計因特別顯著，而得以辨別為來自上訴人銷售之袋包商品，已成為消費者辨認上訴人之袋包來源的重要印象，足使消費者於市場上見到該雙色條紋設計的袋包外觀設計時，即會立即聯想到該商品必為上訴人銷售者，亦未證明上訴人之「Race」系列包款足使我國相關消費者廣為知悉其包款的外觀設計，以及其在我國袋包競爭市場中之占有狀態。

此外，上訴人未能證明其雙色條紋設計的外觀特徵或造型用色具有獨特性，已為消費者所周知屬上訴人之包款，而成為消費者識別該商品之外觀設計，且消費者購買袋包之商品，其考慮的項目包含預算、需要的功能、容量等，商品外觀至多僅為其中之一的考量因素，則上訴人之「Race」系列包款的雙色條紋外觀設計在產品功能、產品來源指標上所扮演之角色非屬重要，難為左右消費者購買之動機。

綜上，上訴人主張「Sylvain」引導系列袋包高度抄襲上訴人之「Race」系列包款之外觀設計，而不當榨取上訴人的努力成果，有足以影響交易秩序之顯失公平行為云云，委無可採。

³⁷⁰ 智慧財產法院 101 年度民商上字第 3 號判決。



IMRC-01	IMRC-02 Front	IMRC-02 Back
IMRC-03	IMRC-04	IMRC-05

圖(十五) 原告「Race」系列商品

1.橫式短夾	2.上蓋郵差包	3.2way 多功能側背包
4.上蓋直式側背包	5.可上翻短夾	6.名片夾
7.肩背側背兩用包	8.橫式側背小包	

圖(十六) 被告「Sylvain」引導系列商品

三、〈玫瑰四物飲案〉³⁷¹

法院基於(一)未合於公平法第 20 條「表徵」之要件³⁷²，(二)非以包裝外觀設計作為最重要之選購依據等理由，認未合於「表彰商品來源」之功能，進而否定公平法第 24 條之適用。³⁷³；準此，普通消費者於市場上見到此類商品外觀包裝時，僅會聯想到該商品係屬「玫瑰四物飲」、「青木瓜四物飲」產品之外觀包裝，但不致於聯想到該商品非原告產銷之「玫瑰四物飲」、「青木瓜四物飲」產品莫屬，自難遽認原告產品之外觀包裝因特別顯著之獨特性而得以辨別為來自原告產銷之產品，並已成為消費者辨認原告產品來源之重要印象。

另原告所提證據資料尚無法證明被告除產品外觀相似外，有何積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引消費者錯誤方式從事交易之行為，復無法證明被告販賣外觀相似之系爭產品行為，對原告造成何種權益之損失，或如何影響原告於市場上之競爭地位。

參、評價「不當高度仿襲」之不公平競爭行為

一、〈皮卡丘案〉³⁷⁴

按著作物角色，必須使大眾能認為是出自一個單一來源，即表彰該商品由特定事業所出品，始有為人攀附之可能，倘系爭角色自始即常以各種媒體出現，即不容易被大眾認為是出自一特定來源，無法表彰該商品由特定事業所出品，即不具

³⁷¹ 智慧財產法院 100 年度民公訴字第 5 號。

³⁷² 「惟原告『玫瑰四物飲』、『青木瓜四物飲』產品之外觀包裝未符合公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款所稱之表徵，亦即尚難認原告『玫瑰四物飲』、『青木瓜四物飲』產品之外觀包裝因特別顯著之獨特性而得以辨別為來自原告產銷之產品，並已成為消費者辨認原告產品來源之重要印象，且足使消費者於市場上見到該商品外觀包裝時，即會立即聯想到該商品必為原告產銷之『玫瑰四物飲』、『青木瓜四物飲』產品，而得以區別不同之商品或服務，已如上述。」

³⁷³ 「其次，消費者選購四物飲產品等保健食品時，依原告所提市場調查報告，最在乎之因素包含品牌、親友介紹、價格實惠、過去經驗、購買方便、網路推薦、產品功效、成份天然等因素，易言之，即非以包裝外觀設計作為最重要之選購依據，倘若有消費者要購買原告『玫瑰四物飲』、『青木瓜四物飲』產品，仍多是從『天地合補』商標及其他商標、文字簡介說明等來判斷是否為原告產品，而非僅從產品外觀包裝(如外盒包裝、瓶身包裝等)判斷。」

³⁷⁴ 公平會(90)公處字 180 號處分書。

備次要意義，無法受到公平交易法第 20 條³⁷⁵之保護。

按玩具玩偶類商品製作及銷售，若合乎美觀或精緻，進而吸引一般消費者前去購買，則玩具生產製造之來源反而不被重視，而消費者多不會注意何人授權或有無授權，亦非在意其商品來源及是否會產生混淆，故本案的重點在於有無積極甄別彼我商品之外觀或表徵，及攀附他人著名聲譽或不當仿襲他人商品外觀之競爭倫理性。

從真品實物照片、三隻仿品玩偶觀之，在「口袋怪物」、「寵物小精靈」之表情、動作、姿勢與「皮卡丘」相近及為相同之黃色系，及重要部分如雙眼、紅腮、耳朵黑色、手腳大小、脊背有二咖啡色條紋及尾巴形狀，亦都與「皮卡丘」完全一致，除未經授權製造、販售外，亦未思創新，亦步亦趨地模仿「皮卡丘」之主要特徵部分，足證被處分人確有不當仿襲檢舉人「皮卡丘」商品外觀、形狀，榨取他人努力成果之行為。

二、〈潤膚乳液案〉³⁷⁶

查系爭「A00+」系列商品係一般護膚保養及清潔用品，其按壓瓶容器與市場上相同功能之用品所慣見之容器形狀大致類同，應屬商品“慣用之容器及包裝”；次查一般業界羊奶保養及清潔產品，普遍使用之按壓瓶容器均極相似，此有市售商品實照可證，該按壓瓶容器並不具表彰商品或來源之功能，非屬公平交易法第 20 條所稱表徵。

檢舉雙方系爭商品均為大小相同之白色四角型瓶身，亦均採用淺咖啡色之扁平造型之按壓頭，查渠等瓶身容器及壓頭，且瓶身容器及產品代號相同之壓頭商品，難認檢舉雙方系爭商品外包裝有不同之處。

³⁷⁵ 按修法前按公平交易法第 20 條第 1 項第 1 款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。」

³⁷⁶ 行政院公平交易委員會公處字第 099104 號。

綜上，綜整以觀，被處分人系爭「艾○」系列商品，雖尚未達公平交易法第 20 條之構成要件，但顯已達高度抄襲之程度，而檢舉雙方之商品處於同一商品競爭市場，被處分人無思積極區隔雙方之商品，竟高度抄襲檢舉人商品外觀，其抄襲之結果，足以產生使交易相對人誤以為兩者屬同一來源或同系列商品之效果，其榨取他人努力以推展自己商品之顯失公平行為，對於此一系爭商品市場之整體交易秩序已產生損害，具有商業競爭倫理之可非難性，足以影響公平競爭賴以維繫之交易秩序，核已違反公平交易法第 24 條規定，洵堪認定。

第三款 2015 年公平法「仿冒行為」修法評析

第一目 「相關事業或消費者所普遍認知者」與「著名」

按 104 年公平法第 22 條修正理由：「現行條文第一項及第二項所保護之表徵，其要件有謂「相關事業或消費者所普遍認知」者、有謂『著名』者，兩者有何區別易生爭議，參考商標法係以『著名』之用語為規定，爰將本條『相關事業或消費者所普遍認知』之用語修正為『著名』。」從知名度大小的觀點來看，商標法「著名商標」與修法前公平法第 20 條「相關事業或消費者所普遍認知的表徵」之關係，不外乎大於、小於或等於三種，公平會向來採“等於”見解，故謂本次修法僅係為求用語之一貫。³⁷⁷

惟有學者認為，所謂「著名」，應為「世所共知」之意，其所要求之標準顯然高於「相關事業或消費者所普遍認知」。而公平法旨在規範市場競爭秩序，商品或服務知表徵無須達世人所共知之著名程度，但於相關市場上已具有相當知名度，而為該商品或服務之相關消費者周知已足，故所謂「著名」與「相關事業或

³⁷⁷ 由公平交易委員會所出版之公平交易法註釋研究系列中提及：「既稱『普遍認知』，則該表徵於相關事業消費者間，必然已經達到廣為人知之程度，亦即其知名度應相當高，事實上與『著名』已經無所區分。再者，從公平法及公平會第 20 條處理原則文字本身，亦就『相關事業或消費者所普遍認知』與『著名』二詞互相流用。...因此，現行公平法第 20 條可以更明確地被認為，其乃對於著名標章與表徵之保護；亦即必須達到高標準之『著名』程度，始有公平法第 20 條之適用。」參考謝銘洋、李素華，《公平交易法之註釋研究系列(二)—第十八條至第二十四條》93 年度委託研究報告二，行政院公平交易委員會，93 年 11 月版，201 頁。

消費者所普遍認知」之用語，實有區別之必要。³⁷⁸

是以，本次修法「著名」用語，不僅提高了本條之適用門檻，亦與「周知表徵」保護之原旨相違背，備受到退立法之批評。



第二目 限縮於「使用於同一或類似之商品或服務」

關於修法前公平法第 20 條第 1 項第 1、2 款規定之「混淆」要件，係指僅限於他事業將相同或類似表徵使用於該當表徵所欲表彰之相同或類似商品或服務上，而生混淆之「狹義混淆」；抑或是縱令將表徵使用於並非相同或類似之商品或服務上，但因使用導致消費者誤認該當冒用人與表徵所有人間於經濟、經營、組織、法律上具有密切關係之「廣義混淆」，是否亦包含於該等規定之「混淆」概念中，迭有爭議。³⁷⁹

於 104 年修法後，明定限表徵使用於「同一或類似之商品或服務」方受本款規範，明確限縮於「狹義混淆」。而使用於不同商品或服務所致之「廣義混淆」³⁸⁰，已明確排除於本款之保護範疇，未來是否得透過第 25 條概括條款保護，未見分曉。

學者批評，本次修法限於「同一或類似之商品或服務」始受本條規範，嚴格限縮其適用條件及範圍，僅在防免造成商品或服務本身之混淆，而非著重於商品或服務來源或主體之混淆誤認，與立法原意相去甚遠。³⁸¹

³⁷⁸ 廖義男，〈夏蟲冰語錄(八十六)－仿冒行為規範修正之評析〉，《法令月刊》，第 66 卷第三期，104 年 3 月，121 頁。

³⁷⁹ 參考黃銘傑，同前註 323，410 頁。

³⁸⁰ 參見白甘蔗涮涮鍋有限公司使用「臺糖」表徵案，最高行政法院 99 年度判字第 1133 號判決。

³⁸¹ 廖義男，同前註 378，122 頁。

第四項 日本不正競爭防止法「商品型態」保護



日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 1 款，係避免商品主體之混淆誤認，類似於我國公平法第 22 條之規定，本文欲就日本法上相關要件之爭議進行探討，以作我國法之借鏡。此外，第 2 條第 1 項第 3 款，所謂「形態仿冒規制」，與典型的設計保護制度「意匠權」相同，皆係積極地針對“物之型態”展開保護。日本近來形態仿冒規制之功能備受質疑；若設計前階段已受意匠權保護，是否得再受不正競爭禁止法之保護。³⁸²以下將就不正競爭禁止法「形態仿冒規制」，有關其要件及保護範圍之相關爭議進行介紹，以及其與意匠法間之調和適用。

第一款 一般商品形態規制—第 2 條第 1 項第 1 款

除商標外，若商品形態本身具備表彰商品來源之「商品表示性」，亦得透過本條保護³⁸³，相當於我國公平法第 22 條所指之商品「表徵」。關於商品形態之保護要件，其「周知性」，須綜合參酌“商品表示之識別力強度(獨特性)”³⁸⁴、銷售數量、銷售期間、廣告宣傳量、交易樣態等。³⁸⁵準此，與具備「周知性」之商品形態相類似，而有「使消費者混淆誤認之虞」時，得對該當不正競爭行為請求損害賠償。³⁸⁶

第一目 商品形態

日本法所稱之「商品形態」，係指消費者依通常之使用，透過知覺得以感知之商品外部及內部之形狀，或結合其形狀之外觀、色彩、光澤及質感等。³⁸⁷

³⁸² 青木大也，〈新たなデザイン保護体系を目指して—デザイン保護法制の横断的検討と論点整理—(4)不正競争防止法におけるデザインの保護—2 条 1 項 3 号と意匠法との対比を中心に〉，《取引実務の法律ガイド NBL》，NO.1020(2014.3.1)，30 頁。

³⁸³ 外川英明，〈不正競争法 2 条 1 項 3 号について—意匠法との関係を中心に—〉，《パテント 2014》，Vol.67 No.4(別冊 No.11) (2014)，84 頁。

³⁸⁴ 所謂「獨特性」，明顯有別於意匠法所要求之「創作性」。參考外川英明，同前註 383，84 頁。

³⁸⁵ 小谷悦司、小松陽一郎，同前註 31，495 頁。

³⁸⁶ 外川英明，同前註 383，84 頁。

³⁸⁷ 日本不正競爭防止法第 2 條第 4 項。

壹、技術性功能除外說

通說認為，若系爭形態之產生，系發揮其技術性功能所產生之必然、不可避免之結果，即不該當於本款所保護之商品形態。³⁸⁸加諸技術性功能排除之限制，毋寧係為因應意匠法不保護「功能性特徵」而添加之要件；加以技術性形態既得透過發明、新型專利於一定期間內取得獨占權利，若又得透過不正競爭法保護具技術功能之商品形態，形同賦予系爭技術之專利權人永久獨占權。³⁸⁹

然亦有論者認為，兩法本於不同之保護目的，意匠法之要件不正競爭法是否應全盤採用，不無疑義。³⁹⁰申言之，專利權係保護技術思想之創作；而不正競爭法係保護營業活動中，事業之信賴利益及商品之顧客吸引力；兩法之保護對象、法益及要件皆不同。再者，不正競爭法係以「營業活動及事業努力之繼續」為要件；準此，肯認技術形態得受不正競爭法保護，不必然等同於賦予技術思想永久之獨占權。³⁹¹

於〈魔術方塊〉案³⁹²，法院明確採「技術功能形態除外說」，認為「其為同類商品所共通，為發揮其特有功能及效用所無法規避採用之形態，故不該當於本款之『商品形態』。」³⁹³

³⁸⁸ 田村善之，同前註 328，124 頁。

³⁸⁹ 田村善之，《知的財產權法》，有斐閣，第五版，2010 年版，86 頁。

³⁹⁰ 田村善之，同前註 328，129 頁。

³⁹¹ 田村善之，同前註 389，86 頁。

³⁹² 東京高判平成 13 年 12 月 19 日。本件事實略以：「原告為“魔術方塊”迴轉式立體組合玩具之製造商；被告與原告商品雖皆具備『正六面體，每面分為九個區塊，各面皆有與他面相區別之外觀』之基本構成形態，但被告添加不同之顏色、大小及漫畫角色圖案，輸入販賣七種不同之迴轉式立體組合玩具。」

³⁹³ 牧野和夫，《知的財產法判例ダイジェスト》，2010 年，316 頁。法院進一步闡述，限縮所謂同種商品之範疇：「本件商品形態，除了於同種商品中得產生共通功能及效能之選擇甚少外；再者，於“迴避本件商品形態而改採他形態”之情形，對一般消費者而言，為市場中替代可能之商品，亦非屬“無法與原告商品競爭”之商品，如此一來，此類商品已非屬與原告同種之商品。」

貳、排除“競爭上無法避免近似之形態”說



一、回歸不正競爭法之立法目的

反對「一律將技術性形態排除於本款保護範疇」之學者認為，不正競爭法之立法旨趣係為保護競爭秩序，避免消費者對於商品或服務之來源有混淆誤認之虞³⁹⁴；故應回歸競爭法之旨趣，非以技術性為考量，而係應禁止「從事競爭無法迴避之商品形態」之保護，因系爭形態不僅不該當本款所指“識別來源出處”之商品表徵，且基於公共利益，不宜賦予獨占地位。³⁹⁵準此，與技術形態除外說不同者係，本說不以具技術性功能之商品形態為限，縱非屬技術功能之形態，而屬「從事競爭無法迴避之『裝飾性』形態」³⁹⁶，皆非受本款所保護。³⁹⁷

日本實務判決³⁹⁸曾就會計傳票是否該當商品形態作討論。有別於先前通說所採「技術功能形態除外說」，認為「不正競爭法與專利權及新型專利權之保護存續期間不同，避免重複保護，而將具技術功能之形態一律排除於不正競爭法之保護範疇。³⁹⁹」反之，本案明確否定「技術性功能除外說」，認為「商品形態縱係藉實施技術思想所得之成果，若對於消費者而言，具表彰商品來源之功能，亦受不正競爭防止法之保護。換言之，受不正競爭法保護，須以取得來源表示功能之周知性為必要，因技術功能而生之形態外觀，不應一律排除於不正競爭法保護範疇之外。」⁴⁰⁰準此，日本實務上已逐漸事實上擴大商品形態之保護範圍。

³⁹⁴ 應注意者是，不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 1 款之立法旨趣，並非禁止商品本身之販售，而係當有多個商品來源時，禁止其間之商品來源表示令消費者產生混淆誤認。參考田村善之，同前註 328，126 頁。

³⁹⁵ 系爭價值判斷與「通用名稱」排除於不正競爭法保護範疇之概念相同。(不正競爭防止法第 12 條第 1 項第 1 款)

³⁹⁶ 縱使非屬技術性形態，若未採用系爭形態則無法從事競爭之「裝飾美」，於本說下，亦應不該當於本款之商品形態保護範疇；例如單純之色彩(純橘色、純紅色)，若賦予獨占權利，將導致市場上他事業無法使用系爭色彩，有害於競爭。準此，色彩之使用須具備**特定之識別功能**時，方賦予作為商品表徵之保護；例如大阪地判平成 9 年 11 月 27 日，專為單身者所設計之系列商品，其使用之深藍色。

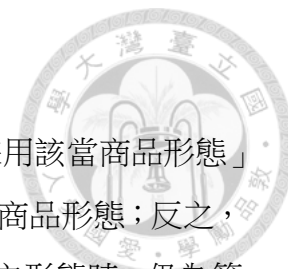
³⁹⁷ 田村善之，同前註 328，126-129 頁。

³⁹⁸ 東京高判昭和 58 年 11 月 15 日。本判決以後，亦有實務見解採本說，福岡地判 S60.3.15、東京地判 S61.1.24。

³⁹⁹ 牧野和夫，同前註 393，315 頁。

⁴⁰⁰ 牧野和夫，同前註 393，314-315 頁。法院判決進一步認定：「系爭會計傳票之形態，不認為具表彰商品之顧客吸引力。於販賣實務上，系爭形態係依顧客之會計內容，對消費者進行使用方

二、與發明、新型專利之調整



若為「獨占」之技術，即為「實施系爭技術思想無法不採用該當商品形態」之情形，屬「競爭上無法迴避之形態」，而否定該當於第 1 款之商品形態；反之，若已取得發明、新型專利之技術性形態，實施上非屬無法迴避之形態時，仍為第 1 款之保護範疇。⁴⁰¹

茲有疑義者是，若發明、新型專利保護期間已屆滿，成為公共財，事業可否主張其仍大力維持廣告宣傳，而繼續受不正競爭法之保護，如此一來是否變相延長專利法之保護期間，繼續鞏固事業之獨占地位，不無疑慮。本文認為，若保護期間屆滿當時仍無其他技術可與之相比擬，即屬「競爭上不可或缺之技術」，不該當於本款所保護之商品形態，自得依專利法運作，於屆滿後歸於公共財，由他事業所利用⁴⁰²；另一方面，技術性專利具朝有更有效率、更進步之方向邁進之特性，倘若科技之進步，已有更進步之他法得以達成與系爭技術相同之效用或功能，事業鮮少會捨更有效率之技術，而繼續投資過時之技術功能。

是以，本文認為，憂心不正競爭法未明文排除技術性形態之保護，會有延長專利保護期間之疑慮，應屬杞人憂天，事實上殆不可能發生；準此，本文贊同「從事競爭無法迴避之形態說」，毋寧係回歸不正競爭法之意旨，既不會有過度保護技術性專利之疑慮，亦得有力排除「非屬技術形態，但於競爭上無法迴避之『裝飾美』」。

三、與意匠法(設計專利)之關係

意匠法須具備新穎性、獨創之設計等要件，方於一定的期間內賦予排他權利；而不正競爭法本於其個別之立法意旨，合於本法所定之要件者，即予本款商品形

法之技術說明；惟實際上，消費者於選購時，係綜合其工作內容，依會計處理之繁簡、帳簿處理之便宜性等多方觀點組合傳票，並檢討帳目記入及分類方法，進而作出購買決定。綜上，系爭原告傳票之形態，不具表彰商品之功能及吸引力，更遑論是否具周知性。」

⁴⁰¹ 田村善之，同前註 328，130-131 頁。

⁴⁰² 專利期間屆滿前受專利法保護，殆無疑義；係於專利期間屆滿後，是否仍得繼續受不正競爭法保護，方有獨占權利是否過度擴張之疑慮。

態之保護。意匠法看似須經繁複之申請、註冊手續，惟學者認為，不正競爭法所要求之商品表徵「周知性」，亦非容易達成之門檻⁴⁰³，兩法本於其各自保障機能，並不會使意匠註冊喪失誘因。⁴⁰⁴



第二目 周知性

日本法所謂「周知性」，即我國公平法所指「相關事業或消費者所普遍認知」。本款周知性，最遲須於仿冒表徵之人“開始使用”系爭仿冒表徵時，即已具備周知性，方有本款之適用。⁴⁰⁵

有關其判准，按〈Issey Miyake 女性服裝案〉⁴⁰⁶判決要旨，商品形態係指消費者係基於商品功能、效能之發揮或美觀作為選擇之依據，而非因商品之來源標示而決定購買。商品形態是否該當表徵，須綜合系爭商品形態之“獨特性”以及銷售、宣傳狀況加以判斷，限於系爭商品形態具備二次之來源表彰功能時，方肯認受本款之保護。⁴⁰⁷

另於〈iMac 案〉⁴⁰⁸中，「商品形態，消費者非必然基於『商品來源之標示』⁴⁰⁹而為購買選擇，亦有係因『得與他商品相區別之獨有特徵』而為購買；加以系爭形態經長時間繼續獨占使用，或於短時間經強力宣傳，而使系爭形態形同商品表彰，於消費者間廣為周知。」⁴¹⁰

⁴⁰³ 可能須投入相當之廣告宣傳，以使相關消費者周知。

⁴⁰⁴ 田村善之，同前註 328，131 頁。

⁴⁰⁵ 田村善之，同前註 328，54 頁。

⁴⁰⁶ 東京地判平成 11 年 6 月 29 日。

⁴⁰⁷ 牧野和夫，同前註 393，302 頁。於〈Issey Miyake〉案，法院認為原告商品具備來源表彰功能，理由在於：「(1)其形態取得專利註冊，他業者之商品未見相同形態，故具備獨特性，(2)其形態曾刊登照片於流行雜誌及新聞，經大幅報導，擴大其銷售範圍及銷售量，(3)著名的服裝設計師訴外三宅，以其所創品牌打響『Issey Miyake』系列商品，該系列商品因宣傳廣告、雜誌新聞介紹，已廣為全國服飾業者及一般消費者所周知；故足認原告之商品形態，已具有表彰商品來源之功能。」

⁴⁰⁸ 東京地決平成 11 年 9 月 20 日。

⁴⁰⁹ 商品上標示製造者或提供者，可能係商標或品牌名稱。

⁴¹⁰ 牧野和夫，同前註 393，304 頁。

第三目 「類似性」與「混淆誤認之虞」

日本法上將「類似性」與「混淆誤認之虞」分作二要件討論。於判斷類似性時，係將原告商品與被告商品進行抽象之比對判斷；而於判斷混淆之虞時，尚應斟酌原告與被告之表徵使用情形、營業類別及顧客層等⁴¹¹，具體地判斷是否有出處混淆之虞。⁴¹²

壹、類似性

類似性之判斷主體為「被告商品之消費者」，判斷方法係以現實交易狀況之注意程度為準。⁴¹³按日本最高法院判例意旨，係以「於交易實際情狀，交易者、消費者基於其既有之印象、記憶或聯想，對於兩產品之整體外觀、稱呼以及觀念是否感到類似。」為類似性之判准。再者，於判斷時毋庸將原告與被告商品並列作細部之比較觀察，應採隔離觀察法。⁴¹⁴

貳、混淆誤認之虞

以立法論而言，僅有生混淆誤認“之虞”已足，不以有實際發生混淆誤認之情事為必要。本款所指之混淆，係指「他人之商品或服務產生混淆之行為」⁴¹⁵，包含狹義與廣義混淆；所謂狹義之混淆，係指對於商品或服務之來源產生混淆；而廣義之混淆，係指因各個來源、出處之關聯性，而產生誤認之情形。⁴¹⁶

⁴¹¹ 雖通常表徵具類似性時，應即有混淆誤認之虞，但當原告與被告之營業類別不同時，是否有混淆誤認之虞，即生爭議；例如相同之商品形態，原告為香水製造商，被告為飲品製造商。

⁴¹² 田村善之，同前註 328，79 頁。

⁴¹³ 舉例而言，大量低價購入商品之消費者，其實不會嚴密注意表彰來源之「商品表示性」，但若一見即生誤認為原告商品之情形，應解為兩者間具「類似性」。

⁴¹⁴ 田村善之，同前註 328，76-79 頁。

⁴¹⁵ 混淆一詞有可能為「商品表徵」之混淆；或雖表徵未混淆，但「商品或服務」有混淆之虞；更有甚者，係「出處同一性」之混淆。

⁴¹⁶ 田村善之，同前註 328，83-87 頁。

第二款 禁止奴隸性仿冒(Dead Copy)—第2條第1項第3款



第一目 立法旨趣

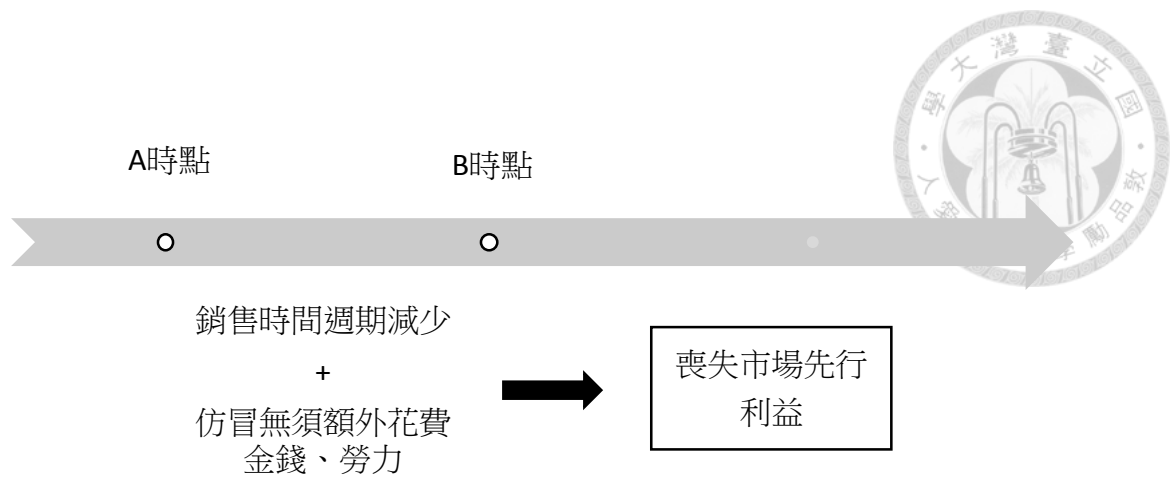
本款之引進理由為，「不論系爭設計是否具有獨立之智慧財產權保護，若他人完全仿效事業投入資金、勞力所得之成果，未施以任何形態之改變而將仿冒商品流通於市場，應屬一不正競爭行為」⁴¹⁷於此複製技術發達之時代，使仿冒變得容易，亦同時縮短了商品的流通週期。若仿冒他人所投入之勞力、資金所得之成果，所需投入之行銷成本將大幅減輕，因而損害先行開發者之市場利益，應屬不公平競爭；為避免此類「搭便車行為」崩壞競爭秩序，特設本款規定。



圖(十七) 通常仿冒行為⁴¹⁸

⁴¹⁷ 通商産業省知的財産政策室監修，《逐条解説不正競争防止法》，1994年2月，38頁。參考青木大也〈不正競争防止法におけるデザインの保護—2条1項3号と意匠法との対比を中心に〉，同前註6，30頁。

⁴¹⁸ 田村善之，同前註328，282頁。



圖(十八) Dead copy 仿冒之情形⁴¹⁹

學說上認為本款目的係為促進開發新商品，並禁止商品仿冒行為，以保障市場先行利益，作為市場先驅者之誘因，避免先行開發者為商品化所投入之勞力、時間、費用回收困難。準此，基於保護「先行開發者之利益」，不問商品創作價值多寡，亦不論創作目的為何，禁止所謂「dead copy」⁴²⁰行為。⁴²¹

本款不同於不正競爭法第 2 條第 1 項第 1 款，無「類似性」、「周知性」及「混淆誤認之虞」等要件，即不要求保護標的具備「商品表示性」，並於括書排除功能性形態之保護⁴²²；是以，本款係非難所謂「完全仿冒」行為；與第 1 款，係保護「具備商品表示性之周知商品形態」，以防止消費者混淆誤認之立法目的，有所不同。⁴²³

第二目 保護期間

平成 17 年修法前，本款係規定「自最初販賣日起算經過 3 年者除外」，修法後係規定於第 19 條第 1 項第 5 款，將販賣範圍明確限縮於「日本國內」。⁴²⁴

⁴¹⁹ 田村善之，同前註 328，283 頁。

⁴²⁰ Dead copy 係指完全、幾乎一成不變地仿冒既存的工業設計；未得商品權利人之同意，逕行複製仿冒品。參考 wikipedia デッドコピー。

⁴²¹ 外川英明，同前註 383，82 頁。

⁴²² 日本不正競爭法第 2 條第 1 項第 3 款：「轉讓、出借仿冒他人商形態之商品，或為轉讓、仿冒而為展示、輸入或輸出之行為。」

⁴²³ 外川英明，同前註 383，84 頁。

⁴²⁴ 外川英明，同前註 383，92 頁。

所謂「最初販賣日」，於〈heart cup S 案〉⁴²⁵中，「係指得確認商品形態之狀態下所為之販賣，其廣告活動或營業活動開始之日。」於〈mini basket 案〉⁴²⁶中，則係自「最初販賣日」起算。⁴²⁷



第三目 請求權主體

不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款請求權主體之範圍，於日本判決實務中，曾討論先行開發者、第一仿冒者、共同開發者、獨占販賣者、商品流通業者等之請求權主體適格性，以下就日本法上之判例、學說進行介紹。

壹、實務見解

一、先行開發者

於〈拳擊手套案〉⁴²⁸中，認為「依不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款請求損害賠償者，應證明其為遭仿冒之對象商品，及為商品化所投入之努力。」亦即，原告負有證明其為「先行開發者」之舉證責任。

於〈隱形眼鏡變色片案〉⁴²⁹，法院嚴格解釋先行開發者，「雖變更前商品予變更後商品之形態實質上同一，惟消費者尚未認識新形態，系爭變更之新商品形態系尚未開發完成，應不受本款保護。」⁴³⁰

二、第一仿冒者

若從保護「先行開發者利益」之觀點，若原告本身係仿冒第三人商品之情形，因未投入資金、勞力等開發辛勞，故第一模仿者應不具請求權適格性；從而，第

⁴²⁵ 神戶地決平成 6 年 12 月 8 日。

⁴²⁶ 大阪地判平成 23 年 7 月 14 日。

⁴²⁷ 外川英明，同前註 383，92 頁。

⁴²⁸ 東京地判平成 11 年 1 月 28 日。

⁴²⁹ 大阪地判平成 24 年 10 月 23 日。

⁴³⁰ 外川英明，同前註 383，85 頁。

一模仿者對於第二模仿者，無本款之損害賠償請求權⁴³¹。

惟學說認為，本款規制對象為“以技術的複製手段為仿冒行為”，若 X 仿冒 A 商品形態，Y 又仿冒 X 之商品形態，X 仍得對 Y 行使損害賠償請求權；理由在於，比起放任 Y 之不公平競爭行為，將 Y 從市場排除，反而更能維持市場競爭秩序。⁴³²

三、具獨占販賣權之人

若依前述〈愛馬仕包包案〉⁴³³之見解，具獨占販賣權者不該當先行開發者之可能性相當高；「原告(於日本擁有 C 商品之獨占販賣權)自 C 公司輸入 C 公司所開發、製造之商品；或經 C 公司之同意，由第三人製造，並於日本國內販售 C 商品，單純為 C 商品之輸入業者並流通販賣；是以，原告並未對 C 商品形態之開發、商品化有任何貢獻。從而，原告對於 C 商品形態之仿冒行為，並非本款之損害賠償請求權主體。」

於〈New Bra 案〉⁴³⁴，則認為商品之獨占權人，因利害關係強，應為本款之請求權主體，「自先行開發者取得獨占權之人，基於自身利益阻止仿冒者之不正競爭行為，以維持先行者商品形態之獨占地位；且為取得獨占權，通常應先支付先行開發者相當之對價，應得視為對於商品化所投入之資金貢獻；故獨占權人具有強烈之利害關係，應屬第 3 款之保護主體。」⁴³⁵

另於〈Long champ 包包案〉⁴³⁶中，亦肯認獨占輸入販賣業者為本款請求權主體，「原告與法國總公司簽訂契約取得獨占輸入權，經業者努力投注心力，使 Long champ 圖案成為我國著名形態。一件商品表徵之形成，並非單靠『來源表彰功能』⁴³⁷；另一方面，來源表彰僅係確保商品之出產處係正確的營業主體，是否為消費

⁴³¹ 東京地判平成 13 年 8 月 31 日〈愛馬仕包包案〉。

⁴³² 外川英明，同前註 383，86 頁。

⁴³³ 東京地判平成 11 年 1 月 28 日。

⁴³⁴ 大阪地判平成 16 年 9 月 13 日。

⁴³⁵ 外川英明，同前註 383，86 頁。

⁴³⁶ 大阪地判昭和 56 年 1 月 30 日。

⁴³⁷ 原文「出所表示機能」，係指明示商品或服務之製造者或提供者之功能。

者普遍認知並非必要。」⁴³⁸



四、流通仿冒商品之業者

關於流通業者之主體適格性，實務見解分歧；於〈Süsz 案〉⁴³⁹採否定見解，認為「須與『自行開發系爭商品、對其商品化有所貢獻者』具有相同之固有正當利益之人，方為本款之請求權人。」另一方面，於〈手提包案〉⁴⁴⁰中，肯認單純之進口業者亦該當本款之請求權主體。

有學說見解認為，具有損害賠償請求權者，係因仿冒商品之散佈而受有「營業利益損害」之人；系爭受損害人，對於被仿冒使用之商品形態，具有「固有正當利益」，包含①典型的投入勞力費用，從事生產模仿對象商品之人，②得商品主體之許諾，受讓系爭商品形態而從事生產之人，③模仿對象商品之流通業者，亦屬之。是以，該見解認為不限於具有獨占販賣權之人，只要係仿冒對象商品之流通業者，即具有值得保護之營業利益。⁴⁴¹

五、共同開發者

於〈happyluckybomber 案〉⁴⁴²，認為原告非單獨開發者，不能排除原告與被告共同開發之可能性。是以，共同開發之一方，不得向另一共同開發人依本款請求損害賠償。⁴⁴³

貳、學說見解

本款目的僅須保護先行開發者之商品本身，於市場流通的 **leading time** 已足。本款之「完全仿冒規制」保護期間僅 3 年，若欲求更高之保護，得於商品銷售前申請意匠登錄，或循第 2 條第 1 項第 1 款或立體商標等，努力滿足上述更嚴格、

⁴³⁸ 牧野和夫，同前註 393，292 頁。

⁴³⁹ 東京地判平成 24 年 3 月 28 日。

⁴⁴⁰ 大阪地判平成 25 年 5 月 30 日。

⁴⁴¹ 外川英明，同前註 383，87 頁。

⁴⁴² 東京地判平成 21 年 3 月 27 日。

⁴⁴³ 外川英明，同前註 383，87 頁。

高度之構成要件。

考量本款之立法旨趣，獨占之銷售權人基於契約對於先行開發者支付相當對價，先行開發者因獨占地位，使其所投入之商品化資金等得以回收；從而，應將獨占之銷售權人與先行開發者等同視之。



按〈果汁案〉⁴⁴⁴判決意旨，「本款之請求權人，應為將系爭商品開發、商品化之人，或為與其同具有固有正當利益之人。」而所謂「具有固有正當利益之人」，應限縮解釋為與先行開發投資之回收有“直接關係”之人，亦即自先行開發者全面承繼事業之人，或獨占銷售權人。而除此以外之設計人、單純之流通業及輸入業者，應非請求權主體。⁴⁴⁵

第四目 仿冒

所謂“仿冒”，係指以他人商品為依據，作出實質上具同一形態之商品。⁴⁴⁶本款係為非難明顯未作絲毫改變，或僅做些許無意義之改變，而未花費任何研發或宣傳費用之情形。⁴⁴⁷

壹、判斷主體

按不正競爭法之立法目的，若著重於對先行開發者之“搭便車”行為，應從「創作者」⁴⁴⁸之視點加以判斷。亦有從「因市場先行者與仿冒者之商品競爭，而妨礙先行者回收利益」之角度，主張以商品「消費者」之視點為基準。亦有論點認為，需同時從創作者及消費者觀點，滿足實質同一性；若消費者所見感知差異甚大，但創作者認為仿冒容易時，應肯認不具實質同一性，但此說被批評有過度限縮保護範圍之嫌。⁴⁴⁹

⁴⁴⁴ 東京地判平成 24 年 3 月 28 日。

⁴⁴⁵ 外川英明，同前註 383，87-88 頁。

⁴⁴⁶ 不正競爭防止法第 2 條第 5 項。

⁴⁴⁷ 田村善之，同前註 389，33 頁。

⁴⁴⁸ 日本法上有稱デザイナー(designer)、当業者。

⁴⁴⁹ 青木大也，同前註 382，34-35 頁；田村善之，同前註 447，32-35 頁。

貳、商品之種類



形態仿冒規制中之「實質同一性」判斷，要求「物品同種性」。須注意者是，不正競爭法係以「創作者」之角度為事業投資與否之基準；而意匠法係重視「消費者」之共通性。⁴⁵⁰

第五目 本款與意匠法之關係

壹、不正競爭法得與意匠法重疊保護

意匠法係保護創作之法律，不考慮事業對於工業設計開發投資之程度，換言之，意匠法透過意匠權之賦予保護設計；與不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款，係為規制不正競爭行為，明顯有不同之保護目的。是以，基於不同之立法目的，經意匠登錄之商品形態，亦有透過本款重複保護之可能。⁴⁵¹

貳、同一性認定之差異

由於本款旨在保護先行開發者之利益，原告須就其為先行開發者為主張、舉證；而意匠權因已先經申請登記制之檢視，故原告已因意匠權之取得而為有效之請求主體。⁴⁵²此外，本款限於「dead copy」即所謂「奴隸性仿冒」，而登記意匠為「類似」，故本款被認定為同一之幅度相當限縮。⁴⁵³

參、本款與意匠權之調整

平均而言，意匠自申請到取得意匠權之期間約為一年⁴⁵⁴，因本款僅保護“自最初販售日時”起三年內之先行開發者之利益；故權利人若於提出意匠申請後，

⁴⁵⁰ 青木大也，同前註 382，35 頁。

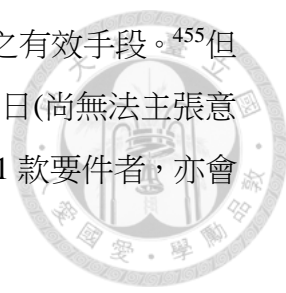
⁴⁵¹ 外川英明，同前註 383，84-85 頁。

⁴⁵² 外川英明，同前註 383，92 頁。

⁴⁵³ 外川英明，同前註 383，92 頁。

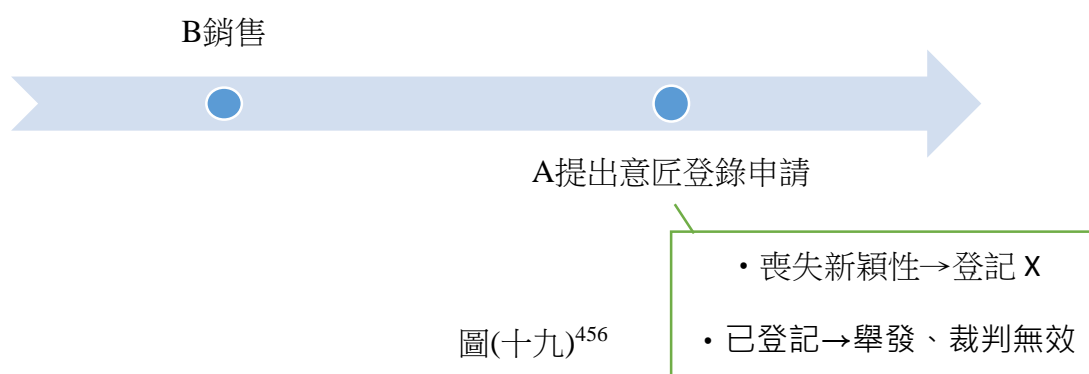
⁴⁵⁴ 「FA」期間，FIRST ACTION(自申請至最初審查結果通知發送)期間約為 6.3 個月；「SA」期間，SECOND ACTION(自申請至經一次審查之核定發送)期間約為 11.2 個月。參考外川英明，同前註 383，92 頁。

緊接著開始販售行為時，理論上係防堵第三人為不正競爭行為之有效手段。⁴⁵⁵但於訴訟實務，為了彌補從提出意匠申請到取得權利所耗費之時日(尚無法主張意匠權侵害)，未申請意匠者，或沒把握其「周知性」是否合於第 1 款要件者，亦會單獨主張第 3 款或第 1 款與第 3 款合併主張。

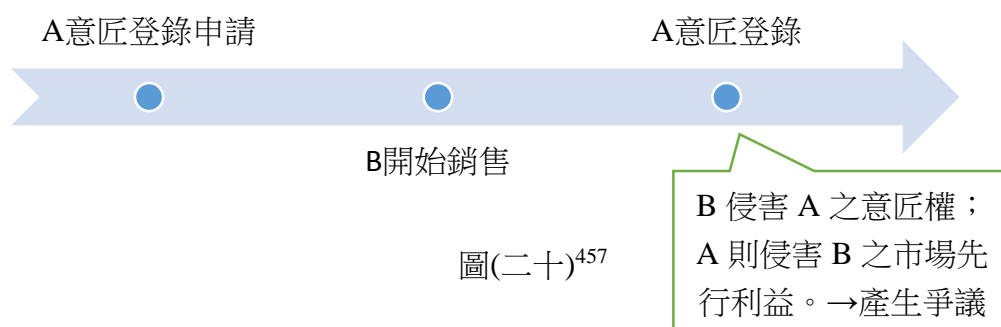


若 A 提出意匠申請後，與 A 無瓜葛之 B 獨自開發同一商品形態並為販售時，兩者間之關係如何調整即生問題。區分可能情如下：

(1)若 B 之販賣行為較 A 提出申請之時點早，A 之意匠申請則會喪失新穎性而無法登記，若已登記則得經舉發或裁判無效。



(2)若 B 於 A 提出申請後開始販售商品，因 A 之意匠自申請到登記皆未公開，B 於 A 登記前完成系爭商品形態並為販售時，B 已存在「先行市場利益」；於此情形，對 A 而言，B 侵害其意匠權。



⁴⁵⁵ 外川英明，同前註 383，93 頁。

⁴⁵⁶ 本文自編。

⁴⁵⁷ 本文自編。

而若 A 於 B 最初販售日三年內為物品之販賣行為時，亦該當不正競爭法第 2 條第 1 項第 3 款之要件，A 與 B 間之關係應如何調整，為問題所在。然則，即便 A 於意匠登錄後為系爭商品之販售，若 A 得舉證其意匠申請之提出較 B 販售系爭商品之時點為先，A 應不該當不正競爭法第 2 條第 5 項所指「依據他人商品形態，所為之仿冒」⁴⁵⁸，故 A 之商品非形態仿冒。另一方面，於意匠法上，B 得提出先使用抗辯，故 B 對 A 不構成意匠侵權行為。⁴⁵⁹

第三款 「商品形態」與「意匠」

壹、部分形態

若立於保護「先行者投資利益」之觀點，事業所投資者，應係商品整體之形態外觀。於諸多判決中，認為所謂商品，係指本身得為獨立讓渡之對象；而部分形態不過為商品之一部，無法為單獨交易之客體。有學說認為，該指謫並非難解之問題，蓋於意匠法中已導入部分意匠制度⁴⁶⁰，是以形態仿冒規制中，部分形態以同理解釋亦應受保護；然則，所謂形態仿冒，多係未變更先行商品之整體外觀加以仿冒，僅針對商品之一部形態保護並不妥適，再者，亦與全體比較論中，因「部分共通性」而左右侵權與否結論之情形相齟齬。⁴⁶¹

於日本現行實務，即便部分意匠構成類似，仍須個別檢討兩產品之共通性，以及該部分設計於產品整體中之位置；此即意味，即便承認部分形態之保護，亦逸脫不了部分設計與物品整體之關係，以決定保護之範圍。⁴⁶²因此，部分形態之保護於日本法上，處於未臻成熟之狀態，尚有諸多待解決之疑慮。

貳、成組商品

關於成組商品之保護，雖有學說指謫，「成組商品於使用時，係將組合拆開

⁴⁵⁸ 日本不正競爭法第 2 條第 5 項：「本法所謂之仿冒，係指以他人之商品形態為依據，作出與他人商品形態實質上同一之商品。」

⁴⁵⁹ 外川英明，同前註 383，94 頁。

⁴⁶⁰ 即部分設計，本論文基於日本法之特殊性，仍維持原用語稱「部分意匠」。

⁴⁶¹ 青木大也，同前註 382，31 頁。

⁴⁶² 青木大也，同前註 382，31 頁。

分別使用，是否得將成組商品『整體』作一使用(例如陳列、輸送等)，乃係一疑問。」⁴⁶³惟於判決中，多承認成組商品形態之保護。實則，若事業係以成組商品整體為投資，且消費者於市場中係對成組商品有所接觸、認識，應承認成組商品受「形態仿冒規制」之保護範圍所及。

意匠法原則上係以物品為單位，例外保護成組設計；保護設計共通、統一之組合，且系爭組合係被同時使用之一定組合物；理論上，成為「形態仿冒規制」所保護之成組商品，前提須符合意匠法成組設計之要件。⁴⁶⁴

參、內部構造

實務判決⁴⁶⁵認為，「形態模仿規制」係保護通常使用時，所得感知之形態，故內部構造應不予保護。意匠法上，亦有判決⁴⁶⁶認：「未將系爭物品分解無法見得之部位，非屬藉由視覺引起美感之物。」惟意匠法係以「引起視覺美感」為要件，依其文意，自得解為須從外部得以視覺辨認為必要。「形態模仿規制」並無此要件之要求；是以，關於內部構造之投資、仿冒，不以從外觀得以感知為必要。

但若按定義解釋，須以「依通常方法使用時」有所知覺、認識為必要；則使用時無法從外部辨識之內部構造，則因違反前述旨趣而不予保護，如此一來，與意匠法之保護程度無異。⁴⁶⁷

肆、未能以肉眼辨識之形態

依意匠法之規定，保護得透過視覺引起美感之物，故即便係細微之物亦在保護之列；然而，意匠亦須具備產業利用性，於通常交易之際，得以視覺辨識之設計為必要；即便係平時無法以肉眼辨識之物，若依通常習慣，交易時會使用放大鏡擴大觀察者，亦肯認其受意匠法保護。更有判決⁴⁶⁸強調，視覺辨認可能性之判

⁴⁶³ 三村量一，〈商品の形態に模仿ついて〉，《知的財産法の理論と實務 第3卷》，286-287頁。

⁴⁶⁴ 青木大也，同前註 382，32頁。

⁴⁶⁵ 大阪地判平成8年11月28日，〈drain hose案〉。

⁴⁶⁶ 知財高判平成8年1月31日，〈發光極體商品陳列台案〉。

⁴⁶⁷ 青木大也，同前註 382，32-33頁。

⁴⁶⁸ 東京高判平成15年6月20日，〈減速機馬達案〉。

斷時點為「交易時」，而非「使用時」。

雖為細微之商品形態，仍應保護對系爭形態之投資。鑒於「形態仿冒規制」中，因仿冒品之競爭，使「開發先行者」之利益尚未回收而生營業利益損害之危險，毋寧為交易時；從而，恪遵文義「依通常方法『使用時』」，該時點實難以感知細微之商品形態，有其窒礙之處，不妨採與意匠法相同解釋，以「交易時」認定之。即便不採交易時點說，若依通常方法使用時，通常須擴大其知覺(例如使用放大鏡)，則不以須肉眼可得感知為限，仍應受保護。⁴⁶⁹

伍、無體物

「形態仿冒規制」中，雖未明文保護所謂文體及平面設計等無體物，但有學者採應予保護之立場。再者，亦有判決⁴⁷⁰以 software 之執行畫面該當於「商品形態」為前提。

意匠法之保護客體通常作有體物解釋，然而，近年來隨著電腦圖像及使用者介面設計，開放准予意匠註冊，「形態仿冒規制」似應一併檢討。有學者提出，日本法「形態仿冒規制」所保護之「商品」，應較意匠法中之「物品」，更有擴大解釋之空間，不失為文義解決之道。綜上，日本通說認為，開放「形態模仿規制」之保護客體擴及無體物，有其必要。⁴⁷¹

第四款 日本不正競爭法於我國公平法之借鏡

第一目 應改採「競爭上無法避免近似之形態說」

按我國公平法第 20 條處理原則第 9 點之規定，不得為表徵之項目，係具「實用或技術機能」之功能形狀，相當於日本法上「技術性功能形態排除說」，為公

⁴⁶⁹ 青木大也，同前註 382，33 頁。

⁴⁷⁰ 東京地判平成 15 年 1 月 28 日，〈schedule 管理 software 案〉。

⁴⁷¹ 青木大也，同前註 382，34 頁。

平會及法院實務見解所採，〈iPod Shuffle 案〉⁴⁷²、〈電動滑台案〉⁴⁷³、〈電腦機殼案〉⁴⁷⁴、〈柱型頂車機案〉⁴⁷⁵、〈空氣清淨機案〉⁴⁷⁶、〈超精密模具組件案〉⁴⁷⁷。

本文認為，應回歸公平法之目的，即便係具技術功能之形態，若非競爭上不可避免近似，而事業願意繼續投資，使其具備周知性，令消費者一望即知其所表彰之來源，仍應受公平法表徵之保護；反之，縱非具技術機能之功能形狀，而為裝飾性外觀，若其為從事競爭無法避免近似之形態，應排除於公平法保護之列。

至若採「排除技術性功能形態說」學者所憂心之過度保護問題，本文認為，技術性專利具朝更有效率、更進步之方向邁進之特性，若專利期間屆滿，仍無他技術可相比擬，自屬從事競爭上不可避免近似之形態，於專利期間屆滿後歸於公共財，得為他事業所利用。是以，有關除外保護條款，本文主張採「排除競爭上無法避免近似之形態說」。

⁴⁷² 臺灣高等法院 96 年度上字第 185 號民事判決，最高法院 95 年度台抗字第 188 號民事判決，最高行政法院 98 年度 1469 號判決。判決摘錄：「倘將具實用功能性之商品外觀，作為公平法之保護客體，而禁止他人模仿之標的，無異變相於專利制度外，取得使用此種具有功能性外觀之獨占排他權，不僅與專利法制度明顯相違背，甚至將造成市面上其他與某具知名度之商品，具有相同或類似不具識別性外觀之商品有違法之風險，反而對競爭秩序產生更大不良之影響。」

⁴⁷³ 智慧財產法院 102 年度民著訴字第 3 號。

⁴⁷⁴ 臺灣台北地方法院 94 年度智字第 28 號。

⁴⁷⁵ 臺灣台中地方法院 92 年度智字第 18 號。

⁴⁷⁶ 行政院公平交易委員會民國 98 年 01 月 05 日公處字第 098001 號。檢舉人主張：「檢舉人主張其進風面板圓洞及控制面板等外觀機構設計，為該商品所特有，相較其他廠商空氣清淨機並無類此形狀設計，僅被處分人與其設計完全相同，足見該商品外觀及控制面板並非全然受限於實用技術或功能，而得依不同廠商之創意自行開發設計，實屬本會對於公平交易法第 20 條案件之處理原則第 8 點第 5 款所規定之『經特殊設計，具識別力之商品容器、包裝、外觀』，自可作為系爭商品之表徵。」公平會則認：「然經檢視案關商品，其正面右上方及背面中央係清楚標示其『Airsopure』商標，已足以表彰其商品來源。至於系爭商品進風面板圓洞及控制面板等商品外觀部分，係具有實用機能之功能性外觀，且相較其他空氣清淨機商品外觀正面進風處亦多具有類似之直線設計，是該商品外觀設計僅為商品之慣用形狀，並非特別顯著而具有得以表彰商品來源之識別力，且檢舉人亦無法就該商品外觀具有識別力提供具有科學性、公正性及客觀性之市場調查資料，故非本法所稱之表徵。」

⁴⁷⁷ 智慧財產法院 102 年度民著訴字第 3 號。

第二目 應參考“禁止奴隸性仿冒(dead copy)”之立法

有關工業設計外觀之「高度抄襲」行為，我國法僅得委由第 25 條概括條款加以非難，其構成要件、規範主體付之闕如；法院於適用上更經常將第 25 條列於補充地位，認為既非屬第 22 條之表徵，當然亦無第 25 條概括條款之適用，實則，第 25 條規定過於簡陋，賦予司法者過大之裁量空間，以其補法規之不足，實非妥適。治本之道仍應將「高度抄襲」之禁止加以立法⁴⁷⁸，日本法上針對「奴隸性仿冒」，有非常完整之討論，亦針對商品之周期性，訂定“自最初銷售時起 3 年”之保護期間，以確保市場先行者利益，或可作為我國立法之參考，以建構更完善之工業設計保護制度。

	一般商品形態規制	禁止奴隸性仿冒(dead copy)
條次	不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 1 款	不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款
與我國法之對應	相當於公平法第 22 條「表徵」之保護	相當於公平法第 25 條
要件	周知性	不須具周知性
侵權樣態	近似	同一性
保護期間	無限期	3 年

表(五) 日本不正競爭防止法「商品形態規制」之相關比較⁴⁷⁹

⁴⁷⁸ 須敘明者是，公平法並非禁止所有的仿冒行為，有學者曾言：「模仿非壞事，惟僅模仿而不思創新，方有礙於進步。」申言之，公平法所非難者，係高度仿襲、未思任何創新，而意在分享創作人之“市場先行利益”之人。

⁴⁷⁹ 本文自編。

第五項 工業設計於公平交易法「表徵」之保護



第一款 若合於「周知表徵」之要件應即受公平法之保護

於〈蠔式錶案〉中，法院判決明顯認為設計專利與表徵間系屬互斥、無法共存之關係，其謂：「本案...蠔式型手錶錶面之刻狀外圈與錶殼、水晶錶面、上鍊錶冠(錶把)所組成之外觀等特殊設計取得之德國新式樣專利業於 1972 年屆滿，故勞力士蠔式型手錶之外觀，並無排他性之專利權存在，不再受到專利法所保護；就整個法律體系及政策而言，專利法對專利權設有一定之保護期限，於該保護期限內，充分給予專有製造及販賣之權利，惟一旦期限屆滿，該項專利即屬公共財產，自不宜再以公平法為過度之保護，否則不僅與專利法賦予專利一定期間保護之目的相違背，且喪失避免專利權過於浮濫而造成社會進步障礙之精神。」

惟本文認為，基於設計專利「非保障技術」之特性，更無過度保護之疑慮，以及公平法與專利法保護目的不同，應肯認設計專利保護期間屆滿後，若系爭設計合於公平法上「周知表徵」之要件，仍應得繼續透過公平法加以保護。

第一目 設計專利非屬技術性保護

我國專利法目前將發明、新型及設計專利同列於一部法律中，惟三者雖皆名為專利，設計專利所保護者顯非同發明、新型所屬之“技術思想”，而係“物品之形狀、色彩、花紋”。申言之，所謂“技術思想”，其功能性需較諸先前技術更為進步，或更有效率之方式達成類似效果，以達“促進產業發展”之立法目的；而設計主要係強調“與眾不同”，帶給消費者不同於以往之視覺觀感。⁴⁸⁰是以，技術有朝向更有效率之“同一”方向發展之趨勢，而設計係強調視覺訴求，乃係欲帶給消費者不同於以往的感官刺激，側重“多樣性”。⁴⁸¹準此，正因設計專利具有別於發明、新

⁴⁸⁰ 黃銘傑，同前註 313，376 頁。

⁴⁸¹ 黃銘傑，同前註 313，376-377 頁。黃銘傑教授於文中進一步論及：「亦欲申請專利保護之新式樣(修法後稱之為設計)，縱令在功能上、效率上，較諸過去的新式樣等，完全沒有絲毫的提升(例如邇來流行的復古風)，但只要期帶給消費者不同於以往之新的視覺訴求，原則上即可取得新式樣專利。由於視覺感官之高度主觀性，專利法對於亦欲申請專利保護之新式樣，並未要求其必須較諸先前的新式樣『更美』、『更漂亮』、『更好』……；故而，可能因各人觀點不同，之後取得

型專利之特性，於思考專利與公平法間之關係時，亦應因不同之專利類型作出調整。

再者，修法後之公平法第 22 條之保護標的，排除「實用或技術機能之功能形狀」⁴⁸²，目的在於避免技術性、功能性物品於新型或發明之保護期間屆滿後，專利權人繼續透過公平交易法，而阻礙技術之進步；值得注意者是，公平法並未限制外觀造型之保護，立法者應有意藉由公平法上之「表徵」擴大工業設計之外觀保護。

退步言之，日本法上近來已漸漸採「競爭上不可迴避之形態說」，有認為縱屬技術性形態，若其非從事競爭無法避免之外觀，且具備表彰商品來源之功能，亦肯認其受不正競爭法商品形態之保護。是以，不正競爭法之「商品形態」，應係著重於形態之「商品表彰功能」，而非功能性與否。舉重以明輕，既技術性形態有可能為「表徵」之保護範疇，朝向多元發展之設計專利，更無延續獨占權之過度保護疑慮。

是以，判決中提及：「一旦專利期限屆滿，該項專利即屬公共財產，自不宜再以公平法為過度之保護，否則不僅與專利法賦予專利一定期間保護之目的相違背，且喪失避免專利權過於浮濫而造成社會進步障礙之精神。」該判決認為，若專利期間屆滿繼續透過公平法保護，將賦予原專利權人過大之獨占權利，而有阻礙進步之虞。本文認為，系爭疑慮應屬發明、新型專利，避免技術思想由同一專利權人透過公平法繼續長期獨占，而無法朝更有效率、進步之方向研發，蓋技術之發展具有目標一致性；反之，強調多樣性之設計專利應無此疑慮。

準此，設計鼓勵多元發展而非因循先前設計之腳步，設計專利期間屆滿後，若合於公平法之要件繼續保護，並不會阻礙設計發展之多樣性，亦未違背設計專利之保護目的⁴⁸³，故設計專利與公平法之「表徵」應得競合保護。

新式樣專利者，竟然比過去的新式樣專利『更醜』、『更難看』……。惟不論如何，專利法不會因為『更醜』、『更難看』等理由而駁回申請。」

⁴⁸² 行政院公平交易委員會，同前註 308，286 頁。

⁴⁸³ 誠如黃銘傑教授於文中所言：「擁有一項新式樣專利，並不當然代表權利人可以獨占相關商品

第二目 兩法本於不同之立法目的各自保護



設計因合於新穎性、創作性等要件而取得設計專利之獨占地位，以促進更多元之設計發展；公平法之立法目的係為維護國內市場之競爭秩序，若事業長期對設計投入廣告行銷經營，為維護消費者對表徵之信賴利益，自得另合於公平法「周知表徵」⁴⁸⁴之要件而受保護，避免消費者有混淆誤認之虞⁴⁸⁵。故基於兩法不同之保護目的，工業設計於設計專利保護期間屆滿後，因致力於品牌經營而受公平法表徵之保護，並無過度保障之疑慮；〈蠔式錶案〉中，法院明顯忽略專利法與公平法不同之法功能性。

學者批評，若依前述〈蠔式錶案〉法院判決之邏輯，將形成如下弔詭之結論，當非立法者之原意。「依本案判決所持之理由，原於專利存續期間內因其特別顯著之結構外觀，理論上原可受新式樣專利與周知表徵之保護，然而只要新式樣專利期間一朝屆滿，原專利權人將會同時喪失這兩個法律之保護而玉石俱焚。」⁴⁸⁶「若此落得兩頭空，較佳之策略當是，不申請設計專利保護，而以所謂的識別力或特別顯著為基礎，持續投資、使用此一表徵，取得公平法周知表徵之地位，享受可能係無限期或半永久性保護期間。」⁴⁸⁷

公平法表徵之保護，看似延續了設計專利之獨占權利，惟須一再重申者是，

市場；惟若事業不此之圖，只想等待他人新式樣專利期間屆滿，再使用此類已成為公共財之新式樣，進行產品生產和銷售，理論上並無不可，只是由於所有事業都可使用此等公共財，同樣或類似商品充斥市場，已無法因此而於該當市場上取得競爭優勢。」參考黃銘傑，同前註 313，379 頁。

是以本文認為，由於前述理由，再加以設計專利不要求技術性，創新及創意門檻顯較發明、新型專利低，更促使設計專利朝向“多元”發展之趨勢。

⁴⁸⁴ 由於本文認為本次修法將表徵之「相關事業或消費者所普遍認知」之要件改為「著名」，並非妥適，故仍採用修法前之用語「周知表徵」，詳文請參閱本文「第二章第四節第三項第三款—2015年公平法仿冒行為修法評析」，115 頁。

⁴⁸⁵ 有學者亦採此見解，參考謝銘洋、李素華，同前註 377，243 頁。報告提及：「本文認為應從規範目的出發，基本上專利法與公平交易法各有不同之規範目的，從專利法之觀點，專利保護期滿之後，該新式樣理論上已經不再是原專利權人所獨占者，而成為公共財，眾人皆得利用之。然而畢竟此一利用行為仍然屬於社會上經濟活動之一部分，仍應受到公平交易法之規範，因此如果該商品外觀經由原專利權人之積極使用而具有識別力，並成為相關事業或消費者普遍認知之表徵，如果他人之使用會造成消費大眾之混淆誤認，從競爭秩序之維護與消費者保護之觀點，仍然有給予保護之必要，因為此時外觀不僅係商品外觀而已，其已經具備有標示之作用，其性質與商標相當接近。」

⁴⁸⁶ 黃銘傑，同前註 313，371 頁。

⁴⁸⁷ 黃銘傑，同前註 313，371 頁。

設計專利具備多元化、多樣化之特質，縱令延續其保護期間，亦將不致使原權利人獨占市場。⁴⁸⁸反之，公平法之表徵具有「維護消費者信賴利益」之立法目的，為避免不肖事業攀附原權利人先前所投入之行銷、廣告等心力，坐享表徵之顧客吸引力，於專利期間屆滿後，設計有透過公平法繼續保護之必要。

第二款 奴隸性仿冒行為應單獨立法

此外，鑑於工業設計甫推出於市場時，欲達到「相關事業或消費者所普遍認知」之周知性要件，須要相當時間之積累；或申請設計專利，亦須耗費相當審查期間。為避免尚未合於上述法規之保護要件，即遭他事業不思任何創新之高度仿冒，系爭不公平競爭行為，有必要透過公平法來加以單獨評價，由於我國公平法第 25 條概括條款之規定過於簡略，亦無保護期間之限制，要件上須證明「足以影響競爭秩序」，與保護事業市場利益之立法旨趣未盡相符。故建議參考日本不正競爭法第 2 條第 1 項第 3 款之「奴隸性仿冒(dead copy)」規範，單獨立法規範之。

⁴⁸⁸ 黃銘傑，同前註 313，379 頁。

第三章 我國設計專利保護制度之介紹



第一節 規範目的

專利制度係國家為鼓勵發明人透露其發明內容，而賦予該人於一定期間內獨佔排他之製造、銷售、利用其發明之權利，他人在系爭權利存續期間不得就同一發明製造、銷售、利用。專利制度之功能，主要在於鼓勵發明創新、促進經濟科技發展、促使技術早日公開以免重複研發浪費、提供研發在經濟上有效之誘因、易於吸收外國投資或技術移轉、促進技術資訊之交流、有助於開發替代性技術等。⁴⁸⁹

第二節 設計專利成立要件

第一項 形式要件

第一款 設計專利說明書

設計說明書應依序記載：設計名稱、物品用途、設計說明，並附加各標題。

壹、設計名稱

所謂設計名稱，係指申請專利之設計所應用之物品，而非單獨以形狀、花紋、色彩或其結合作為申請專利之標的。依據專利審查基準，設計名稱應以明確、簡要之方式指定於所應用之物品；當設計所應用之物品為一特定物品之組件時，應指定設計名稱為該特定物品之組件；設計名稱應具體且不得冠以無關之文字；當所指定之單一物品兼具多種用途時，得指定具有該多種用途之設計名稱，例如「錄

⁴⁸⁹ 楊崇森，同前註 19，1-8 頁。

放音機」；但不得指定具有相同外觀設計之不同分類物品，例如「手機及手機玩具」。⁴⁹⁰

以物品之部分組件申請部分設計時，設計名稱應記載物品以及特定組件。若欲主張之部分設計係物品之部分特徵，而無法指明為物品之特定部分組件時，得將設計名稱記載為「物品之部分」。電腦圖像及圖形化使用介面之設計名稱應記載「電腦圖像及圖形化使用者介面」及「其所應用之物品」。成組設計之設計名稱應指定成組物品之上位名稱，如以“一組”、“一套”等用語記載。衍生設計之設計名稱應指定所應用之物品，並應與申請專利之設計內容一致，但無須與其原設計相同；例如，原申請案若指定“鋼筆”為所應用之物品，衍生設計申請案得依據其所應用之物品指定為「鋼珠筆、鉛筆或自動鉛筆」。⁴⁹¹

貳、物品用途

應載明申請專利之設計所應用之物品之使用方式及功能，於用途欄位簡單記載其一般使用樣態；例如，「本設計係用於照相之照相機」，或「本設計係用於容納物品之收納盒」等。此外，當申請專利之設計所應用之物品為他物品之物件或附屬組件者，亦得於物品用途欄位，就載明申請設計所應用之物品與他物品間之使用關係作簡略說明；例如，「本設計係關於行動電話之外殼，得依需要安裝置於另一行動電話本體，或自行動電話本體移除」等。⁴⁹²

參、設計說明

應載明申請專利之設計所具有之設計特徵，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得瞭解其內容，並可據以實現，亦可載明申請專利設計對照先前技藝之創新部分，俾於提出申請時與已知悉之存在之先前技藝有所區別，以利審查人員瞭解申請之設計特徵。設計說明欄位亦得說明圖式所揭露之設計之相關情事，例如，設計所應用之物品因材料特性、機能調整或使用狀態使物品外觀形狀或花紋

⁴⁹⁰ 程凱芸，同前註 1，31 頁。

⁴⁹¹ 程凱芸，同前註 1，32-35 頁。

⁴⁹² 程凱芸，同前註 1，36 頁。

產生變化之部分、輔助圖及參考圖之內容、圖示上揭露之商標圖樣等。

部分設計之圖示中，若同時包含「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」，設計說明欄位中應加以揭示。有關電腦圖像及圖形化使用者介面設計，若申請專利之設計特徵，不包含設計與環境間位置、大小或分布關係，則應於設計說明中載明虛線部份為其所不欲主張設計之部分。成組設計說明應記載各構成物品間之共通設計特點，以及各構成物品之名稱。衍生設計應說明衍生設計與原設計申請案於物品用途或設計說明上差異之處。⁴⁹³

第二款 圖式

設計專利係保護透過視覺感受之物品外觀造型設計，其揭露方式除以文字敘述說明，需輔以圖示表達。依專利法施行細則第 53 條之規定，「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；設計為立體者，應包含立體圖；設計為連續平面者，應包含單元圖。」「前項所稱之視圖，得為立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖。」「圖示應參照工程製圖方法，以墨線圖、電腦繪圖或以照片呈現，若各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖示中各項細節。」若主張色彩，圖示中應呈現色彩。

第三款 一設計一申請

依專利法第 129 條規定，「申請設計專利，應就每一設計提出申請。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者，得以一設計提出申請。申請設計專利，應指定所施予之物品。」

根據專利審查基準，所謂一設計一申請，係指每一專利申請案中，說明書及圖示所揭露之單一“外觀”係應用於單一“物品”；相較於發明專利以「技術上相互關連」為基礎之廣義發明概念，設計專利係以設計之外觀及應用之物品，決定一申請案之設計是否符合單一性要件。是以，除因設計之外觀會產生變化；或兩個

⁴⁹³ 程凱芸，同前註 1，39-48 頁。

以上之設計係屬於同一分類，且習慣上以成組販賣或使用等情形除外；一設計原則上不得揭露兩個以上之外觀抑或指定兩個以上之物品。⁴⁹⁴

單一性認定中所謂之“物品”，係指一為達特定用途而具備特定功能之獨立物品。物品之構成單元雖各具特定功能，但於合併使用後亦得達成所需之特定用途時，亦可將該組合視為單一物品。⁴⁹⁵若物品因機能調整或使用狀態之改變，而使同一物品具有不同外觀，亦僅能視為一整體設計行使權利，無法就其多個外觀分別單獨行使權利。因此，若同一物品因不同使用狀態而展現不同之設計特徵，得就不同之使用狀態提出獨立申請，以獲得周全之保護。⁴⁹⁶

第二項 實質要件

第一款 產業利用性

依專利法第 122 條，其規範主體為「可供產業上利用之設計」，與發明、新型專利同，設計專利亦須具備產業上可利用性；理由在於，設計專利非為促進藝術創作，而係透過獎勵創作，達到促進產業發展之目的。⁴⁹⁷所謂產業可利用性，係指得利用工業技術反覆大量生產同一物；此處所指之同一物，非指物理上完全相同之物，只要外觀所見具有同一性已足。自然物、一品製作物、土地建物及不動產，皆屬不具產業利用性之例。⁴⁹⁸

第二款 新穎性

依專利法第 122 條擬制喪失新穎性之規定，「可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：一、申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。二、申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。三、申請前已為

⁴⁹⁴ 程凱芸，同前註 1，14 頁。

⁴⁹⁵ 例如，錶帶與錶體本身雖皆具備其特定功能，但將其組合後之手錶，亦可視為單一物品。參考程凱芸，同前註 1，14 頁。

⁴⁹⁶ 程凱芸，同前註 1，15 頁。

⁴⁹⁷ 蔡明誠，同前註 36，26 頁。

⁴⁹⁸ 茶園成樹，同前註 13，60 頁。

公眾所知悉者。」惟若於申請日前，符合第 122 條第 3 款之規定，「一、因於刊物發表者。二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。三、非出於其本意而洩漏者。」並於事實發生之日起六個月內提出申請，例外不喪失新穎性。



壹、判斷主體—普通消費者

非該設計所屬技藝領域中之專家或專業設計者，然而，不同類型之物品可能具有不同程度的認知能力之普通消費者。⁴⁹⁹

貳、相同或近似之判斷

新穎性之審查係以說明書所揭露申請設計之整體為對象，將所申請之設計與單一先前技藝所揭露之設計進行比對。若該單一先前技藝所揭露之設計與所申請之設計相同或近似，且該先前技藝之設計所應用之物品與所申請之設計所應用之物品相同或近似時，所申請之設計將被認定不具「新穎性」。

一、相同或近似物品之判斷

相同物品，係指用途、功能相同者；近似物品，係指用途、功能相近者。判斷物品用途、功能是否相近，應模擬普通消費者使用之實際情況，並考量商品產銷及選購之狀況。⁵⁰⁰物品具有多種用途、功能時，若其中部分同、功能相同，兩者應屬近似物品。⁵⁰¹

認定申請專利之設計所應用之物品時，應以圖示所揭露之實際內容，並對照設計名稱所記載之物品為判斷基礎。若申請專利之設計為物品之組件時，物品之相同、近似判斷應係以該物品領域之“組件”為對象，例如「汽車之燈具」，該設計所應用之物品應為「應用於汽車領域之『燈具』」，而非「汽車」本身，亦非其他

⁴⁹⁹ 張仁平，《專利審查基準及實務(下)》，元照出版，2014年1月二版第一刷，357頁。

⁵⁰⁰ 例如凳子與靠背椅，後者雖較前者附加靠背功能，但兩者乘坐用途、功能相近；又如餐桌與書桌，兩者雖使用場合不同，但用途、功能相近，應皆屬近似物品。

⁵⁰¹ 例如兼具 mp3 播放用途、功能之行動電話與 mp3 播放器，兩者皆具有 mp3 播放用途、功能，屬近似物品。

領域之「燈具」。⁵⁰²



二、相同或近似設計之判斷

專利審查基準依據物品及外觀，將喪失新穎性細分為四種樣態：1、應用於相同物品之相同外觀，即為相同之設計。2、應用於近似物品之相同外觀，即屬近似之設計。3、應用於相同物品之近似外觀，即屬近似之設計。4、應用於近似物品之近似外觀，即屬近似之設計。⁵⁰³

參、判斷方式

一、整體觀察

判斷設計之外觀之相同、近似時，應以圖示所揭露之形狀、色彩、花紋構成之整體外觀作為觀察、判斷之對象，不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異，並應排除“純功能性特徵”。⁵⁰⁴

二、肉眼直接觀察比對

外觀之相同、近似判斷，係模擬普通消費者選購商品之觀點，原則上應以肉眼直接觀察為準，避免將細微差異微觀放大，而將原先足以使普通消費者混淆誤認之設計外觀被判斷為不近似。⁵⁰⁵

三、綜合判斷

外觀之相同、近似判斷，應以申請專利之設計的整體外觀為對象，而非就商品之局部特徵逐一進行觀察、比對。審查時應以容易引起普通消費者注意之特徵為重點，再綜合其他部分構成申請專利之設計整體外觀統合的視覺效果，客觀判

⁵⁰² 張仁平，同前註 499，358 頁。

⁵⁰³ 經濟部智慧財產局，《專利審查基準》，2013 年 5 月版，第三篇第三章，3-3-9 頁。

⁵⁰⁴ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-3-9 頁。

⁵⁰⁵ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-3-10 頁。

斷其與先前技藝是否相同或近似。若其於容易引起普通消費者注意的特徵部位相同或近似，而僅局部細微差異者，應認定為整體外觀近似。



判斷容易引起普通消費者注意之特徵部位，通常應就新穎特徵、視覺正面及具變化外觀之設計三種類型，予以考量：

(一) 新穎特徵

新穎特徵，指申請專利之設計對照先前技藝，客觀上使其具新穎性、創作性等專利要件之創新內容，必須係透過視覺訴求之創作，不包括功能性設計。

審查時，經檢索先前技藝，比較申請專利之設計與先前技藝相同與差異之處，客觀上應就申請專利之設計不同於先前技藝，且未見於其他先前技藝之設計特徵，始得認定為該設計之新穎特徵；另說明書之設計說明欄有特別說明新穎特徵者，則應一並參酌，始能以所認定的新穎特徵，作為容易引起普通消費者注意之特徵部位。

(二) 視覺正面

設計係由圖示揭露之圖形所構成之物品外觀，就一般立體物而言，六個視面中每一個視面均同等重要，惟有些物品並非六個視面均為普通消費者注意之部位，對於此類物品，審查人員通常會依物品之特性，以普通消費者“選購時”或“使用商品時”所注意之部位為視覺正面。

(三) 具變化外觀之設計

為因應商業競爭、消費者及運輸等各種需求，設計可能呈現多種變化之外觀，審查此類設計時，應以其所揭露各個變化外觀之設計及所揭露之新穎特徵為判斷對象；例如申請專利之設計為“變形機器人玩具”，其揭露有機器人及其變形後之飛機外觀，先前技藝僅為相同或近似外觀之“飛機玩具”，因先前技藝未揭露有機器人外觀之設計，原則上應判斷「申請專利之設計」與「先前技藝」為不相同、



四、其他注意事項

(一) 先前技藝之擁擠程度，決定該設計近似範圍之寬狹

對於開創性設計⁵⁰⁷，此類設計與改良既有物品之設計相較，因市場上之競爭商品較少而須要較高之的創意及較多的開發資源，為鼓勵產業的研發與創作，其設計專利權應比改良既有物品之設計更為寬廣，近似認定之範圍亦應較寬廣。再者，由於改良既有物品之設計申請案，審查時亦比較容易找到可供引證之「先前技藝」，近似認定之範圍會相對縮減。⁵⁰⁸

(二) 考量透明物品內部之可視設計所呈現之整體視覺效果

雖然設計係運用於物品外觀之創作，但若透過物品表面之透明材質，能觀察到物品之內部設計，或物品之整體或局部經折射、反射產生光學效果，而呈現不同之視覺效果時，不得僅以其物品之表面外觀為審查對象，應將可視之物品內部，或物品之光學效果所呈現之視覺效果，納入比對、判斷之範圍，進行整體之綜合比對、判斷。⁵⁰⁹

(三) 純功能性特徵非屬比對、判斷之範圍

設計外觀之相同、近似判斷，係判斷申請專利之設計中，透過視覺訴求之創作與先前技藝是否混淆；物品之構造、功能或尺寸等，通常屬於物品上之“純功能性特徵”，不屬於設計審究範圍，即使顯現於外觀，仍不得作為比對、判斷之範圍。⁵¹⁰

⁵⁰⁶ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-3-10~3-3-11 頁。

⁵⁰⁷ 例如第一支透明錶殼之手錶設計，或首先將流線型導入汽車產品之設計，兩者皆為相關產品中開創性之設計創作。

⁵⁰⁸ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-3-11 頁。

⁵⁰⁹ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-3-11 頁。

⁵¹⁰ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-3-11 頁。

第三款 創作性

依專利法第 122 條第 2 項規定，雖所申請之設計並未與任何先前技藝相同或近似，但若該設計之整體設計係該設計所屬技藝領域易於思及者，仍不得取得設計專利；換言之，若系爭設計為所屬技藝領域之人所易於思及者，不但欠缺保護價值，且若因取得設計專利而具相當獨占地位，將有害於產業之發展；此即為設計專利之「創作性」要件。

壹、要件分析

所謂「易於思及」，專利審查基準解釋為：「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，且未產生特異之視覺效果者。」審查創作性時，得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容之組合，或一份引證文件中之部分技藝內容之組合，或引證文件中之技藝內容與其他形式已公開之先前技藝內容之組合，判定設計是否易於思及。⁵¹¹“易於思及”之判定類型包括：模仿自然界形態、模仿著名著作、直接轉用、置換、組合、改變位置比例數目、運用習知設計之外觀等。⁵¹²

參考日本法「意匠審查基準」，列舉出以下未達創作高度之具體事例，(1)以簡易手法將周知設計之特定要素置換，(2)以簡易手法，將多數公然周知之設計集合成一設計，(3)以簡易手法變更周知設計構成要素之配置，(4)僅簡單變更組成比例，或增減構成要素單位數之設計，(5)以簡易手法，幾乎原封不動地表現周知之形狀、色彩或其組合，(6)商業慣行上慣用之設計。⁵¹³

關於其他特殊設計專利之創作性判斷，部分設計、電腦圖像及圖形化使用者介面設計，皆係以「主張設計之部分」之整體外觀為基礎；成組設計由於係由數個物品所構成，係基於一份或多份引證文件中之全部或部分技藝內容之組合，與

⁵¹¹ 程凱芸，同前註 1，102 頁。

⁵¹² 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-3-17~3-3-21 頁。

⁵¹³ 茶園成樹，同前註 13，70-75 頁。

已公開之先前技藝內容之組合，判斷其創作性。⁵¹⁴



貳、判斷基準

創作性之審查應以申請專利之設計整體為對象，若該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依據先前技藝，並參酌申請時之通常知識，判斷該設計為易於思及時，則該設計不具創作性。

申請專利之設計是否具創作性，通常得依下列步驟判斷：步驟一，確定申請專利之設計的範圍；步驟二，確定先前技藝所揭露之內容；步驟三，確定申請專利之設計，所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準；步驟四，確認申請專利之設計與先前技藝之差異；步驟五，判斷申請專利之設計與先前技藝之差異，是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，參酌先前技藝及申請時之通常知識，而能易於思及者。⁵¹⁵

申請專利之設計是否具創作性，原則上依前述創作性之判斷步驟進行審查；若申請人提供輔助性證明資料支持其創作性時，應一併審酌⁵¹⁶。⁵¹⁷

第三項 非專利法規定不予設計專利之客體

2013 年施行之專利法，將部分設計、電腦圖像及圖形化使用者介面、成組設計等納入為設計專利保護之標的；仍於專利法第 124 條負面表列不予設計專利之項目，包括：「一、純功能性之物品造形。二、純藝術創作。三、積體電路電路布局及電子電路布局。四、物品妨害公共秩序或善良風俗者。」

所謂純功能性之物品造型，係指物品之特徵純粹為其本身或另一物品之功能

⁵¹⁴ 程凱芸，同前註 1，102-105 頁。

⁵¹⁵ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-3-15 頁。

⁵¹⁶ 例如依申請專利之設計所製得之產品在商業上獲得成功或於知名設計競賽獲獎，若申請人提供證據證明其係直接由設計外觀新穎特徵所導致，而非其他因素如銷售技巧、廣告宣傳或功能性因素所造成，得佐證該設計並非易於思及。

⁵¹⁷ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-3-21 頁。

或結構者，而非指具有功能性之物品造型⁵¹⁸；純藝術創作係指無法以生產程序重複再現之物品，無論係以手工或機械製造，抑或用於裝飾之擺飾物，均得取得設計專利之保護⁵¹⁹；積體電路電路布局及電子電路布局，因係基於功能性之配置而非視覺性之創作，因而不得予以保護；物品妨害公共秩序或善良風俗者，係依據說明書或圖示之記載為認定基礎。⁵²⁰

其中修法前原定“美術工藝品”不予新式樣專利，似於著作權法與專利法間，只能擇一而無競合之可能；修法後將美術工藝品刪除，改以純藝術創作不予保護，為兩法之適用上開創新的解釋空間。本文認為，美術工藝品若合於設計專利之保護要件，應得受著作權法與設計專利之雙重保護，無須限制擇一保護⁵²¹；而所謂“純藝術創作”，本身即可能因“不具產業上利用性”，而排除於設計專利保護之列，似無另外特別規定之必要。

第三節 新興設計保護類型

前述為一般性設計專利之介紹，以下就我國現行專利法之特殊設計專利類型，其圖示揭露方式及申請專利範圍之界定，加以介紹。

第一項 部分設計

第一款 立法目的

我國 2006 年於專利法修正草案引進部分設計制度，「設計，指對物品之全部或『部分』之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」

修法理由謂，依現行專利法規定，新式樣專利保護之創作須係完整之物品(包

⁵¹⁸ 若設計之目的在於使物品於模具系統中能夠多元組合或連結，例如，積木、模組玩具或文具組合等，此類物品之設計非屬純功能性之物品造形，而應以各組件為審查對象。參考經濟部智慧財產局，同前註 503，第 2.2 節，3-2-5 頁。

⁵¹⁹ 經濟部智慧財產局，同前註 503，第 2.3 節，3-2-5 頁。

⁵²⁰ 程凱芸，同前註 1，28-29 頁。

⁵²¹ 謝銘洋老師亦於氏著中認為，「過去將美術工藝品排除於設計專利保護範圍之外，亦即不容許其同時得到著作權與設計專利權雙重保護，實際上並不妥當。」參考謝銘洋，同前註 23，64 頁。

含配件及零組件)外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之設計；若設計創作包含數個新穎特徵，而仿造品並未模仿整個設計，而僅模仿其中的一部分特徵時，即不會落入新式樣專利所保護之權利範圍。



鑑於如是無法周延保護設計創作，爰參酌日本意匠法第 2 條、韓國設計法第 2 條、歐盟設計法第 3 條等之部分設計(partial design)立法例，將部分設計納入得申請設計專利保護之範圍。⁵²²

第二款 定義

部分設計係指就物品之部分外觀申請設計專利，其保護樣態大致可分為「物品之部分組件」及「物品之部分特徵」，申請專利之設計為應用於物品中複數個組件或複數個特徵者，亦得申請部分設計。⁵²³

第三款 申請專利範圍之解釋

壹、圖示之揭露方式

部分設計圖示中之「主張設計部分」與「不主張設計部分」應以可明確區隔之表示方式呈現。其所「主張設計之部分」應以實線具體、寫實地描繪申請專利之設計外觀；「不主張設計之部分」則應以虛線或斷線之方式呈現；以電腦繪圖或照片表現部分設計者，「不主張設計之部分」則應以半透明呈現，俾使「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」得以明確區隔。

又圖示中「不主張設計之部分」本身之內容不得用於界定申請專利之設計外觀，因此在能明確且充分解釋「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布關係，以及解釋申請專利之設計所應用之物品情況下，該「不主張設計之部分」無須揭露所應用物品之全部外觀。⁵²⁴

⁵²² 劉國讚，《專利實務論》，元照，2009 年，643 頁。

⁵²³ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-8-1 頁。

⁵²⁴ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-8-5 頁。

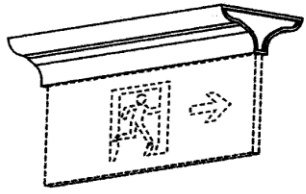


圖 8-1

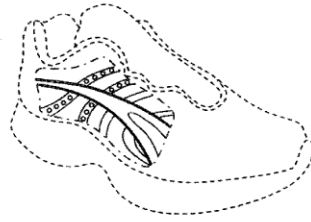


圖 8-2

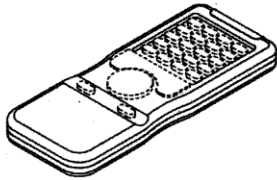


圖 8-3



圖 8-4

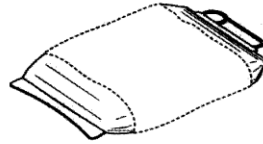


圖 8-5

圖(二十一) 部分設計圖示⁵²⁵

貳、專利權範圍

認定部分設計之申請專利範圍時，主要係以圖示中所揭露「主張設計之部分」之內容為準，而說明書所記載有關物品及外觀之說明並的參酌之。

另外，圖示中「不主張設計之部分」不得用於界定申請專利之設計外觀，但可用於表示設計所應用之物品、環境或所欲排除主張之部分；而以其他斷線方式所繪製之邊界線亦屬「不主張設計之部分」。因此於解釋申請專利之設計時，圖示中「不主張設計之部分」並得參酌之，據以解釋設計所應用之物品，或解釋「主張設計之部分」與其環境間之關係。⁵²⁶

⁵²⁵ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-8-1 頁。

⁵²⁶ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-8-6 頁。

第二項 電腦圖像設計



第一款 立法目的

由於 IT 資訊技術之發展，許多電子、通訊及家電產品之操作介面，由按鈕等物性操作，轉變至虛擬的圖形化介面(virtual graphical interface)。圖形化使用者介面之利用日益廣泛，成為物品外觀之一環，因而對於資訊及設計產業而言，電腦形成圖像設計(Computer-Generated Image Design)之保護日益重要，新修正專利法亦將電腦圖像(Icons)及圖形化使用者介面(Graphical User Interface，簡稱 CGI)納入設計專利之法定標的⁵²⁷。⁵²⁸

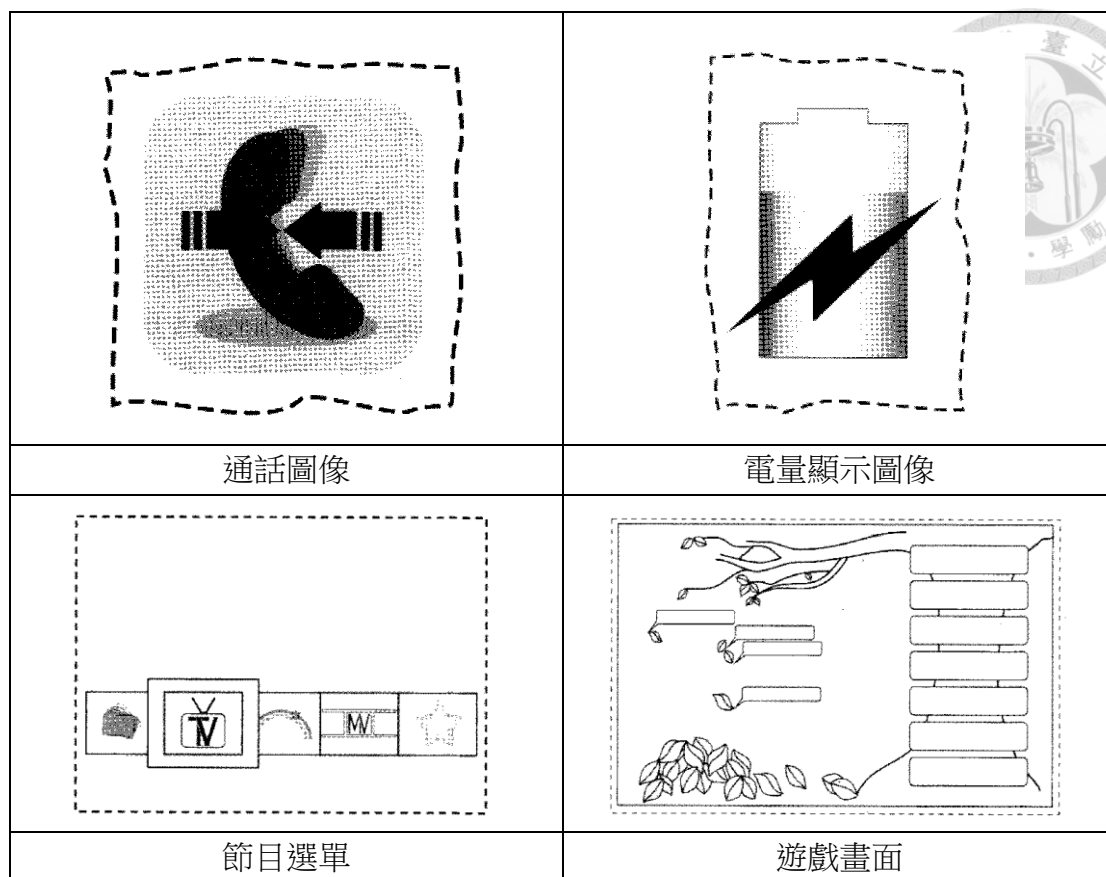
第二款 定義

壹、一般原則

電腦圖像及圖形化使用者介面，係指一種藉由電子、電腦或其他資訊產品產生，並透過該等產品之顯示裝置所顯現之虛擬圖形介面。電腦圖像通常係指單一之圖像單元，圖形化使用者介面則可由數個圖像單元及其背景所構成之整體畫面。其樣態如下：

⁵²⁷ 現行專利法第 121 條第 2 項：「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。」

⁵²⁸ 劉國讚，同前註 522，650 頁。



圖(二十二) 電腦圖像圖示⁵²⁹

由於圖像設計係透過顯示裝置顯現而暫時存在的「花紋」或「花紋與色彩結合」之外觀創作，其必須應用於物品方符合設計之定義；是以，脫離物品之電腦圖像或圖形化使用者介面之圖形本身，應不予專利。此外，只要係透過螢幕(screen)、顯示器(monitor)、顯示面板(display panel)或其他顯示裝置等有關之物品而顯現，即合於應用於物品之規定，而無須就圖像設計所應用之各類電子資訊產品分案申請。⁵³⁰

貳、具變化外觀之圖像設計

以圖像申請設計專利，亦得以具變化外觀之圖像設計提出申請(changeable graphic image design)。係指電腦圖像或圖形化使用者介面於使用過程中，該設計之外觀能產生複數變化。由於具變化外觀之圖像設計係就單一圖像設計所產生外

⁵²⁹ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-9-2 頁。

⁵³⁰ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-9-1 頁。

觀上之多個變化，在認知上應為一設計；亦即，每一外觀變化狀態並非代表獨立之設計，其不能個別主張專利權，僅能將所有變化狀態構成一整體之設計，行使權利。⁵³¹



第三款 申請專利範圍之解釋

第一目 圖示之揭露方式

同部分設計，須以明確可區隔之方式呈現「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」。

由於電腦圖像及圖形化使用者介面於實際使用時，使用者通常得於螢幕、顯示器或顯示面板上，將其自由拖曳位置或放大、縮小尺寸，因此若申請圖像設計所欲請求保護之設計特徵不包含其與環境間之相對位置、大小或分布關係者，應以虛線或其他斷線繪製該圖像之邊界，以表示其所應用之「物品之『部分』」。⁵³²

第二目 專利權範圍

專利權範圍以圖示為準，並得審酌說明書。另外，圖示中「不主張設計之部分」不得用於界定申請專利之設計外觀，但得用於表示圖像設計所應用之物品、環境或「所欲排除主張之部分」；而以其他斷線方式所繪製之邊界，亦屬「不主張設計之部分」。⁵³³

第三項 成組設計

第一款 立法目的

鑑於開放整組物品設計專利為國際趨勢，爰參照日本意匠法第 8 條、大陸地區專利法施行細則第 38 條規定，屬於同一設計概念及國際工業設計分類表中同

⁵³¹ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-9-2 頁。

⁵³² 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-9-7 頁。

⁵³³ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-9-8 頁。

一類別之兩個以上之物品設計，若習慣上係以整組物品為販賣或使用者，得於一申請案中提出申請。⁵³⁴



第二款 定義

成組設計，係指對於二個以上之物品，其係屬於同一類別，且習慣以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。

同一類別，係指國際工業設計分類表之同一大類(classes)之物品。即申請成組設計之所有構成物品，應屬該分類表同一大類中所列之物品；例如，以「一組餐桌椅」申請成組設計，該構成物品之桌子及椅子皆屬於“國際工業設計分類表第 6 類—家具中所列之物品”，即符合成組設計之同一類別。

判斷是否為習慣上成組物品販賣或使用時，審查人員應模擬市場消費型態及使用者之實際使用情況，據以判斷該成組設計是否符合所稱之習慣上成組物品販賣或使用。⁵³⁵

第三款 申請專利範圍之解釋

第一目 圖示

由於成組設計係包含兩個以上之物品，因此為能充分揭露成組設計之外觀，一般而言圖示應分別揭露各構成物品之所有視面，並應揭露至少一張包含成組物品且能代表該成組設計之視圖，以具體呈現申請專利之設計整體外觀。⁵³⁶

第二目 專利權範圍

由於成組設計係為符合成組物品一同販賣或合併使用之市場需求，而就該成組物品進行整體之視覺性創作，因此在申請專利之設計的解釋上，只能將所申請

⁵³⁴ 劉國讚，同前註 522，651 頁。

⁵³⁵ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-10-1 頁。

⁵³⁶ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-10-3 頁。

之成組物品視為一個整體之設計，不得就其中單個或多個物品分拆單獨解釋其申請專利之設計。⁵³⁷



第四項 衍生設計

第一款 立法目的

產業於開發新產品時，通常在同一設計概念發展出多個近似之產品設計，或是產品上市後於市場反應而為改良之近似設計，為考量這些同一設計概念下之近似設計，或是日後改良之近似設計具有與原設計同等之保護價值，應給予同等之保護效果。⁵³⁸

第二款 定義

衍生設計專利，係指同一人就兩個以上近似之設計得申請“原設計”及其“衍生設計專利”，而不受「先申請原則」要件之限制之特殊設計專利樣態。惟不得就與原設計不近似，僅與衍生設計近似之設計申請為衍生設計專利。

判斷是否符合衍生設計之定義，係就同一申請人所申請之衍生設計及其原設計之申請專利之設計為比對範圍，而據以判斷該衍生設計申請案是否近似於原設計申請案。申請專利之設計近似判斷，包括(1)近似之外觀應用於相同之物品，(2)相同之外觀應用於近似物品，(3)近似之外觀應用於近似之物品，三種樣態。⁵³⁹

⁵³⁷ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-10-5 頁。

⁵³⁸ 劉國讚，同前註 522，640 頁。

⁵³⁹ 經濟部智慧財產局，同前註 503，3-11-1 頁。

第四節 設計專利權之效力



第一項 權利內容

依專利法 135 條之規定，設計專利之保護期間為 12 年。另依同法第 136 條之規定：「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。」所謂實施，依專利法第 58 條之規定，係指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。以下就專利權之樣態分述說明之：⁵⁴⁰

壹、製造

以物理手段生產出具有經濟價值之物品。製造行為係指物品生產之一切行為，不限於物品完成所需之必要行為，亦包括準備行為，但僅製作模型或設計圖，不屬準備行為。此外，有專利權之物品，其主要部分之修理行為亦屬製造行為之一種。

貳、販賣與為販賣之要約

販賣係指有償讓與物品之行為，無論係經銷商或零售商之販賣或轉賣行為均屬之；所謂為販賣之要約，係指明確對外表示有償讓與之行為。

參、使用

為達到物品之本來目的或為取得其作用效果之行為，即使主觀意圖上為不同目的之使用，只要客觀上取得與對象物品相同之效果者，即屬之。使用行為包括對物品之單獨使用或作為其他物品之構成元件使用。

⁵⁴⁰ 顏吉承、陳重任，《設計專利權侵害與應用》，揚智出版，2008 年 9 月版，4-5 頁。

肆、進口

在國內以製造、為販賣之要約、販賣、使用為目的，而自國外移入專利物品者。僅在保稅地區內之貨物，不得視為進口物品，但是在保稅工廠內，利用進口物品作為零件或原料來生產專利物品之行為，應視為國內製造。



第二項 效力限制

依專利法第 142 條準用第 59 條⁵⁴¹之規定，設計專利固有保護創作人專有排除他人實施其設計專利物品之權利，惟基於公共利益、公平原則、權利耗盡及專利權從屬等因素，而有限制專利權效力之規定。

壹、公共利益

一、非出於商業目的之未公開行為

2013 年專利法修法，參考各國立法例⁵⁴²增定本款，發明專利權效力係保護專利權人在產業上利用其發明之權利；他人自行利用發明，且非以商業為目的之行為，應非專利權效力之範圍。

⁵⁴¹ 專利法第 59 條規定：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一、非出於商業目的之未公開行為。二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。七、專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。」

⁵⁴² 參考 2013 司法院公佈之專利法修正條文對照表：「經查各國立法例之規範方式有二：一者規定以商業目的或生產製造目的之實施專利權行為，始為專利權效力所及，例如日本特許法第 68 條及大陸地區專利法第 11 條等；一者先規定他人實施專利權行為均應取得專利權人同意，但於其後規定，非商業目的之行為為專利權效力所不及，例如德國專利法第 9 條及第 11 條、英國專利法第 60 條第 1 項及第 5 項。對於前述情事，因本法現行條文並未明定，為釐清專利權效力不及之範圍，爰參考德國專利法第 11 條第 1 款、英國專利法第 60 條第 5 項(a)款，增訂本款。」

二、以研究或實驗為目的

修法後刪除“教學”樣態及“非營利”要件⁵⁴³，理由在於，規範研究實驗免責之目的，係保障以發明專利標的為對象之研究實驗行為，以促進發明之改良或創新，此等行為不須受“非營利目的”之限制；又關於“教學”，若涉及研究實驗，應可被解釋屬於研究或實驗行為，且現代之教學型態相當多樣化，未必均有非營利之公益性質，如僅因其具有教學目的而一概排除專利權之效力，並非公益與私益之合理平衡，爰刪除“教學”等字，未來如有教學免責之相關爭議時，應回歸第 1 款及第 2 款之一般性免責判斷。

關於“實施發明之必要行為”涵蓋研究實驗行為本身及直接相關之製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利之行為；而其手段與目的間必須符合比例原則，其範圍不得過於龐大，以免逸脫研究、實驗之目的，進而影響專利權人之經濟利益。

三、僅由國境經過之交通工具或其裝置

本款係對應於巴黎公約第 5 條之 3，為維持國際交通之暢行，對於進入我國境內，但非以我國為行程終點而進行運輸任務之交通工具，及其上為維持運作所需之裝置，應有限制專利權之必要。⁵⁴⁴

貳、公平原則

一、申請前已在國內「實施」，或已完成必須之準備

本款為學說上所稱先使用權或先用權之規定，其為專利侵權抗辯事由之一。專利法係採先申請原則，故申請並取得專利權之人不一定係先發明者或先實施發明者。於專利權人提出專利申請之前，他人有可能已實施或準備實施專利權所保護之發明，於此情況下，如在授予專利權後對在先實施之人主張專利權，禁止其

⁵⁴³ 修正前之專利法第 57 條第 1 項第 1 款為：「為研究、**教學**或試驗實施其發明，而**無營利行為**者。」

⁵⁴⁴ 顏吉承、陳重任，同前註 540，頁 7。

繼續實施該發明，顯然不公平，且造成先實施人投資浪費。因此，主張先用權者可排除專利權之效力。

於專利申請日前，已從事專利物之製造或專利方法之使用者，得繼續製造專利物或使用專利方法，對其製造之物或使用專利方法所直接製成之物，並有為後續使用、為販賣之要約及販賣之權。

惟若專利申請人已聲明保留其專利權者，符合第 122 條第 3 項規定，仍有六個月之優惠期；亦即，從專利申請人處得知其發明之人，對其得知後六個月內所為之實施行為，不得主張先用權。

二、以善意在國內實施或已完成必須之準備者。

專利法若專利被授權人善意不知該專利有撤銷專利權之事由，而向非真正專利權人取得授權，於非真正專利權人之專利遭舉發撤銷後，即不准被授權人實施，似有失公平，因被授權人係善意信賴設計專利之公示登記。再者，被授權人既已依約負擔授權金，且已投資完成必須之準備，剝奪其實施專利之權利，對於個人及國家資源之利用皆屬不合理之浪費。⁵⁴⁵

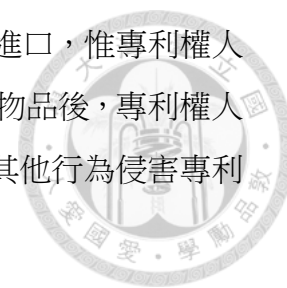
此外，按 103 年修法增訂第 7 款，查專利權因專利權人依第 70 條第 1 項第 3 款規定逾補繳專利年費期限而消滅，第三人本於善意，信賴該專利權已消滅而實施該專利權或已完成必須之準備者，雖該專利權嗣後因專利權人申請回復專利權，依信賴保護原則，該善意第三人，仍應予以保護。

參、權利耗盡原則

依專利法第 142 條準用第 59 條第 6 款之規定：「發明專利權之效力，不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。」

⁵⁴⁵ 顏吉承、陳重任，同前註 540，9 頁。

專利權之內容雖包括製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口，惟專利權人一旦正當行使其專利權後，例如販賣專利物品或專利所製造之物品後，專利權人已取得專利之利益，即已將其權利耗盡，不得就該物品再主張其他行為侵害專利權。⁵⁴⁶



第五節 工業設計保護制度綜合檢討—以設計專利為中心

第一項 設計專利與著作權之競合保護

有關應用美術之保護，本文認為應回歸著作權法之規範目的及其本質，從著作權之實質要件判斷是否應受著作權法之保護。一般認為，著作權法乃係為保護文化面之精神創作，與人類之文化生活與發展密切相關⁵⁴⁷；是以，不論作品之優劣、用途為何，皆係社會文明之一環，不應擅增法律所無之限制，將之排除於著作權法保護範疇之外。

目前我國實務對於原創性之解釋係採廣義說，包含「獨立創作」及「創作性」，有關創作性之程度，係採美國法見解，須展現作者最低程度之精神創作。是以，判斷工業設計是否受應用美術之保護時，應一以貫之，就工業設計之整體，判斷是否具備「原創性」。

至若過度保護之疑慮，本文認為，著作權法本於其立法目的，為避免權利之擴張阻礙文化之發展，設有合理使用之限制；且若施加其他最低程度之創意，尚有可能取得另一改作著作權利。換言之，工業設計同時受著作權法及設計專利權保護，並不會造成權利之過度擴張，而係兩法本於各自之立法目的各司其職，工業設計既合於著作權法所明定之要件，即應受保護。

⁵⁴⁶ 顏吉承、陳重任，同前註 540，10 頁。

⁵⁴⁷ 許曉芬，同前註 50，168 頁。

第二項 設計專利與公平交易法之調和



於日本法上，工業設計得受意匠法及不正競爭法「商品形態規制」之競合保護，於意匠權仍有效時，兩者係成法條競合之狀態，待意匠權保護期間屆滿，若合於「一般商品形態規制」之要件，工業設計仍得繼續受不正競爭法保護；蓋具備表彰來源之「周知性」，並非一蹴可幾，故不會有過度保障設計之疑慮。⁵⁴⁸此外，由於周知性需要行銷、時間之積累方能達成，為避免甫推出於市場之新設計，尚不及透過行銷於顧客間廣為周知，即遭他事業不思任何創新之高度仿襲，竊取市場先行者之利益，進而減低產業創新之意願，故設有禁止「奴隸性仿冒(dead copy)」之規定。

另日本法上，有關意匠法與奴隸性仿冒(不正競爭法第 2 條第 1 項第 3 款)之選擇合併案件，於〈立體 face mask 案〉⁵⁴⁹，法院認為意匠權侵害成立；於〈curtain runner 案〉⁵⁵⁰及〈換氣口 filter 案〉⁵⁵¹法院駁回該款請求。亦有認於原告意匠權有效之情形，因登記意匠之「類似」幅度較該款 dead copy 廣泛，權利人既得透過意匠法救濟已足，第 2 條第 1 項第 3 款之主張即非有效。⁵⁵²

準此，我國實務應對設計專利與公平法不同之保護面向有所了解，避免如前述〈蠔式錶案〉一般，認為「設計專利期間屆滿後，不宜再透過公平法繼續保護」之誤解。再者，本文建議關於「奴隸性仿冒」，不宜再透過公平法第 25 條概括條款保護，其保護期間亦不應毫無限制，否則反而有礙進步；其相關要件應擬由修法或主管機關解釋加以具體化，方為妥適。

⁵⁴⁸ 小谷悅司、小松陽一郎，同前註 31，495 頁。


⁵⁴⁹ 大阪地判平成 24 年 11 月 8 日最高裁 HP。

⁵⁵⁰ 大阪地判平成 19 年 12 月 11 日最高裁 HP。

⁵⁵¹ 東京地判平成 15 年 10 月 3 日最高裁 HP。

⁵⁵² 外川英明，同前註 383，93 頁。

	設計專利	著作權法	公平交易法	
立法目的	鼓勵發明創新	促進文化發展	透過公平、自由競爭秩序之建立，以保護、鼓勵企業之努力與創新經營	
權利取得方式	經註冊申請	創作取得主義	具表彰商品來源之第二意義	該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益
要件	1、產業可利用性 2、新穎性 3、創作性	原創性—獨立創作+創作性(至少具有少量創意，且足以表現作者之個性或獨特性。)	公平法第 22 條—著名	公平法第 25 條—高度抄襲具市場利益之表徵
保護期間	12 年	除本法另有規定外，存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年。	無限制	無限制
權利內容	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。	著作人格權—公開發表權、姓名表示權及同一性保持權。著作財產權—重製權、公開展示權、改作權、編輯權、出租權及輸入權。	不得以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、	事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

			輸出或輸入使用該項表徵之商品。	
效力限制	基於公益而非商業目的所為之實施、善意先實施、權利耗盡	合理使用	通用名稱、善意先使用	
刑責	X	O	O	X
與設計專利之關係		競合	競合	競合



建議表徵高度抄襲應參考日本奴隸性仿冒制度單獨立法，不宜以概括條款規定之。

表(六) 設計專利與著作權法及公平交易法之交錯適用關係⁵⁵³

⁵⁵³ 本文自編。

第四章 設計專利侵權認定分析



第一節 前言

第一項 設計專利之侵害樣態

第一款 直接侵害

依我專利法 136 條規定：「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。」另依第 58 條第 2 項之規定：「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」

美國法 35U.S.C. §289 規定設計專利之直接侵權樣態為：「未經設計專利權人之許可，(1)以販賣為目的，應用或模仿已註冊專利之設計，將之使用於物品或製成物上，或(2)以販賣為目的，銷售或出口『應用或模仿系爭註冊設計專利之物品或製成物』，易有損於專利權人之總體利益者。」⁵⁵⁴

日本法規定意匠權人專有實施註冊意匠及其近似意匠之權利；若第三人未經意匠權人之同意，而實施與註冊意匠同一或近似之設計者，即屬意匠之直接侵權行為，意匠權人得對行為人請求損害賠償。⁵⁵⁵

第二款 間接侵害

美國法上除直接侵權外，尚有引誘侵權及輔助侵權之概念；所謂引誘侵權，按美國專利法 35 U.S.C 271 (b)規定：「任何人積極地引起對專利之侵權，都應負

⁵⁵⁴ As defined under 35 U.S.C. §289 an infringement of a design patent includes, “during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture to which such design or colorable limitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit.”

⁵⁵⁵ 茶園成樹，同前註 13，213 頁。

侵權責任。」；所謂輔助侵權，按美國專利法 35 U.S.C 271 (c)規定：「任何人在美國境內提供銷售，或由外國進口一專利機器、製造物、結合物、組合物之重要部分，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且上述物品構成該發明的實質部分，且明知該物乃特別製作或改造以用來侵害該項專利權，當上述情形並非作為非實質侵權用途之主要用品或商業上物品時，應負幫助侵權者之責任。」⁵⁵⁶

日本意匠法第 38 條第 1 款規定：「經常生產或讓渡『僅用於製造登錄意匠及其近似意匠所需之物』之人，亦構成侵權行為。」所謂“所需之物”，係指侵害物之部分或材料、成型型或製造器械等。及同條 2 款規定：「以讓渡、貸與或輸出『登錄意匠及其近似意匠之相關商品』為目的，所為之相關行為，亦構成侵害。」認上述預備行為具有引起直接侵害之高度蓋然性，故有防杜之必要。⁵⁵⁷

我國現行專利法無間接侵權之規定；惟一般學說認為，專利侵權為民法侵權行為之特別法，縱使專利法本身沒有規定，亦可回歸適用民法第 185 條第 2 項的幫助侵權與造意侵權。⁵⁵⁸

第二項 我國專利侵害鑑定要點之定位

壹、歷史沿革

中央標準局(智慧財產局前身)於 1996 年 1 月訂定「專利侵害鑑定基準」，歷經七年後，因其內容多有不合時宜之處，智慧財產局乃於 2003 年委由工研院進行修訂，於年底完成「專利侵害鑑定要點」修正草案，於 2004 年 10 月 4 日公告於智慧財產局網站，並將該草案函請司法院參考。臺灣高等法院遂奉司法院秘書長函辦理，於 2004 年 11 月 8 日函所屬各法院，提供「專利侵害鑑定要點」於送

⁵⁵⁶ 參考楊智傑，〈方法專利之共同侵權與引誘侵權－以美國聯邦巡迴上訴法院 2012 年 Akamai 案為例〉，《北美智權報》，2014 年 5 月 6 日。瀏覽日期：2015/5/27，資料來源：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-90.htm

⁵⁵⁷ 茶園成樹，同前註 13，220-221 頁。

⁵⁵⁸ 楊智傑，同前註 556，瀏覽日期 2015/5/27。

鑑定時參考，以助於侵害專利鑑定機構提升作業之正確性。⁵⁵⁹



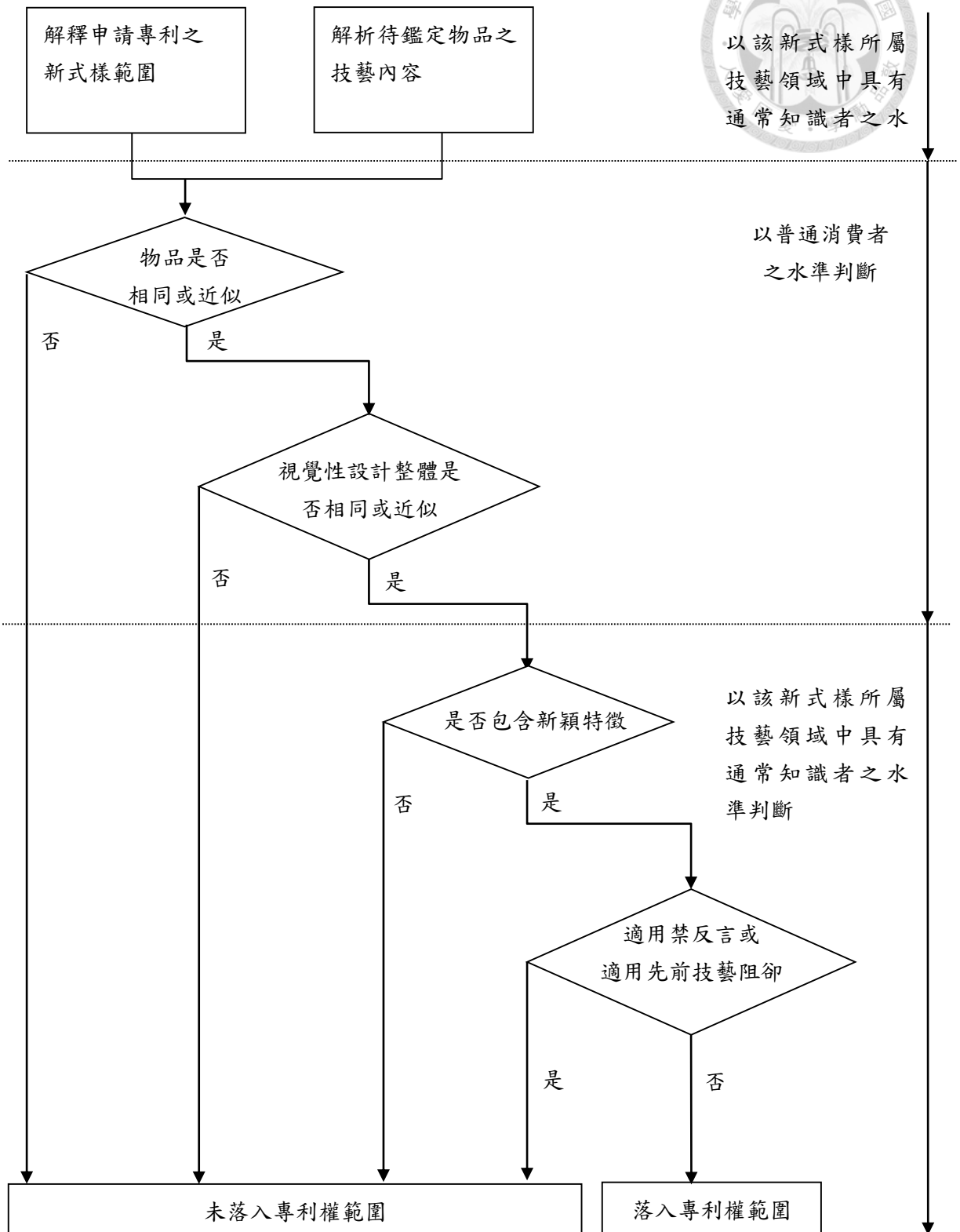
貳、法律位階之檢討

按釋字 530 號之意旨，「最高司法機關依司法自主性發布之上開規則，得就審理程序有關之細節性、技術性事項為規定；本於司法行政監督權而發布之命令，除司法行政事務外，提供相關法令、有權解釋之資料或司法實務上之見解，作為所屬司法機關人員執行職務之依據，亦屬法之所許。……若有涉及審判上之法律見解者，法官於審判案件時，並不受其拘束，業經本院釋字第二一六號解釋在案。司法院本於司法行政監督權之行使所發布之各注意事項及實施要點等，亦不得有違審判獨立之原則。」準此，「專利侵害鑑定要點」本質上為司法院本於司法行政權所制定之行政規則，法官有拒絕適用或獨立判斷之空間。

依現行我國設計專利侵害鑑定要點，設計專利侵害之鑑定流程分為兩階段，(一)解釋申請專利之新式樣範圍，(二)比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品。

⁵⁵⁹ 張仁平，〈專利侵害鑑定基準修正紀要〉，《萬國法律》，第 143 期，2005 年 10 月，6-7 頁。

圖(二十三) 設計專利侵害鑑定流程圖⁵⁶⁰



⁵⁶⁰ 經濟部智慧財產局，同前註 562，49 頁。

第二節 設計專利範圍之界定



解釋申請專利之新式樣範圍，旨在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。

第一項 界定時點與主體

解釋申請專利之新式樣範圍(scope)應限制在「申請時(filing)」，以申請前之先前技藝為基礎，確認新穎特徵，惟不包含功能性設計。

該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該新式樣所屬技藝領域中之「通常知識」及「普通設計能力」，而能理解、利用申請時⁵⁶¹之先前技藝。通常知識，係指該新式樣所屬技藝領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用之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之事項。⁵⁶²

第二項 範圍解釋原則

第一款 以圖面為準

新式樣為應用於「物品」外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之“設計”，其實質內容係由設計結合物品所構成，設計不能脫離物品單獨構成新式樣。因此，解釋申請專利之新式樣範圍時，應以「圖面」所揭露物品外觀之設計為準，結合物品名稱所指定之「物品」，以認定新式樣專利範圍。

新式樣圖面，係由立體圖及六面視圖⁵⁶³或二個以上立體圖呈現，必要時，並得繪製其他輔助之圖面，具體、寫實呈現物品外觀之形狀、花紋或色彩。解釋申

⁵⁶¹ 申請日之前，主張優先權者為優先權日之前，不包括申請日及優先權日。

⁵⁶² 經濟部智慧財產局，102年8月29日公布之專利侵害鑑定要點，下載網址：<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285950&ctNode=6727&mp=1>，50頁。

⁵⁶³ 前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖。

請專利之新式樣範圍時，應綜合各圖面所揭露之點、線、面，再構成一具體之新式樣三度空間設計，不得侷限於各圖面之圖形。

新式樣專利權應以應用於物品外觀之整體設計為範圍，不得以局部設計認定其專利權範圍⁵⁶⁴。而隱藏於物品內部之設計，通常不會表現於圖面；因此，圖面上表現設計之線條均為實線，非實線之線條僅供讀圖參考，不得作為解釋範圍之依據。⁵⁶⁵

第二款 參酌創作說明

第一目 物品用途

創作說明中之「物品用途」欄，係輔助說明物品名稱所指定之物品，其內容包括物品之使用、功能等有關物品本身之敘述。對於新開發之新式樣物品，或新式樣物品為其他物品之構成元件或附屬零件者，應參酌創作說明內容，以認定專利權範圍中之新式樣物品及其近似範圍。⁵⁶⁶

第二目 創作特點

創作說明中之「創作特點」欄，係輔助說明圖面所揭露應用於物品外觀有關形狀、花紋、色彩設計之創作特點，包括新穎特徵、“因材質特性或機能調整或使用狀態，使物品外觀產生形態變化”之部分、設計本身之特性、指定色彩之工業色票編號及色彩施予物品之範圍等與設計有關之內容。

所謂「新穎特徵」，係申請人主觀認知申請專利之新式樣的創新內容。解釋申請專利之新式樣範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容之新穎特徵。

⁵⁶⁴ 例如：圖面揭露空間形狀及平面花紋者，不得僅認定形狀為專利權，亦不得僅認定花紋為專利權範圍。

⁵⁶⁵ 經濟部智慧財產局，同前註 562，51-53 頁。

⁵⁶⁶ 經濟部智慧財產局，同前註 562，53 頁。

於侵權訴訟時，當事人得進一步限定新穎特徵，但不得擴大專利權範圍。⁵⁶⁷



第三項 排除功能性設計

按專利侵害鑑定要點，「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之功能性設計，以及購買時不會注意或使用時看不到之內部結構，均不屬於專利權範圍。因此，解釋申請設計專利範圍時，應排除『非透過視覺訴求之功能性設計』及內部結構。⁵⁶⁸」

有關「純粹功能性特徵」之排除，近年來於多場學術演討會⁵⁶⁹中，就其妥適之排除步驟為何，多有討論；以下就美國法近年關於「功能性排除步驟」之演進及討論作一介紹。

第一款 立法目的及問題源起

美國法上之專利種類主要分為(1)實用專利(utility patent)，發明或發現新穎實用之方法、機器、製品或物之組合，或新穎實用之改良者。(2)植物專利(plant patent)，發明或發現和利用無性繁殖培植出任何獨特而新穎的植物品種，包括培植出之變形芽、變體、雜交及新發現之種子苗者。(3)設計專利(design patent)，創作出針對製造品之新穎、獨創及裝飾性之外觀設計者。⁵⁷⁰

「功能性特徵」，普遍被禁止於「設計」之智慧財產權保護，包含設計專利、商標、著作權，皆明文禁止保護具備功能性之設計。目的為防止透過設計專利權取得思想或觀念之獨占，而應為功能性專利之保護範疇。⁵⁷¹

美國實務認為進行侵權認定前，應經過所謂「讀取測試(Read test)」，須將“功

⁵⁶⁷ 經濟部智慧財產局，同前註 562，53-54 頁

⁵⁶⁸ 經濟部智慧財產局，同前註 562，54 頁。

⁵⁶⁹ 2014 年臺灣專利法制之回顧與展望研討會會議手冊，292-295 頁。

⁵⁷⁰ 貝斯特國際智權股份有限公司，〈美國、日本、德國專利制度簡介〉，2 頁。

⁵⁷¹ See Christopher V. Carani, *Design Patent Functionality-A Sensible Solution*, LANDSIDE November/December (2014), at 20.

能性”及“裝飾性”特徵分離，該見解近年來飽受批評；於〈*Read Corporation v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816 案〉，法院未附理由地認為，「設計專利不保護產品具有功能性之特徵」，此結論被認為係屬荒謬且不具邏輯性；理由在於，所有的工業設計皆具備普遍、固有的功能性特徵，如是解釋將會大幅限縮整體設計之範圍⁵⁷²；以及於判斷功能性特徵存否時，所謂「設計元素或整體外觀不被功能性特徵所主宰」之情形是否真的存在，仍有疑義。⁵⁷³；以下將就該援用已久見解之缺失進行討論。

第二款 設計專利有效性(Validity)與功能(Functionality)

第一目 功能性與裝飾性之定義

依美國專利法之規定，於第 101 條⁵⁷⁴要求發明專利須為有功用的(Useful)，於第 171 條⁵⁷⁵要求設計專利須具備裝飾性(Ornamental)，皆屬正面表列而非負面排除之要件；再者，功能性及裝飾性本身非互斥之概念，若同時具備功能性及裝飾性，有同時取得二專利保護之可能。申言之，一項好的設計，其外觀與功能得以無縫融合。⁵⁷⁶

壹、事實上功能性(*de facto*)與法定功能性(*de jure*)

所謂事實上功能性，係指設計或特徵之固有功能性；所謂法定功能性，於專利法上係指設計之表現外觀未能不被其功能性所主宰，或無其他替代性設計得以發揮系爭功能。⁵⁷⁷

⁵⁷² See Perry J. Saidman, *Functionality and Design Patent Validity and Infringement*, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 313 (2009), at 326.

⁵⁷³ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 21.

⁵⁷⁴ 35 U.S.C. §101 "Whoever invents or discovers any new and **useful** process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title."

⁵⁷⁵ 35 U.S.C. §171 "Whoever invents any new, original and **ornamental** design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the condition and requirements of this title."

⁵⁷⁶ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 20.

⁵⁷⁷ See Perry J. Saidman, *supra* note 572, at 317.

貳、裝飾性

於〈*Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*案〉中，法院對於裝飾性之要求有如是闡述：「1842年美國國會通過專利法第171條(35U.S.C. §171)，明文保護具備新穎、原創性及裝飾性之產品設計；其保護要件為，設計須為引『起美的感受』之外觀，並非單由功能性特徵所主導，且須具備其他可專利性要件。」按此見解，聯邦法院對於法定標的(subject matter)之解釋多採寬泛且兼融之態度，只要所聲明之設計範圍「非由功能性特徵所主導」，即認符裝飾性(ornamental)要件。換言之，系爭定義係檢驗「創作人是否於設計中添加獨立判斷」；或「設計之整體外觀是否僅單由其功能性需求所主宰」，若是，則不應賦予設計專利；系爭判准普遍為法院所採用。⁵⁷⁸

參、功能性與裝飾性之判斷實質相通

據前所述，得以查知於美國專利法上對於裝飾性與功能性之認定毋寧係一體兩面，用語上亦多有雷同；總歸於「設計外觀是否由其功能性特徵所主宰」之判斷。

第二目 傳統檢測法—替代性設計

首要問題為，所謂「設計非由其功能性特徵所主導」應如何證明；根據聯邦法院之見解，關鍵證據為證明“替代性設計”之存在。⁵⁷⁹於實務運作上，多樣外型檢測法(multiplicity of forms approach)，係容易符合的，且大多工業製品及具高度功能性之物，得以其他不同之外型呈現，但仍能保有其固有功能；從而，藉設計專利獨占技術思想之風險實則很低⁵⁸⁰，法律如是規定毋寧係政策考量，以驅趕造

⁵⁷⁸ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 20-21.

⁵⁷⁹ 聯邦法院所採用之見解意旨如下：「We apply a stringent standard for invalidating a design patent on grounds of functionality: the design of a useful article is deemed functional where the appearance of the claimed is dictated by the use or purpose of the article. The design must not be governed solely by function, i.e., that **this is not the only possible form of the article that could perform its function.**」 See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 21.

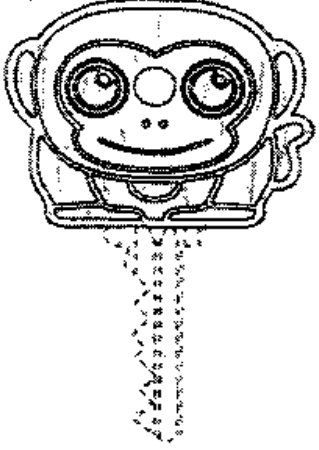
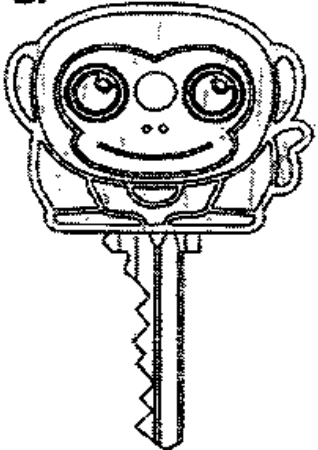
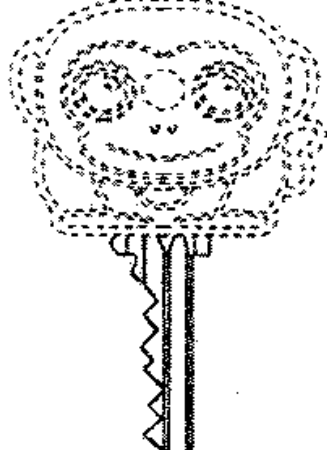
⁵⁸⁰ “舉例而言，椅子本身為一具功能性之物品，最迅速證明其非全由功能性所主宰之方法，為揭露各種不同之椅子設計—各種「裝飾性」皆得滿足第171條之要件門檻，舉凡其他家具、電器用品或醫學器材等亦然。大多數專業之設計者，皆得以重新設計—保有其功能性之外觀造型，換言

成獨占之虞的害群之馬(Monopoly Boogie Man)。

該檢測法亦巧妙的規避「認定裝飾性程度是否足夠(ornamental enough)」之棘手任務，理由在於「美感係存在於一般觀察者之眼中」，故無法透過法律加以量化；同時，係爭檢測法得有效防堵“少見但內容空洞”及“借殼壟斷之技術思想”透過設計專利加以保護；再者，該檢測法亦可兼容“顛覆窠臼(boundary-pushing)之創意”，為設計之認定開啟了新的一扇門。⁵⁸¹

第三目 “裝飾性”與“法定功能”之關係

法定功能(Statutory Functionality)不應影響設計裝飾性(Ornamentality)之認定，而應各別就專利申請範圍獨立判斷；畢竟設計專利僅得就權利人所聲明之範圍加以判斷，亦即圖示上以「實線」所描繪出之整體外觀。從而，理應將設計專利申請範圍之整體外觀作一主體，整體判斷是否單為功能性所主宰；以下圖 A、B、C 為例：

<p>A.</p> 	<p>B.</p> 	<p>C.</p> 
<p>僅鑰匙頭端以實線表示，鑰匙尾端部分以虛線表示，僅頭端為專利申請範圍</p>	<p>全部以實線表示，鑰匙整體皆為申請範圍</p>	<p>僅鑰匙尾端為申請範圍</p>

表(七)⁵⁸²

之，聯想替代性設計為設計者之基本專業技能。”See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 21.

⁵⁸¹ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 21.

⁵⁸² See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 22.

上述三種專利申請範圍中，何者之整體外觀為其功能性特徵所支配。於 A 圖中，應符第 171 條之裝飾性要件，因系爭設計不被認為由功能特徵所主宰，且無疑地鑰匙頭端可以用完全不同之外觀替代，例如：獅子造形或其他種猴子造型。B 圖之申請範圍為鑰匙頭端及尾端之組合，該組合之整體亦不能認係被其功能性特徵所主宰；理由同前所述，只要修改鑰匙頭端之造型，其整體外觀之申請範圍組合亦隨之而改變。於圖 C 中，僅鑰匙尾端為申請範圍，可能未有其他設計得以替待此聲明部分；假若系爭鑰匙尾端係為開啟特殊的鎖孔，且無其他替代性外觀得以達成此功能，則系爭聲明設計即不符第 171 條之裝飾性要件。⁵⁸³

上述解釋結果，與「避免設計專利保護技術思想」之法政策有關；特別係如予 C 圖專利保護，若尾端僅存在此單一外形，將會造成法所不允之獨占地位；相對的，B 圖之申請範圍，為具裝飾性之頭端與尾端之組合，因存在替代性設計，故不生獨占之疑慮。

回歸問題本質，檢視裝飾性存否，應為「整體外觀非由功能性特徵所主宰」，而非指功能性特徵須為申請設計範圍以外之獨立元素。按照大拇指法則(*crude rule of thumb*)，申請範圍越大(實線部分)，越大之機會得以符合「排除功能性特徵」之法定要件。⁵⁸⁴

第三款 「功能主義(Doctrine of Funtionality)」之演進

第一目 緣起—*Lee v. Dayton-Hudson* (1988)

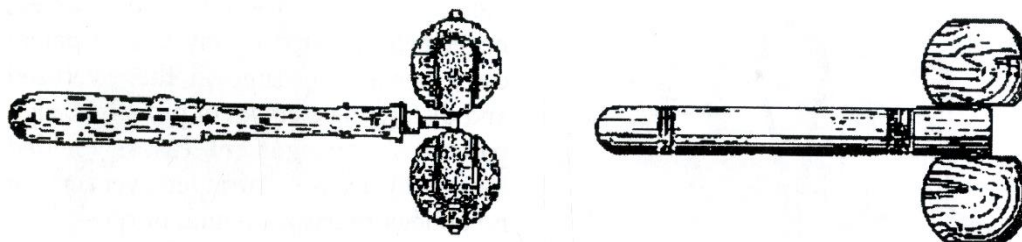
功能性解釋原則(*the claim construction functionality doctrine*)之應用，最早得回溯至 1988 年的〈*Lee v. Dayton-Hudson Crop.*案〉。原告-專利權人取得手拿按摩器具(*hand-held massage device*)之設計專利，控告被告之按摩裝置與其近似，侵害其設計專利。

⁵⁸³ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 22.

⁵⁸⁴ 舉例而言，若僅將設計申請範圍直接限縮於產品特定部分，可能構成裝飾性(圖 A)；惟試想擴張聲明，將法定標的(鑰匙尾端)與決定性的裝飾部分(鑰匙頭端)結合提出申請(圖 B)，相對之下，後者較容易符合法定要件。

Lee's U.S. Patent D259,142

Accused Design



圖(二十四) Lee v. Dayton-Hudson⁵⁸⁵

法院認定本案未侵權，理由在於，長柄及兩側球狀所組合而成之按摩裝置，係屬「一般的功能性概念(*general functional concept*)」，設計專利不予保護之。法院於結論中提及，「設計專利之保護範圍不應亦不能含括物之結構性或功能性層面」；若回歸判決意旨之全文脈絡，所謂「層面(*aspect*)」應係指功能性的貢獻、目的或特質，而非要求須將設計整體外觀之各個元素或部位加以分解；換言之，法院並未採用一一比對元素之「點狀裝飾性認定法(*point of ornamentality approach*)」⁵⁸⁶。

本案法院判決之核心，僅係簡單明瞭地闡述設計專利不保護一般通念(*general concept*)，其所保護之外觀仍為設計專利圖示之整體描繪；惟被其後判決所斷章取義，認為具功能層面，即具備功能性貢獻、目的或特質者，即落入應予消除之「功能性特徵、元素或部位」之範疇；為日後的「點狀裝飾性測試法(*point of ornamentality approach*)」埋下種子。⁵⁸⁷

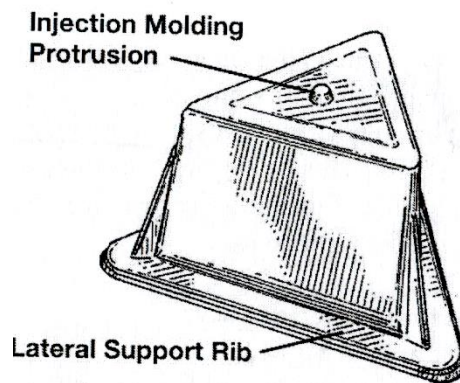
⁵⁸⁵ See Perry J. Saidman, *supra* note 572, at 329.

⁵⁸⁶ 例如：單獨分別判斷長柄是否具備功能性？判斷球型裝置是否具備功能性？

⁵⁸⁷ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, 24. See Perry J. Saidman, *supra* note 572, at 329.

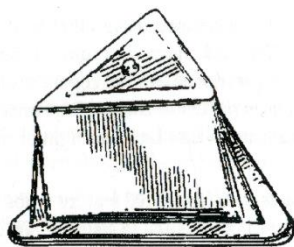
第二目 保護範圍之建構—*Elmer v. ICC fabricating* (1995)

於本案中，設計專利權人主張兩項元素應自聲請範圍中移除，分別為“邊緣的支架(lateral support ribs)”及“注射突出紐(injection molding protrusion)”，因系爭二元素為「功能性特徵」。專利權人如此主張，乃因被控侵權物之外觀並無此二元素，對專利權人而言，係一便宜之攻防策略；惟最終聯邦法院斷然拒絕採用「將功能性元素自整體外觀分解」之見解。法院指出，「已可藉由圖示中之虛線，將不欲聲明之部分自整體聲明範圍中抽離；是以，只要係以實線表示者，皆為整體專利範圍之一部。」



Elmer's U.S. Patent No. D290,620

Accused Design



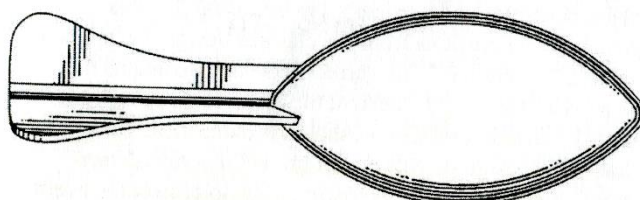
圖(二十五) *Elmer v. ICC fabricating* ⁵⁸⁸

〈*Elmer* 案〉中，闡明了一項重要概念，聲明範圍之整體外觀，包含所有構

⁵⁸⁸ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 24, & Perry J. Saidman, *supra* note 572, at 330.

成元素，亦即無論功能性或裝飾性元素，皆為設計專利之保護範疇。簡而言之，若該元素為圖示中實線所表示，即為專利聲請範圍所包括之設計。

第三目 功能性之誤解—*OddzOn Product v. Just Toyz* (1997)



圖(二十六) *OddzOn Product v. Just Toyz*⁵⁸⁹

法院判決中，明確排除「一般性特徵(*general features*)」受設計專利保護；卻於侵權判斷中有錯誤之闡述，「設計專利僅保護創新(*novel*)、裝飾性(*ornamental*)之特徵……若設計包含功能性及非功能性元素，其專利申請範圍之建構，須得以辨別設計之非功能性層面。」於〈*OddzOn* 案〉中，法院明確要求區分「非受保護之功能性貢獻」⁵⁹⁰，及「可受保護之整體裝飾性外觀」⁵⁹¹。本案法院係部分引用〈*Lee* 案〉之見解，使用了模稜兩可、法未明定的「層面(*aspects*)」及「特徵(*features*)」等字詞，而錯誤地導出將功能性及裝飾性特徵、元素及部位「一分為二」之結論。

毋庸置疑者，設計專利並不保護專利請求項中之組成元素(*constituent element*)，而係保護專利整體。再者，縱使設計之組成元素非創新，由此陳舊元素所組合之設計外觀，亦可能組成具有可專利性之新穎設計。同理，即便設計之組成元素具功能性(甚至為純功能性)，由此功能性元素所組合而成之整體外觀，亦可能成為「具可專利性之裝飾性外觀」，因設計專利乃係保護「專利請求項之整體外觀(*overall claimed appearance*)」，故不需個別探究設計元素之新穎性及裝飾

⁵⁸⁹ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 24.

⁵⁹⁰ 具尾軸(*tailshaft*)及風扇(*fins*)之美式足球造型玩具，屬一般通念(*general concept*)。

⁵⁹¹ 所示之整體特殊設計(*specific overall claimed design*)。

性。

學者認為，解決此爭議之妥適方法，乃建議聯邦法院明確定義「『功能性層面(functional aspects)』，應係指功能性貢獻、目的或特質，而非具有功能性貢獻、目的或特質之視覺特徵、元素或部位(visual features, element, or portions of a claimed design)。」⁵⁹²

第四目 整體觀察法—*Egyptian Goddess v. Swisa* (2008)

於本案中，有建議將功能性前面加上「純粹(purely)」二字，如此將會扭轉法院原先之邏輯，大幅減低所謂「功能性元素」之區辨與存在；畢竟於〈*OddzOn* 案〉中之「點狀裝飾性測試法(point of ornamentality approach)」，已根深蒂固於多案法院判決中。

於〈*Egyptian Goddess* 案〉中，並未採點狀裝飾性檢測法，認為無須費力於整體設計外觀中，排除「具有功能性貢獻特徵」之保護。⁵⁹³本案法院亦認為：「文字敘述(verbal description)時常過度寬泛或狹隘，無法完整捕捉設計之外觀形態；文字畢竟僅能羅列圖示中某些元素之特徵，不適宜作為設計請求項之描述。」適宜之作法為採用整體外觀觀察法(overall appearance)，含括請求項中所有以實線描繪之相對關係與空間關係。⁵⁹⁴

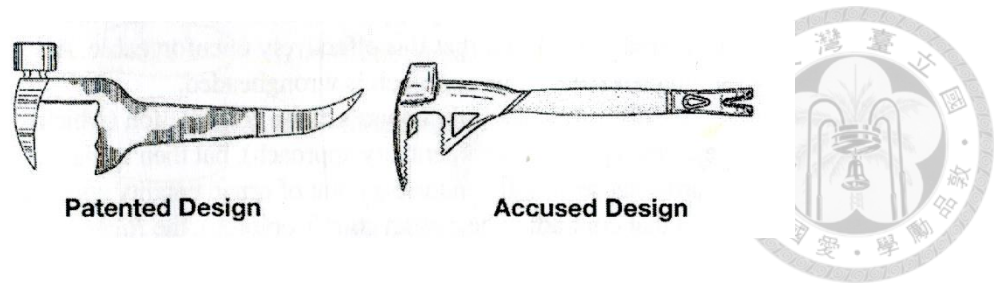
第五目 純粹功能性之質疑—*Richardson v. Stanley Works* (2010)

原告專利權人主張，Stanley 木工器具侵害其美國專利 No. D507, 167 號專利權(如下圖所示)，經法院審理後認侵權行為未成立。

⁵⁹² See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 25.

⁵⁹³ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 25.

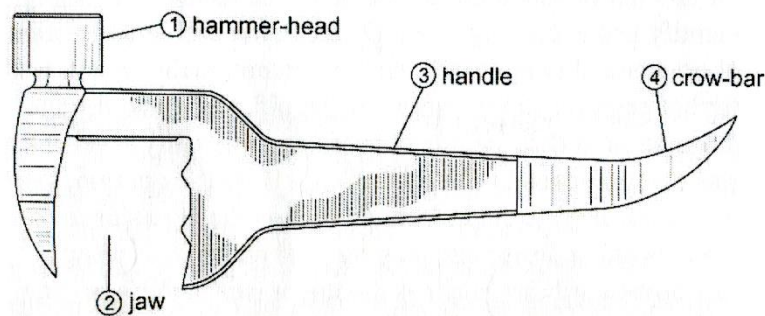
⁵⁹⁴ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 26.



圖(二十七) Richardson v. Stanley Works⁵⁹⁵

地方法院認為，167 號專利槌頭、顎、把手及鳥嘴鉗之組合，並未構成一般性特徵之獨占地位；法院亦未自請求項中消除任何視覺特徵，地方法院指出：「第 167 號設計專利非保護 Richardson 設計之裝飾性層面，而係其他包含槌頭之形狀、鳥嘴鉗之鑽型亮面、輪型之頸部、鳥嘴鉗與頭端之方向以及未經裝飾之把手」，明顯不採所謂的「點狀裝飾性檢測法(point of ornamental approach)」。

聯邦法院維持地方法院未侵權之原判，但認為於請求項之建構中，應將「純粹功能性特徵」自整體設計中分離(或扣除)，為專利請求項不予保護之部分；特別的是，法院亦承認：「Richardson 設計係多功能器具，由許多純粹功能性元素所組成，如同地方法院判決所載，各個元素如把手、槌頭、顎及鳥嘴鉗，皆由其功能性目的所主宰。」

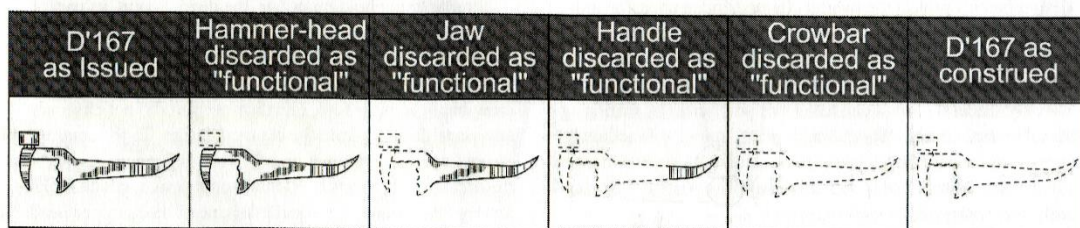


圖(二十八)⁵⁹⁶

⁵⁹⁵ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 25.

⁵⁹⁶ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 26.

如是一來，若按法院「將『純粹』功能性特徵自整體設計抽離」之見解操作，將形成如下圖弔詭之結果；得出因每一元素皆為純粹功能性特徵，最終致整體請求項皆被抽離之結論。「點狀裝飾性測試法」會導致請求項範圍散為點狀，不具可執行性，美國晚近實務見解已不予採用。即便其後改採排除「純粹功能性」方法，加上「純粹」二字，仍未能解決問題，似有走回頭路之憾，間接地使「點狀裝飾性測試法」死灰復燃。⁵⁹⁷



圖(二十九)⁵⁹⁸

第四款 檢討與建議

第一目 點狀裝飾性檢測⁵⁹⁹應揚棄

壹、訴訟不經濟

具有事實上功能性(*de facto functional*)之特徵，並不等同於設計專利上的法定功能性(*de jure functional*)特徵；加以據前所述，設計請求項由其法定功能性特徵所主導之情形，實則少之又少。是故，要求專利權人區分功能性及裝飾性特徵，無疑係將侵權訴訟之戰場提前，被告常藉此來攻擊原告專利之有效性，往往於進入侵權判定前，許多訴訟資原已耗費於「如何將功能性特徵自整體請求項抽離」之無謂之爭。⁶⁰⁰

⁵⁹⁷ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 25-26.

⁵⁹⁸ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 26.

⁵⁹⁹ Point of Ornamentality Approach；或稱 Point of Functionality。

⁶⁰⁰ See Perry J. Saidman, *supra* note 572, at 333-334.

貳、有違設計保護整體觀察原則

自〈*Egyptian Goddess* 案〉後，實務見解已達成“不應以文字敘述定義設計請求項”之共識；然而，為了指出受保護之裝飾性元素，須賴文字敘述加以聲明，似與前述原則相牴觸。無論如何，以文字敘述來描述視覺性外觀，本身即存有爭議及風險，因文字敘述難免過度強調某些元素，而設計專利權之賦予卻係針對整體視覺外觀，加以文字敘述可能失真，故應以圖示來決定請求項。

不同於技術性專利點對點(element by element)的文義解釋方法⁶⁰¹，單一設計中，其所組成的每一個部分皆對於整體外觀有所貢獻，故設計專利應採整體觀察法。⁶⁰²是以，不論構成元素之新舊、功能性或裝飾性、顯著或非顯著，因係保護整體外觀，故與個別元素之特質無關；換言之，即便係「純粹功能性特徵」之組合，亦可能以特別的「空間配置」及「相對尺寸」而具備「裝飾性」。準此，「點狀裝飾性檢測法」之操作，將限縮上述請求項之範圍，與設計之整體外觀保護原則相牴觸。⁶⁰³

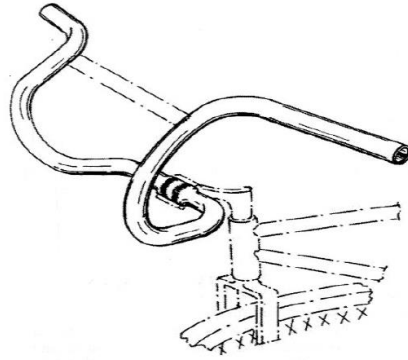
參、運作上之困難(Unworkable)

現今之設計，其設計元素多與產品本身密切結合，欲將裝飾性特徵與功能性特徵分離，無疑係一庸人自擾之步驟。以下圖為例，係一經設計之腳踏車車把，其造型與功能無縫融合；殆不可能將功能性及裝飾性元素作有意義地分離。是以，「點狀裝飾性測試法」，不僅扭曲設計請求項，於實務運作上亦窒礙難行。

⁶⁰¹ 發明與新型專利之申請範圍解釋與比對方法；所謂文義讀取，係確認解釋後申請專利範圍中之技術特徵之「文字意義」是否完全對應表現於待鑑定對象中。參考經濟部智慧財產局，同前註 562，38 頁。

⁶⁰² U.S. Court of Customs and Patent Appeals stated: “Design, in the view of the patent law, is characteristic of a physical substance which, by means of lines, images, configuration, and the like, taken as a whole, makes an impression, through the eye, upon the mind of the observer. **The essence of a design resides, not in the elements individually, nor in there method of arrangement, but in the tout ensemble-in that indefinable whole that awakens some sensation in the observer’s mind.** Impressions thus imparted may be complex or simple; in one a mingled impression of gracefulness and strength, in another the impression of strength alone. But whatever the impression, there is attached in the mind of the observer, to object observed, a sense of uniqueness and character.”

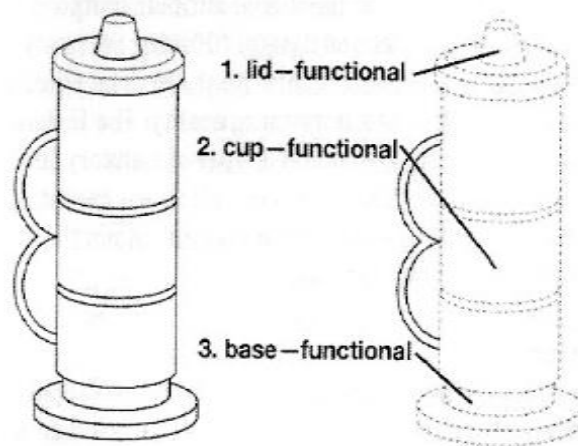
⁶⁰³ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 26-27.



圖(三十)⁶⁰⁴

肆、破壞法定有效性之假定(Statutory Presumption of Validity)

USPTO(United States Patent and Trademark Office)就可專利性為判斷時，係就圖示中整體外觀之描繪為決定，而非單獨就特定部分為認定。以下圖為例，USPTO 認定專利有效之範圍為左圖之實現部分；若於侵權訴訟中，要求功能性特徵自圖示中抽離，以虛線表示之，最終將僅剩把手為實線；專利請求項之新穎性、顯著性及裝飾性，皆僅就殘存之把手判斷，不僅結局詭異，亦破壞當初 USPTO 之合法性假定(Statutory Presumption of Validity)。⁶⁰⁵



圖(三十一)⁶⁰⁶

⁶⁰⁴ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 27.

⁶⁰⁵ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 28.

⁶⁰⁶ See Christopher V. Carani, *supra* note 571, at 27.

第二目 「純粹」功能性之限制係走回頭路

承前所述，「即便係『純粹功能性特徵』之組合，亦可能以特別的『空間配置』及『相對尺寸』而具備『裝飾性』。」而為設計專利所保護之標的。是以排除所謂純粹功能性特徵，可能造成圖示整體皆為虛線表示之弔詭局面，於〈Richardson v. Stanley Works 案〉自明，無疑又回到區分功能性與裝飾性之矛盾。是以，本文認為，所謂縱於功能性前加上「純粹」二字，實質上結果與原本所採之「點狀裝飾性檢測法」無異，亦本文所不採。

第三目 美國法於我國法之啟示—「排除功能性特徵」之重新詮釋

美國法上共有三種專利保護類型，分別為植物專利(plant patent)、設計專利(design patent)及實用型專利(utility patent)。⁶⁰⁷未如我國法般，係區分發明、新型⁶⁰⁸與設計專利；因此，於〈Richardson 案〉中，功能性特徵間之相對位置及空間關係之組合，於我國法上，有機會透過新型專利加以保護⁶⁰⁹。是以，本文以為，基於此立法背景不同之緣故，對於「功能性排除步驟」之解釋，亦可能因而寬嚴有別。⁶¹⁰

⁶⁰⁷ Alexander I. Poltorak/Paul J. Lerner, *Essentials of Intellectual Property- Law, Economics, and Strategy*, Second edition, at 2. “Plant patents cover asexually reproduced plants and are primarily of interest only to plant breeders. Design patents cover the ornamental design of an article (i.e., its appearance) to the extent that that design or appearance is dictated by aesthetic, rather than functional, considerations. The majority of patents are of the third kind- utility patents- and it is with these that shall be mostly, but not exclusively, concerned.”

⁶⁰⁸ 依我國專利法第 104 條之規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」

⁶⁰⁹ 所謂新型，係指對於產品之形狀、構造或裝置或其結合，首先創出合於實用，且能在產業上製造具有使用價值或實際用途產品之技巧方案，其創新水準不如發明專利，故亦稱「小發明」。所謂形狀，係指具體實物，其二維或三維空間之外觀輪廓，係以線與面加以表現，並具有一定機能者；例如，虎牙形狀扳手、十字形螺絲起子。所謂構造，係指物品內部或其整體之構成，大多以元件之安排、配置及相互之關係加以表現，而非以各組成元件原有本身之機能獨立運作；例如，可折傘骨構造之雨傘，改良結構對號鎖。所謂組合，係指為達到某特定目的，將原具有獨立使用機能之多數物品予以組合；例如，具有除葉裝置之收穫機。參考楊崇森，同前註 19，359-360 頁。

⁶¹⁰ 申言之，本文認為，〈Richardson 案〉之多種功能性特徵組合之虎嘴鉗，於美國法上可能未達發明專利之「非顯而易見性」，故傾向擴大解釋設計專利之保護範疇，亦含括此功能性特徵間之「相對大小」及「空間配置」之設計；而於我國法上，該當「將原具有獨立使用機能之多數物品」予以組合，應屬新型專利之保護範疇，故解釋上設計專利應得更嚴格地進行功能性特徵之排除。

惟即便如此，美國法對於「功能性特徵排除步驟」之解釋，仍有值得我國參考之處。承前所述，一項好的設計，其功能與設計通常得以無縫融合，如是抽絲剝繭將功能性與裝飾性特徵一分为二，將使法院自陷難題，甚或因割裂觀察而違背整體觀察原則。再者，縱使元素為陳舊之特徵所組成，亦可能因組合後之形態，而重新具備新穎性；申言之，吾人所欲強調者係，設計專利應以其整體申請範圍判斷新穎性及創作性，不應割裂觀察之。⁶¹¹是以，應以設計本身之整體為觀察對象，而非著眼於各特徵所具備之固有功能，亦非個別探討組成元素之新穎性。

準此，吾人應回歸設計專利係為保護「形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」之立法目的；申言之，無論係外觀設計與其固有功能性高度融合，抑或功能性原件相互間之視覺空間配置設計，系爭「視覺外觀」整體，除非為「一般性的慣用特徵」，應皆為設計專利之保護範疇。無論如何，點狀裝飾性檢測法(point of ornamentality approach)，要求將整體設計中之裝飾性特徵與功能性特徵分解，已扭曲設計專利所欲保護之客體，變的畸形且難以適用，結果造成有效性範圍趨於零散，不利於後續之侵權比對，甚或戰場於此已軋然終止，不應再予援用。

⁶¹¹ 有學者提出，「我國對於圖面繪製之規定不同於美國，美國 MPEP 1503.02 III.虛線：『請求的裝飾性設計應在圖面上以實線表示之。若申請人認為圖面中所揭露之特徵係屬功能性設計，而非視覺性設計時，應『刪除』或『以虛線』表示，否則圖面中所揭露之特徵均為專利申請範圍之限制。』；而我國專利審查基準規定：『繪製六面視圖或立體圖，必須以物品外觀所呈現之實際形狀及花紋為標的，具體、寫實予以描繪，隱藏在物品內部或假想而未呈現於外觀之設計，不得繪製於圖面。圖面上表現設計之線條均須為實線，僅在因應製圖方法之需要時，始得繪製圖法所規定之虛線、鎖線等，非實線之線條僅為讀圖之參考，不得作為界定申請專利之新式樣之依據。』因此，即使圖面中所揭露之內容係屬功能性設計而非視覺性設計，仍不得刪除或以虛線表示，否則可能導致揭露不明確或不充分。」參考顏吉承、陳重任，同前註 540，100 頁。

第三節 設計專利侵權認定



第一項 我國現行設計專利侵害鑑定步驟

第一款 鑑定流程⁶¹²

設計專利之侵權認定，涉及三方關係，以下以代號表示之。A 為待鑑定侵權與否之物品(被告)，B 為已申請設計專利之物品(原告)，C 為先前技藝。

壹、解析 A 之技藝內容

以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除「功能性設計」。

貳、判斷 A 與 B 之設計物品是否相同或近似

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新式樣是否相同或近似。如是，則進入參之判斷；若否，則未落入專利權範圍。

參、判斷 A 與 B 之視覺性設計整體是否相同或近似

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新式樣之視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入肆之判斷；若否，則未落入專利權範圍。

肆、判斷 A 與 B 相同或近似之部位是否包含 B 之新穎特徵

以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入伍之判斷；若否，則未落入專利

⁶¹² 經濟部智慧財產局，同前註 562，47-48 頁。

權範圍。



伍、被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，判斷 A 是否適用之⁶¹³

若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍；反之，則應判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

第二款 鑑定方法

第一目 解析、比對及判斷之主體—普通消費者

解析待鑑定物品之技藝內容、判斷是否包含新穎特徵及是否適用禁反言或適用先前技藝阻卻等階段，因涉及申請專利之新式樣範圍的解釋等專業知識，判斷主體應為「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者」。

為排除在消費市場上他人抄襲或模仿新式樣專利的行為，專利制度授予申請人專有排他之新式樣專利權範圍包括「相同」及「近似」之新式樣。判斷待鑑定物品是否落入專利權範圍時，鑑定人員應模擬市場消費型態，以「新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者(簡稱普通消費者)」為主體，依其選購商品之觀點，判斷新式樣專利物品與待鑑定物品是否相同或近似，並判斷新式樣專利視覺性設計整體與待鑑定物品之設計是否相同或近似。

所謂「普通消費者」，並非指該物品所屬領域中之專家或專業設計者，但會因物品所屬領域之差異而具有不同程度的知識及認知能力。例如，日常用品的普通消費者是一般大眾；醫療器材的普通消費者係醫院的採購人員或專業醫師。⁶¹⁴

⁶¹³ 被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時兩者無先後關係。

⁶¹⁴ 經濟部智慧財產局，同前註 562，55 頁。

第二目 解析待鑑定物品之技藝內容



壹、物品

解析待鑑定物品時，應依新式樣之「用途」及「功能」，認定待鑑定物品對應解釋後申請專利之新式樣範圍之部位，無關之部位不得納入。例如，新式樣物品為錶帶，待鑑定物品為包含錶帶之手錶，應就兩錶帶比對，不得將無關之錶殼納入，而比對錶帶與手錶。⁶¹⁵

貳、設計

解析待鑑定物品之設計時，應就解釋後申請專利之新式樣範圍中之形狀、花紋、色彩，認定待鑑定物品對應之部位，無關之形狀、花紋或色彩不得納入。例如，新式樣設計僅為立體形狀，待鑑定物品具有立體形狀及平面花紋，應僅就形狀比對，不得將無關之花紋納入，而比對形狀及花紋；此外，亦不得將物品之構造、功能、材質、尺寸等非屬形狀、花紋、色彩之特徵納入比對內容。⁶¹⁶

第三目 物品是否相同或近似之判斷

圖說中之「新式樣物品名稱」，係專利權人指定專利權所施予之物品，物品名稱隱含之用途、功能，係認定物品之近似範圍之基礎。⁶¹⁷相同物品，係指用途相同、功能相同；近似物品，係指用途相同、功能不同者，或指用途相近，不論其功能是否相同者。⁶¹⁸物品是否相同或近似之判斷，應考量商品產銷及使用的實際情況，並得參酌「國際工業設計分類」。⁶¹⁹

⁶¹⁵ 經濟部智慧財產局，同前註 562，55 頁。

⁶¹⁶ 經濟部智慧財產局，同前註 562，55-56 頁。

⁶¹⁷ 例如物品名稱指定「手錶」，隱含其具有計時用途及顯示、攜帶等功能。參考經濟部智慧財產局，同前註 562，56 頁。

⁶¹⁸ 例如凳子與附加靠背功能的靠背椅，即為近似物品。又如鋼筆和原子筆兩者均屬書寫用途，但兩者之墨水供輸功能不同，亦為近似物品。再如餐桌與書桌，兩者用途相近，亦為近似物品。用途不相同、不相近之物品，例如汽車與玩具汽車，則非相同或近似之物品。參考經濟部智慧財產局，同前註 562，56 頁。

⁶¹⁹ 經濟部智慧財產局，同前註 562，56 頁。



第四目 視覺性設計整體是否相同或近似之判斷

視覺性設計相同或近似之判斷，應以普通消費者於「侵權行為發生時」之觀點作考量。相同或近似之新式樣得分為以下四種態樣，(1)相同設計應用於相同物品，即相同之新式樣；(2)近似設計應用於相同物品，屬近似之新式樣；(3)相同設計應用於近似物品，屬近似之新式樣；(4)近似設計應用於近似物品，屬近似之新式樣。⁶²⁰

物品	同	同	相同	近似
設計	同	近似	近似	近似
侵權樣態	相同	近似	近似	近似

表(八) 設計侵權樣態⁶²¹

壹、比對整體設計 (design as a whole)

新式樣專利權係以應用於物品外觀之整體設計(overall appearance)為範圍，故申請專利之新式樣範圍不得割裂，局部主張其權利。例如，新式樣設計為「形狀及花紋」，待鑑定物品僅具有形狀，不得將新式樣設計拆解，僅就新式樣設計之形狀與待鑑定物品之形狀進行比對。

判斷「待鑑定物品」與「解釋後申請專利之新式樣範圍中之設計」是否相同、近似時，應依圖面所揭露之點、線、面再構成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的「整體視覺性設計」與待鑑定物品進行比對。不得就六面視圖的每一視圖與待鑑定物品的每一面分別進行比對，亦不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異。⁶²²

⁶²⁰ 經濟部智慧財產局，同前註 562，56-57 頁。

⁶²¹ 本文自編。

⁶²² 經濟部智慧財產局，同前註 562，57 頁。

貳、綜合判斷

以整體設計為對象進行比對時，應以解釋後申請專利之新式樣範圍中「主要部位之設計特徵」為重點，再綜合其他次要部位之設計特徵，構成整體視覺性設計統合的視覺效果，考量所有設計特徵之比對結果，客觀判斷其與待鑑定物品是否相同或近似。⁶²³

參、以主要部位為判斷重點

設計之相同、近似判斷雖然係以申請專利之新式樣整體視覺性設計為對象，但其重點在於「主要部位」之判斷。主要部位之設計特徵相同或近似，而次要部位之設計特徵不同者，原則上應認定整體設計近似；反之，主要部位之設計特徵不同，即使次要部位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。⁶²⁴

主要部位，係指容易引起普通消費者注意的部位，不包括使用中無法目視的部位，通常有視覺正面及使用狀態下之設計二種類型：

一、視覺正面

新式樣係由六面視圖所揭露之圖形構成物品外觀之設計，各圖面所示者，皆屬專利權範圍之構成部份。惟有些物品在使用狀態下，某些部位之外觀並非消費者注意之焦點(matter of concern)，或可能被遮蔽；對於此類物品，應以「普通消費者」選購或使用商品時所注意的部位，作為視覺正面⁶²⁵。

二、使用狀態下之設計

物品或因運輸、商業、新奇等種種需求，可組合、折疊或變化為多種造形，

⁶²³ 經濟部智慧財產局，同前註 562，57 頁。

⁶²⁴ 經濟部智慧財產局，同前註 562，58 頁。

⁶²⁵ 例如，冷氣機之操作面板、冰箱之門扉或吸頂燈之仰視面等均為視覺正面，而以該視覺正面為主要部位，其他部位若無特殊設計，通常不致於影響相同、近似之判斷。

例如組合玩具可拆卸為若干組件或拆散為各個獨立零件⁶²⁶；針對此類物品，應以「使用狀態下之外觀設計」為主要部位；若圖面所揭露伸展後之使用狀態下的設計與待鑑定物品不可摺疊之設計為相同或近似者，應判斷兩者之設計為相同或近似。⁶²⁷



肆、以「肉眼直觀」同時同地及異時異地比對與判斷

設計的相同、近似判斷應模擬消費者選購商品之情境，以肉眼觀察為準，不可藉助儀器微觀比較差異，以免絕大多數足使普通消費者誤認之物品皆判斷為不近似。

通常消費者選購商品除了同時同地將商品並排直接比對外，亦可能憑過往之視覺印象經驗，於不同時空異時異地間接隔離觀察比對。以肉眼觀察，先以同時同地之方式，再以異時異地比對、判斷解釋後，申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品，只要以其中之一方式判斷為近似者，則應認定兩者為近似之設計。⁶²⁸

第五目 待鑑定物品是否包含新穎特徵之判斷

「待鑑定物品」與「解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計」整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品「是否利用該新式樣之新穎特徵」；若待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能。

申請專利之新式樣範圍中的新穎特徵，已於解釋申請專利之新式樣範圍時予以確認；於本步驟中，僅須判斷待鑑定物品是否包含該新穎特徵，若待鑑定物品未包含該新穎特徵，應判斷其未落入專利權範圍。⁶²⁹

⁶²⁶ 例如，折疊燈可伸展為使用狀態或折疊成收藏狀態；手工具組可結合成不同用途之工具。

⁶²⁷ 經濟部智慧財產局，同前註 562，58 頁。

⁶²⁸ 經濟部智慧財產局，同前註 562，58-59 頁。

⁶²⁹ 經濟部智慧財產局，同前註 562，59 頁。

第六目 禁反言原則



壹、意義

所謂「禁反言」，為「申請歷史禁反言」之簡稱，係防止專利權人重為主張專利申請至專利權維護“任何階段”或“任何文件”中已被限定或排除之事項。申言之，申請專利之新式樣範圍一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人於該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯之信賴，因此，不容許專利權人重為主張其原先已限定或排除之事項。⁶³⁰

貳、成立要件

雖「待鑑定物品」與「解釋後申請專利之新式樣範圍」之視覺性設計整體近似，惟若相關證據得證明待鑑定物品使設計整體近似之部分係專利權人於申請至維護過程所排除之事項，則適用「禁反言」。例如，專利權人先前將某一特定部位認定為功能性設計，嗣後不得再宣稱該特定部位係視覺性設計。⁶³¹

第七目 先前技藝阻卻

壹、意義

所謂「先前技藝」，係指涵蓋申請日(主張優先權者，則為優先權日)之前所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式。先前技藝屬「公共財」，任何人均得使用，故不容許專利權人藉擴張申請專利之新式樣近似範圍而含括先前技藝。⁶³²

⁶³⁰ 經濟部智慧財產局，同前註 562，59 頁。

⁶³¹ 經濟部智慧財產局，同前註 562，60 頁。

⁶³² 經濟部智慧財產局，同前註 562，61 頁。

貳、成立要件

若被告主張適用「先前技藝阻卻」，且經判定待鑑定物與其所提供之先前技藝相同或近似者，則適用之。⁶³³



第二項 從實務判決檢討「設計專利侵害鑑定要點」之問題

第一款 近似但不具有新穎特徵

現行法院實務見解皆按「專利侵害鑑定要點」操課，由於我國法所獨有之侵害鑑定流程，先進行整體外觀是否近似之認定，再判斷有無落入新穎特徵；是以常有雖整體外觀近似，卻因不包含新穎特徵而不構成侵權之案例。

第一目 〈寵物胸背帶案〉—103 年民專訴字第 4 號

壹、專利申請範圍

一、整體視覺效果

依系爭專利說明書及圖式觀之，系爭專利係為一寵物飾品之設計，像是一貼身背帶，並提供一種犬圖且可掛置寵物名牌之寵物飾品設計。

系爭專利係由一織帶、複數個扣環、複數個金屬扣組合而成，其正面可見一穿胸背帶之犬圖，而犬圖上方設有三條平行線反光條，並在反光條之兩端加上鉚釘；此外，在犬圖下方之兩側，除了鉚釘以外更設有兩個金屬扣，不但可以給寵物作為名牌扣，更可以讓飼主掛上寵物吊飾；而織帶上設有許多的環扣，主要是用來調整前後的尺寸，加上織帶上蓬鬆的布料，讓寵物能感到透氣舒適。另外，對寵物而言，此一寵物飾品係彷彿一活動式背帶兼背包，不但美觀舒適，更可以增添一掛在織帶上袋子，形成系爭專利整體視覺效果。

⁶³³ 經濟部智慧財產局，同前註 562，61 頁。

二、新穎特徵

系爭專利經與先前技藝比對後，其 Y 字形布面織帶、複數扣環及金屬釦等應屬習知技藝內容，故其具有創新之內容為「1、前方胸背帶上有一犬圖，2、犬圖上方設有三條平行線反光條，反光條之兩端加上鉚釘，3、犬圖下方兩側設各有兩個鉚釘」，而為系爭專利之新穎特徵。

原告雖謂系爭專利之新穎特徵第 3 點應為犬圖下方兩側設有兩顆金屬扣而非兩顆鉚釘云云，惟查系爭專利之創作特點係記載「...在犬圖下方之兩側，除了鉚釘以外更設有兩個金屬扣，不但可以給寵物作為名牌扣，更可以讓飼主掛上寵物吊飾，...」，然寵物胸背帶上之金屬扣已習見於上開系爭專利申請前之先前技藝，故系爭專利之新穎特徵第 3 點應為「犬圖下方兩側各設有兩個鉚釘」，原告上開所述並不足採。

貳、侵權認定分析

一、整體視覺性外觀成立近似

產品寵物胸背帶之外觀形狀，係由一布面織帶、複數個扣環組合而成，其布面織帶本體略呈 Y 字形，兩側設對稱內縮之弧曲線，近上方處設一大嘴猴圖案，圖案下方設有三道平行反光條，於上方兩側調整帶體上各設一鉚釘。藉由布面織帶本體、複數個扣環、正面近上方處設一大嘴猴圖案，及圖案下方設三道平行反光條等之設置排列，並搭配其各元件造形與線條取向，形成系爭產品整體之視覺效果。



圖(三十二) 寵物胸背帶案

原告專利

被告商品

產品與系爭專利均為可供寵物用之貼身背帶，並可掛置寵物名牌之寵物飾品設計，故判斷系爭產品與系爭專利物品相同。

產品寵物胸背帶之外觀形狀如前所述，除正面之動物圖案與系爭專利不同，以及反光條兩側未如系爭專利設有鉚釘(系爭產品係設於上方兩側調整帶體上)，其餘與系爭專利之外觀特徵皆近似，故其整體產生的視覺印象足使普通消費者可能誤認係系爭專利之實施品，因此產生混淆的視覺印象，應認定系爭產品整體視覺性外觀與系爭專利近似。

二、因不包含新穎特徵，故不成立侵權

由整體視覺性外觀比對中，編號 1 產品整體造形與系爭專利雖近似，惟並不包含系爭專利「1、前方胸背帶上有一犬圖，2、犬圖上方之反光條兩端加上鉚釘，3、犬圖下方兩側設各有兩個鉚釘」之新穎特徵，是編號 1 產品並未落入系爭專利之專利權範圍。

第二目 〈書桌案〉—101 年民專訴字第 68 號



壹、專利申請範圍

一、整體視覺效果

依前揭系爭專利一圖說之記載，系爭專利「桌腳」之外觀特點係在於其具有二表面及兩側皆呈弧面之腳板及一矩形條式橫桿，各腳板底部兩端具有梅花狀調整鈕，而二腳板係分矗立有一立柱，二立柱呈長圓柱狀並分別容設有一調整，各立柱上分別設有一呈 8 字形態的旋鈕以調整、迫緊調整柱之長度，且各立柱與各腳板相接處並套設有一弧形護套，而該橫桿之中段位置則矗立有一氣壓，且該氣壓桿並設於二立柱前方，氣壓桿和兩調整柱分別在伸縮式心軸上方各自牢固一聯結桌面的定位板，且牢固在氣壓桿的定位板設一似 T 形長桿，如此為系爭專利一之整體視覺效果。

二、新穎特徵

新穎特徵，指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。綜合上述，系爭專利一之新穎特徵應為：「A、各腳板之兩端之墊腳塊形成一梅花形調整鈕。B、立柱上之呈 8 字形態的旋鈕。C、立柱與各腳板相接處之弧形護套係前緣、後背皆呈弧凸狀，上緣則呈向後下傾之凹弧曲線。D、一 T 形長桿。」

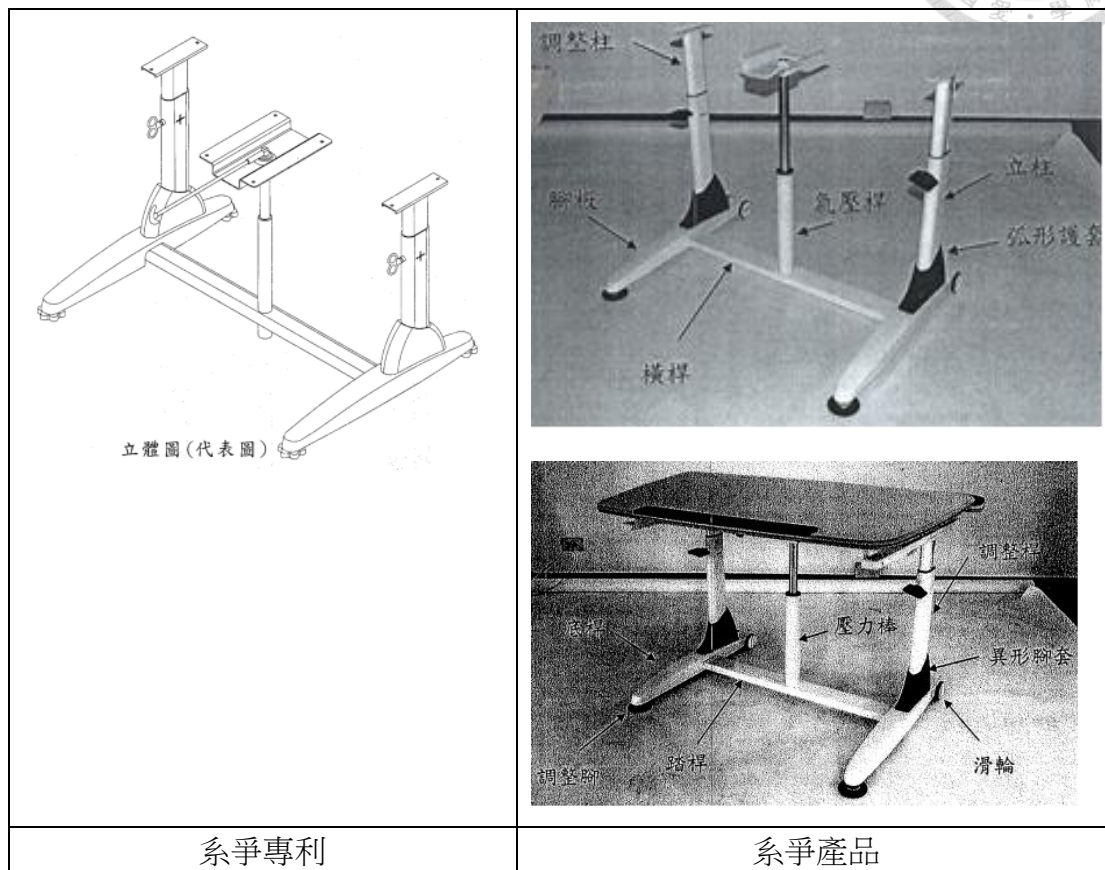
貳、侵權認定分析

一、整體視覺性設計成立近似

兩者於前述元件之細節設計上或有差異，但系爭產品之整體設計經異時異地整體比對⁶³⁴，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品時之觀點，系爭

⁶³⁴ 比對過程如下：「系爭專利與系爭產品相比對，兩者於腳板、橫桿、立柱、氣壓桿及定位版之

商品與系爭專利因「腳板、橫桿、立柱、氣壓桿及定位版之形狀」暫視覺體積之大部分，故所產生的視覺印象足使普通消費者產生混淆之視覺印象，應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利屬近似。



圖(三十三)

二、因不包含新穎特徵，故不成立侵權

惟系爭產品之腳板底部之圓餅式調整鈕與圓輪設計、立柱上扁矩形狀旋鈕、弧形護套之一側弧凹狀等細部設計迥異於系爭專利，故系爭產品明顯未包含系爭專利之「A、各腳板之兩端之墊腳塊形成一梅花形調整鈕。B、立柱上之呈 8 字形態的旋鈕。C、立柱與各腳板相接處之弧形護套係前緣、後弧皆呈弧凸狀，上

形狀近似，由該些元件組合後之整體排列呈現之視覺感亦近似；系爭產品較系爭專利少一 T 形長桿，於元件上兩者未能完整對應；另查，系爭產品之各腳板底部一端係為一圓餅式調整鈕墊腳塊，另端為一組圓輪設計，此不同於系爭專利之兩者皆為梅花形墊腳塊；系爭產品之立柱上旋鈕係呈扁矩形狀，亦不同於系爭專利之 8 字形態的調整旋鈕；系爭產品之弧形護套形狀為一側弧凹狀，向後上傾沿伸再呈弧凸狀，頂緣似直線，也不同於系爭專利之護套則前後側皆呈微弧凸形，頂緣似內凹弧線。」

緣則呈向後下傾之凹弧曲線。D、一 T 形長桿」之新穎特徵。從而，未落入系爭專利之新式樣範圍。



第三目 〈腰墊案〉—102 年民專訴字第 82 號⁶³⁵

壹、專利申請範圍

一、整體視覺效果

依系爭專利說明書及圖式觀之，系爭專利「椅背」之外觀，係關於一種可供座椅組合並提供支撐人體背部椅背之創作；包含一本體、一頸靠、複數腰靠與複數護邊。本體之下端延設有一支桿；頸靠自本體上部由前側向後側延伸設置，於前側觀之，概呈矩形體，兩側腰際對稱具內凹く字缺口；一對腰靠對稱配置於本體前側下方，各呈腎形；另一對護邊對稱配置於本體左右兩側緣，自外側向本體包覆，外緣與椅背輪廓線相同，內緣線條近一豎立波浪弧線，整體輪廓線近似一海豹側影狀。藉由本體、頸靠、各腰靠及護邊之設置排列，搭配其各元件造型與線條取向，形成系爭專利整體視覺效果。

二、新穎特徵

依專利侵害鑑定要點第 53 頁所載，設計專利之新穎特徵，係指設計專利對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性外觀，不得為功能性外觀。

⁶³⁵ 本案事實略以：「原告於民國 102 年 1 月 21 日取得中華民國 D151418 號『椅背』設計專利(下稱系爭專利)，專利權期間至 113 年 5 月 3 日止。又系爭專利係一種可供座椅組合並提供支撐人體背部之椅背，依系爭專利之圖式所示，該專利之椅背係包含一本體、一頸靠、複數腰靠與複數護邊。該本體自下端延設有一支桿，該頸靠係自該本體上部由前側向後側延伸設置，各該腰靠分別配置於該本體前側下方左右兩端，且各該腰靠自外側向本體中心凹斜，各該護邊則設置於該本體上部兩側，藉由該本體、該頸靠及各該腰靠與護邊，以其線條及其表面花紋搭配合襯，表現略具不同網目(格眼)以及細緻流線之視覺效果，更增添其設計豐富性及華麗感，故前述設計確實使其呈現新穎奇異之視覺美感。詎原告於 102 年 2 月間發現被告帝迦實業有限公司(下稱帝迦公司)、大買家股份有限公司(下稱大買家公司)於網路上販賣品名『DI JIA 曙光三 D 加倍護腰辦公椅』及『DI JIA 曙光加倍護腰辦公椅』之疑似侵權商品情形，經原告發函通知被告未獲改善。經原告送請台灣省機械技師公會鑑定結果，系爭產品確有落入系爭專利申請專利範圍。為此，爰依專利法第 142 條準用第 96 條第 2 項之規定，請求被告賠償原告所受之損害。」

系爭專利經與前揭先前技藝比對後，具有創新之內容應為：「A、本體於腰際之中央設有一對腰靠，其係左右對稱排列並呈現腎形之視覺效果。B、頸靠自本體上部由前側向後側延伸設置，於前側觀之，概呈矩形體，兩側腰際對稱具內凹〈字缺口。C、一對護邊對稱配置於本體左右兩側緣，自外側向本體包覆，外緣與椅背輪廓線相同，內緣線條近一豎立波浪弧線，整體輪廓線近似一海豹側影之意象」，故整理原告對於新穎特徵之解釋，再參酌先前技藝，可以得知系爭專利之新穎特徵應如上揭 A、B、C 所述。

貳、侵權認定分析

一、物品與整體設計外觀成立近似

系爭專利為一種「椅背」之外觀，係可供座椅組合並提供支撐人體背部之椅背；系爭產品之辦公椅之椅背亦具有相同之用途與功能，被告並不爭執，故判斷系爭產品與系爭專利物品相同。

兩者經異時異地整體比對⁶³⁶，綜合判斷整體視覺性外觀，以普通消費者選購商品之觀點，系爭產品於頸靠之腰邊之直線及於護邊內緣之曲線與系爭專利具些微差異，其餘與系爭專利之外觀特徵皆近似，故其整體產生的視覺印象足使普通消費者可能誤認係系爭專利之實施品，因此產生混淆的視覺印象，應認定系爭產品整體視覺性外觀與系爭專利近似。

二、因不包含新穎特徵，故不成立侵權

由整體視覺性外觀比對中，系爭產品整體造型與系爭專利雖近似，其中差異之造型為「頸靠之形狀略呈梯形係為一梯字形」，不具有系爭專利呈矩形體且兩

⁶³⁶ 判決「整體比對」相關論述：「系爭產品與系爭專利之椅背本體呈一拱弧狀造型係一習知形體；系爭產品之外觀為由該本體、一頸靠與複數腰靠、護邊所構成，與系爭專利之構成方式近似；系爭產品前述元件之排列為頂部設一頸靠，本體兩側緣對稱各包覆一護邊，且於本體前側下方配置一對腰靠，該排列產生之意象與系爭專利亦近似；惟系爭產品於頸靠之形狀略呈梯形係為一梯字形，與系爭專利呈矩形體且兩側腰際對稱具內凹〈字缺口者有明顯差異；另系爭產品於護邊之形狀，外緣與椅背輪廓線相同，內緣線條近一凸弧線，整體輪廓線近似一瓠瓜狀，與系爭專利外緣與椅背輪廓線相同，內緣線條近一豎立波浪弧線，整體輪廓線近似一海豹側影狀者亦有差異。」

側腰際對稱具內凹く字缺口」及「護邊之形狀為外緣與椅背輪廓線相同，內緣線條近一凸弧線，整體輪廓線近似一瓠瓜狀」設計特徵，故系爭產品不包含系爭專利「B、頸靠自本體上部由前側向後側延伸設置，於前側觀之，概呈矩形體，兩側腰際對稱具內凹く字缺口」、「C、一對護邊對稱配置於本體左右兩側緣，自外側向本體包覆，外緣與椅背輪廓線相同，內緣線條近一豎立波浪弧線，整體輪廓線近似一海豹側影之意象」之新穎特徵，故判斷系爭產品並未落入系爭專利之申請專利範圍。

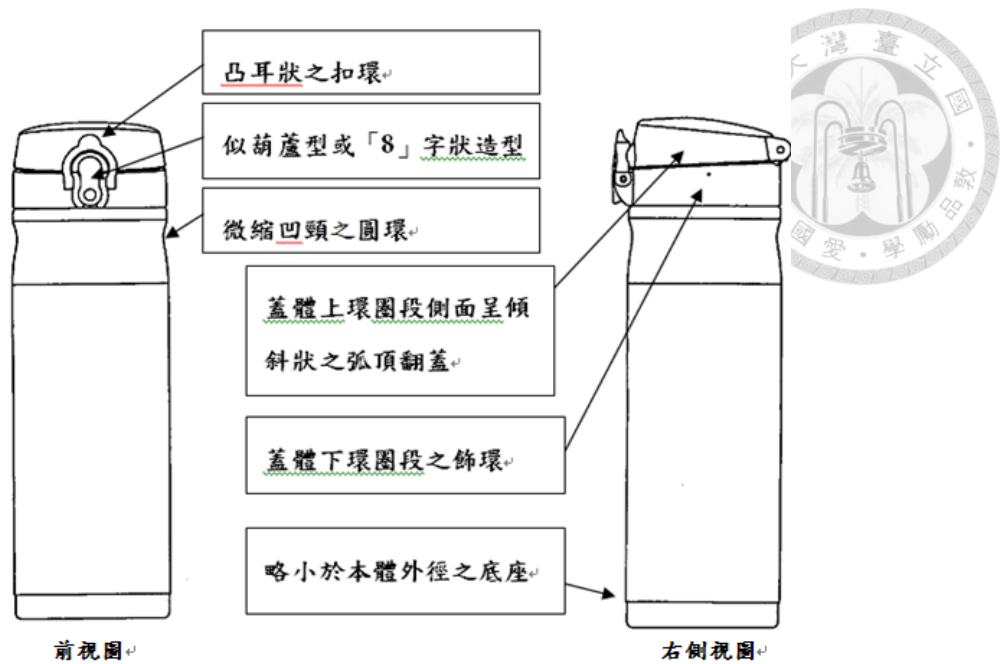
第二款 近似且包含新穎特徵—〈保溫瓶案〉⁶³⁷

壹、專利申請範圍

一、整體視覺效果

參酌創作說明後，可認系爭專利之申請範圍為：一飲料容器係由一容器本體、蓋體及底座所構成，該容器本體其上部圓周具有略微縮凹頸之圓環造型特徵；該蓋體略呈上、下二環圈段，上環圈段為一側面呈傾斜狀之弧頂翻蓋，與下環圈段之環飾相互樞設；蓋體下環圈段之飾環對應該樞設處之另一側設置一扣設處，並蓋體於鄰近該翻蓋扣設處設計一之扣接機構，該扣接機構具一似「葫蘆」型或稱「8」字狀造型之按鍵，及一具上緣凸耳狀之扣環，以使翻蓋可與該蓋體緊密扣合；該底座接連於本體底側，其外徑略小於本體外徑，與本體整體形成圓柱狀之造型特徵，所呈現之整體視覺效果如下圖：

⁶³⁷ 102 年度民專訴字第 44 號。本案事實略以：「上訴人主張，其於 97 年 10 月 30 日以其設計之『飲料容器』，向經濟部智慧財產局提出新式樣專利申請，且主張以 2008 年 5 月 30 日之日本申請案，主張優先權，並於 98 年 9 月 21 日獲准公告為第 D130918 號新式樣專利(下稱系爭專利)。上訴人於網路購物平台『PC home 商店街』發現被上訴人所販售之『皇家雄獅(ROYAL LION)不鏽鋼高真空彈跳保溫瓶商品』(下稱系爭商品)與系爭專利近似，即於 101 年 7 月 31 日，以每組二支售價 530 元之價格購入系爭商品。經上訴人將所購得之系爭商品送請專業單位鑑定後，確認系爭商品實已侵害系爭專利。」

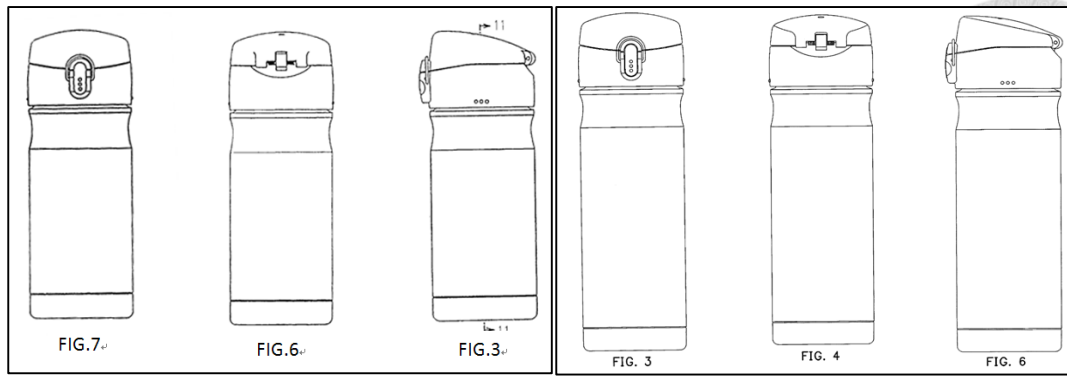


圖(三十四) 〈保溫瓶案〉專利整體視覺效果示意圖

二、新穎特徵

系爭專利與被證 5、6 均係可開閉之瓶狀飲料容器，自其圖面整體觀之，被證 5、6 與系爭專利均係由一容器本體、蓋體及底座所構成，其容器本體上部圓周均具有微略縮凹頸之圓環造型特徵；蓋體成上下二環圈段，其間並有一扣接構具；底座連接於本體底側，與本體整體形成圓柱狀之瓶身。而對可開啟且密閉之瓶狀飲料容器而言，置於蓋體外之扣接構具，可以設計之樣態相當之多，且一旦經過刻意設計，由其視覺上之突出位置，亦會形成明顯之設計特徵，而影響整體觀察之視覺效果。

系爭專利與被證 5、6 之主要視覺差異即在於“扣接構具”，被證 5、6 之開關部即按鍵，係以一「長橢圓」造型配合一對應「長橢圓」上緣之扣環部所構成，而系爭專利扣接構具之按鍵亦即開關部，則為一「葫蘆狀」造形，且配合一具上緣凸耳狀之扣環部所構成，該等設計均非僅與功能有關，揆諸前接說明，於此可開閉之瓶狀容器，外顯示之扣接構具，一旦經過設計，即會影響整體觀察時之視覺效果。



被證 5

被證 6

圖(三十五) 〈保溫瓶案〉 先前技藝

貳、侵權認定分析

一、物品與整體設計外觀近似

查系爭商品與系爭專利同為飲料容器，且具有相同用途與功能，為相同類別之物品；將系爭商品與系爭專利申請專利範圍所示圖面相較，其整體視覺效果幾近相同，雖細部設計關於「葫蘆形」或「8」字狀造型內上下呈「0」字之凹陷或凸起部分，兩者有上下錯置之不同，但此設計特徵於扣接購具內所占比例甚小，並不會影響整體視覺效果。



圖(三十六) 被告商品

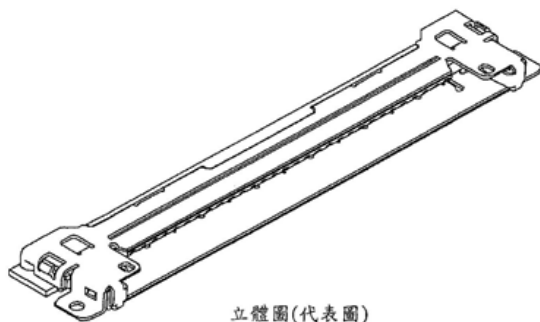
原告系爭專利

二、且包括新穎特徵，故成立侵權

經比對系爭商品與系爭專利，兩者整體之視覺性外觀極為近似，**系爭商品亦具有系爭專利**「容器蓋體呈上、下二環圈段，上環圈段為一側面呈傾斜狀之弧頂翻蓋與下環圈段之飾環相互樞設」及「蓋體下環圈段之飾環對應該樞設處之另一側設置一扣設處，並設計一扣接機構，該扣接購具一似『葫蘆形』或『8』字狀造型之開關部及一具上緣凸耳狀之扣環部」之設計特徵，故系爭商品已落入系爭專利之專利權範圍。

第三款 新穎特徵認定差異—〈電連接器案〉

原告所有之新式樣專利「電連接器」，在我國業已取得新式樣第 D128957 號(下稱系爭專利一)及第 D130980 號(下稱系爭專利二)專利。因原告發現使用於市面上所販售筆記型電腦中，印有被告慶良電子股份有限公司(下稱慶良公司)「STARCONN」記號之 111B 及 111A 電連接器(下稱系爭產品 111B、111A)有侵害系爭專利一、二之嫌。本案因一、二審法院對於新穎特徵判定之差異，而有不同之侵權認定結果。



圖(三十七) 系爭專利



被告「111A」之產品實圖

	第一審 ⁶³⁸	第二審 ⁶³⁹
新穎特徵之判定	導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣體之橫向較長之立體 Γ 字狀。	(1)導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體 Γ 字狀。(2)在其上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有一凹槽，另一邊具有微梯狀簷部。(3)下金屬平板略呈一長 π 字狀。(4)整體 Γ 字狀金屬殼上下兩金屬板體向左右兩側延伸出兩似耳狀之殼體。
視覺性設計整體是否相同或近似	111A 與系爭專利一經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，111A 所產生之視覺印象會使普通消費者將被控侵權物一之整體設計，誤認為系爭專利一而產生混淆之視覺印象，故應認定 111A 整體視覺性設計與系爭專利一近似。 ⁶⁴⁰	雖系爭產品 111A 之上金屬平板有一邊平直，未具有系爭專利一微梯狀簷部特徵，存有外觀上的差異，惟因系爭產品 111A 與系爭專利一之整體外觀皆大致呈現一整體長 Γ 字狀金屬殼體之輪廓線，且元件位置或組成大致構成近似，是以就「普通消費者」於選購商品之觀點而言，在判斷系爭產品 111A 與系爭專利一之整體視覺性設計及所產生的視覺印象上當構成近似。 ⁶⁴¹

⁶³⁸ 智慧財產法院 100 年民專訴字第 47 號。

⁶³⁹ 智慧財產法院 101 年民專上字第 52 號。

⁶⁴⁰ 法院判斷之論證過程如下：「(1)111A 與為系爭專利一物品均為電連接器產品，111A 與系爭專利一之電連接器整體大致均呈一扁平長方體狀；兩者於絕緣基體一側形成有複數個橫向排列之接觸端子，絕緣基體外側形成有覆蓋之金屬殼體，金屬殼大致分為上下兩平板並包覆絕緣基體；上金屬殼體覆蓋絕緣基體部橫向形成一長 Γ 字狀，上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有凹槽，另一邊具平直；而下金屬平板則呈一長 π 字狀，且平板緣一邊平整；整體 Γ 字狀金屬殼上下兩金屬板體向左右兩側延伸出兩似耳狀之殼體，金屬殼體之平板部前端形成有一嵌合部，嵌合部後部之端部側形成有橫向延伸之開口部，故 111A 與系爭專利一於整體形狀之輪廓線、各造形部位構成近似。被告雖主張 111A 之金屬殼體頂面於兩側耳狀殼體向外延伸所形成之凸片，不同於系爭專利一之圓孔，金屬殼體的頂面在後方僅形成有一凹槽，並無系爭專利一之凹槽兩側，尚有一齒狀槽；絕緣本體底部未具有如系爭專利一之向下突設、大小不一之兩圓柱云云。(2)惟查 111A 之凸片與系爭專利一之圓孔，其所在位置與造形上之差別，並未對整體視覺效果上產生極大影響；111A 之金屬殼體頂面後方之凹槽已揭示於系爭專利一之同樣位置，僅長度不同；而 111A 一本體底部有兩圓孔定位，不同於系爭專利一以兩圓柱作定位，孔或柱之運用屬該領域習用之手法，並不影響視覺上之效果。再者，111A 之上金屬平板有一邊平直，未具有微梯狀簷部，因 111A 之整體長 Γ 字狀金屬殼體之輪廓線、元件位置或組成大致與系爭專利一近似，而微梯狀簷部佔整體視覺性比例不高，並未影響整體之視覺效果。」

⁶⁴¹ 法院判斷之論證過程如下：「系爭產品 111A 與系爭專利一於整體形狀之輪廓線已構成近似，

是否落入系爭專利範圍	111A 之造形整體大致均呈一扁平長方體，金屬殼大致分為上下兩平板並包覆絕緣基體，且上金屬殼體覆蓋絕緣基體部橫向形成一長「 π 」字狀，上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣邊具有凹槽等特徵與系爭專利一近似，系爭專利一之新穎特徵，顯然 111A 已包含系爭專利一之新穎特徵；故成立侵權。	系爭產品 111A 未包含系爭專利一之新穎特徵 ⁶⁴² ，未落入系爭專利一申請專利之新式樣範圍；故不構成侵權。
------------	---	--

第四款 實務判決評析

於上述判決之整理，得以窺知於實務運作上，新穎特徵檢測法存在許多問題，諸如已認定整體視覺外觀近似，嗣卻因近似之內容未含括新穎特徵而認定未侵權；而新穎特徵應如何認定，若發生不同審級法院對於新穎特徵有不同之判定，將致影響最終侵權與否之結果；以及一設計若有多項新穎特徵時，應如何認定，是否有比例權重之分配，如是種種疑慮，有檢討之必要。

就『普通消費者』之技藝水準於選購電連接器時，對於系爭產品 111A 與系爭專利一之整體視覺性設計及所產生的視覺印象當構成近似……查系爭產 111A 之凸片與系爭專利一之圓孔，其係在位於電連接器上、下兩金屬板體向左右兩側延伸出兩似耳狀之金屬殼體上，主要係作為與電路板固定之功能性構造。又系爭產品 111A 本體底部係有兩圓孔定位，雖不同於系爭專利一之兩圓柱，然該孔或柱亦屬功能性構造，係在作為與電路板組裝固定之功能性構造，皆非新式樣設計造型所在，不致影響新式樣整體外觀之視覺效果。至系爭產品 111A 與系爭專利一之金屬殼體頂面後方之凹槽，無論是形狀(梯形狀)及設置位置(位於中間)皆相似，自無視覺效果上的差異。」⁶⁴² 就是否包含新穎特徵之判斷過程如下：「系爭產品 111A 之電連接器整體大致呈一扁平長方體狀，絕緣基體大致呈一長方體狀，於該絕緣基體一側形成有複數個橫向排列之接觸端子，於該絕緣基體外側形成有覆蓋之金屬殼體，該金屬殼大致分為上下兩平板並包覆該絕緣基體。該上金屬平板頂面具有一條形槽並凹入頂面的橫條，下金屬平板輪廓概呈長 π 字形，上下兩金屬板體向左右兩側延伸出兩似耳狀之金屬殼體，金屬殼體之平板部前端形成有一嵌合部，於該嵌合部後部之端部側形成有橫向延伸之開口部。是以系爭產品 111A 具有系爭專利一之第 (1)、(3)、(4) 項新穎特徵，以及第(2)項中『在其上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有一凹槽』之新穎特徵。……系爭專利一於其上金屬平板頂面前緣設計之『微梯狀簷部』之特徵，因對包覆於金屬平板內之絕緣基體產生一定程度之遮蔽作用，是當俯視系爭專利一電連接器時，因該『微梯狀簷部』之設計，將無法看到包覆於金屬平板內之絕緣基體，縱以其他視角觀之(但前視圖除外)亦無法明顯見到絕緣基體。反觀系爭產品 111A 之電連接器上金屬平板頂面前緣呈一直線邊緣設計，且使該絕緣基體之部分裸露於該直線邊緣之外，由不同視角觀之，皆可明顯見到絕緣基體伸出金屬平板頂面，是就所屬技藝領域中具有通常知識者而言，對於系爭產品 111A 與系爭專利一，將因有無『微梯狀簷部』之新穎設計特徵而產生不同的整體視覺效果。是以系爭產品 111A 未有系爭專利一之第(2)項中『微梯狀簷部』之特徵。」

第一目 新穎特徵判定之不可預測性

美國法上，「解釋申請設計專利範圍」與「新穎特徵之認定」，皆屬法律問題，由法院依先前技藝與相關資料加以認定，設計專利侵害與否為事實問題，由陪審團認定；於我國，無論係法律或事實問題，皆由法院認定。⁶⁴³故於某些情形，第二審法院雖依據相同之證據與資料，卻有不同之新穎特徵判定結果，隨之為侵權與否之認定帶來變數與不確定性。⁶⁴⁴

再者，新穎特徵之認定，須判斷相對於先前技藝“客觀上具有新穎性、創作性之創新內容”，似與「可專利性」之認定相類似，卻未見法院以「可專利性」般之嚴謹過程認定新穎特徵，實務上常淪於各執一詞、籠統認定之景況。⁶⁴⁵

第二目 容易侷限於部分特徵

依我國專利法第 136 條第 2 項之規定：「設計專利之範圍，以圖示為準。」是以，設計專利之範圍係圖示中所揭示主張設計之整體外觀。⁶⁴⁶然觀察前述判決，於侵權鑑定步驟中，既已認定兩設計之整體外觀近似，卻可能因近似部位未含新穎特徵，而認定未侵權；準此，系爭新穎特徵檢測，可能淪於局部特徵之觀察、比對，而違反整體觀察之初衷。

第三目 新穎特徵重複比對

新穎特徵係註冊專利與先前技藝相區別之元素，普通消費者於判斷設計是否近似時，自然地已將設計專利之新穎特徵納入考慮，而若於比對近似之後，復進

⁶⁴³ 通常法院於判定設計專利之新穎特徵時，其參考相關資料來源如下，(一)申請人得於說明書之設計說明欄中，記載請求設計之新穎特徵，用以輔助說明所請求設計之新穎性及創作性；嗣專利公報會記載系爭專利之新穎特徵。(二)若申請人未說明，嗣收到審查意見通知，要求說明請求設計與所引證先前技藝之差異，系爭差異得視為新穎特徵之說明。(三)專利權人或原告所提之鑑定報告書。(四)第一審法院據前三種方式自行認定之新穎特徵，若不為第二審法院所採，二審法院得重新認定。

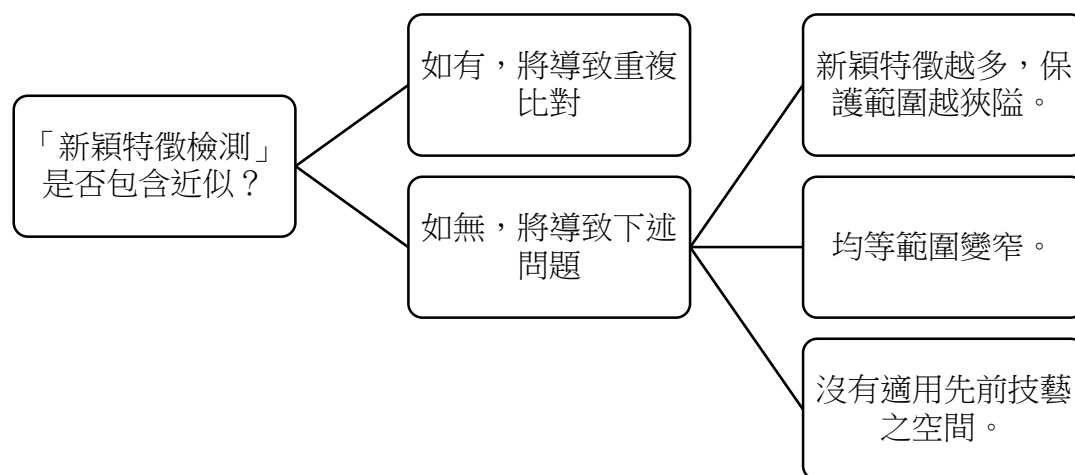
⁶⁴⁴ 葉雪美，〈我國設計專利侵害判斷流程與分析方法之再檢討〉，《專利師》，第 18 期，2014 年 7 月，46 頁。

⁶⁴⁵ 洪珮瑜，〈設計專利侵權分析及修改芻議〉，《萬國法律》，第 200 期，2015 年 4 月，53 頁。

⁶⁴⁶ 葉雪美，同前註 644，47 頁。

行第二階段之新穎特徵檢測，似有重複比對之嫌，反而過於注重部分特徵，而未回歸設計之整體觀察原則。

再者，判斷設計整體是否近似，係以「普通消費者」之標準為斷，而是否包含新穎特徵，係以「該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準判斷」；兩階段之判斷主體有所差異，可能導致於「實質相同檢測」時，認定待鑑定物與系爭專利實質相同，但於「新穎特徵檢測」時，逆轉為因待鑑定物不具新穎特徵，而未侵權之矛盾結果。⁶⁴⁷



圖(三十八) 我國學者對於「新穎特徵檢測」重複比對之質疑⁶⁴⁸

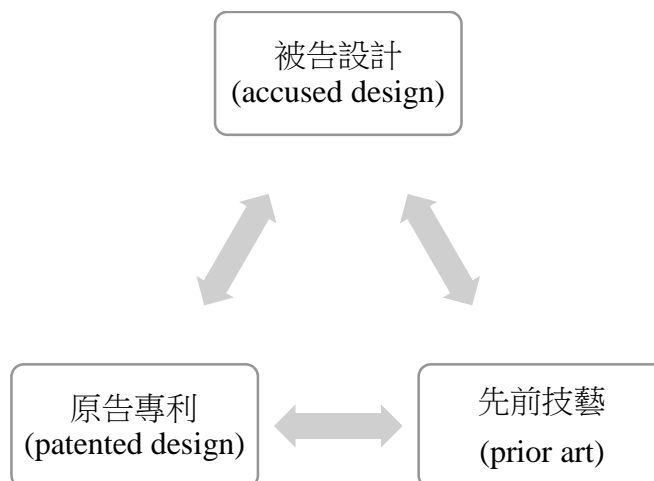
⁶⁴⁷ 陳群顯，〈2014 臺灣專利法制之回顧與展望研討會會議手冊〉，278 頁。

⁶⁴⁸ 陳群顯，同前註 647，279 頁

第三項 比較各國設計侵權鑑定方法論



第一款 美國三方比對法



圖(三十九) 美國三方比對法⁶⁴⁹

第一目 二階段檢測法之演進

壹、一般觀察者檢測(ordinary observer test)

於〈*Gorham Co. v. White* 案〉，最高法院創設了「一般觀察者檢測法」。法院闡明：「若按『一般觀察者(ordinary observer)』依通常之注意程度，被控侵權設計與原告設計『實質近似(substantially the same)』者⁶⁵⁰，足以使觀察者誤認並趨使其購買者，即生侵權問題。」⁶⁵¹

於〈*Gorham* 案〉後 20 年，最高法院於〈*Smith v. Whitman Saddle Co.*案〉，對「一般觀察者檢測」有所修正；以一般觀察者之角度，除比對「被控侵權設計(accused design)」與「原告設計專利(patented design)」是否實質近似外，亦比對

⁶⁴⁹ 本文自編。

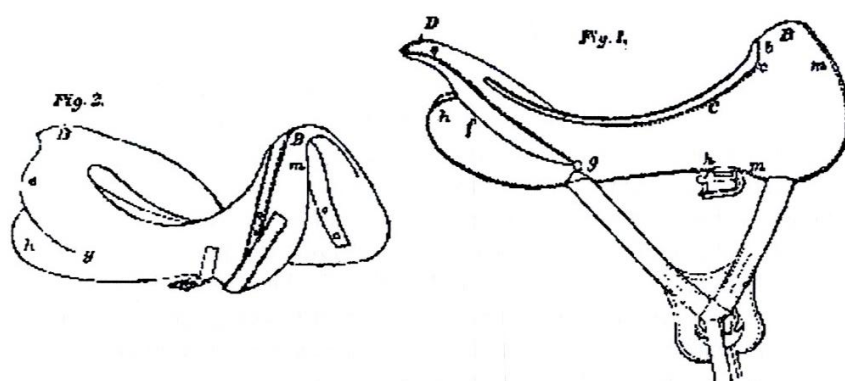
⁶⁵⁰ 換言之，非以完全相同為必要。 See Darrell G. Mottley, *Egyptian Goddess v. Swisa Retooling Design Patent Infringement*, 1 *Landslide* 8 (2008-2009), at 9.

⁶⁵¹ See Myshala E. Middleton, *Egyptian Goddess, Inc v. Swisa, Inc.: Design Patent Infringement Revolutionized by an Egyptian Goddess*, *Baltimore Intellectual Property Law Journal* (2008-2009), at 180.

與「先前技藝(prior art)」是否實質近似。

〈*Whitman Saddle* 案〉中，被控侵權之設計與原告設計皆係將兩種已知之馬鞍設計加以結合⁶⁵²；兩者之差別在於，被控侵權物之前鞍末端(pommel)的輕微彎曲幅度設計，為 *Granger* 馬鞍之典型設計，而原告之前鞍末端則為尖形設計。

法院於進行一般觀察者檢測時，認為：「單純將已知的鞍座與已知的鞍橋結合，不具可專利性；而原告設計之所以取得設計專利，係因於前鞍部分添加新的設計。」不同於原告設計，被控侵權設計沿用“*Granger*”之前鞍微幅設計，法院認為，對於一般觀察者而言，系爭前鞍設計差異應屬「顯著」，不會將原告設計與被控侵權設計混淆。⁶⁵³



圖(四十) 〈*Whitman Saddle* 案〉原告設計專利⁶⁵⁴

貳、新穎特徵檢測(Point of Novelty)

聯邦法院於〈*Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp.*案〉中，添加額外之侵權認定要素—新穎特徵檢測，專利權人必須舉證，被控侵權設計挪用“原告專利用以與先前技藝相區別”之新穎特徵，方成立侵權；換言之，於新穎特徵檢測下，原告專利權人有義務指出系爭專利不同於先前技藝之新穎特徵，而該新穎特徵為被

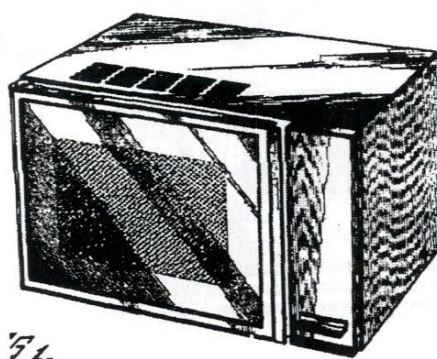
⁶⁵² 其後方鞍橋之設計與“*Jenifer*”馬鞍實質近似，而前方設計與“*Granger*”馬鞍實質近似。

⁶⁵³ See Marta Kowalczyk, *Design Patent Infringement: Post- Egyptian Goddess*, *Journal of Law, Technology & Policy* (2010), at 240.

⁶⁵⁴ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 241.

告所剽竊。⁶⁵⁵

關於新穎特徵檢測法之操作，於〈Litton 案〉中，聯邦法院先找尋原告之微波爐設計專利不同於「先前技藝」及「一般慣用烤箱造型」之新穎特徵，比對後法院指出，「其邊框之三條紋路(a three-stripe door frame)」、「未有把手之爐門(a door without handle)」及「控制面板上之門鎖(a latch release lever on the control panel)」為其新穎特徵；最終法院因被控侵權設計皆未含括上述新穎特徵，而認定未侵權。⁶⁵⁶

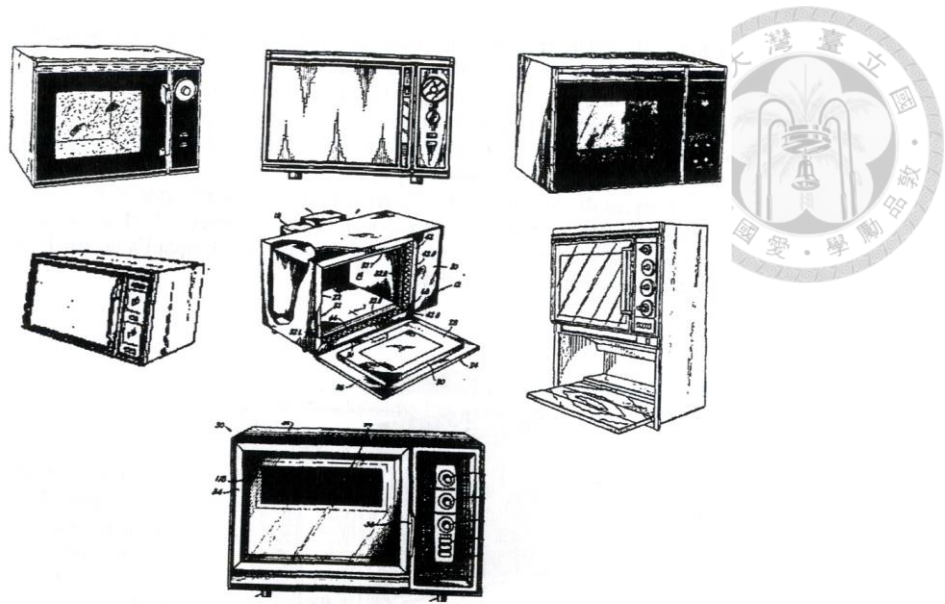


圖(四十一)〈Litton 案〉原告設計專利⁶⁵⁷

⁶⁵⁵ See Darrell G. Mottley, *supra* note 650, at 9.

⁶⁵⁶ See Myshala E. Middleton, *supra* note 651, at 180-181.

⁶⁵⁷ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 242.



圖(四十二)〈Litton 案〉微波爐先前技藝⁶⁵⁸

新穎特徵檢測法係加重專利權人之義務，專利權人不僅須舉證被控侵權設計於「一般觀察者檢測」下，與之實質近似；亦須證明系爭專利具有與先前技藝相區別之新穎特徵。此外，當有數個新穎特徵，或當新穎特徵為數個先前技藝之結合時，即突顯矛盾所在。⁶⁵⁹

第二目 新穎特徵檢測之檢討—〈*Egyptian Goddess* 案〉之契機

壹、〈*Egyptian Goddess* 案〉事實背景

一、地方法院判決⁶⁶⁰

Egyptian Goddess, Inc (下稱 EGI) 為一指甲、肌膚及身體護理產品製造商，控告 *Dror Swisa* (下稱 Swisa) 侵害其指甲剪產品之設計。EGI 之指甲剪設計為中空、具方形橫切面之矩形，且其中“三面”貼有緩衝墊；相對於此，Swisa 之指甲剪設

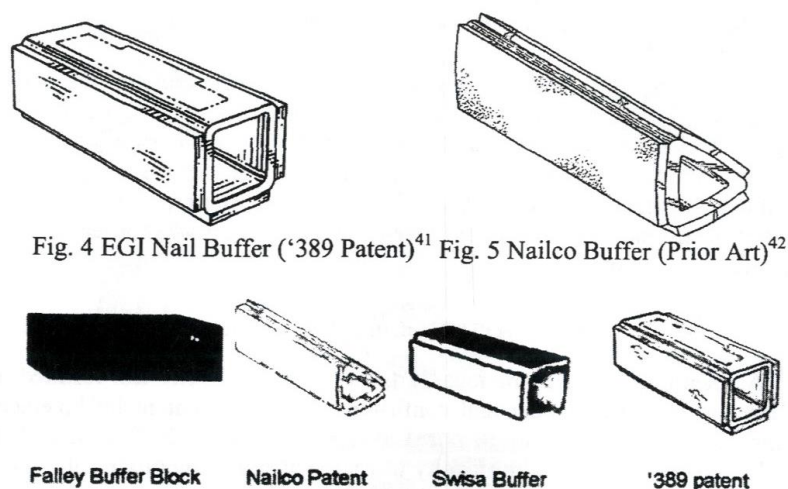
⁶⁵⁸ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 243.

⁶⁵⁹ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 243-244.

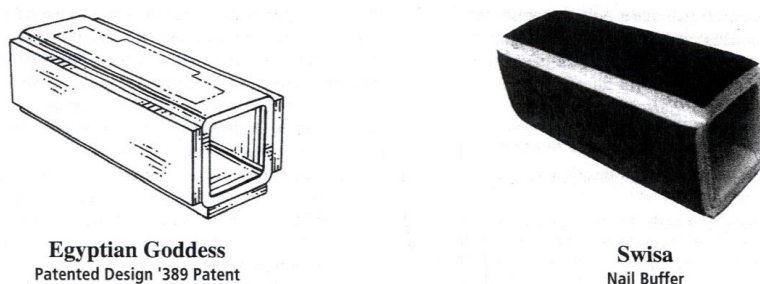
⁶⁶⁰ *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa Inc.*, No. 3:30-CV-0594-N, 2005 WL 5873510, at *1 (N.D. Tex. Dec. 14, 2005).

計則為“四面”皆貼有緩衝墊。

EGI 於一審中聲明，其與先前技藝相區別之四項新穎特徵為，開放式且中空之形體、方形橫切面、外凸之矩形緩衝墊及裸露之四邊。然而，地方法院認為系爭組合與先前技藝 Nailco Buffer⁶⁶¹實質近似，因而認為 EGI 所聲明之元素不構成新穎特徵；法院取而代之認定原告專利之新穎特徵為“不具緩衝墊之第四面”，最終並以：「Swisa 產品未結合 389 號專利(EGI)之新穎特徵。」為由，認定 Swisa 未侵權。



圖(四十三) EGI 與先前技藝⁶⁶²



圖(四十四) EGI 與 Swisa⁶⁶³

⁶⁶¹ Nailco 設計專利除四方形外，其他皆由 EGI 所聲明之元素所組成。

⁶⁶² See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 245.

⁶⁶³ See Darrell G. Mottley, *supra* note 650, at 11.

二、聯邦法院判決⁶⁶⁴



後原告上訴至聯邦法院，聯邦法院認為與先前技藝相較，矩形外型甚為“細鎖”，亦非屬新穎特徵；此外亦肯認地方法院之見解，認為原告專利與被控侵權專利不構成實質近似。聯邦法院嗣發回重審，提出下列質問：1、新穎特徵檢測是否應被繼續援用於設計專利之侵權認定。2、「非細鎖進步檢測(non-trivial advance test)」是否應被採用於設計外觀之新穎特徵認定。3、如何管理新穎特徵。4、先前所建構之聲請範圍，是否適用於原告設計專利之聲明，若為肯定，其於侵權認定步驟所扮演之角色為何。

聯邦法院雖持與地方法院相同之結論，認定本案未侵權；惟於二階檢測法之操作有重大之突破，聯邦法院認為「一般觀察者檢測(ordinary observer' test)」應為唯一侵權認定步驟，拒絕採用新穎特徵檢測。聯邦法院亦對「一般觀察者」重新定義，係指「熟悉先前技藝之人(familiar with the prior art)」。

貳、新穎特徵檢測之缺失

於〈*Egyptian Goddess v. Swisa* 案〉，法院基於下述理由，認為新穎特徵檢測法應予揚棄，而採一般觀察者檢測已足⁶⁶⁵；聯邦法院於判決中指出：「足以矇騙『熟悉先前技藝』之一般觀察者，使其將『被告設計』視同『原告已經專利註冊之設計者』，即認定侵權。⁶⁶⁶」

一、不宜割裂觀察

新穎特徵檢測於複雜之設計侵權案中難以運用，特別係註冊設計專利具備數項不同特徵之情形；且新穎特徵檢測著重於原告專利之部分特徵是否被挪用，而非兩設計整體是否近似(deceptively similar)，違背整體觀察原則；一般觀察者檢

⁶⁶⁴ *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa Inc.* (Egyptian Goddess I), 498 F.3d 1354, 1355 (Fed. Cir. 2007) & *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.* (Egyptian Goddess II), 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008).

⁶⁶⁵ See James Juo, *EYE OF THE BEHOLDER-In determining design patent infringement, exaggerated importance should not be given to small differences in detail*, Los Angeles Lawyer (November 2009), at 24.

⁶⁶⁶ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 247.

測已基於設計整體而為觀察，足以防免前述誤導，故後續之新穎特徵檢測步驟應予揚棄。⁶⁶⁷

二、一般觀察者檢測已含括先前技藝之參考，應回歸原告設計與被告設計是否近似之判斷

當設計本身為先前技藝之組合時，新穎特徵檢測即生困擾，以單一特徵而言，皆非屬「新穎」；系爭組合先前技藝之設計，於新穎特徵檢測法下似已成為設計專利保護之化外之地，亦足突顯新穎特徵檢測法不可行。⁶⁶⁸〈*Egyptian Goddess* 案〉中，聯邦法院認為，單一操作一般觀察者檢測已足解決前述爭議，因一般觀察者已於腦海中將先前技藝列入考慮，再以之作為「參考框架(a frame of reference)」⁶⁶⁹，比對原告設計與被控侵權設計是否近似⁶⁷⁰；亦即，法院無須再就特徵之組合抽絲剝繭認定何為新穎特徵，事實上亦無法操作。⁶⁷¹

三、新穎特徵檢測可能過分強調部分特徵

新穎特徵可能過分強調設計枝微末節之小處，些小之差異若構成新穎特徵，則容易迴避，可能造成「兩設計雖整體近似，但因被控侵權設計不含括新穎特徵，而認定未侵權」之謬誤。據前所述，應回歸設計外觀之保護原則，係整體外觀之保護，而非設計之細微小處。⁶⁷²

⁶⁶⁷ See Darrell G. Mottley, *supra* note 650, 12; See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 247.

⁶⁶⁸ See Myshala E. Middleton, *supra* note 651, at 184.

⁶⁶⁹ 舉例而言，若被控侵權設計自原告設計專利中，抄襲一項「明顯地不同於先前技藝之特徵」，被控侵權專利自然而然地被認為有與原告設計專利近似混淆之可能。另茲舉一例，若原告設計專利係由先前數個不同之先前技藝組合而成，假定之一般觀察者亦係捕捉「『系爭設計專利』與『先前技藝』之整體外觀差異」為參考基準，來認定「被控侵權設計」與「原告設計專利」是否實質近似。See Darrell G. Mottley, *supra* note 650, at 12.

⁶⁷⁰ 亦即，法院毋庸就每點組合之特徵判斷，而應就原告設計之整體組相比對被控侵權設計整體，若為實質近似即構成侵權；若否，則未構成侵權。See Darrell G. Mottley, *supra* note 650, at 12: "more properly read as applying a version of an ordinary observer test in which the ordinary observer is deemed to view the differences between the patented design and the accused product in the context of the prior art."

⁶⁷¹ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 247-248.

⁶⁷² See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 248.

參、專利聲請範圍之功用

設計專利侵權認定是否應審酌文字敘述，一直以來為法院所困擾之爭議；其風險在於，可能或過於注重個別特徵之文字敘述，而忽略設計整體。⁶⁷³最終聯邦法院認為，專利聲請範圍非鼓勵法院以詳細之文字敘述來詮釋設計專利，但為求證據細節之慎重判斷，仍有存留之必要。⁶⁷⁴

肆、一般觀察者檢測之修正

一、“熟悉先前技藝”之一般觀察者

所謂一般觀察者，係指未達「專家」般之專業程度，而為“熟悉先前技藝(familiar with the prior art)”之一般購買者(ordinary purchaser)。⁶⁷⁵

二、舉證責任之轉換

原於新穎特徵檢測下，原告須與先前技藝比對出新穎特徵後，再證明被告設計與其設計專利實質近似，負兩層之舉證義務⁶⁷⁶；而於〈*Egyptian Goddess* 案〉之聯邦法院見解下，原告僅需負被告與其設計專利近似之舉證責任⁶⁷⁷，被告得提出「熟悉先前技藝之一般觀察者，認定原告設計專利與被告設計有所差異」之反證。⁶⁷⁸

⁶⁷³ See Myshala E. Middleton, *supra* note 651, at 183.

⁶⁷⁴ See Darrell G. Mottley, *supra* note 650, at 12.

⁶⁷⁵ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 248.

⁶⁷⁶ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 248.

⁶⁷⁷ 於英美法制中，證據之證明標準(standard of proof)可分為三種程度，(1)優勢證據(preponderance of evidence)，其證明程度約大於 50%，亦即超過 50%之可能性得以證明事實成立，常見於專利侵權證明；(2)明確且令人信服之證據(clear and convincing evidence)，其證明程度高於優勢證據之標準，約有 70%-80%之可能性，證明專利無效時，通常採用此較高之證據標準；(3)無合理懷疑之證據(beyond a reasonable doubt)，須排除一切合理懷疑之疑點，證明程度超過 90%，一般皆採用於刑事案件，因其結果對人身自由之影響甚鉅。參考葉雪美，〈解析美國設計專利侵害認定檢測之發展與應用—從美國 *Gorham* 案例談到 *Egyptian* 案例〉，《智慧財產權月刊》，157 期，101 年 1 月，62-63 頁。

⁶⁷⁸ See Darrell G. Mottley, *supra* note 650, at 12. 法院判決原文如下，”The EGI court emphasized solely on the Ordinary Observer test and also established that the burden of proof was on the patentee. Thus, as is always the cases, the burden of proof as to infringement remains on the patentee. However, if the accused infringer elects to rely on the comparison prior art as part of its defense against the claim

三、先前技藝之運用時點

聯邦法院對於三方比對法中之「先前技藝比對」何時出場，有如是闡釋：「於某些案例，被告設計與原告設計專利『非顯著不同(not plainly dissimilar)』時，此時進行先前技藝比對，即有助於一般觀察者判斷原告設計專利與被告設計是否實質近似。⁶⁷⁹」

伍、新穎特徵檢測之去留

於〈*Egyptian Goddess* 案〉中，聯邦法院點出新穎特徵檢測之問題所在，但基於「(1)為 1952 年專利法所支持(2)具公示通知設計專利範圍之功能(3)該見解因〈*Gorham* 案〉及〈*Smith v. Whitman Saddle* 案〉為最高法院判例所維持」等理由，仍保留新穎特徵檢測。⁶⁸⁰聯邦法院認為，新穎特徵亦非全無可用之處，仍有助於判別原告設計專利與先前技藝之差異；申言之，聯邦法院未全面揚棄新穎特徵檢測，取而代之透過一般觀察者檢測之修正，表明「設計侵權之比對，應以一般觀察者之角度，而非採『僅為訴訟而設計』之新穎特徵檢測，不應著重於特定部分割裂觀察」之立場。⁶⁸¹

第三目 修正後一般觀察者檢測法之近年開展

壹、不再關注於細微差異

一、*Arc’Teryx Equipment, Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc.*(2008)

〈*Egyptian* 案〉後，地方法院援用一般觀察者檢測見解，認定本案之曲線拉鍊設計未侵權。法院賦予本件拉鍊設計專利之特色為“直線部分及斜線部分”；而被告產品特色分為“直線部分、斜線部分及第二直線部分”。先前技藝之德國連身

of infringement, the burden of production of that prior art is on the accused infringer.” See *Egyptian Goddess*, 543F.3d at 678.

⁶⁷⁹ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 248-249.

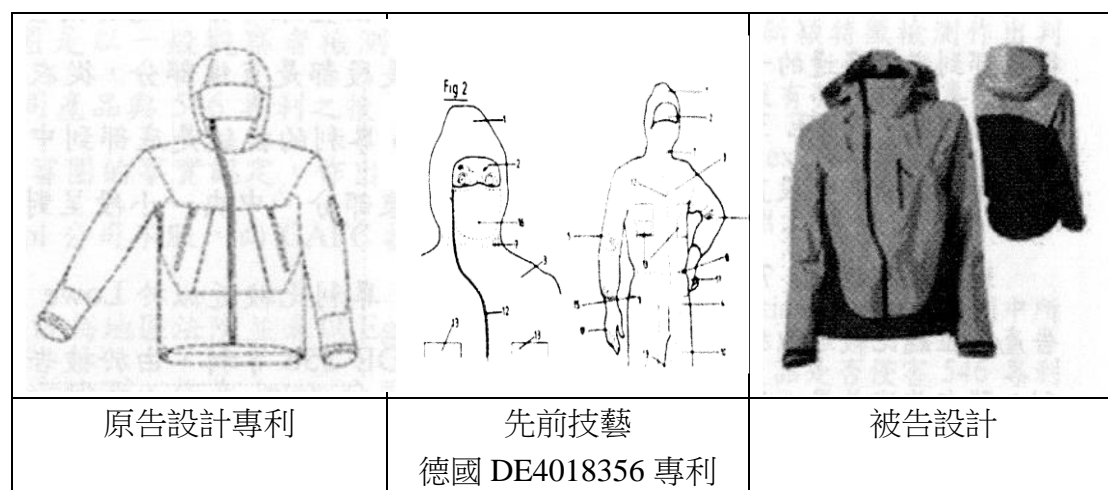
⁶⁸⁰ See Darrell G. Mottley, *supra* note 650, at 13.

⁶⁸¹ See Myshala E. Middleton, *supra* note 651, at 185.

衣，包含“一直線部分，及連接第二直線部分之彎曲斜線部分”。

經比對先前技藝及設計專利後，法院得下述結論，「其差異在於斜線及直線部分之數量、長度及位置。」特別者係，於先前技藝中，至少有兩種不同之彎曲拉鍊設計。法院發現，於熟悉先前技藝之一般觀察者檢測下，並不會將“被控侵權之三段式拉鍊”與“原告之兩段式拉鍊設計專利”相混淆。

本案法院比對先前技藝，找出拉鍊之彎曲及直線部分，以區分裝飾性特徵；是以，得運用先前技藝，辨識出一般觀察者所重視之裝飾性特徵。⁶⁸²



圖(四十五) 〈Arc’Teryx Equipment 案〉⁶⁸³

二、*International Seaway Trading Crop. v. Walgreens Crop.*(2010)

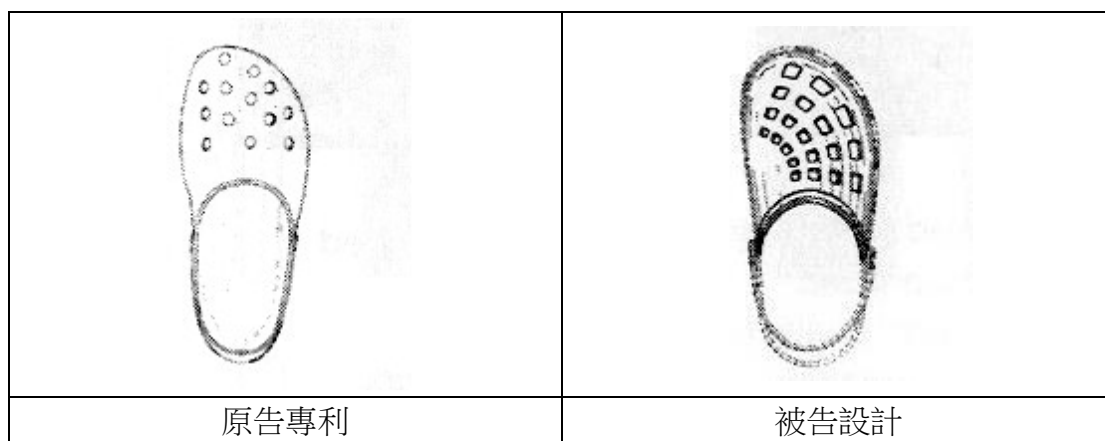
於〈*Crocs v. ITC* 案〉，聯邦法院一再重申，「原告專利與被告設計，不能亦不應因些微差異而認定未構成侵權。」明確揚棄新穎特徵檢測，採用修正後之一般觀察者檢測，將原告專利與被告設計並列(side by side)於熟悉先前技藝之一般觀

⁶⁸² See James Juo, *supra* note 665, at 23-24.

⁶⁸³ 葉雪美，〈解析美國設計專利侵害認定檢測的發展與應用—從美國 *Gorham* 案例談到 *Egyptian* 案例〉，《智慧財產權月刊》，157 期，101 年 1 月，55 頁。

察者前，加以比對。⁶⁸⁴

惟聯邦法院於判決中卻不免特別注意單一特徵分析，而非基於整體外觀之差異，有論者不免質疑，修正後之一般觀察者檢測，於實際操作上是否與新穎特徵檢測殊途同歸。⁶⁸⁵



圖(四十六)〈Crocs v. ITC 案〉⁶⁸⁶

三、*Victor Stanley v. Creative Pipe* (2011)

〈*Victor Stanley* 案〉有助於釐清認定侵權、未侵權標準之界限，分有二設計被控侵害原告專利，一成立侵權另一則未成立。

(一) 認定侵權設計

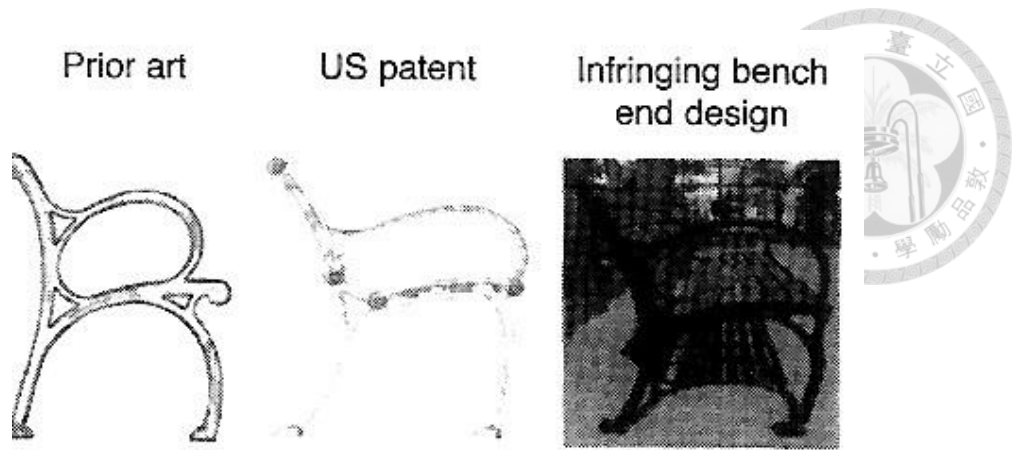
地方法院實施一般觀察者檢測後，認為被告長凳兩端之整體視覺外觀設計，與原告專利“實質近似”；縱使兩者間存有些微差異，然熟悉先前技藝之一般觀察者，於兩設計並排陳列於前時，未施以非一般之注意，難以輕易察知系爭差異；故認定侵權成立。⁶⁸⁷

⁶⁸⁴ See Christopher Carani, *Design patent lessons from Apple v Samsung*, US: DESIGN PATENTS (September 2012), at 33.

⁶⁸⁵ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 250-251.

⁶⁸⁶ See Christopher Carani, *supra* note 684, at 33.

⁶⁸⁷ See Christopher Carani, *supra* note 684, at 33. The court concluded that while “there are minor differences between the accused Nebelli bench end frame and that shown in the Patent...the Nebelli



圖(四十七) 〈Victor Stanley 案(一)〉⁶⁸⁸

(二) 認定未侵權設計

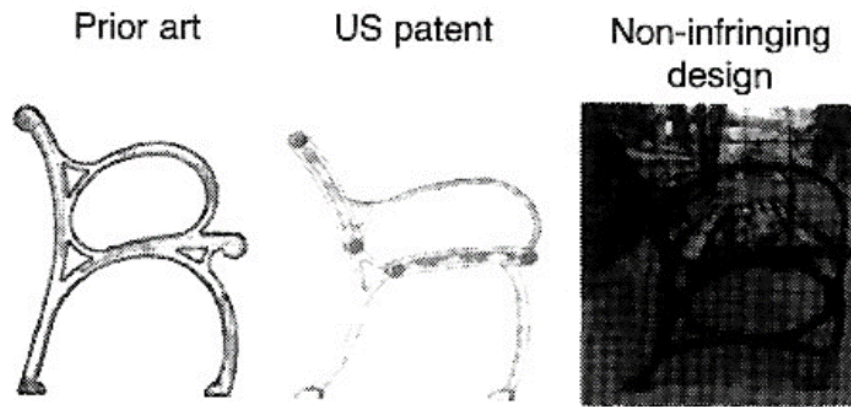
法院認為，「被告設計雖係取材自原告專利之優雅曲線設計，但其長凳底作之橢圓形設計所帶來之整體效果，創作出不同且獨特之外觀，使一般觀察者不致混淆。雖個別之裝飾元素單獨以觀幾乎相同，但其帶來之整體印象為不同於原告專利之美感。⁶⁸⁹」法院有意避免重蹈新穎特徵檢測之覆轍，但亦衍生出有趣之課題，設計專利之申請範圍為開放抑或閉鎖，是否容許於原告專利之基礎上添加顯著不同之元素，聯邦法院之後續發展實值觀察。⁶⁹⁰

design so nearly resembles that of the patent that an ordinary observer, familiar with prior art designs, would be unable to easily distinguish them in side-by-side comparison without unusually careful effort.”

⁶⁸⁸ See Christopher Carani, *supra* note 684, at 33.

⁶⁸⁹ See Christopher Carani, *supra* note 684, at 34. “The overall effect of the design with the oval below the seat, while certainly taking advantage of the graceful curves designed into the patented design, creates a different and distinctive look that would not confuse the ordinary observe. Each of the individual ornamental elements may be almost identical in isolation, but the overall impression is aesthetically different.”

⁶⁹⁰ See Christopher Carani, *supra* note 684, at 35.



圖(四十八) 〈Victor Stanley 案(二)〉⁶⁹¹

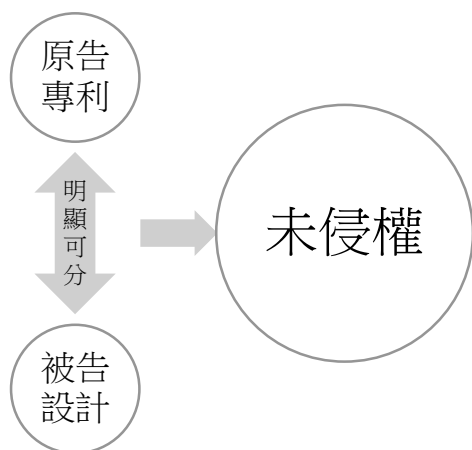
貳、先前技藝之運用

一、二階層判斷

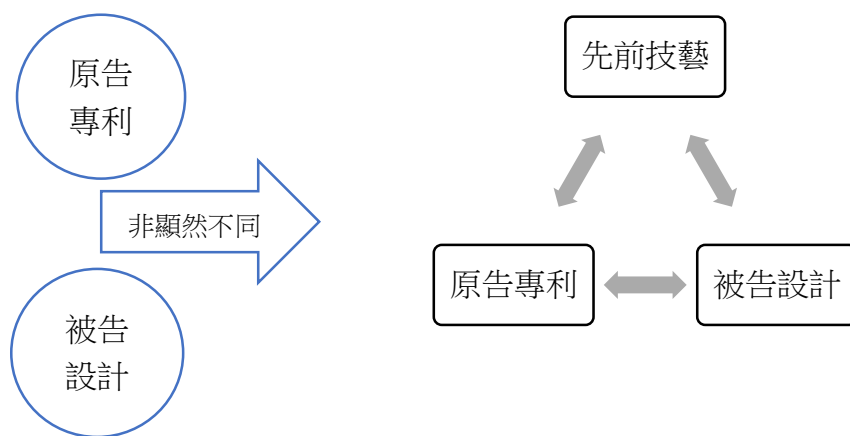
據前所述，有關先前技藝之出場時機，地方法院見解亦發展出二階層判斷，若被告設計與原告設計專利為「明顯可分(sufficiently distinct)」時，法院得直接下未侵權之結論；換言之，第一階段僅須比對原告專利與被告設計是否近似，若兩設計明顯可分時，毋庸再進入先前技藝之比對，但若「非顯然不同(not plainly dissimilar)」，應即進入被告設計、原告專利及先前技藝之三方比對。⁶⁹²

⁶⁹¹ See Christopher Carani, *supra* note 684, at 34.

⁶⁹² See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 251-252.



圖(四十九)⁶⁹³



圖(五十)⁶⁹⁴

二、同時三方比對法

不同於二階層判斷，法院毋庸先行判斷被告設計與原告專利係「顯著可分」抑或「非顯然不同」；系爭方法一次同時將原告專利、被告設計及先前技藝進行三方比對，而非單純比對原告專利與被告設計是否實質近似。⁶⁹⁵

⁶⁹³ 本文自編。

⁶⁹⁴ 本文自編。

⁶⁹⁵ See Marta Kowalczyk, *supra* note 653, at 253.

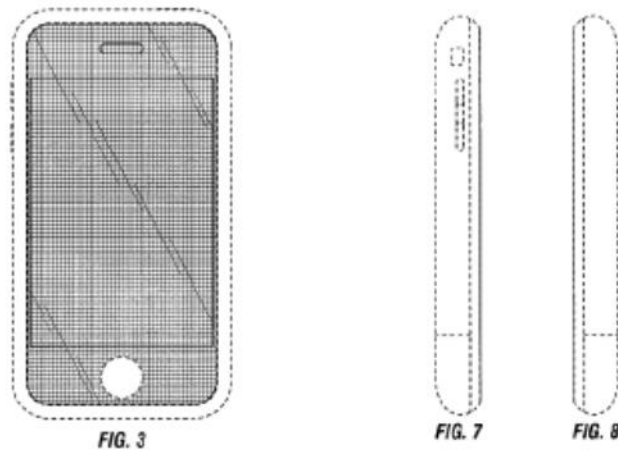
參、世紀訴訟—Apple v. Samsung



一、世紀訴訟之緣起

Apple 係生產個人電腦及多項電子產品之跨國企業，於 2007 年首次發表其最熱門之革命性商品—iPhone，並申請多項專利，且隨著商品之推陳出新，專利數亦隨之增加。身為 Apple 競爭對手之 Samsung，亦為其所生產之智慧型手機註冊多項專利，兩公司藉由技術上及外觀上創新之競逐，如何讓智慧型手機更好用、外觀更具吸引力，以在顧客間搶得先機。

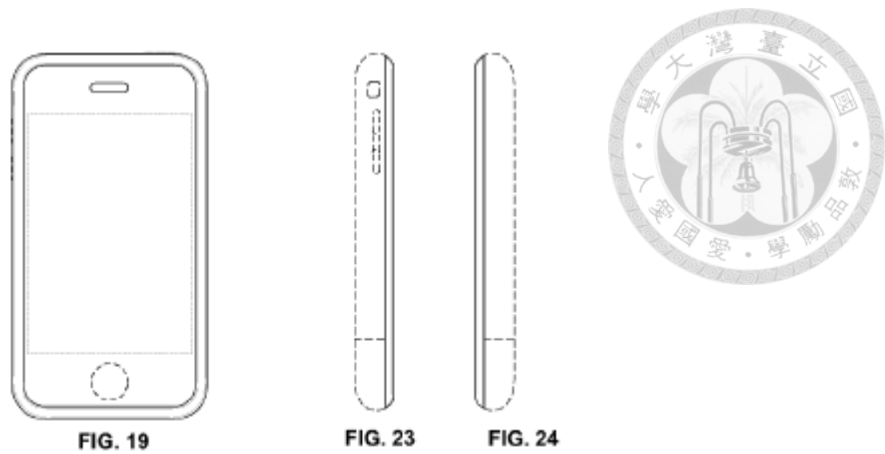
2012 年 8 月，法院針對 Apple 控訴 Samsung 侵權案，認定 Samsung 有侵害 Apple 智慧型手機之設計及技術性專利之事實，判定 Samsung 須賠償 10.5 億美元。⁶⁹⁶



圖(五十一) Apple's D'677 patent⁶⁹⁷

⁶⁹⁶ See Nidhi Garg, *supra* note 25, at 115-116.

⁶⁹⁷ 著重於 iPhone 之正面外觀。



圖(五十二) Apple's D'087 patent⁶⁹⁸



FIG. 1

圖(五十三) Apple's D'305 patent⁶⁹⁹

二、Samsung 之上訴理由

Samsung 隨後上訴，主張其外觀上之近似皆係基於手機基本款式及功能性元素之限制；並指出法院判決將對消費者形成傷害，理由在於，將減少競爭、減少產品之創新，不利於產業之未來發展。此外，本案另一爭議為「設計專利保護之不確定性」，可能導致設計專利保護之過度擴張，反而限制消費者之選擇權；另一方面，設計專利保護之擴張亦可能導致企業難以為其發明商品打造創新及創意

⁶⁹⁸ 主張之設計範圍延伸至 iPhone 之外殼框。

⁶⁹⁹ 為螢幕圖像使用者介面之裝飾性設計。



是以，設計專利權範圍之解釋，以及侵權之認定方法，於本案中益顯重要，可能影響產業發展及市場，須審慎為之。以下整理近年 Apple 與 Samsung 專利大戰之發展。

判決日期	案件	勝敗	產品
2011.12.02	Apple v. Samsung 禁制令	Apple 敗訴 美國可賣	三星智慧手機 Galaxy S 4G、Infuse 4G 與平板電腦 Tab 10.1
2012.06.26	Apple v. Samsung 禁制令	Apple 勝訴 美國禁售	三星平板電腦 Galaxy Tab 10.1
2012.06.29	Apple v. Samsung 禁制令	Apple 勝訴 美國禁售	三星手機 Galaxy Nexus
2012.07.06	Apple v. Samsung 禁制令	三星上訴成功 美國暫時解禁	三星 Galaxy Nexus 智慧手機在美銷售禁令，暫時解除
2012.08.24	Apple v. Samsung 禁制令	Apple 勝訴 美國禁售	三星 8 款智慧手機(Galaxy S 4G、S2 AT&T、S2 Skyrocket、S2T-Mobile、S2 Epic 4G、S Showcase、Droid Charge 和 Prevail)
2012.10.01	Apple v. Samsung 禁制令	三星上訴成功 美國可售	三星平板電腦 Galaxy Tab 10.1
2012.10.11	Apple v. Samsung 禁制令	Apple 上訴失敗 美國可售	三星 Galaxy Nexus 智慧手機
2013.6.5	Samsung v. Apple 禁制令	三星勝訴 美國可售 (總統否決禁售)	AT&T 版 iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone3、iPad 3G 和 iPad2 3G (2013.8.3 歐巴馬總統否決 ITC 對 Apple 發出禁售)

⁷⁰⁰ See Nidhi Garg, *supra* note 25, at 117.

2013.8.9	Apple vs. Samsung 禁制令	Apple 勝訴 美國禁售 (總統支持禁售)	三星舊款智慧手機/平板機 (2013.10.8 歐巴馬總統支持 ITC 對 Samsung 發出禁售)
----------	-----------------------	------------------------	---

表(九)⁷⁰¹ 美國 Apple v. Samsung 訴訟近年發展

三、從〈*Apple v. Samsung* 案〉⁷⁰²最新進展看設計專利 侵權認定方法

Samsung 於上訴理由中主要提及三點：功能性(functionality)、事實上混淆(actual deception)及與先前技藝之比對(comparison to prior art)，最後並對陪審團制度有所批評；惟依 CAFA 最新判決結果，上述主張皆被駁回，摘錄如下。⁷⁰³

(一) 專利訴訟陪審團制度之質疑

於 Apple 與 Samsung 之專利訴訟中，法院發現 Samsung 之智慧型手機並未通過〈*Egyptian Goddess* 案〉中之一般觀察者檢測；換言之，普通消費者認為 Apple 之 D'677 號設計專利之外觀與 Samsung 之智慧型手機並無差異；因而作出 Samsung 侵害 Apple 設計專利之結論。

有趣的是，於一般觀察者檢測，侵權人所造成之損害係交由陪審團認定，此乃最飽受批評之程序。為了提升知名度，往往使陪審團偏厚於專利權人，因而造成莫大損害。實體法上之顯而易見(obviousness)要件之認定包含三步驟：(1)陳述法定標準，(2)定義相關事實，(3)函攝；於陪審團制度下，由法官操作第一步驟，再由陪審團進行第二步驟。

Samsung 於上訴理由中對於陪審團制度批評如下，若上訴後仍重蹈此相同程

⁷⁰¹ 整理自：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2012/10；參考網址：

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm。

⁷⁰² Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd, Appeals from the U.S. District Court for the Northern District of Colifornia in No. 5:11-cv-01846, Judge Lucy H. Koh. Decided: May 18, 2015.

⁷⁰³ See Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.2015 May 18, at 19.

序，勢必難以產生任何有意義之改變；再者，陪審團未必能對於專利法制之複雜性有所了解，且未能體認其所為之決定所造成之決定性影響及損害。⁷⁰⁴



(二) 功能性特徵

關於功能性部分，Samsung 主張智慧型手機之長方形外觀及四邊鈍角屬「功能性特徵」，應於侵權分析中予以忽略。惟法院爰引〈*Richardson v. Stanley* 案〉見解，所謂「由其功能性目的所主宰之特徵」，僅於判決中予以敘明，不應逕自於圖示及專利申請範圍中消除功能性特徵。⁷⁰⁵

(三) 事實上混淆及先前技藝之角色

按〈*Gorham v. White* 案〉之判准：「若於一般觀察者之眼中，施以消費者通常之注意，認為兩設計實質近似；若系爭近似之程度足以蒙騙觀察者，促使其誤以為係另一商品而購買，則該情形對已註冊之設計專利成立侵權。⁷⁰⁶」此外，按〈*Egyptian Goddess v. Swisa* 案〉侵權認定分析須包含與先前技藝之比對：「若被告設計複製註冊設計明顯不同於先前技藝之特徵，自然地被告設計很可能被認為混淆、近似於註冊設計，而成立侵權。⁷⁰⁷」

法院認為，所謂事實上混淆，無須找出事實上誤認商品外觀之消費者，僅須有混淆之虞已足(would be likely to mistake the accused design for the patented design)；而先前技藝之比對，有助益於兩設計是否實質近似之判斷。原審法院經比對後認定有侵權，而 Samsung 未能提出有利證據反駁法院上述結論。⁷⁰⁸

⁷⁰⁴ See Nidhi Garg, *supra* note 25, at 132-133.

⁷⁰⁵ See Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 2015 May 18, at 19-22.

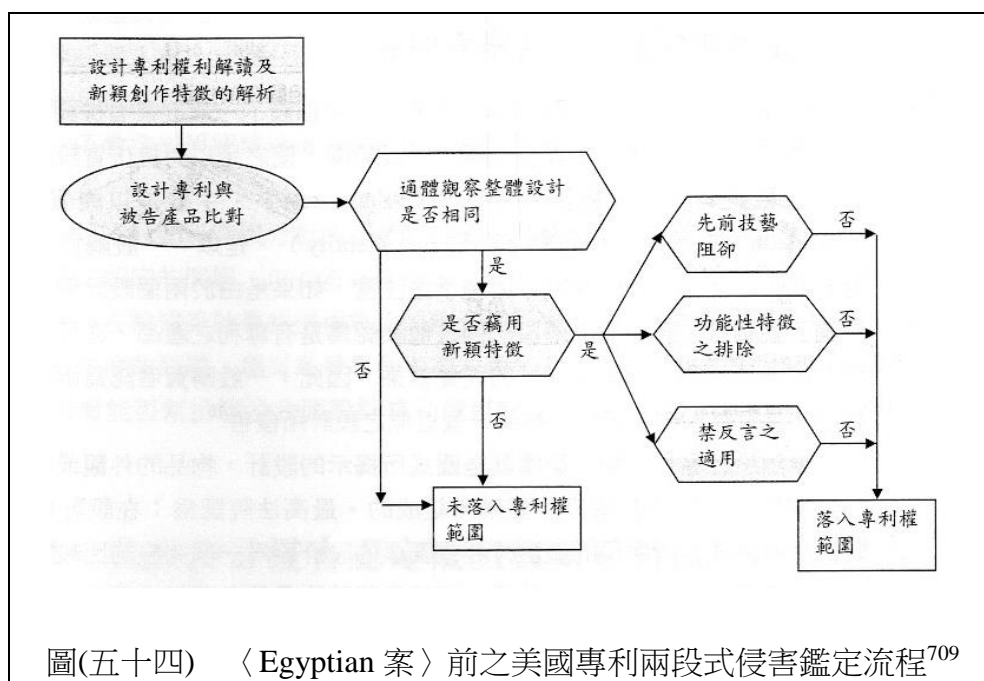
⁷⁰⁶ “If, in the eye of an ordinary observer, giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.”

⁷⁰⁷ “If the accused design has copied a particular feature of the claimed design that departs conspicuously from the prior art, the accused design is naturally more likely to be regarded as deceptively similar to the claimed design, and thus infringing.”

⁷⁰⁸ See Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 2015 May 18, at 22-23.

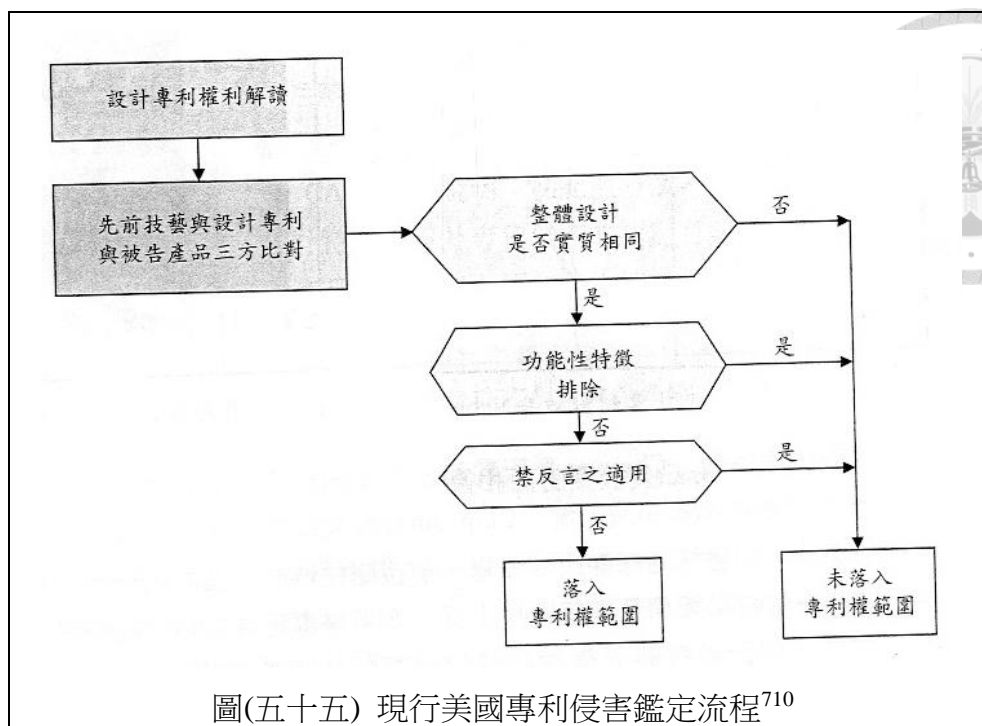
第四目 小結

〈*Egyptian* 案〉後，美國聯邦法院基於過分強調部分特徵、違背整體觀察原則、明顯排斥「組合先前技藝」之設計等理由，毫無疑問地揚棄「單獨之新穎特徵檢測步驟」；並認為於一般觀察者檢測下，即已包含新穎特徵之判斷，將新穎特徵之檢視併入一般觀察者檢測之中。而有關先前技藝之運用，有認為直接進行三方比對；有認被告設計與原告專利“明顯可分”時，得直接認定未侵權，僅於兩者“非顯然不同”時，方有進行三方比對之必要。



圖(五十四) 〈*Egyptian* 案〉前之美國專利兩段式侵害鑑定流程⁷⁰⁹

⁷⁰⁹ 葉雪美，〈我國設計專利侵害判斷流程之再檢討〉，《專利師》，第 18 期，2014 年 7 月，53 頁。



第二款 歐盟整體印象觀察法(Overall Impression)

依 RDA 第 7 條第 1 款規定，「設計取得註冊後，即取得使用『系爭設計』及『未使具適度認知之使用者(informed user)產生不同整體印象之設計』之排他權利。」系爭條文有兩層意義，為侵權之構成要件及註冊設計之保護範圍。⁷¹¹

第一目 定義產品

壹、具適度認知之使用者(The informed user)

智慧財產權領域之侵權認定，通常透過假定之主體來判斷；於專利法中，係指國內熟知技術之人(the national skilled addressee)；於商標法中，係指一般消費者(average consumer)，來決定可註冊或侵權與否。而註冊設計(registered design)，英國法上則創設出新的判斷主體—具適度認知之使用者(informed user)，其未如專利法之「熟知技術之人」般專業⁷¹²，卻又比商標法中之「一般消費者」更具鑑別

⁷¹⁰ 葉雪美，同前註 709，59 頁。

⁷¹¹ See Helen Norman, *supra* note 14, at 282.

⁷¹² 否則立法者大可使用「具適度認知之設計者(informed designer)」一詞；足見應非立法者之疏漏，而係有意區分。

力。

具適度認知之使用者，應為系爭設計之經常使用者，非製造者亦非泛指一般人；其無須對系爭領域有深刻之記憶，但應有一般之印象，且對市場及其近況有所認知，並關注產品之趨勢，且對基礎之技術常識有所認知。⁷¹³一言以蔽之，係「對系爭設計領域具備相較一般消費者更廣泛之知識，對相似設計具備敏感度，並且對產品之性質及相關產業具備鑑賞力，亦能對設計師從事設計之自由度有所認知。⁷¹⁴」作為設計「有效性」及「侵權與否」之判斷主體。

於〈*Eredu S Coop v. Armet SRL* 案〉⁷¹⁵，吧檯之設計係由座椅、背靠、腳踏墊及單腳桌所組成；歐盟法院表明所謂「具適度認知之使用者」，係指熟悉吧檯基本外型之人，勢必會限縮設計師之設計選擇之自由；這些族群會多放注意力於“非必要特徵”之近似，及“必要特徵”之相異之處。此外，具適度認知之使用者，對於相關商業領域通常所知之先前技藝有所認知。⁷¹⁶

貳、適用之物品範圍

保護範圍之界定，首先須視註冊時，是否限定系爭設計使用於特定物，若適用之物品範圍越廣，構成侵權之可能性即愈大。⁷¹⁷於法院判決中，得以觀察出法院認定侵權與否，明顯地受設計所適用之物品所影響；於相同設計適用於不同物品之事例中，侵權之比對益顯困難。

學者 Headdon 茲舉一例，當一項用於平底鍋之設計，其後被運用於帽子設計時，使用於帽子之設計須“多近似(how close)”，具適度認知之使用者方會產生類似之整體印象；而所謂之使用者，係指平底鍋抑或帽子之消費者。⁷¹⁸

⁷¹³ “Such person is a user of the design, and moreover, a regular user, and is neither a manufacture nor the person in the street. He or she dose not possess an ‘archival mind’ but, having an average memory, is aware of ‘what’s about in the market’ and ‘what has been about in the recent past’. He or she has an awareness of product trend and availability, and some knowledge of basic technical cosiderations.”

⁷¹⁴ *The Procter & Gamble Company v. Reckitt Benckiser (UK) Ltd*, per Jacob LJ at [16],[25].

⁷¹⁵ OHIM Ref ICD 000000024, 27 April 2004.

⁷¹⁶ See Helen Norman, *supra* note 14, at 277.

⁷¹⁷ See Helen Norman, *supra* note 14, at 282.

⁷¹⁸ See Helen Norman, *supra* note 14, at 282-283.

參、確認設計領域(design corpus)與考量設計自由度



按歐盟設計法第 10 條，註冊設計須比較「既存之設計領域(existing design corpus)」，例如市場之近況發展；將設計所應用之物的特性，及所屬產業領域納入考量。

於比較設計專利與先前技藝有別之「個性特徵(individual character)」時，常考量設計師發展設計之自由度(the degree of freedom which the designer had)；⁷¹⁹其受限制之因素如下：(一)產品之品質、技術功能與元件，(二)該類產品共通之特徵或組合之需求，(三)健康或安全要件之考量，(四)該設計所使用之活動區域之組織規範。⁷²⁰

一、*The Procter & Gamble Company v. Reckitt Benckiser*

本案因原告與被告設計所指定適用之產品皆為“噴霧劑”，兩者之產品相同，故所考量之設計自由度亦相同。⁷²¹通常，噴霧劑產品都有「手槍式扳機」，系爭產品之設計自由度限制為，「產品必須可以握住，使得食指可扣動扳機，扳機的形狀必須與手指配合，並有足夠的空間可將扳機向後扣拉」；於評估整體印象時，必須將上述限制條件一併考量。⁷²²

於整體印像檢測，上訴法院表示，僅於設計對於適度認知之使用者產生明顯不同(clearly differ)於既存設計領域之整體印象時，方認系爭設計具「個性特徵」。本案中，因原告之噴霧劑設計獲得多項產業獎項為證，而認具「個性特徵」⁷²³；故而認定未侵權。

⁷¹⁹ See Helen Norman, *supra* note 14, at 280.

⁷²⁰ 葉雪美，同前註 709，70 頁。

⁷²¹ 葉雪美，同前註 709，70 頁。文中進一步敘及：「通常，噴霧劑產品皆具『手槍式扳機』，此類產品之自由度限制為：產品必須可以握住，使得食指得扣動扳機，扳機之形狀必須與手指配合，並有足夠空間可將扳機向後扣拉。上述噴霧劑設計之限制條件，於評估整體印象時，應予考量。」

⁷²² 葉雪美，〈解析設計專利侵害之整體視覺印象與新穎特徵之間的迷思從智慧財產法院 101 民專上 52 號民事二審判決談起 (3/4)〉，2013/10/16，資料來源：http://www.naiipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/publish-62.htm，瀏覽日期：2015/6/8。

⁷²³ See Helen Norman, *supra* note 14, at 280.



圖(五十六) The Procter & Gamble Company v. Reckitt Benckiser⁷²⁴

二、Dyson v. Vax

本案係英國吸塵器註冊設計專利之侵權案，原告為 Dyson 公司，被告為 Vax 公司，其侵權品名為“Mach Zen”。

DYSON		VAX
£50m	Tax paid in UK	None
£45m	UK R&D investment	£1.2m
600	Engineers in UK	24
James Dyson	Owned by	Chinese company TTI

圖(五十七) Dyson v. Vax⁷²⁵

雖強調整體印象觀察法(overall impression)之重要性，Dyson 仍辨別出 9 項 Mach Zen 與其近似之特徵；惟法官 Arnold J.基於下述設計自由度限制之考量下，以 Mach Zen 產品已產生「有別於先前技藝，且不同於 Dyson 吸塵器」之整體印

⁷²⁴ 搜尋自 google 圖片，關鍵字：The Procter & Gamble Company v. Reckitt Benckiser，搜尋日期：2015/6/8。

⁷²⁵ 搜尋自 google 圖片，關鍵字：Dyson v. Mach Zen，搜尋日期：2015 年 6 月 7 日。

象⁷²⁶為由，認為不構成侵權。

Arnold J.法官認為，對應於設計自由度限制之因素為產品之技術功能本身；亦即，為使產品發揮特定功能，故設計師於產品設計之自由上可能產生限制。本案例中，法官發現 Dyson 兩項所強調之特徵中，因系爭設計領域之設計自由度之限制，而減低其對於具適度認知使用者(imformed user)之顯著性(significance)。

例如，兩造之吸塵器箱子多半界於水平及垂直之方向，不得認為該特徵對於具適度認知之使用者而言為非常顯著的；理由在於，多氣旋分離器(multi-cyclone separator)雖然有可能以不同角度呈現，但仍以 45 度角為保障功能發揮之最佳角度，設計自由因而受限。再者，箱子呈透明狀亦非顯著，雖然可想像有其他方法可以得知箱內是否已滿之設計⁷²⁷，惟替代設計相較於透明設計，其易用性(ease of use)及成本考量(cost consideration)相對較差；故欲達到最佳功能狀態，設計師之設計自由亦因此受限。此外，Dyson 所強調的大後輪設計，雖兩邊的大型後輪設計非屬必要，但系爭特徵之存在於具適度認知之使用者而言，非特別顯著，因大雙輪之設計及將之置於馬達後方，係設計上之「優勢(an advantage)」。

Dyson 嗣上訴，認為 Arnold J.法官以設計自由度之限制，減低 Mach Zen 與其產品之近似性，然因 Dyson 產品係代表該領域之「巧妙的折衷(particularly good compromise)設計」，若任何特徵皆從此點出發，將以同樣的理由不利於其產品；Dyson 方之律師表示，「如是一來，將造成越好之設計，即越少之設計自由，保護範圍亦越趨狹隘。」⁷²⁸

惟上訴審法官 Robin Jacob 仍維持相同見解，肯認「技術上之顯著範圍會影響到設計自由度」⁷²⁹，認為 Dyson 所主張之設計特徵「太過一般(far too general)」，是以，在設計自由度高度限縮之系爭領域下，Mach Zen 所為之差異設計應該賦

⁷²⁶ 法院認為，Mach Zen 之線條較陡、角度分明且工業化，甚至產生較野蠻之印象；而 Dyson 之設計較平緩、流線型且產生較高雅之印象。

⁷²⁷ 例如在箱子上開個小窗口、著色的箱子或其他指示器等。

⁷²⁸ As senior counsel for Dyson put it, “the better your design...the less design freedom, and the narrower your protection.”

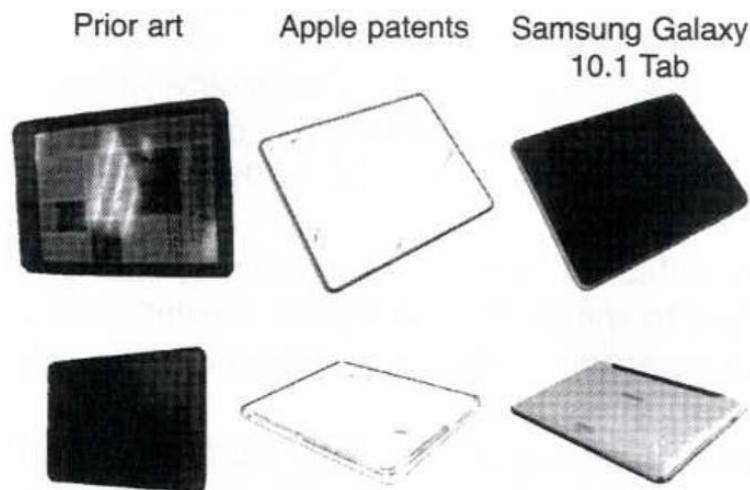
⁷²⁹ “To what extent they had technical significance and thus affected the degree of design freedom.”

予較高之比重，最終認定 Mach Zen 設計產生與 Dyson 不同之整體印象。⁷³⁰



三、Samsung v. Apple

Apple 於歐盟註冊登記之系列設計，控訴 Samsung 之 Galaxy 平板電腦設計侵權；Apple 並指出下列共同特徵：(1)形狀皆為“寬長方形、雙軸對稱板”以及四個“平均、微圓”的角，(2)平坦透明之表面，未施以任何裝飾地覆蓋前螢幕裝置，(3)極細等寬之邊框，包圍前方透明表面，(4)置中之長方形顯示螢幕，(5)後方表面邊緣向上彎曲，接合至前方表面，(6)薄面，(7)整體設計走極簡約風，未施以任何裝飾。



圖(五十八) Samsung v. Apple⁷³¹

Samsung 亦強調些許外觀不同之處，並引證先前技藝，指涉 Apple 寬闊之機身與之相類似，試圖減低相似處之影響，並主張設計自由度之高度限縮；但 Birss 法官駁回其主張，認為除了長方形之功能性螢幕裝置外，還有體積、元素間之相對大小、人體工學之考量等多種設計選擇，故具高度之設計自由。⁷³²

於本案中，於先前技藝之分析可知，平板電腦之相關設計領域之先前技藝已

⁷³⁰ See Jane Cornwell Lecturer, *Dyson and Samsung compared: functionality and aesthetic in the design infringement analysis*, *European Intellectual Property Review* (2013), 35(5), at 278-281.

⁷³¹ See Christopher Carani, *supra* note 684, at 35.

⁷³² See Jane Cornwell Lecturer, *supra* note 730, at 282.

形成一「家族系列」，系爭設計與之前面板與螢幕看似明顯近似，惟對熟悉該設計領域且仔細觀察之使用者而言，系爭設計彼此設計並不相同，並認知 Apple 之註冊設計為該類產品之基本樣態而已。申言之，於整體印象評估中，同一家族產品間之共通設計特徵之權重已大幅降低，使用者之注意力將移轉至其他可作設計之部分，他部分差異性之權重亦因而相對增加。⁷³³

準此，按 Birss 法官之判准，設計專利侵權分析之步驟如下：(1)忽視完全單獨由功能特性所主導之特徵，(2)從系爭特徵所代表之「設計領域」及「設計自由度」之觀點思考其相同及相異之處，(3)將相同與相異之處，以「具適當認知消費者(informed user)」之觀點，判斷是否顯著，比例權重分析之。(4)法院以整體印象綜合判斷。⁷³⁴

最高法院認為，雖有諸多設計自由之限制，並未有足夠理由證明 Apple 與 Samsung 設計之近似性；理由在於，Apple 之設計近似於既存之設計領域，因此，降低其與 Samsung 共通特徵近似之顯著性。相反地，關於設計差異，Samsung 之裝置更加輕薄，且後方具不平常之細節特徵，對具適度認知之使用者而言，係更為突出之設計。整體而言，Birss 法官認為 Samsung 不同於 Apple 之極簡約風設計，兩者呈現不同之整體印象，故未構成侵權。⁷³⁵

四、〈Dyson v. Vax 案〉與〈Samsung v. Apple 案〉之比較—不同之「設計自由度檢測法」

值得注意者係，於設計自由度之議題上，〈Samsung 案〉與〈Dyson 案〉之認定截然不同。於〈Dyson 案〉，除了一項一般性特徵外，幾乎全部之設計特徵皆被認定顯著地影響整體印象；而於〈Samsung 案〉，除了長方形螢幕及平板造形，未有其他設計特徵被認定有設計自由度之限制。

⁷³³ 葉雪美，同前註 709，69 頁。

⁷³⁴ See Jane Cornwell Lecturer, *supra* note 730, at 285.

⁷³⁵ See Jane Cornwell Lecturer, *supra* note 730, 284. 相關判決內容為，”while from the front the Apple and Samsung devices appeared to be members of the same “family” of designs, the Samsung device was very thin, “almost insubstantial” with “unusual details” on the back; Apple’s design was “a cool design”, but Samsung’s devices were “not as cool”.”

惟有學者批評，〈Dyson 案〉之 Arnold J.法官未嘗試將設計自由之影響範圍加以量化。舉例而言，法官雖認吸塵箱設計偏愛(favoured)之角度約為 45 度，卻未見若偏離該角度，是否會導致較差性能、減低程度多少、參數為何，及該設計之實際設計自由度為多少等相關討論。同理，亦未說明何以 Dyson 吸塵器雙輪之特別比例設計，屬技術上之優勢(technical “advantages”)，而不具顯著性；再者，所謂使用全透明集塵箱較具“易用性及符合成本考量”，亦未附理由。換言之，〈Dyson 案〉之 Arnold J.法官未實際量化設計自由度，於判決書中未見設計限制程度之判定；上訴審亦未附理由地認為「上述判斷足以證明，因“功能性理由(technical reason)”而存在之特徵，將顯著的減低整體印象之差異。」

而於〈Samsung 案〉，表面上 Birss 法官承襲〈Dyson 案〉之設計自由度判斷，惟其檢測方式截然不同，Birss 未單獨認定每一特徵是否足以改變整體印象，而係強調「所謂『該特徵是否為功能性所主宰』，並非全然二分法(binary question)，而係所占比重(weight)之問題。」於標的特徵中，區分哪些為相對之技術性層面，哪些特徵為技術性及藝術性層面之結合，以及是否具替代性設計。

綜上，Birss 法官以貼近之方式，更清楚解釋相對設計限制之範圍、限制之程度，及其如何影響原告與被告設計之識別性或近似性之判斷。⁷³⁶

第二目 比對整體視覺印象

於侵權認定上，係比對原告之註冊設計與被告設計間是否產生「不同之整體印象(different overall impression)」；若產生相同之印象，即成立侵權，反之，則不成立。於比對時，當將註冊設計與先前技藝加以比較，判斷是否產生不同之整體印象時，侵權判斷之同時自然地亦加入有效性(validity)之認定。

但有效性與侵權認定仍有所差異，法院判決⁷³⁷曾指出，「於有效性判斷上，先前技藝與註冊設計間，要求須有『明確(clear)』之差別；而於侵權檢測上，僅

⁷³⁶ See Jane Cornwell Lecturer, *supra* note 730, at 284-287.

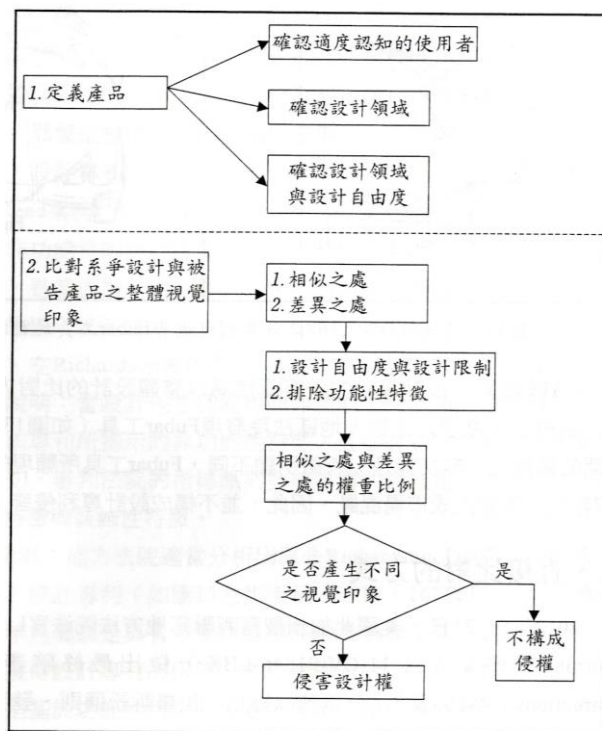
⁷³⁷ The Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd,

簡單判斷是否有不同之整體印象。」



第三目 小結

歐盟之設計侵權認定法，加入了設計自由度之參酌，突顯設計師於該領域得以發揮之創意自由度，當然亦連帶影響系爭差異所占之比重，究為不重要之差異，抑或應予重視之創意，實具參考價值。⁷³⁸最終回歸註冊設計與被告設計之整體判斷，檢視是否使適度認知之使用者產生不同之整體印象。



圖(五十九) 歐盟設計侵害認定流程與相關考量因素⁷³⁹

第三款 日本意匠要部判斷法

日本意匠法第 23 條規定：「意匠權人專有實施登錄意匠及其類似意匠之權

⁷³⁸ 類似見解請參見葉雪美，同前註 644，84 頁。文中敘及：「應考量註冊設計所應用或實施產品之性質，尤其係該類產品所屬之產業能讓設計師有某種程度之創作自由度。設計師發展設計之自由度可能會被產品之性質所限制。於一定程度上，產品之形狀會被產品本身之功能因素所限制，而適度認知之使用者亦必須知悉系爭限制。」

⁷³⁹ 葉雪美，同前註 644，65 頁。

利。」換言之，意匠權不僅保護與登錄意匠同一之設計，亦及於類似之設計。關於意匠近似之判斷，於平成 18 年新增之第 24 條第 2 項規定，「登錄意匠與其他意匠近似與否，係以『透過視覺是否引起消費者相同之美感』判斷之。」⁷⁴⁰



第一目 近似之判斷基準

關於意匠近似之判準，日本法上有諸多見解，下以日本最高法院判決中，「立於『一般消費者』之角度，判斷意匠所引起之美感近似與否」為問題之核心，加以討論。

壹、創作說

本說認為，意匠法之首要目的為設計之保護。所謂意匠之近似，係指兩意匠發揮相同之美的功能，屬於「同一創作體之範圍」之情形。本說認為，意匠近似之判斷主體為「創作人(designer)」，以意匠要部⁷⁴¹之共通性為中心，判斷近似與否；關於要部之判斷，係參酌公知意匠⁷⁴²，公知意匠所無之新穎部分即為意匠要部。⁷⁴³

日本採創作說之相關實務見解，摘錄如下，「欲掌握登錄意匠⁷⁴⁴之要部及特徵或劃定其近似範圍，應參酌系爭登錄意匠申請前所屬領域之『公知意匠』，以決定其近似範圍。⁷⁴⁵」現行通說認為，應參酌公知意匠以認定登錄意匠之要部；但非指只要包含與公知意匠相同之構成部分，該部分即非意匠要部；換言之，公知意匠僅為申請前之參考，仍應掌握整體之特徵行之，於感知而言，常見、普通之部分之比重較低，新穎部分比重較高。⁷⁴⁶」⁷⁴⁷

⁷⁴⁰ 茶園成樹，同前註 13，101-102 頁。

⁷⁴¹ 所謂「意匠要部」，即我國法上所指之「新穎特徵」。

⁷⁴² 所謂「公知意匠」，即我國法所稱之「先前技藝」。

⁷⁴³ 茶園成樹，同前註 13，102 頁。

⁷⁴⁴ 所謂「登錄意匠」，即我國法所指之「註冊設計專利」。

⁷⁴⁵ 大阪地判昭和 56 年 10 月 1 日，〈物干杆案〉

⁷⁴⁶ 大阪地判平成元年 6 月 19 日，〈便當盒案〉。

⁷⁴⁷ 小谷悅司，〈登錄意匠の要部認定と類否判断について〉，《知的財産權侵害訴訟の今日課題—村林隆一先生傘寿紀念》，青林書院，2011 年初版第一刷，281-282 頁。

貳、混同說

本說認為意匠保護旨在維持商品之流通秩序，是以，意匠是否近似，應以原告意匠與被告意匠是否有生混淆之虞，以及近似與否之程度加以判斷。於此說下，近似之判斷主體為「消費者」，容易引起消費者注意之部分為「意匠之要部」。關於要部之認定，與創作說相同，皆參酌公知意匠，修正之混同說亦採此見解。⁷⁴⁸

日法實務採混同說之判決意旨⁷⁴⁹，摘錄如下：「所謂實施與登錄意匠近似之設計而構成專利權侵害之情形，係指將系爭意匠置於商品通路時，因交易者及消費者認知兩意匠之近似，進而對系爭物品產生混淆誤認，產生喪失意匠權實質保護之結果。其近似與否之判斷，應就兩意匠之構成為整體觀察；並基於系爭商品之性質、目的、用途、使用樣態等，判斷最引起交易者、消費者注意之意匠構成部位，亦即意匠之要部。視表現要部之意匠形態，是否引起觀眾不同之美感，以判斷近似與否。」⁷⁵⁰

參、需要說

需要說係立於保護「引起意匠之消費慾望」之目的，故所謂意匠近似，應從交易者及消費者之觀點，判斷是否引起相同之購買慾望或刺激消費之價值。

肆、各說之檢討

於〈可伸縮軟管案〉⁷⁵¹，最高法院明確否定侵權階段之「創作說」，「按意匠法第3條第1項第3款，意匠權之效力及於與登錄意匠近似之意匠，係於一般消費者之角度，判斷是否產生與登錄意匠近似之美感；而本法第3條第2項，為排除物品同一及近似之限制規定，以社會上廣為知悉之設計為基準，係立於創作者 (designer) 之觀點，判斷意匠之創新及獨創性；兩者所考量之基礎不同。」準此，本判決釐清，關於意匠侵權之近似，應立於一般消費者之立場判斷之；而註冊時

⁷⁴⁸ 茶園成樹，同前註 13，102 頁。

⁷⁴⁹ 東京高判平成 7 年 4 月 13 日，〈服裝 case 案〉。

⁷⁵⁰ 小谷悅司，同前註 747，280-281 頁。

⁷⁵¹ 最判昭和 49 年 3 月 19 日民集 28 卷 2 號 308 頁，〈可伸縮軟管案〉。

之新穎性及獨創性判斷，應以創作者之標準判斷之。⁷⁵²

再者，於現行意匠法第 24 條第 2 項，已明文消費者為判斷主體，「創作說」已無援用空間。惟鑒於身為判斷主體之一般消費者，對於常見之一般部位，常有未能引起消費者注意之情形，是以關於近似之判斷，並不否定參酌消費者廣知之「周知意匠」。

而無論係「混同說」或「需要說」，皆係以消費者為侵權判斷主體，僅於消費者混淆之認定上有所差異。而現行之混同說已肯認「近似性」，不以現實上有混淆情事為必要，有混淆之虞已足；如是一來，兩說於結果上幾乎無異。⁷⁵³

第二目 近似之判斷方法

關於近似之概略判斷方法如下，首先，須比對原告與被告意匠所適用之“物品”同一或近似與否；其次，比對意匠形態之近似與否；最後，再以整體為中心，加以部分特徵之觀察，綜合判斷消費者對於兩意匠是否對之產生相異之美感。⁷⁵⁴

壹、形態外觀之文字表現

將形態外觀訴諸於文字敘述，分為「基本構成樣態」及「具體構成樣態」。所謂基本構成樣態，係指外觀之設計架構；所謂具體構成樣態，係指各個構成要素之具體形態。設計之結構表現，應避免以文學之方式呈現，應使用得客觀地特定形態之幾何學用語。⁷⁵⁵

貳、近似之判斷主體

依意匠法第 24 條第 2 項規定，近似之判斷主體為消費者及交易者。無須為精通意匠之專家，另一方面，對於系爭物品相關情報一無所悉之人，亦非此所指

⁷⁵² 牧野和夫，同前註 393，112 頁。

⁷⁵³ 茶園成樹，同前註 13，104 頁。

⁷⁵⁴ 茶園成樹，同前註 13，105 頁。

⁷⁵⁵ 小谷悅司，同前註 747，286 頁。

之消費者。準此，本條所指之消費者，須為對於系爭領域之先前技藝有一定認識之人。⁷⁵⁶



參、意匠要部之認定

一、新穎之特徵點(創作 point)為何

應參酌登錄意匠申請前之「周知意匠」及「公知意匠」，以釐清系爭意匠新穎之特徵點。因每個意匠具創作性之部分不同，與公知意匠比較所得之特徵點亦不同。舉例而言，被認為係具新穎性之特徵點，有具高度創作性之部分，亦有複數的公知及周知意匠所構成之組合，縱全為公知部分之組合，亦可能為新穎特徵點。是故，不宜機械性地抽離公知或周知部分來認定意匠之創作特徵。⁷⁵⁷

二、令消費者留下視覺印象之部分

所謂意匠要部，係指非常容易引起「消費者」注意之部分。於法院判決中，有如是闡述，「判斷意匠近似與否時，應綜合考量『意匠所使用之物品之性質、用途、使用樣態』、『是否存有公知意匠所無之新穎的創作部分』，並掌握最容易引起交易者及消費者注意之部分作為『意匠要部』，觀察登錄意匠與被告意匠之『意匠要部』間，是否具備共通之構成樣態。⁷⁵⁸」

透過意匠所應用之物品之性質、用途及使用樣態，區別消費者容易觀察與難以觀察之部分；而容易觀察之部分，通常即為容易引起消費者注意之部分。舉例而言，電視之內部，非使用時得以目視之部分，故消費者於購買時不會對於內部仔細觀察，該部分即非引起消費者注意之部分。⁷⁵⁹

⁷⁵⁶ 茶園成樹，同前註 13，105 頁。

⁷⁵⁷ 小谷悅司，同前註 747，286-287 頁。

⁷⁵⁸ 知財高判平成 23 年 3 月 28 日，〈マンホル蓋用受枠事件〉。

⁷⁵⁹ 參考茶園成樹，同前註 13，110 頁。

三、要部除外事項

另須注意者是，若為發揮功能必然地、不可避免之形態，排除於意匠要部之適格性。⁷⁶⁰



四、意匠要部於侵權認定之角色

另一方面，於進行第 3 條第 1 項第 1 款之近似判斷時，一般而言“不”另外行意匠要部之認定。申言之，關於公知意匠與登錄意匠之共通點及差異點，係以「是否為引起消費者注意之部分」來加以認定、評價之，基於此評斷，再藉由**整體觀察**，判斷是否對消費者引起不同之美感。此外，意匠要部之認定於侵權事件中，有助於意匠效力範圍之明確化，使意匠權不及於非近似意匠。⁷⁶¹

雖日本法傾向於侵權認定時應整體觀察，惟因要部認定往往會造成結果之差異，故十分重視意匠要部之判斷；而何要素得作為意匠要部，實際上係委由法院斷之。於〈自走式起重機案〉⁷⁶²中，法院詳細地抽出各要素，一一進行詳細的分析與事實認定，是故，要部以外之差異，並不會影響本判決之結果。⁷⁶³

第三目 物品之近似與否

關於物品之近似，意匠法中無明文規定，其之所以為意匠近似與否之要件之一，係因意匠與物品之形態一體化，兩者密不可分之故。⁷⁶⁴於〈化妝棉案〉⁷⁶⁵，登錄意匠係使用於化粧棉產品，控訴被告作按摩及清潔用之頭皮護理刷與其意匠近似，大阪地方法院判決肯認二物品之近似性。

⁷⁶⁰ 小谷悅司，同前註 747，287-288 頁。

⁷⁶¹ 茶園成樹，同前註 13，106 頁。

⁷⁶² 東京高判平成 10 年 6 月 18 日。

⁷⁶³ 牧野和夫，同前註 393，117 頁。

⁷⁶⁴ 茶園成樹，同前註 13，107 頁。

⁷⁶⁵ 東京地判平成 16 年 10 月 29 日，大阪地判平成 17 年 12 月 15 日判時 1936 號 155 頁，〈化妝棉案〉。

	物品同一	物品近似	物品非近似
形態同一	同一意匠	近似意匠	非近似意匠
形態近似	近似意匠	近似意匠	非近似意匠
形態非近似	非近似意匠	非近似意匠	非近似意匠

表(十) 日本形態與物品對於近似與否認定之影響⁷⁶⁶

第四目 形態之近似與否

壹、近似之判斷步驟

一、第 3 條第 1 項第 3 款之近似判斷

形態之近似判斷，按意匠法第 3 條第 1 項第 1 款，其步驟依序如下：①首先，為被對比意匠⁷⁶⁷之形態認定，其認定一般而言分為基本構成樣態及具體構成樣態。所謂基本構成樣態，為設計之約略架構；而所謂具體構成樣態，為詳細觀察設計時所掌握之樣態。若於基本構成樣態之認定上即有顯著差異者，即毋庸進入意匠之細部比對，直接認定兩意匠不近似，以利判斷效率化。②比對兩意匠，判斷共同點及差異點。③關於共同點及差異點之判斷，認定引起消費者注意之部分為何，以及評價吸引之程度；綜合個共同點及差異點，判斷其對「意匠整體美感」之影響力。引起注意部分之差異，於判斷上占較高比重；反之，若為較不引起注意之部分，判斷上占較低比重。④進行整體觀察，以意匠整體為對象，判斷兩意匠是否對消費者產生共通之美感。⁷⁶⁸

二、侵權之近似判斷

於侵權事件中，認定登錄意匠與被告意匠之形態後，進行前述意匠要部之判定，於要部共通之情形即構成近似，要部相異之情形通常即非近似。然而，若兩意匠之相異點非為要部之情形，透過採用特徵型態，整體仍有產生相異美感之可

⁷⁶⁶ 茶園成樹，同前註 13，107 頁。

⁷⁶⁷ 包括原告意匠及被告意匠。

⁷⁶⁸ 茶園成樹，同前註 13，109 頁。

能。但由於要部本身係容易引起消費者注意之部分，於實際運作上，鮮少有「雖然要部共通，但產生相異美感」之例子。⁷⁶⁹



貳、其他輔助判准

一、周知意匠

所謂周知意匠，係於意匠構成樣態中，為消費者廣為周知之形態，多為常見、普通且不引起消費者注意之部分。是以，周知意匠即便包含於意匠之要部，單單“周知之部分”，非屬意匠要部；舉例而言，登錄意匠係由 ABCD 四元素組合而成，ABD 之結合存在周知意匠時，則系爭登錄意匠之要部，非為 ABD 組合，可能為 C 或 ABCD 組合。

於進行第 3 條第 1 項第 3 款之近似判斷時，應參周知意匠。惟須注意者係，即便為普通、常見之形態，若為系爭意匠之支配地位，且彙整形成新的設計時，亦可能該當為「引起消費者注意之部分」。⁷⁷⁰

二、公知意匠

於侵權訴訟中之要部認定，亦參酌公知意匠；即便含括於意匠要部之範圍內，單單“公知之部分”，仍非屬意匠要部。公知意匠，正因為公然所知之部分，不能比「周知意匠」更為普通、常見。於要部認定參酌公知意匠之理由在於，按第 3 條第 1 項第 3 款，僅非與公知意匠類似之設計，方得受意匠登錄，故意匠登錄之“近似範圍”，不包含公知意匠。⁷⁷¹

三、關連意匠

關連意匠，為與登錄意匠本身(本意匠)相類似之設計所為之登記，本意匠與關連意匠之“共通點”，很可能即為本意匠之要部。是以，檢討本意匠之類似範圍

⁷⁶⁹ 茶園成樹，同前註 13，109 頁。

⁷⁷⁰ 茶園成樹，同前註 13，112 頁。

⁷⁷¹ 茶園成樹，同前註 13，113 頁。

時，得參酌關連意匠。再者，平成 10 年修正之關連意匠制度，新增“近似意匠替換制度”，多數法院見解認為，近似意匠僅作為明確化本意匠近似範圍之資料，近似意匠之登錄，並不拘束法院對於本意匠之近似與否之判斷。是以，學說認為，關連意匠亦應同此解釋，僅為判斷本意匠近似與否之參考資料。⁷⁷²

第五目 相關案例

壹、〈汽車案〉⁷⁷³

本案判決意旨明示，關於意匠要部之判斷，係以意匠之整體為觀察，並參酌系爭物品之性質、用途及使用態樣，以及是否存有較諸公知意匠更為新穎之創作部分；接著再以原告設計與被告設計之整體，判斷是否具備共通之美感。再者，固然應以最引起觀看者注意之部分認定為「重要要素」，惟並不同於僅以此部分作為意匠要部，應徹底的實施整體觀察法，進行近似與否之判斷。⁷⁷⁴

貳、〈打火機案〉⁷⁷⁵

大阪地方法院針對本案原告與被告之要部認定，明示下述判准，「以意匠整體為觀察，參酌意匠所用物品之性質、用途及使用樣態等，以及是否存有公知意匠所無之新穎的創作部分，掌握最容易引起交易者、消費者注意之部分，作為登錄意匠之要部，以『觀察兩意匠要部之構成樣態是否共通』為中心，判斷兩意匠之整體是否具備共通之美感。」

⁷⁷² 茶園成樹，同前註 13，116 頁。

⁷⁷³ 大阪地判平成 13 年 2 月 20 日。本案事實略以：「原告為從事汽車工業設計之業者，被告則為汽車製造商。原告委託被告製作車展用之樣品車，除車體本身係由被告提供外，其他設計全由原告所施作，完成試作車。原告後以系爭樣品車提出意匠申請，並經特許廳准予意匠登錄。另一方面，被告以其製造銷售之四車種申請意匠登錄，亦得特許廳審定通過而為意匠登錄。是以，原告主張被告所製造銷售之四種車型，侵害其意匠權，請求損害賠償。」

⁷⁷⁴ 牧野和夫，同前註 393，120 頁。

⁷⁷⁵ 大阪地判平成 16 年 12 月 21 日。本案事實略以：「原告係以打火機及其他吸菸器具之製造及販賣為業之業者，並已就其打火機商品為意匠登錄。控訴被告輸入、販售名為『D6 ソフト』之打火機商品，侵害其意匠權。」本案事實之時間序列如下：(1)原告行打火機之意匠登錄申請。(2)原告打火機意匠登錄確定。(3)被告商品「D6 ソフト」開始輸入日本境內。(4)被告商品「D6 ソフト」開始於日本境內販售。(5)原告以被告侵害其意匠權提起訴訟。

是以，本案意匠要部之基本構成樣態及具體樣態，分為本體、軀幹部分、風防部分以及下押部分等四部分加以比較，並就“區分打火機上下部分之線條”形狀之相異部分一併檢視，最終判斷並未改變原本意匠賦予觀眾之審美印象，而認定被告意匠與本件意匠近似。



本判決沿襲向來之判斷基準，透過詳細之檢討方法加以釐清，將構成樣態區分四部分，對各個要素進行具體且詳細之分析及近似之判斷檢討；被評為實務上意匠權侵害之“立證準備”及“證據蒐集”之重要指標，且克服「整體觀察法」之相關弊害。⁷⁷⁶

參、〈長靴案〉⁷⁷⁷

本件原告為長靴設計之意匠權人，控訴由被告所製造販售之長靴與其登錄意匠近似，請求侵害意匠權之損害賠償。

⁷⁷⁶ 牧野和夫，同前註 393，122-123 頁。

⁷⁷⁷ 大阪地裁平成 21 年 11 月 5 日。



圖(六十) 〈長靴案〉⁷⁷⁸

一、意匠要部

公知意匠筒部之紮染數為 2 至 3 個，而本件意匠之筒部紮染設計高達 5 個，為公知意匠所無之新穎構成樣態，以及紮染間呈昆布狀膨大設計、長靴整體呈現塑膠光澤等，綜合上述特徵，皆為引起消費者注意之部分，得認係本件意匠之要部。⁷⁷⁹

二、近似與否之認定

原告意匠與被告意匠之相同點為，(1)具有自腳踝至膝下長之筒身，腳踝以下為靴體本身，(2)筒身具複數個橫向之紮染設計，(3)鞋底部自腳趾到鞋跟逐漸增

⁷⁷⁸ 茶園成樹，同前註 13，114 頁。

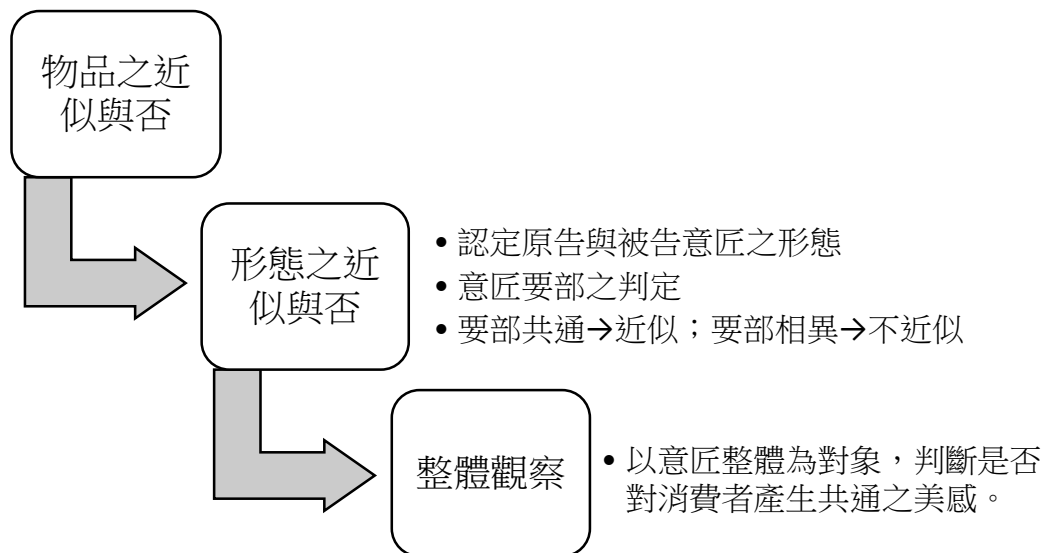
⁷⁷⁹ 茶園成樹，同前註 13，114 頁。

厚，呈槭形狀。另一方面，相異之處在於，(1)原告之繫染設計有五個，被告有三個，(2)被告意匠未若原告意匠具海帶狀凹凸之膨大部分，(3)相對於原告意匠之塑膠光澤，被告意匠之筒身及靴子本體係採用布面材質，兩意匠風格迥異。法院認為，「被告意匠不同於原告意匠之筒身凹凸立體感獨特設計，而係具備原告意匠所無之柔和蓬鬆感，而引起消費者獨特之美的感受。」

綜上，雖被告意匠與本件意匠有 3 共同點，惟其要部有顯著差異；即便將其其他共同點納入考量，全體之差異處仍凌駕於共同部分；是以，被告意匠具備與本件意匠相異之美感，故認兩意匠不近似。⁷⁸⁰

第六目 小結

日本法首先定義設計所應用之物品，再以整體觀察原則判斷原告意匠與被告意匠是否近似；其中意匠要部份演關鍵角色。所謂意匠要部，係指容易引起消費者注意之部位，若意匠要部共通，則使消費者產生共通美感之可能性極高⁷⁸¹；換言之，若屬意匠要部近似，因其所占比重較高，近似之可能性即愈高。



圖(六十一) 日本意匠侵害判斷流程⁷⁸²

⁷⁸⁰ 茶園成樹，同前註 13，115 頁。

⁷⁸¹ 據前所述，依整體觀察原則，縱意匠要部不近似，仍有機會產生整體相異之美感，但機率微乎其微；因非屬意匠要部，通常不會係消費者所注意之部位，其差異自不會令消費者留下深刻印象，甚至被認為係不重要之差異。

⁷⁸² 本文自編。

第四項 我國設計專利侵權認定之檢討



第一款 定義產品及分析設計領域

保護範圍之界定，首先須視註冊時，是否限定系爭設計使用於特定物，若適用之物品範圍越廣，構成侵權之可能性即愈大。

進而確認於該物品之設計領域；於美國〈*Whitman Saddle* 案〉⁷⁸³中說明，於先前設計擁擠(crowded)之技藝領域中，設計之間些微之差異即能讓一般觀察者產生不同之印象，因而不會有侵權之事實被發現。換言之，於先前技藝擁擠之領域中，設計專利因與先前技藝之細微差異受到重視，而獲准設計專利；同理，被告產品與設計專利間之任何細微差異，亦應被重視。⁷⁸⁴

第二款 判斷主體

通常，專家對於產品之基本認知、觀察及注意程度及辨識能力皆高於一般之社會大眾，故專家混淆、誤認之範圍即相對縮小。⁷⁸⁵是以，判斷主體之認定，常係專利權人與被告得以善加利用之兩面刃，蓋原告希冀其專利權有較大之實質近似範圍，故希望採一般普羅消費大眾之觀點來認定近似與否；反之，被告欲實質近似之範圍縮小，想當然爾希望愈接近專家之觀點作為判斷主體愈佳。

比較美、歐盟、日之設計專利發展，對於判斷主體大致已形成穩定見解；而我國雖於〈專利侵害鑑定要點〉中明訂：所謂「普通消費者」，並非指該物品所屬領域中之專家或專業設計者，但會因物品**所屬領域之差異**而具有不同程度的知識及認知能力。惟法院於侵權判斷上，常未對判斷主體之資格條件有所說明，例如對於產品設計領域之認知、辨識與判斷能力之強弱、觀察及注意程度高低等。⁷⁸⁶換言之，並無具體個案討論設計專利侵權判斷主體與一般消費者之差別；據前

⁷⁸³ *Witman Saddle Co. v. Smith*, (C.C.D. Conn. 1899).

⁷⁸⁴ 葉雪美，同前註 709，84 頁。

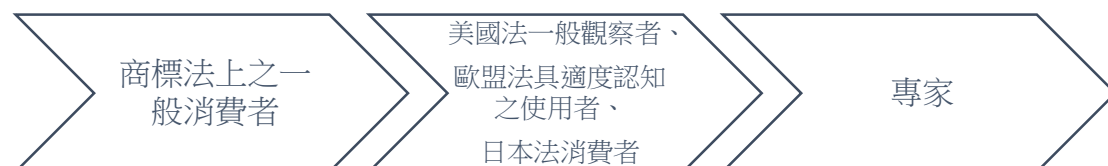
⁷⁸⁵ “The court concluded that having experts evaluate the differences of the designs would in some sense be useless. Infringement would be difficult to find, because an expert could always find a difference between the two product designs. Furthermore, the designs are supposed to be viewed through the eyes of an ordinary observer who is the purchaser of the given article. Therefore, the court laid out the Ordinary Observer Test.” See *Nidhi Garg*, *supra* note 25, at 126.

⁷⁸⁶ 葉雪美，同前註 709，84 頁。

所述，判斷主體常為勝敗之關鍵，本文認為於侵權之判斷上不可不慎。

	美國	歐盟	日本
名稱	一般觀察者 (ordinary observer)	具適度認知之使用者(informed user)	消費者及交易者
定義	係指未達「專家」般之專業程度，而為「熟悉先前技藝(familiar with the prior art)」之一般購買者(ordinary purchaser)。	其未如專利法之「熟知技術之人」般專業，卻又比商標法中之「一般消費者」更具鑑別力。 應為系爭設計之經常使用者，非製造者亦非泛指一般人；其無須對系爭領域有深刻之記憶，但應有一般之印象，且對市場及其近況有所認知，並關注產品之趨勢，且對基礎之技術常識有所認知。	無須為精通意匠之專家，另一方面，對於系爭物品相關情報一無所悉之人，亦非此所指之消費者。準此，本條所指之消費者，須為對於系爭領域之先前技藝有一定認識之人。

表(十一) 美國、歐盟、日本設計專利侵權判斷主體比較⁷⁸⁷



圖(六十二)注意程度比較：由左而右由低至高⁷⁸⁸

⁷⁸⁷ 本文自編。

⁷⁸⁸ 本文自編。

第三款 整體視覺外觀近似與否之判斷



第一目 二階段新穎特徵檢測應予揚棄

壹、違背「整體觀察原則」

新穎特徵係著重於註冊專利與先前技藝不同之處，而設計專利應以圖示所示之整體設計為其專利範圍。故新穎特徵檢測法將會過於注重於局部特徵割裂觀察，而違背整體觀察原則；且既已認定整體外觀設計近似，卻復因未含新穎特徵而認定未侵權，明顯以偏概全，以部分取代全體之觀察，與設計保護之本旨有違。

貳、悖於鼓勵創新之目的

再者，單一之新穎特徵檢測，亦可能因法院所認定之新穎特徵不同，而有不同之侵權認定結果，亦可能使侵害人容易迴避細微特徵而脫免侵權責任。此外，若設計具備多項新穎特徵，只要侵權人得迴避其中一項即不構成侵權，是否代表著新穎特徵越多，其所受保護之範圍越趨狹隘，愈創新者反而愈不受保護，悖於鼓勵多樣創新之立法目的。⁷⁸⁹

準此，本文建議應參考美國、歐盟、日本之檢測法，回歸單一之近似檢測法，於整體判斷時即已自然納入新穎特徵之考慮，無庸於整體判斷之後另作新穎特徵檢測。

第二目 「設計自由度」及「先前技藝擁擠度」之考量

所謂設計自由度，係設計者進行產品外觀之設計時，得自由發揮之設計空間。設計空間包括產品外觀設計開發過程，不受產品功能與技術條件等因素限制，能夠創新、自由變化之創作內容。

一般可藉由現有設計之分析，得知該類產品之設計限制以及先前技藝之擁擠

⁷⁸⁹ 美國實務相關文獻亦討論及此點：“The prolem is that the point of novelty test has proven to be difficult to apply in cases with designs that contain several different features.....the court further identified that the more novel the design, and the more point of novelty that are identified, the more opportunities there are for a defendant to argue that its design dose not infringe because it dose not copy all of the points of novelty, even though it may copy most of the essential point and the overall appearance of being identical to the claimed design.”See Nidhi Garg, *supra* note 25, at 130.

程度；對於設計現制較多，且先前技藝較擁擠之設計領域，設計者可發揮之設計自由度較狹窄；若兩設計之相似之處係該類產品共通之外觀或設計特徵時，則兩設計間其他部位之差異對整體視覺效果之影響，即應予以重視。⁷⁹⁰

本文以為，歐盟法院設計自由度之參酌，以及美國法院所考量之先前技藝擁擠程度，實則大同小異，皆係提醒司法者須留意系爭設計領域之侷限性，以適度地衡酌差異所占之比重。綜上，本文認為，於為整體觀察之近似判斷時，應一併考量系爭領域之「設計自由度」及「先前技藝擁擠程度」。

第三目 近似判斷之比例權重分析

此外，本文認為應參考〈*Samsung v. Apple* 案〉Birss 法官之判准，將相同與相異之處，以「具適當認知消費者(informed user)」之觀點，判斷是否顯著，比例權重分析之；最終以「整體印象」綜合判斷是否近似。

本文認為，若共通點為新穎特徵，其所占之比重應較高⁷⁹¹；若屬技術功能性徵，應不予評價或其所占比重應較低，於量化後的整體綜合判斷下，客觀地作出近似與否之認定。

第四款 先前技藝之舉證責任

於〈*Egyptian Goddess* 案〉聯邦法院見解下，重新分配舉證責任；原告僅需負被告與其設計專利近似之舉證責任，被告得提出「熟悉先前技藝之一般觀察者，認定原告設計專利與被告設計有所差異」之反證。⁷⁹²本文認為，於廢棄二步驟新穎特徵檢測法後，舉證責任之分配得參考美國法上之見解。

⁷⁹⁰ 葉雪美，同前註 709，84 頁。

⁷⁹¹ 日本法上之意匠要部判斷法，即採此見解，意匠要部之近似，有使一般觀察者產生相同美感之高度可能。

⁷⁹² See Darrell G. Mottley, *supra* note 650, at 12.

第四節 部分設計之侵權認定



智慧財產局於 102 年 1 月公布之專利審查基準，增添「部分設計專利」類型；是以，申請專利之設計標的，並不僅侷限於物品之全部外觀，申請人得選擇針對物品之局部新穎特徵申請部分設計，以取得更周延之保護。

於判斷是否具新穎性及創作性時，應以圖示中「主張設計之部分」的整體外觀為對象，判斷是否易於思及，「不主張設計之部分」，係用於表現設計所應用之物品，或其與環境間之位置、大小、分布關係，無須考量「不主張設計部分」之創作性。

第一項 部分設計之相關問題

惟於侵權判斷步驟，視覺性設計整體是否近似之判斷，是否應將「不主張設計之部分」列入比對，誠有疑義。若認無須列入比對，如何合於「整體觀察原則」；若認須列入比對，似無法區別「部分設計」與「整體設計」之差異。⁷⁹³目前因於立法之初，尚無實務案例可供參酌；由於我國部分設計之立法主要係參酌日本之部分意匠制度，故本文欲藉日本法之介紹，作為實務運作之芻議。

第二項 日本法部分意匠之類否判斷

關於部分意匠之近似判斷，是否應考慮「部分意匠於虛線所示之整體形態中，其部分形態之位置、分布」，見解分歧。目前通說及實務判決皆認為，若兩意匠之位置、分布相異之情形，即否定近似，即採「要部說」。⁷⁹⁴

第一款 意匠審查基準

按日本之意匠審查基準，於意匠法第 3 條第 1 項第 3 款中，部分意匠與公知

⁷⁹³ 洪珮瑜，同前註 645，58 頁。

⁷⁹⁴ 茶園成樹，同前註 13，116 頁。

意匠(全體意匠或部分意匠)該當下列情形時，認定兩意匠近似。

(1)部分意匠與公知意匠之設計應用於同一或近似之物品。(2)部分意匠申請登錄之部分(實線部分)，與公知意匠中受意匠登錄之相對特定部分，其用途及功能同一或近似者。(3)部分意匠申請登錄之部分(實線部分)，與公知意匠中受意匠登錄之相對特定部分，其形態同一或近似者。(4)部分意匠於應用物品之整體形態的位置、大小及分布，與公知意匠之相對特定部分，應用於物品整體的位置、大小及分布「同一」，或系爭意匠於所屬領域中屬「常見(common)特徵」。

是以，部分意匠與公知意匠之近似判斷，係按兩意匠之美感是否近似而斷。具體而言，應綜合判斷(1)意匠所應用物品之共通點及差異點，(2)該部分用途及功能之共通點及差異點，(3)部分形態之共通點及差異點，(4)部分意匠之位置、大小及範圍之共通點及差異點；據以評價兩意匠是否近似。

共通點及差異點對於兩意匠近似與否判斷之影響，一般而言，(1)容易看到之部分，相對影響較大，(2)常見形態之部分，影響較小，(3)大差異若屬系爭領域之常識範疇，幾乎未有影響，(4)材質之差異若未表現於外觀特徵，幾乎未有影響，(5)單純色彩之差異，相對於形態及外觀上之差異，幾乎未有影響，(6)位置、大小及範圍，若屬系爭領域常見之特徵，幾乎未有影響。⁷⁹⁵

第二款 學說見解

部分意匠近似與否之判斷，有關物之整體中受意匠登錄之部分意匠(實線部分)，與其他部分(虛線部分)的位置、大小、範圍之相對關係，有(1)獨立說，(2)要部說及(3)類別部分意匠近似說等三說。

「獨立說」認為，若主張權利之部分被使用，因系爭“部位”被使用，而落入近似範圍⁷⁹⁶；是以，若部分意匠之部分形態被利用，縱其應用位置相異，仍肯定

⁷⁹⁵ 小谷悅司、小松陽一郎，同前註 31，412 頁。

⁷⁹⁶ 採獨立說之學者為，佐藤惠太，〈部分意匠の權利範圍に関する覚書〉，《牧野利秋判事退官記念・知的財産法と現代社会》，信山社，1999 年，693 頁。引自小谷悅司、小松陽一郎，同前註 31，413 頁。

其近似。⁷⁹⁷

「要部說」著重於圖示，若以異於申請書圖示所揭露之部位的方法使用者，不落入近似之範圍⁷⁹⁸；本說認為，不僅部分意匠之部分形態，其位置等要素應併予考慮，若有相異之處即否定其近似。⁷⁹⁹



「類別意匠說」則將部分意匠分為二類，一為部分意匠本身之創作性，另一為配置關係(位置、大小及分布)之創作性；前者之情形，部分意匠與應用物之整體的位置、大小及分布，對於登錄意匠之近似與否之判斷影響不大；反之，後者因配置關係本身係賦予意匠登錄之要因，故對於近似與否之結論有所影響。⁸⁰⁰

第三款 行政機關裁決

2000—16150 號關於包裝容器之審決⁸⁰¹述及，「有關部分意匠，系爭部分於所應用物品整體，所占之位置、分布及大小，與物之整體形態關連甚鉅，其特徵之表現，繫於其位置、分布、大小等差異，於意匠之類否判斷上，不可能無視之。」是以，按該審決之見解，部分意匠之實線部分於所應用之物品整體之分布及大小，兩意匠有顯著差異之情形，則認定申請登錄之部分意匠與公知意匠不構成近似。

2002—10374 號關於機車擋風裝置之審決⁸⁰²述及，「兩意匠經比對，其所應用之物品共通，受登錄部分意匠之用途及其功能、位置、大小、分布，亦與引用意匠有所共通；惟綜合考量其差異點後，因兩意匠產生異於形態全體印象之差異感，不得不影響近似與否之判斷。」判斷兩意匠不近似。

⁷⁹⁷ 茶園成樹，同前註 13，117 頁。

⁷⁹⁸ 採要部說之學者為齋藤瞭二，〈部分意匠の二三の問題〉，《秋吉稔弘先生喜寿記念論文集・知的財産権その形成と保護》，新日本法規，2002 年，616 頁；田村善之，〈知的財産法〉，有斐閣，2003 年，334 頁；松尾和子，〈意匠制度 110 周年と改正意匠法の意義〉，特研 28 卷 9 号 7 頁。引自小谷悅司、小松陽一郎，同前註 31，413 頁。

⁷⁹⁹ 茶園成樹，同前註 13，117 頁。

⁸⁰⁰ 採類別意匠近似說之學者為青木博通，〈タイプ別意匠分類類否論〉，《Design Protect》，50 号，10 頁；及部分日本實務見解亦採此說。引自小谷悅司、小松陽一郎，同前註 385，413 頁。

⁸⁰¹ 平成 14 年 6 月 28 日發行之審決公報，313 頁。

⁸⁰² 平成 15 年 10 月 31 日發行之審決公報，109 頁。

上述審決之判准，皆係採與「意匠審查基準」相同之見解，屬於學說上之「要部說」。⁸⁰³



第四款 法院判決

〈競速摩托車案〉⁸⁰⁴中法院認為，已登錄之競速用摩托車部分意匠，其實線部分對應於被告物品(亦為競速用摩托車)之實線部分，形狀相異；終因兩意匠所產生之整體印象相異，判斷不近似。本案因已登錄之部分意匠與被告產品之部分，所應用之位置關係相同，故採何種學說並無明顯差異。⁸⁰⁵

於〈滑輪案〉⁸⁰⁶，日本智財法院認為，即使部分形態本身共通、近似，若部分意匠之部分形態的位置差異甚鉅，亦有因而賦予觀眾不同美感上印象之情形，故關於位置等差異之有無，有檢討之必要。惟若過度重視位置等要素之差異，可能亦與部分意匠之保護目的相違，故於判決中另敘明：「依照虛線部位之形狀及部分意匠之內容等，於通常得以想見之範圍內為位置之變更，或於預定解釋範疇之位置等的差異，並不影響近似與否之判斷。」⁸⁰⁷

第三項 「新穎特徵檢測」有悖於部分設計之保護

部分設計之特徵本即小於整體設計範圍，亦即，系爭「部分設計」本身可能即為一個新穎特徵。⁸⁰⁸按專利審查基準，申請人得將欲主張設計之部分以實線繪製於圖示中，不欲主張設計之部分以虛線或半透明填色方式呈現，並於設計說明中載明圖示中虛線部分為本案不主張設計之部分，或是虛線部分僅表現該設計所實施或應用之工業產品或環境。⁸⁰⁹是以，於列入部分設計之保護後，更加凸顯出「單一新穎特徵檢測」為不必要之步驟，應予以揚棄。

⁸⁰³ 小谷悅司、小松陽一郎，同前註 31，414 頁。

⁸⁰⁴ 東京地裁決定平成 14 年 10 月 18 日。

⁸⁰⁵ 小谷悅司、小松陽一郎，同前註 31，414-415 頁。

⁸⁰⁶ 知財高判平成 19 年 1 月 31 日，〈プーリー事件〉。

⁸⁰⁷ 茶園成樹，同前註 13，118 頁。

⁸⁰⁸ 洪珮瑜，同前註 645，58 頁。

⁸⁰⁹ 葉雪美，同前註 644，79 頁。

第五節 設計專利侵害鑑定流程之再建構



第一項 「排除功能性特徵」之再思考

美國自〈Richardson 案〉後，已開始質疑於自圖示排除功能性特徵之作法；〈Richardson 案〉之多種功能性特徵組合之設計，其特點在於各個功能性特徵彼此之“相對位置”及“大小”之配置。惟須注意者是，美國法上並未如我國法區分發明與新型專利，僅以實用專利(utility patent)概括規定之，是以，僅以相對空間配置之組合申請專利，恐未達發明專利之進步性⁸¹⁰要求，故而放寬設計專利之保護範疇之解釋有其必要。

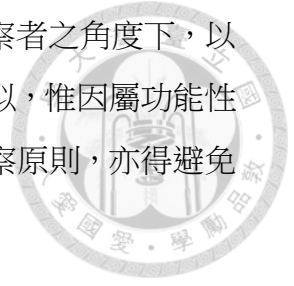
惟不同於美國法，我國法上尚有新型專利保護制度，上述〈Richardson 案〉之設計，似得透過專利法第 104 條，「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」加以保護。換言之，於我國法下，功能性特徵之組合，可能得類歸為新型專利之保護範疇，設計專利則著重於形狀、花紋、色彩或其結合等視覺創作之保護。

然「排除純粹功能性特徵」，於我國法之操作下亦有其問題所在，誠如前所述，一項好的設計，其功能與設計通常得以無縫融合，費心去抽離裝飾性及功能性特徵，殆不可能；再者，將功能性特徵抽離後，亦使整體外觀變得破碎且割裂，實與整體觀察原則相衝突。

是以，如何妥適進行功能性特徵之排除步驟，對於解釋設計專利權之範疇以及嗣後之侵權比對，益顯重要。本文認為，應參考美國法，將功能性特徵保留於

⁸¹⁰ 「進步性」向來係困擾專利實務、司法實務與專利法學界最甚者。專利之進步性要件，不同於「新穎性」，其政策目的不在於避免研發資源之重覆耗用，亦不在於防止專利的權能干涉既存於公眾之通用利益，著重之處反而聚焦於尋求專利保護之研發成果，是否在專利申請日，對於先前技術具有相當程度之「超越性」。而技術「超越性」之判斷，並非以先前技術與研發技術是否相同為衡量之唯一依歸，其所探究者涉及抽象之「技術超越」評價。參考沈宗倫，〈由專利法教示因果關係論專利進步性：以組合專利與類似組合專利為中心〉，《臺大法學論叢》，第 42 卷第 2 期，2013 年 6 月，319 頁。

整體圖示之中，不特別排除之；於侵權認定步驟，立於一般觀察者之角度下，以比例權重分析之；準此，縱功能性特徵於觀察者之角度認為近似，惟因屬功能性特徵，於權重上其所占比例應降低。如是不僅得以合於整體觀察原則，亦得避免設計專利之保護範疇擴及實用性專利之領域。



第二項 設計專利侵權認定之本文建議



第一款 美、日、歐盟設計專利侵權認定方法整理

	美國	歐盟	日本
侵權判斷主體	一般觀察者 (ordinary observer)	具適度認知之使用者(informed user)	消費者及交易者
侵權認定方法	<ul style="list-style-type: none"> 廢除單獨新穎特徵檢測法，回歸一般觀察者檢測。 以「原告專利」、「被告設計」及「先前技藝」三方比對，是否使一般觀察者產生相同之整體印象。 	<ul style="list-style-type: none"> 定義產品設計領域。 分析設計自由度及設計限制，採整體印象觀察法，比對「原告專利」與「被告設計」相似與相異之處，比例權重分析。 *若共通特徵設計自由度低，影響之權重較低。 	<ul style="list-style-type: none"> 以物品之相同或近似為前提。 引起消費者注意之部分(要部)近似，引起近似之美感的可能性較高，採整體觀察原則。
特性	先前技藝之比對。先前技藝之「擁擠度」對於近似之判斷有所影響。	考量設計自由度，近似判斷以比例權重分析各特徵。	認定意匠要部，要部所佔比重較高；要部近似，整體視覺印象近似之可能性越高。

表(十二)⁸¹¹

第二款 本文建議

美國法向來係賴陪審團假定自己為熟悉先前技藝之「一般觀察者」，進行近似與否之判斷⁸¹²及損害賠償之認定。惟陪審團制度於〈Apple v. Samsung 案〉中

⁸¹¹ 本文自編。

⁸¹² 本文對於美國陪審團之多樣組成員，事實上能否順利「假定」自己為熟悉系爭領域之一般觀察者，作出正確判斷，持保留態度。「2012年7月30日，Apple 控告 Samsung 專利侵害的世紀大戰進入庭審階段，地方法院遴選出9名陪審團成員，其中7人為男性，2人為女性，包括機

飽受批評，認為陪審團之組成員未必皆能熟悉專利制度之複雜性；再者，美國法上之一般觀察者檢測常以陪審團「認定近似」，即成立侵權，未見有細緻之分析。日本法係先進行意匠要部之判定，因意匠要部為容易引起消費者注意之部分，故意匠要部近似，其所占比重較高，整體近似之可能性及越大；反之，若意匠要部以外其他部位之近似，因非消費者注意之部分，多屬不重要之部位，故成立整體近似美感之可能性較低。有別於美、日之判准，歐盟法之特點係考量該領域之設計自由度，將設計之侷限性一併考量，進而決定差異所占之比重。本文認為，為降低主觀判斷之偏差，比例權重分析設計之特徵有其必要，輔以設計自由度限制之考慮，來決定特徵之比重，較能保障受限於功能性之產品設計，不致陷入動輒侵權之困境。準此，本文建議之設計專利侵害判斷流程如下圖所示。

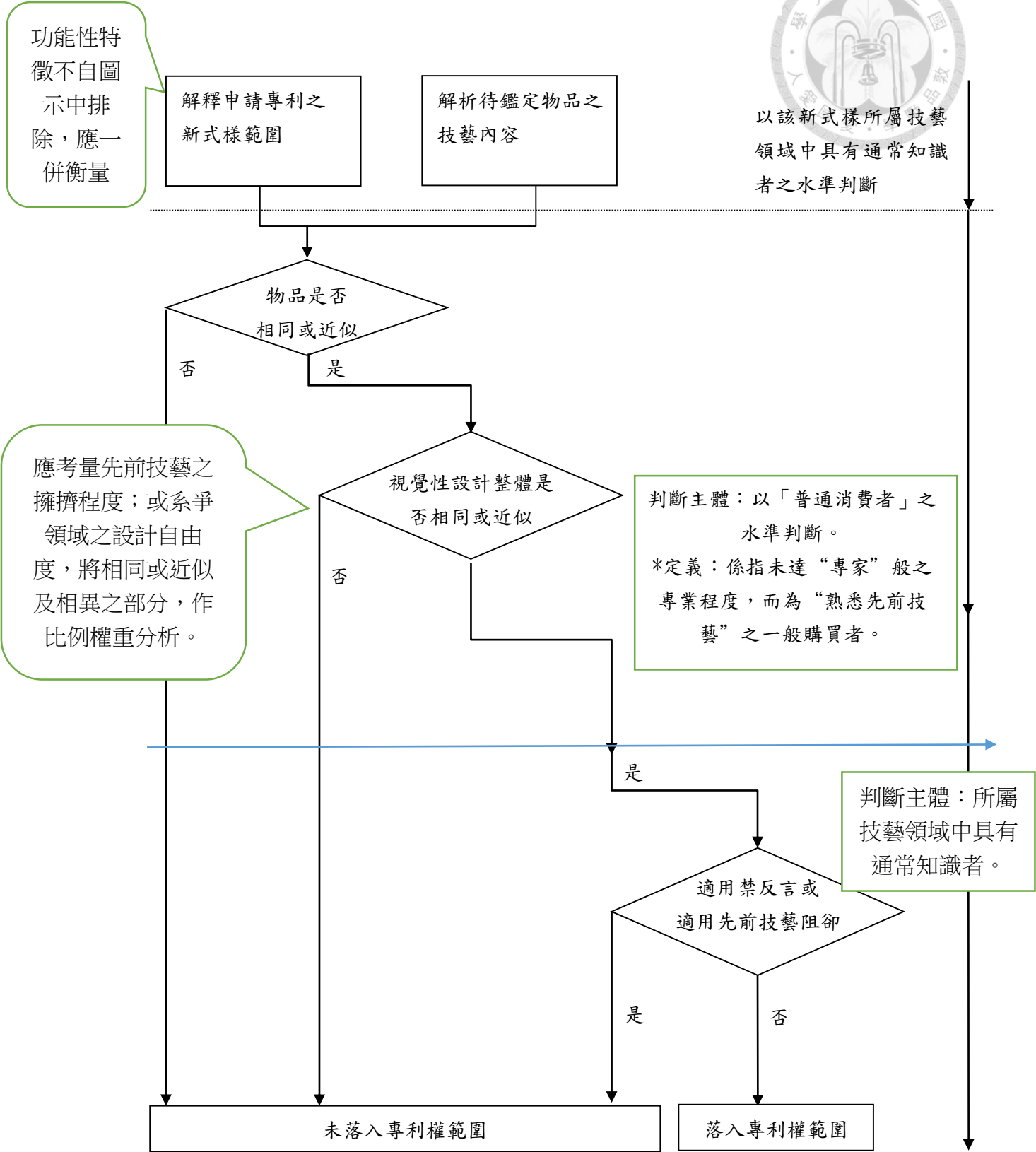
械工程師、無業電玩程式設計師、單車零售店經理、AT&T 經理、一般勞工等。」參考葉雪美，〈解析美國法院審理設計專利侵害的陪審團指南—以 Apple 控告 Samsung 的侵權裁決為例說明〉，瀏覽網址：

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/publish-60.htm。

圖(六十三) 本文建議之設計專利侵害鑑定流程



以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準判斷



第五章 結論與建議



根據最新統計之 2015 年前百大最有價值品牌，前六名分別是 Apple、Microsoft、Google、Coca-Cola、IBM、McDonold's，蘋果連續兩年超越 Google 榮登榜首，台灣品牌卻無一入圍。⁸¹³

時至今日，一項好的設計，已不再單由設計專利予以保護，如果優良的工業設計能結合品牌的強度，可有效的加強企業的市場競爭力；申言之，設計之多重保護，已為時勢之所趨。Apple 即為一著例，從品牌精神、設計理念以至產品外觀，都具備一致性及很高的辨識度，堪稱一個非常成功的品牌。實則，鼓勵創意之治本之道，為建構一套健全之法制；建立明確之遊戲規則，方能吸引更多專業、創新的人才進入我國市場大門，也令企業願意持續投注心力於品牌經營及設計創新，以提升我國之品牌競爭力。

1 工業設計法保護體系之建構

1.1 設計專利與著作權法之交錯適用

有關工業設計之保護制度，於著作權法方面，本文認為，應肯認工業設計得受設計專利及著作權之競合保護。理由在於，兩法本於各自之立法目的而各有不同之保護要件，若一工業設計同時合於兩法之規定，自應得受雙重保障；再者，有關過度保護之疑慮，本文認為基於設計專利鼓勵多樣、多元之特性，加以著作權尚有合理使用等效力限制規定，其獨占性未若設計專利般強大，應無過度保護之疑慮。是以，本文建議擴大對於實用性美術之保護範疇，不再以一品手工製作為限，建議於著作權法增設「應用美術」保護客體；保護門檻方面，本文認為應回歸我國「原創性」要件之判斷，另鑑於美國法上之「分離測試法」仍有尚待解決之難題及判准不確定之缺失，本文認為不足採，建議直接就工業設計本身之整

⁸¹³ 資料來源：<http://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank>，瀏覽日期：2015/6/2。

體印象加以判斷，整體檢視是否具備“足以展現作者最低程度之精神創意”為斷。



1.2 設計專利與公平交易法之交錯適用

於公平交易法方面，本文認為應肯認設計專利與公平法「表徵」之競合保護。理由在於，基於設計專利之本質，未如技術性專利般係朝更有效率之“單一”方向發展，而係鼓勵多元、多樣之創新，故縱設計專利保護期間屆滿後，繼續透過公平法之「表徵」加以保護，亦無阻礙設計多元創新發展之疑慮；再者，公平法本於其保護競爭秩序之立法目的，若事業長期對該當設計投入廣告行銷經營，為維護消費者對於該當「表徵」之信賴利益，自得因合於「相關事業或消費者所普遍認知」⁸¹⁴之要件，而受公平法保護，避免消費者有混淆誤認之虞。此外，有關「高度抄襲」工業設計外觀之不公平競爭行為，我國法上目前僅得委由公平法第 25 條加以評價，惟相關構成要件、規範主體、近似程度、保護期間等，付之闕如；法院於適用上常以該條之適用須以具「表彰商品或服務來源之功能」為前提，而與第 22 條之要件相混淆，未能正確認事用法。是以，本文建議，應將“保護事業市場利益”之奴隸性仿冒(dead copy)行為單獨立法，本文參考日本法制度，草擬立法建議如下：

「轉讓或出租『高度仿襲他人商品外觀設計』之商品，或以轉讓出租為目的，而為陳列、輸入及輸出之行為，致生損害事業之市場利益之虞者，應負損害賠償責任。本條之保護期間自『被仿冒商品』於國內最初販賣之日時起算 3 年。」

2 設計專利侵害鑑定流程

以著名的〈*Apple v. Samsung* 案〉⁸¹⁵世紀爭訟為例，歐盟法院對於近似之認定步驟，明顯有較細緻與量化之分析，本文無意介入事實認定之評價，惟本案突顯出侵權鑑定流程之重要性，時而左右判決結果，進而影響整體設計產業之發展；

⁸¹⁴ 104 年修法將「相關事業或消費者所普遍認知」一詞，修改為「著名」，惟本文認為此係錯誤修法，故仍以較為正確之用語「相關事業或消費者所普遍認知」定義之，詳文請參前述「第二章 2015 年仿冒行為修法評析」，115 頁。

⁸¹⁵ 請參見本文「第四章第三節第三項第一款第三目參，224 頁」及「第四章第三節第三項第二款第一目參一，234 頁。」。

故本文比較美國、歐盟、日本之設計侵權判斷流程，嘗試提出淺見認為較為客觀之判准。

依 102 年經濟部智慧財產局所公布之「專利侵害鑑定要點」，設計專利侵害之鑑定流程分為兩階段，(一)解釋申請專利之新式樣範圍，(二)比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品。

2.1 專利申請範圍之界定—排除功能性特徵之建議

有關申請範圍界定階段之「排除純粹功能性特徵」步驟，參考美國法之演進，雖我國與美國之專利類別有所不同，惟無庸置疑者係，自圖式排除純粹功能性特徵，容易使設計申請範圍變的零碎，違背整體觀察原則；且於功能性與裝飾性高度融合之設計，該步驟之操作益顯困難。回歸設計專利之本旨，係保護視覺外觀設計，故技術層面本非保護範疇，所謂排除功能性特徵，應係指設計專利不應保護「功能性貢獻或特質」，而非指將該當功能性特徵、部位排除於整體申請範圍之外。申言之，本文認為，除非系爭外觀為發揮該當功能性所不得不然之結果，否則圖式中實線表示皆屬設計範疇，不再將「純粹功能性特徵」自整體請求項中抽離，應一併納入圖式衡量，判斷整體之裝飾性是否符合新穎性、創作性要件。於後續侵權認定階段，有關功能性特徵所扮演之角色，本文較贊同歐盟法見解，「所謂『該特徵是否為功能性所主宰』，並非全然二分法問題，而係所占比重之問題。」，若屬功能性特徵，其所占比重應較小；如是較得兼顧設計之整體觀察原則，亦避免他人藉設計專利擴張及於技術思想之保護。

2.2 設計專利侵權認定方法之建議

專利侵害鑑定要點中，有關設計近似與否之認定，本文建議如下；首先，本文主張應廢棄單獨之新穎特徵檢測法，直接以整體觀察原則，比對被告設計與原告專利；再者，於近似判斷上，本文較贊同歐盟法之方式，將設計自由度納入考量，將設計特徵以比例權重分析；理由在於，相較美國以陪審團制度認定是否實質近似，歐盟法院著重於特徵之量化分析，較不易流於主觀專斷，於攻防而言亦較具可預測性。舉例而言，若為新穎特徵之近似，其所占比重應較高；若為功能

性特徵，應不予評價，或所占比重較低；比重之高低亦得因設計自由度之高低而有所調整。關於近似與否之判斷主體，所謂的「一般消費者」，係指熟悉先前技藝之一般購買者，法院於判決時應予以明確界定。舉證責任方面，原則上專利權人僅須舉證被告設計與其專利近似，被告得舉出先前技藝為反證，以證明兩者之差異。

3 回顧與未來展望

據本文之結論，肯認設計專利與著作權及公平交易法之競合保護。工業設計不單僅透過設計專利保護，未來設計師得致力於創作可同時合於多重保護之設計，以獲得更完善之保障，累積品牌知名度，進而延長創意之壽命。⁸¹⁶

未來關於工業設計之侵權事件，勢必牽涉多重法制之侵權認定，本論文僅就核心之「設計專利侵權認定分析」提出建議，有關各法制之侵權認定方法之比較分析，及後續損害賠償之認定，勢必為設計產業所引頸企盼之議題；若能建構完善之制度面，將有助於事業為其設計打造妥適之保護或經營策略。於法律效果方面，我國目前僅專利制度除罪化，著作權法及公平交易法仍有刑事責任，勢必影響事業之策略布局，如是責任分配之寬嚴是否妥適，皆有進一步研究之價值。

於台灣而言，文創產業係相對弱勢的產業，不管係資金抑或產業規模，皆無法與高科技產業或傳統製造業相提並論，於創意之保護稍顯不足。實則，隨著均質化世代之來臨，設計所帶來之效益往往難以估量；投注大量時間、資金所研發之技術，卻不敵略施小技之創意及品牌行銷更吸引消費者。申言之，於功能大同小異之市場上，「設計」常為決定產品行銷之勝敗關鍵，以時下口語形容之，此

⁸¹⁶ 舉例而言，葉雪美技審官於《設計師如何保護創意設計》研討會上，提供了兩項建議：(一)一個設計創意在決定上市之前，是以著作權的形式保護設計圖的圖形著作，準備要量產上市、打廣告之前，應先提出新式樣專利之申請，因為設計一旦公開之後，具喪失新穎性不符合新式樣專利之實體審查要件，無法獲准新式樣專利；(二)產品上市 1~2 年後，由於外觀吸引消費者、銷售良好而取得識別性，可將產品的外觀申請立體商標，延續產品外觀設計的保護。這種多層次的保護策略，一方面可周全設計創意的保護，另一方面是經濟面的考量，專利維持年費是廠商要編入預算的必要費用，專利權人依公司經營策略與競爭市場的需求，可在專利維護年費(每一年的)與商標 延 展 年 費 (一 次 延 展 可 維 持 10 年) 之 間 作 選 擇 。 資 料 來 源：http://www.naiipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/publish-29.htm，瀏覽日期：2015/6/23。

乃 CP 值甚高。希冀本論文藉比較法之研究及實務見解觀察，所提出之建議，能為我國目前工業設計法制度，略盡棉薄之力。



參考文獻

(依作者姓氏筆畫及字母順序排列)



壹、中文資料

一、專書

王澤鑑，《侵權行為法》，2009年7月。

行政院公平交易委員會，《公平交易法之註釋研究系列(二)—第十八條至第二十四條》93年度委託研究報告二，93年11月。

行政院公平交易委員會，《認識公平交易法》，增訂第15版，2013年2月。

張仁平，《專利審查基準及實務(下)》，元照出版，2014年1月二版第一刷。

陳敏，《行政法總論》，第8版，102年9月。

程凱芸，《設計專利申請實務》，2014年2月。

黃銘傑，《智慧財產權之理論與實務—不同意見書》，元照，2013年。

楊崇森，《專利法理論與應用》，三民書局，修定3版，2013年3月。

經濟部智慧財產局，《商標法逐條釋義》，101年版。

經濟部智慧財產局，《專利審查基準》，2013年5月版。

葉雪美，《設計專利申請實務—臺灣及美國專利申請策略》，元照，2007年8月。

劉國讚，《專利實務論》，2009年，元照出版。

劉國讚，《專利法之理論與實用》，2014年，元照出版。

劉國讚，《專利範圍之解釋與侵害》，2012年，元照出版。

謝銘洋，《智慧財產權法》，2013年新版。

謝銘洋、李素華，《公平交易法之註釋研究系列(二)—第十八條至第二十四條》93年度委託研究報告二，行政院公平交易委員會，93年11月版。

顏吉承、陳重任，《設計專利權侵害與應用》，揚智出版，2008年9月版。

羅明通，《著作權法論 I》，第八版，2014 年 1 月。

羅明通，《著作權法論 II》，第八版，2014 年 1 月。



二、期刊論文

沈宗倫，〈著作權法之基本用語與法律體系概述〉，《月旦法學教室》，第 150 期，2015 年 4 月，68-78 頁。

沈宗倫，〈由專利法教示因果關係論進步性：以組合專利與類似為中心〉，《國立臺灣大學法學論叢》，第 42 卷第 2 期，2013 年 6 月，317-379 頁。

姚信安，〈重看不重用？！—從美國經驗論我國應用美術可著作性之判斷〉，《中正財經法學》，2015 年 1 月，107-160 頁。

陳鵬仁、顏吉承，〈評析美國 Egyptian Goddess 設計專利侵權訴訟案(上)〉，《專利師》，2011 年 1 月，101-114 頁。

陳鵬仁、顏吉承，〈評析美國 Egyptian Goddess 設計專利侵權訴訟案(下)〉，《專利師》，2011 年 4 月，52-65 頁。

施錦村、郭冠樟，〈公平交易法第 24 條構成要件評析—以最高法院判決為例〉，《公平交易季刊》，第 22 卷第 4 期，103 年 10 月，81-118 頁。

洪珮瑜，〈設計專利侵權分析及修改芻議〉，《萬國法律》，第 200 期，2015 年 4 月，52-59 頁。

范智達，〈由實務見解探討我國應用美術之著作權保護—以美國實務見解為啟示〉，《法令月刊》，第 63 卷 第 4 期，2012 年 4 月，91-110 頁。

徐銘鋒、張玉玫，〈韓國近期設計保護制度改革及動態介紹〉，《智慧財產權月刊》，第 157 期，101 年 1 月，67-105 頁。

張仁平，〈專利侵害鑑定基準修正紀要〉，《萬國法律》，第 143 期，2005 年 10 月，6-21 頁。

張懿云，〈德國與美國著作權法關於“應用美術著作”的保護—兼論我國之保護制度—〉，《輔仁法學》，第十五期，1996 年 6 月，203-250 頁。

- 許忠信，〈著作之原創性與抄襲之證明(上)〉—最高法院 97 年度上字第 1214 號
判決評析〉，《月旦法學雜誌》，第 171 期，2009 年 8 月，169-182 頁。
- 許忠信，〈著作之原創性與抄襲之證明(下)〉—最高法院 97 年度上字第 1214 號
判決評析〉，《月旦法學雜誌》，第 172 期，98 年 9 月，238-257 頁。
- 許曉芬，〈人之砒霜我之蜜糖—從原創性觀點評高等法院 94 年度上訴字第 1295
號判決〉，《月旦法學雜誌》，第 190 期，2011 年 3 月，158-170 頁。
- 黃銘傑，〈「春水堂」表徵之普遍認知性及混淆之有無〉，《競爭法與智慧財產法
之交會—相生與相剋之間》，2009 年版，397-421 頁。
- 黃銘傑，〈公平交易法第二十條第一、二項「表徵」之意義及其新式樣專利保護
之關係〉，《競爭法與智慧財產權法之交會—相生與相剋之間》，2009 年新
版，355-394 頁。
- 黃銘傑，〈「原創性」概念之再建構—從產業發展觀點與競爭理念出發〉，《國際
比較法下我國著作權法之總檢討》，103 年 12 月，91-115 頁。
- 葉雪美，〈我國設計專利侵害判斷流程與分析方法之再檢討〉，《專利師》，第 18
期，2014 年 7 月，30-89 頁。
- 葉雪美，〈解析美國設計專利侵害認定檢測的發展與應用—從美國 Gorham 案例
談到 Egyptian 案例〉，《智慧財產權月刊》，157 期，101 年 1 月，5-66 頁。
- 葉雪美，〈解析設計專利侵害實質相同檢測之一般觀察者—從美國與歐盟設計的
相關案例談起(上)〉，《專利師》，2010 年 4 月，51-62 頁。
- 葉雪美，〈解析設計專利侵害實質相同檢測之一般觀察者—從美國與歐盟設計的
相關案例談起(下)〉，《專利師》，2010 年 7 月，14-29 頁。
- 廖義男，〈夏蟲冰語錄(八十六)—仿冒行為規範修正之評析〉，《法令月刊》，第
66 卷第三期，104 年 3 月，120-125 頁。
- 廖義男，〈2015 年新修正公布之公平交易法評析(一)〉，《法令月刊》，第 66 卷，
104 年 5 月，94-107 頁。
- 劉孔中、薛景文，〈仿冒表徵及欺罔或顯失公平行為之執法檢討與展望〉，《公平

交易季刊》，第 21 卷第 1 期，102 年 1 月，67-104 頁。

蔡明誠，〈論著作之原創性與創作性要件〉，《台大法學論叢》，第 26 卷第 1 期，1996 年 10 月，177-194 頁。

蔡明誠，〈談台灣智慧財產權之發展〉，《月旦法學雜誌》，第 100 期，2003 年 9 月，197-200 頁。

蔡明誠，〈新式樣專利要件問題之評析〉，《律師雜誌》，第 237 期，1999 年 6 月，17-29 頁。

蔡明誠，〈智慧財產保護法制的發展與展望〉，《智慧財產權》，第 1 期，1999 年 1 月，13-38 頁。

蔡惠如，〈「原創性」概念於著作權訴訟之運作〉，《智慧財產權月刊》，149 期，2011 年 5 月，98-117 頁。

三、學位論文

何馨曄，《歐盟、美國及我國新式樣專利要件之研究》，世新大學碩士論文，100 年 7 月。

巫俊毅，《時尚設計之智慧財產權保護—以美國時尚設計保護草案為中心》，國立台灣大學碩士論文，102 年 7 月。

林品萱，《商品設計外觀之智慧財產權保護—新式樣專利與著作權法、商標法、公平交易法之交錯適用》，國立台灣大學碩士論文，96 年 6 月。

陳奕之，《設計專利侵權之判斷及其損害賠償之計算—以美國法為中心》，政治大學碩士論文，103 年 7 月。

陳彥如，《著作之原創性》，臺北大學碩士論文，102 年 7 月。

曾怡菁，《新興設計專利保護標的研究—以部分設計為探討中心》，國立台灣大學碩士論文，101 年 6 月。

葉雪美，《美國設計專利侵害認定相關問題研究—兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，世新大學碩士論文，93 年 7 月。



四、 研討會資料

我國專利產業與爭端解決法制政策與國際化之檢討及展望研討會，2013年12月27、28日。

專利侵權分析方法論之再檢討—免刀膠帶專利案之啟示與借鏡研討會，2014年3月21日。

2014 臺灣專利法制之回顧與展望研討會，2014年12月26、27日。

五、研究計畫

《美術工藝品之研究》，研究主持人：謝銘洋，研究人員：張桂芳、顏妃琇，2001年9月。

貳、英文資料

一、專書

Alexander I. Poltorak/ Paul J. Lerner, *Essentials of Intellectual Property—Law, Economics, and Strategy* (2012).

Attorney Richard Stim, *Patent, Copyright & Trademark*, (2010).

Helen Norman, *Intellectual Property Law* (2011).

Peter Groves, *Copyright and Designs Law* (1991).

Sheldon W. Halpern, *COPYRIGHT LAW—protection of original expression*, second edition (2010).

二、期刊論文

Barton R. Keyes, *Alive and Well: The (Still) Ongoing Debate Surrounding Conceptual Separability in American Copyright Law*, *Ohio State Law Journal*, Vol. 69, Issue

1 (2008), at 109-147.

Christopher Carani, *Design patent lessons from Apple v Samsung*, US: DESIGN

PATENTS (September 2012), at 32-35.

Christopher V. Carani, *Design Patent Functionality-A Sensible Solution*, LANDSIDE

(November/December 2014), at 20-32.

Conea Alina Mihaela, *The Requirements for Protection of the Community Design*, Lex

ET Scientia International Journal, Vol. 18(2011), at 129-143.

Darrell G. Mottley, *Egyptian Goddess v. Swisa Retooling Design Patent Infringement*,

1 Landslide 8 (2008-2009), at 9-13.

Darren Hudson Hick, *Conceptual Problem of Conceptual Separability and the Non-*

usefulness of the useful articles distinction, Journal of the Copyright Society of
the U.S.A., Vol. 57 (2009-2010), at 37-57.

Frank Joffe, *Designs registered under the Design Act*, Juta's Business Law, Vol. 15,

Issue 1 (2007), at 24-27.

Harry Langsam, *Copyright or Design Patent Protection?*, Journal of the Patent Office

Society, Vol. 20, Issue 6 (June 1938), at 528-537.

IP Theory, *A Decade of Registered and Unregistered Design Right Decision in the*

UK: What Conclusions Can We Draw the Future of Both Types of Rights?, IP
Theory, Vol. 3, Issue 2 (2013), at 113-156.

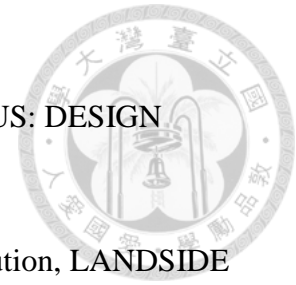
James Juo, *EYE OF THE BEHOLDER-In determining design patent infringement,*

exaggerated importance should not be given to small differences in detail, Los
Angeles Lawyer (November 2009), at 20-25.

Jane Cornwell Lecturer, *Dyson and Samsung compared: functionality and aesthetic in*

the design infringement analysis, European Intellectual Property Review (2013),
at 35(5).

Jason J. Du Mont/ Mark D.Janis, *The Origins of American Design Patent Protection*,



Indiana Law Journal, Vol. 88, Issue 3 (2013), at 837-880.

John B. Fowles, *The Utility of a Bright-line Rule in Copyright Law: Freeing Judges from Aesthetic Controversy and Conceptual Separability in Lricester v. Warner Bros.*, UCLA Entertainment Law Review, Vol. 12, Issue 2 (2005), at 301-344.

John Paul, *Functional Works of Art: Copyright, Design Patent, or Both?*, A Journal of Communications and Entertainment Law, Vol. 3, Issue 1 (1980-1981), at 83-116.

Managing IP, *A global guide to design protection*, Q&A GUIDE: DESIGNS, Managing Intell, No. 189 (May 2009), at 50-55.

Marta Kowalczyk, *Design Patent Infringement: Post- Egyptian Goddess*, Journal of Law, Technology & Policy (2010), at 239-256.

Myshala E. Middleton, *Egyptian Goddess, Inc v. Swisa, Inc.: Design Patent Infringement Revolutionized by an Egyptian Goddess*, Baltimore Intellectual Property Law Journal (2008-2009), at 179-185.

Nidhi Garg, *Apple v. Samsung: Design Patent Protection and Comsumers*, Pace Intellectual Property, Sports & Entertainment Law Forum, Vol. 3 (2013), at 115-149.

Patricia E. Hong, *Legislating an Exception to Design Patent Infringement*, Landslide, Vol. 1, Issue 2 (November/December 2008), at 14-18.

Perry J. Saidman, *Functionality and Design Patent Validity and Infringement*, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol. 91, Issue 5 (May 2009), at 313-337.

Perry J. Saidman/ John M. Hintz, *The Doctrine of Functionality in Design Patent cases*, University of Baltimore Law Review, Vol. 19, Issue 1 (1989-1990), at 352-361.

Shyh-Jen Wang, *The Flow Chart of Design Patent Infringement*, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol. 87, Issue 10 (October 2005), at 761-769.

参、日文資料



一、専書

応用美術委員会，《著作権法と意匠法との交錯問題に関する研究》，2003年3月。

渋谷達紀，《知的財産法講義》，第2版，有斐閣，2007年3月。

小谷悦司、小松陽一郎，《意匠・デザインの法律相談》，青林書院，2004年06月。

竹田稔，《知的財産権損害要論》，第4版，2003年10月。

茶園成樹，《意匠法》，有斐閣，2012年版。

田村善之，《知的財産権法》，第五版，有斐閣，2010年。

田村善之，《不正競争法概説》，第2版，有斐閣，2003年。

渡邊知子、龍村全，《知的財産権とデザインの教科書》，日経BP社，2009年12月。

半田正夫、松田政行，《著作権法コンメンタール》，第一冊1条~22条の2，2008年10月。

二、期刊論文

戸波美代，〈応用美術の法的保護—ドイツ著作権及び意匠法における考察〉，《専修法学論集》，2009年7月，231-243頁。

外川英明，〈不正競争法2条1項3号について—意匠法との関係を中心に—〉，《パテント2014》，Vol.67 No.4(別冊 No.11)(2014)，81-95頁。

市村直也，〈新たなデザイン保護体系を目指して—デザイン保護法制の横断的検討と論点整理—(2)デザインと著作権〉，《NBL》，NO.1020(2014.3.1)，16-21頁。

小谷悦司，〈登録意匠の要部認定と類否判断について〉，《知的財産権侵害訴訟の今日課題—村林隆一先生傘寿紀念》，青林書院，2011年初版第一刷，279-293頁。

杉光一成，〈新たなデザイン保護体系を目指して—デザイン保護法制の横断的検討と論点整理—(5)「規制立法」として知的財産法—デザイン保護における意匠法の役割に関する試論〉，《NBL》，No.1020(2014.3.1)，37-44頁。

青木大也，〈新たなデザイン保護体系を目指して—デザイン保護法制の横断的検討と論点整理—(4)不正競争防止法におけるデザインの保護—2条1項3号と意匠法との対比を中心に〉，《取引実務の法律ガイド NBL》，NO.1020(2014.3.1)，30-36頁。

中山信弘，〈新たなデザイン保護体系を目指して—デザイン保護法制の横断的検討と論点整理—(1)特集に当たって〉，《取引実務の法律ガイド NBL》，NO.1020(2014.3.1)，14-15頁。

畠豊彦，〈意匠の類似は美感の共通性か〉，《パテント 2003》，vol. 56 No.7(2003)，23-26頁。