

※ 本期報導標題：

台日兩國專利間接侵害規定之簡介及比較

本所在近年來曾數度受到日本企業或事務所詢問專利「間接侵害」(secondary infringement)在台灣係如何規範之問題。例如，若日本廠商生產原料或零件出售給台灣廠商，而該台灣廠商將該原料用於他人之專利製程，此時該日本廠商雖然並未直接參與、分擔該專利製程，是否仍有可能在台灣成立專利侵權？如本文嗣後所介紹者，在日本特許法上就「間接侵害」之規定已經有相當之時日，有意了解台灣相關規定之日本企業可能會先用日本法上之概念來推測台灣相關規定內涵，惟此種推測可能會產生理解上的誤差。另一方面，台灣在法制上一直深受日本之影響，在未來間接侵害的法制發展上，亦可能受到日本之影響。對筆者而言，兩國的法制之比較係具有趣味之議題，本文擬先介紹台灣與日本相關法制之簡單比較，再用設想之案例來說明在兩國法律之應用上可能出現之不同。-----2

設計專利侵害案中，物品是否近似之認定—以日本法實務為觀察—

〈光陽機車案〉於日前判決結果出爐，本次判決內文，有許多值得探討之爭點。本次報導僅針對本判決「設計專利物品近似與否」之認定，加以討論。

觀察過去設計專利侵權爭訟案件中，物品是否近似並非爭點，因專利與被控侵權物多屬同種類物品，鮮少有不同領域物品之狀況發生。而我國設計專利侵害鑑定流程中，有一步驟即為認定物品是否近似；申言之，若於物品所屬領域非完全相同之情形，該點很可能左右訴訟之成敗。本文認為，隨著文創產業興起及網路發達，跨領域間常爭相模仿、酷搜創意，物品是否近似之爭點雖過去不常發生，未來應可預見會趨增。而實務見解之態度，必然將影響設計保護之寬嚴，以及設計專利相關產業未來之發展趨勢。-----9

台日兩國專利間接侵害規定之簡介及比較

■林怡州 律師

本所在近年來曾數度受到日本企業或事務所詢問專利「間接侵害」(secondary infringement)在台灣係如何規範之問題。例如，若日本廠商生產原料或零件出售給台灣廠商，而該台灣廠商將該原料用於他人之專利製程，此時該日本廠商雖然並未直接參與、分擔該專利製程，是否仍有可能在台灣成立專利侵權？如本文嗣後所介紹者，在日本特許法上就「間接侵害」之規定已經有相當之時日，有意了解台灣相關規定之日本企業可能會先用日本法上之概念來推測台灣相關規定內涵，惟此種推測可能會產生理解上的誤差。另一方面，台灣在法制上一直深受日本之影響，在未來間接侵害的法制發展上，亦可能受到日本之影響。對筆者而言，兩國的法制之比較係具有趣味之議題，本文擬先介紹台灣與日本相關法制之簡單比較，再用設想之案例來說明在兩國法律之應用上可能出現之不同。

一、台灣

台灣現行專利法並無直接就間接侵害加以規定。台灣過去雖曾有修改專利法納入間接侵害規定之呼聲，但產業界(特別是在供應鏈關係中提供零件或原料的上游廠商)憂慮此種規定會誘發專利權人濫訴而予以強烈反對，最終未能實現修法。此外，智慧財產法院亦數度確認台灣專利法上並無專利間接侵害之明文規定。就此有以下判決可資參考：

- (一) 我國專利法制中尚無有關「間接侵權責任」(對第三人之直接侵權行為負間接侵權責任)之概念，亦即經評價其主觀意圖及行為態樣，如未直接參與或介入第三人侵害專利權之活動，不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令該人負侵權責任(智慧財產法院 100 年民專訴字 69 號判決)。
- (二) 按物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權，專利法第 56 條第 1 項定有明文。準此，侵害專利權之行為態樣涵蓋擅自製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之行為。而發明專利權人因其專利權受侵害，依專利法第 84 條第 1 項規定得請求賠償損害、排除及防止侵害，其請求對象乃侵害發明專利權之直接行為人。我國專利法制中尚無有關「間接侵權責任」(對第三人之直接侵權行為負間接侵權責任)之概念，亦即經評價其主觀意圖及行為態樣，如未直接參與或介入第三人侵害專利權之活動，不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令該人負侵權責任(智慧財產法院 101 年度民專上字第 22 號判決)。

(三) 按造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第 185 條第 2 項定有明文。又本條所稱「造意」、「幫助」，相當於刑法上之「教唆」、「幫助」概念，是以「造意」，係指教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為。而「幫助」，則指予行為人助力，使之易於為侵權行為，其助力包含物質及精神上幫助。主侵權行為人須為侵權行為，且客觀上造意、幫助行為均須對侵權結果之發生有相當因果關係，造意人、幫助人始負共同侵權責任，且「造意」、「幫助」均須出於故意(最高法院 92 年度臺上字第 1593 號民事判決，及王澤鑑，「侵權行為法」，第 456 至 458 頁參照)。準此，我國對「造意」、「幫助」之侵權責任係採從屬說，並非獨立說，並以故意為必要，不將之「過失化」，且於現行民法及專利法體例下，並無「間接侵權責任」之規範(智慧財產法院 101 年度民專上易字第 1 號判決)。

以下試整理前揭各判決來就台灣實務處理所謂專利間接侵害方式之輪廓：

- (一) 在台灣並無專利間接侵害行為之概念，對於類似於外國法上所稱間接侵害之行為，只能透過對於專利侵權行為之「造意」(教唆)或「幫助」行為之相關規定加以處理。其法律依據為民法第 185 條「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同(第一項)。造意人及幫助人，視為共同行為人(第二項)」。
- (二) 專利侵權行為之「教唆」或「幫助」行為具有法律責任之前提，在於其所教唆或幫助之行為本身必須構成專利侵害(從屬說)，是否構成專利侵害則須依照全要件原則加以判斷。
- (三) 縱使教唆或幫助之行為本身構成專利侵害，教唆或幫助行為是否發生法律責任，仍須考慮下述要件：

1. 客觀要件：客觀上確實有教唆或幫助他人進行專利侵害之行為。
2. 主觀要件：主觀上有教唆或幫助之故意。
3. 相當因果關係：教唆或幫助與直接侵害之發生須有相當因果關係。

在本文文首之具體案例中，日本廠商生產原料或零件出售給台灣廠商，而該台灣廠商將該原料用於他人之專利製程時，此原料或零件可能係僅能用於該專利製程、而別無用途；亦可能有其他用途。如下所述，在外國的立法例中，有以「專用品」或「非專用品」之法律概念來對該等原料或零件予以定性之情形。在我國現行法規下，此等「專用品」或「非專用品」之差異，似只能以「相當因果關係」之觀點來處理。例如，當該日本廠商係供應在多種不同製程中被普遍使用之原料或零件時，似可以提供該原料或零件與專利侵權行為並無相當因果關係為由，否認該日本廠商構成教唆或幫助專利侵權。

二、日本

(一) 舊法

日本特許法原先亦無間接侵害之規定。若發生所謂專利間接侵害之情形，與現今台灣之情形相同，係以民法上共同侵權行為之規定加以處理(日本民法 719 條)(註 1)。嗣後日本在 1954 年後參考美國法制，開始研議將間接侵害規定納入其特許法中。經過數年檢討審議後，日本在 1959 年正式將間接侵害規定納入特許法 101 條中。在舊特許法 101 條中，規定了兩種間接侵害專利之行為(註 2)。

1. 專利係物之發明時，在業務上就僅能用於生產該物之物，進行生產、轉讓、借貸、或進口或為轉讓或借貸之要約之行為(舊特許法 101 條第 1 款)。
2. 專利係方法發明時，在業務上就僅能用於實施該方法之物，進行生產、轉讓、借貸、或進口或為轉讓或借貸之要約之行為(舊特許法 101 條第 2 款)。

(二) 現行法

1959 年的日本舊特許法僅將專利間接侵害局限限制僅能用於使用於專利物之生產、或專利方法之實施之物之生產等行為。嗣後，為擴大間接侵害範圍、以加強對專利權保護，日本在 2002 年進一步修法增加間接侵害之態樣。現行日本特許法第 101 條第 1、2、4、5 款規定了間接侵害專利之行為，分述如下：

1. 專利係物之發明時，在業務上就僅能用於生產該物之物，進行生產、轉讓、進口或為轉讓之要約之行為(特許法第 101 條第 1 款)(相當於前揭舊特許法 101 條第 1 款)。
2. 專利係物之發明時，就用於生產該物之物(除廣泛流通於日本國內者外)係以該發明解決課題所不可或缺者，明知該發明係專利發明且該物係用於該發明之實施，在業務上進行生產、轉讓、進口或為轉讓之要約之行為(特許法第 101 條第 2 款)。
3. 專利係方法發明時，在業務上就僅能用於該方法之物，進行生產、轉讓、進口或為轉讓之要約之行為(特許法第 101 條第 4 款)(相當於前揭舊特許法 101 條第 2 款)。
4. 專利係方法發明時，就用於該方法之物(除廣泛流通於日本國內者外)係以該發明解決課題所不可或缺者，明知該發明係專利發明且該物係用於該發明之實施，在業務上進行生產、轉讓、進口或為轉讓之要約之行為(特許法第 101 條第 5 款)。

在前揭條款中，特許法第 101 條第 1、4 款之重點在於客觀上須滿足「僅能用於物之發明或方法發明之物」之要件，至於行為人的主觀認識為何，在所不問。所謂「僅能用於物之發明或方法發明之物」(亦即所謂「專用品」)，係指依社會通念，該物在「商業經濟或實用上」並無其他用途之情形。

同條第 101 條第 2、5 款則與第 1、4 款不同，除了規定行為的客觀要件外，亦規定行為人之主觀要件。亦即，在客觀上，行為人所生產(或轉讓等)之物除須係解決課題不可或缺者外，行為人在主觀上必須明知該專利之存在、以及該物係用於實施該專利。由於在訴訟上難以證明此等主觀要件，通常要藉由專利權人對行為人寄送警告信告知專利存在，以嗣後在訴訟上證明行為人確實知悉專利存在(註 3)。

又，第 2、5 款係以「解決課題不可或缺者」為要件，而非如第 1、4 款以「僅能用於物之發明或方法發明之物」為要件。是故，縱使係對非專用於專利發明之物(亦即所謂「非專用品」)為生產等行為，亦可能構成間接侵害。惟此時行為人是否確實構成專利侵害，仍須依賴前揭主觀要件加以限縮。

又，依照日本實務見解，所謂「解決課題不可或缺者」與專利發明之請求項之構成要件是不同的概念。縱使是專利發明構成要件以外之物(如用於專利物之生產、或使用於專利方法之原料、工具)，均可能成為解決課題不可或缺之物。反之，縱使是某物係專利請求項之要件，若該物與該專利所欲解決之問題無關，則不被認為係屬「解決課題不可或缺者」(例如，若就某種裝置有一新發明，該發明有 A、B、C 三要件，若 A 要件係該類裝置自始以來即須具備之物，而與該新發明所欲解決之問題無關，則 A 並非「解決課題不可或缺者」)(註 4)。換言之，若專利發明之某一技術手段係解決習知技術的問題點之方法，且該技術手段係該發明所開示、未見於習知技術者，直接構成該手段之特徵之特殊結構或成分之物可被認為係「解決課題不可或缺者」。

再者，此兩款規定係將就「廣泛流通於日本國內」之物為生產等行為排除於間接侵權之對象外。其立法意旨為：若將生產製造廣泛流通於日本國內之物等行為納入間接侵權之對象，則恐有妨害日本國內交易秩序之虞。至於日本以外的國家之交易秩序，並非日本特許法所關切的對象，故該專用於專利發明之物，在日本以外之國家是否係廣泛流通之物，則非適用同條第 2、5 款時應予考慮之問題。

如前所述，台灣實務判決明示對於專利侵害的幫助行為若要成立法律責任，須以直接侵害行為存在為前提(從屬說)。相較於此，日本特許法並未規定是否必須以有直接侵害行為存在為前提始構成間接侵害。學說此亦無定論，法院實務似依個案予以判斷。

(三) 案例介紹

以下則介紹數個日本有關專利間接侵害之案例：

1. 一太郎事件(註 5)

- (1) 本案專利技術係在情報處理裝置(如電腦)上顯示兩個圖示(icon)，圖示 1 係執行說明功能之圖式、圖式 2 係執行資訊處理機能之圖式。本案專利之請求項 1 係

規定一資訊處理裝置(物之發明)、而請求項 2 係規定一資訊處理方法(方法發明)。

- (2) 在電腦使用被告所生產之文字處理軟體及影像軟體時，若點擊問號圖式後再點擊其他功能(如列印)之圖式，則會顯示對第二次點擊之圖式之說明。
- (3) 若在電腦中安裝被告所使用的軟體，會構成本案專利請求項 1 及 3 所定義之資訊處理裝置及資訊處理方法。惟被告所生產之軟體本身並非資訊處理裝置或資訊處理方法，則本案之爭點之一在於被告生產該等軟體「一太郎」是否構成本案專利之間接侵害。
- (4) 就是否間接侵害請求項 1 之物之發明而言，日本智慧財產高等法院認為安裝了被告產品的電腦滿足了請求項 1 所有要件。是故，被告產品係用於生產請求項 1 之物之發明之物。再者，只有在電腦上安裝被告產品後，才能使電腦具有如同請求項 1 之組成，故該產品係屬以請求項 1 來解決課題時所不可或缺者。再者，被告產品係軟體，只能安裝在電腦上使電腦產生請求項 1 之組成，不能認為其係在日本廣泛流通之物。此外，被告至少從收受訴狀時起，即知悉專利發明及被告產品係用於該發明，故該法院依特許法第 101 條第 2 款認定被告產品牴觸請求項 1(惟同法院在同判決中判定請求項 1 無效)。
- (5) 至於就是否侵害請求項 3(方法專利)，該法院認為，在本案中「用於該方法之物」係指電腦。若製造用於該方法之電腦固然侵害請求項 3，但被告並非製造電腦、而係製造電腦軟體，故不牴觸請求項 3。

2. Pioglitazone 事件(註 6)(註 7)

- (1) 專利權人(某藥廠)發明一種治療糖尿病之藥劑，包含 A 與 B 兩種成分。A 與 B 均為在專利優先權日前習知之治療糖尿病之藥劑。專利權人主張此專利發明之藥效比單純使用 A 或 B 之藥效為佳，且 A 成分係解決此專利課題之重要成分。
- (2) 被告等(其他藥廠)生產 A 成分之藥劑，專利權人在東京地方法院及大阪地方法院分別控以專利侵權，其中生產 A 藥劑之行為是否構成間接侵權為爭點之一。
- (3) 東京地方法院認為，在系爭專利中解決習知技術的問題點之技術手段係 A 與 B 藥劑之組合本身，A 成分並非該發明所開示、未見於習知技術之技術手段，故 A 成分並非「解決課題不可或缺者」。生產 A 成分不構成專利間接侵權。
- (4) 另外，在大阪地方法院之訴訟中，A 成分是否為「用於生產專利物之物」係爭點之一。就此，大阪地方法院認為，被告生產之藥劑，本身即為醫藥成品，並非特許法第 101 條第 2 款所稱用於生產專利物之物。

三、台灣法與日本法之比較

以下謹粗略就若行為人生產用於生產專利物或專利製程之專用品或非專用品時，台灣法與日本法係如何處理加以比較。

(一) 專用品：

1. 依現行日本特許法第 101 條第 1、4 款，僅在業務上生產專用品即足以滿足間接侵害之構成要件(是否造成具體損害則另計)。惟在台灣之情形，若僅有生產行為，而未達到將生產出之專用品交付給進行直接侵害專利之人時，理論上似難構成幫助專利侵害之行為。
2. 在日本特許法第 101 條第 1、4 款之情形不須考慮行為人之主觀要件。惟在台灣之情形，若以共同侵權行為的觀點來分析行為人之行為，仍需討論行為人是否有幫助專利侵害之故意。
惟在實際情形，若行為人係在業務上生產僅能用於專利物之生產或專利方法之物、並將該物提供給進行直接侵害之人，似難謂該行為人有不知該物為專用品、而否定其幫助故意之可能。
3. 與在日本特許法第 101 條第 1、4 款之情形不同，在台灣考慮共同侵權行為是否成立時，應考慮行為人將物品提供給直接侵害專利之人時，該提供行為與專利侵害行為之發生是否具有相當因果關係。惟該物品若為專用品，應相當容易通過相當因果關係之檢驗。

(二) 非專用品：

1. 依現行日本特許法第 101 條第 2、5 款，僅在業務上生產非專用品亦有可能滿足間接侵害之構成要件(是否造成具體損害則另計)。惟在台灣之情形，若僅有生產行為，而未達到將生產出之非專用品交付給進行直接侵害專利之人時，理論上似難構成幫助專利侵害之行為。
2. 在現行日本特許法第 101 條第 2、5 款之情形，以及在台灣以共同侵權行為觀點處理製造販賣非專用品予直接侵害專利權之人是否構成侵權之情形，均須考慮行為人是否有故意，亦即該物是否係被用於生產專利物或專利方法。
3. 至於，現行日本特許法第 101 條第 2、5 款所謂以該發明解決課題所不可或缺(且非廣泛流通)之物，似為與台灣法下「相當因果關係」為類似、但更為具體之概念。另一方面，在台灣法下亦可將「相當因果關係」解釋為若非專用品對專利物或專利方法所欲解決問題並非不可或缺、或該非專用品係在台灣市場普遍流通之物時，則生產供應該非專用品、與專利侵權之發生並無相當因果關係。惟此「相當

因果關係」之概念仍有賴實務見解加以累積。

四、小結

台灣目前雖無專利間接侵權之直接規定，但依照以上比較，似乎非無透過對於共同侵權行為規定之解釋，達成類似於日本間接侵害規定之效果。本文謹就以上粗略之比較，提供讀者一初步的認識，以做日後討論之基礎。

※ 註釋

1. 日本特許廳 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_housei4/1308-015_07.pdf
特許法における間接侵害規定のあり方について
2. 日本特許廳 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_housei4/1308-015_08-1.pdf
間接侵害規定導入の経緯
3. <http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/kansetusingai/>
4. 生田哲郎。特許法 101 条 2 号の間接侵害の成否等が争われた事例（ピオグリタゾン事件）。The Invention, 2013 No.7, p45。
5. 上羽秀敏。方法クレームとプログラムの間接侵害。パテント 2006 No.4, p6-p7。
6. 生田哲郎。特許法 101 条 2 号の間接侵害の成否等が争われた事例（ピオグリタゾン事件）。The Invention, 2013 No.7, p44-p45。
7. 小松特許法律事務所網頁
http://www.komatsulaw.com/jpn/hanrei/titeki/document/han_ti_tsuji20130313.pdf 判決紹介
〔併用医薬特許〕

設計專利侵害案中，物品是否近似之認定—以日本法實務為觀察—

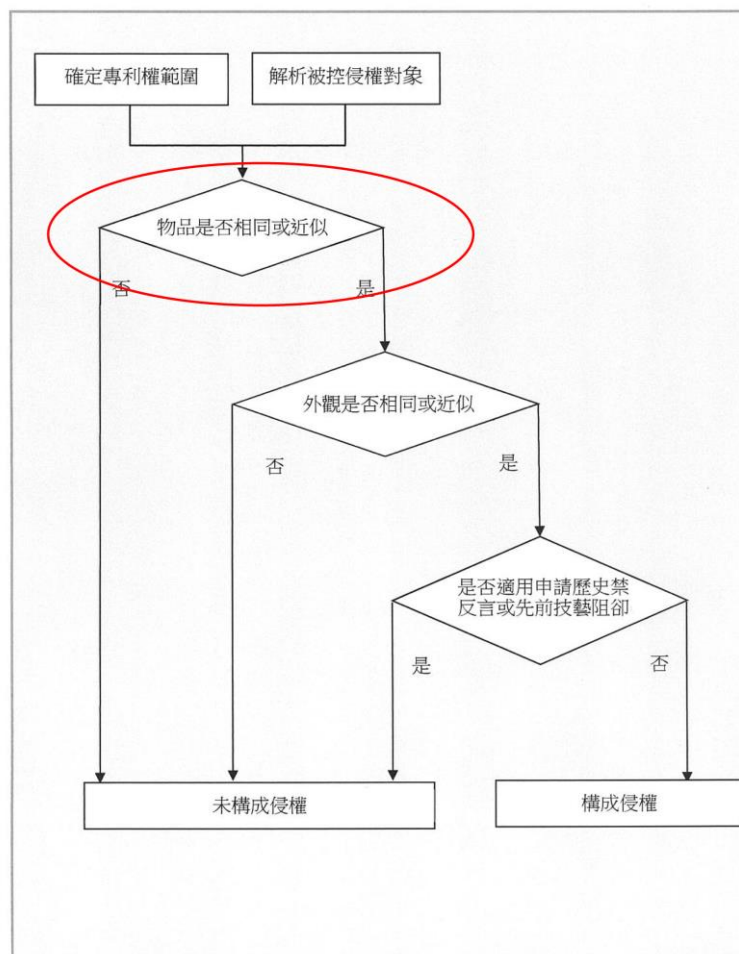
■林穎 律師

一、前言

〈光陽機車案〉(註 1)於日前判決結果出爐，本次判決內文，有許多值得探討之爭點。本次報導僅針對本判決「設計專利物品近似與否」之認定，加以討論。

觀察過去設計專利侵權爭訟案件中，物品是否近似並非爭點，因專利與被控侵權物多屬同種類物品，鮮少有不同領域物品之狀況發生。而我國設計專利侵害鑑定流程中，有一步驟即為認定物品是否近似；申言之，若於物品所屬領域非完全相同之情形，該點很可能左右訴訟之成敗。本文認為，隨著文創產業興起及網路發達，跨領域間常爭相模仿、酷搜創意，物品是否近似之爭點雖過去不常發生，未來應可預見會趨增。而實務見解之態度，必然將影響設計保護之寬嚴，以及設計專利相關產業未來之發展趨勢。

觀察比較法上之專利侵害鑑定流程，美國法著重於設計間近似之比對，採一般消費者觀察法(ordinary observer)(註 2)，似無單獨「認定物品是否近似」之步驟(註 3)；而歐盟法則需先界定市場，以該領域具有相當認知之使用者(informed user)(註 4)來判斷設計是否近似，亦未有單獨之物品近似比對步驟。我國之專利侵害鑑定流程，應係承襲日本法，在判斷設計（意匠）是否近似時，需就物品之類似與否加以界定；是以，本文欲藉本案機會，介紹日本法實務之作法作為參考，並提出淺見。



註：流程中「物品是否相同或近似」、「外觀是否相同或近似」及「是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻」之判斷並無先後順序關係。

二、我國實務見解—智慧財產法院 105 年度民專訴字第 62 號民事判決摘錄

(一) 物品近似與否之判斷應基於保護設計專利之立法目的

以本案為例，如果將物品分為二輪交通工具或非二輪交通工具，系爭產品即可認為與系爭專利之物品相同。但如果進一步將二輪交通工具又分為電能驅動或引擎驅動，則又可以認為系爭產品與系爭專利之物品不相同。所以單純根據物品分類來判斷物品的相同或近似與否，可能人言言殊，其判斷結果如果不是基於保護設計專利之立法目的而生，必然缺乏實質法理意義。

(二) 本案中「物品類似與否」之爭點，足以影響判決結果，法官重新檢視其先前所採之「普通消費者觀點」，提出以「創作者是否可輕易地將系爭專利轉用於被控侵權物」之判斷標準

法院於判決中提及，其在先前判決中，就「物品類似與否」皆採普通消費者觀點，

惟此係因「物品類似於否」於前案中並未形成爭點，僅屬傍論而已……也因此，我認為既然設計專利是保護對於物品之外觀視覺訴求創作，作為落實設計專利之周延保障，避免將設計進行無創作價值之轉用，即可脫免權利範圍，物品是否相同或近似，即應以此類外觀設計創作者是否可輕易地將系爭專利轉用於被控侵權物而為判斷。申言之，倘此類外觀設計創作者，可以輕易地將系爭專利轉用於被控侵權物品，即可認定被控侵權物品與系爭專利之物品相同或近似。又此類外觀設計創作者可否輕易地將系爭專利轉用於被控侵權物品，則可以兩項物品之「大小尺寸、功能作用、使用方式等」設計相關因素加以輔助判斷。

(三) 本案中，「物品之相同或近似」採「創作者觀點」，至於「外觀之相同或近似」則採「普通消費者」觀點，目的為擴大設計專利權之範疇

採取如此觀點，主要的原因是我認為「物品相同或近似」，固然是從設計專利是源自對「物品」視覺訴求創作而來，所以在做侵權比對時，仍應有「物品相同或近似」之比對；但相同或近似設計在物品轉用上，如果對於此類外觀設計創作者而言，可以輕易為之，就應該將之列為權利保護範圍。相較於普通消費者觀點而言，這是有意識地擴大了設計專利權範圍，即使普通消費者在實際選購時，可以完全區辨兩者物品的差異，使用情況也完全不同，以及產銷狀況也可明確區隔，但仍可因此類外觀設計創作可輕易轉用，而認為物品相同或近似。……也因此，我認為這樣的見解，比較能夠回饋反映設計研發資源的投入，符合設計產業的發展需求，並與國際上日趨重視工業設計保護，擴大強化設計保護範疇之發展趨勢相接軌。

(四) 小結

本案法院就物品近似與否採「創作者是否得將該設計輕易轉換」之觀點，認為得減少「物品近似與否」對於「侵權成立與否」之限制(註5)，明顯地係為大幅放寬物品類似與否之判斷；法官就「創作者認定得將設計輕易轉換」之標準如何操作、何謂輕易轉換，以及採此標準後是否應委由創作者鑑定作專業判斷，並未具體說明。而專利侵害鑑定要點中之「普通消費者」判斷，於本案判決並未實質討論；是以，本文欲透過下述日本法實務之觀察，作一代結論。

三、日本法

日本法上針對物品之類否如何判斷，有相當多的討論；而實務見解則大多採用「用途、功能」作為物品類否的判斷基準。以下分就日本法上之學說見解簡單介紹，並舉出幾則實務見解觀察判斷過程：

(一) 學說見解

1. 用途、機能區別說(註 6)

此說不以物品之供給市場是否同一為判斷，而係以功能、用途為標準。若為同一物品，其用途及功能皆相同；若用途相同但功能不同，或用途不同但功能相同，則為類似物品。此判准與我國現行專利侵害鑑定要點所揭示之判准相同。

2. 混淆誤認說（市場說）(註 7)

依照日本意匠法之規定，意匠權之效力及於登錄意匠及其類似意匠，亦應及於登錄意匠所使用之物品及其類似物品。因此，本說以是否有造成一般消費者將該物品與登錄意匠之「物品」間混淆誤認，作為判斷物品是否類似之依據；本說主要是依市場需求劃分。

3. 社會通念說(註 8)

亦有論者認為目前見解尚未統一，為放寬物品類否之認定，應採社會通念說，即依具體個案情形判斷。三宅正雄法官曾於判決中提及：「物品是否類似，應依社會通念定之。亦即，從一般社會通念來看，機能或用途同一之物品，即屬類似物品，機能或用途皆不同者，則為非類似物品。」此說看來最終仍回歸用途、功能之判斷。

(二)（化妝棉案）—大阪地判平成 16 年第 6262 號判決

1. 本件登錄意匠物品為「粉撲」，被控侵權物品為「潔顏刷」。

登錄意匠	被控侵權物
	
判決中有關物品之功能、用途敘述	
1、化妝用粉撲，白色海綿狀，用來將粉均勻地塗抹在臉上，以布料包裹海綿芯作成。 2、參照化妝品字典之解釋：「一種將底妝或粉等化妝基底塗抹在臉上之塗抹工具。形狀呈海綿狀，使用方法因粉撲之型態而異。」依上述說明，	1、為硅樹酯及鍍材質所做成。 2、具有清潔及按摩之功用。 3、根據廣告內容，宣傳被控侵權物有下述功能：「柔軟的『潔顏刷』能清潔化妝阻塞毛孔之髒污、俐落的去角質。柔軟的觸感產生極細小之泡沫。」、「上面的突狀物可以有效

「化妝用粉撲」原本為化妝功能，具有將粉及粉底等塗抹於顏面之用途。 3、網路上曾出現有關粉撲及其潔顏方式之相關廣告介紹： (1) 潔顏新方法，「絲製粉撲潔顏」，介紹粉撲之潔顏方法：……。 (2) 標題為「微分子絲製品系列」、「潔顏用臉部粉撲」，具有清除身體或臉部髒污之功能。	地刺激肌膚的血液循環，具按摩功效，提高肌膚彈性。」
--	----------------------------------

2. 法院採「一般消費者標準」判斷物品之用途、機能是否類似

- (1) 所謂意匠，為物品之形狀（含物品之部分）、模樣或色彩及其結合，透過視覺所引起之美的感受（意匠法第 2 條第 1 項）；由於設計與物品為一體，物品若不同意匠亦有所不同，因此所謂的「近似意匠」，其所應用之物品亦須類似。而意匠之類否，應以一般消費者之標準，判斷是否與登錄意匠產生近似之美感，兩意匠是否有造成消費者混淆誤認之虞。而物品類似與否，應以「一般消費者」之觀點，判斷兩物品是否具有同一或類似之用途或功能。
- (2) 另外，其他登錄意匠案中，有與本件意匠物品相同之分類，例如：登錄第 787613 號意匠，其物品之說明為：「本物品，主要作清潔皮膚用，用來擦拭附著於皮膚上之化妝品。」另案相同物品分類之第 1172304 號登錄意匠，亦於物品說明中記載：「本物品為擦拭化妝品或作塗布使用之棉質物品。」以及登錄第 1172099 號意匠記載：「本物品為……沾水弄濕後作清潔皮膚用之物。」
- (3) 法院參考上述廣告敘述以及其他登錄意匠案，認定粉撲有包含「潔顏」用途，而從粉撲產品之消費者來看，應至少為「對於潔顏有在關心、認識的女性」為主；再者，粉撲除了原有將粉或粉底塗抹於臉部的化妝功能外，亦有作為潔顏使用之功能及用途。最終認定本件登錄意匠之物品與被控侵權物品相類似。

(三) (運動衫案)：部分意匠—知財高判平成 18 年(行ケ)第 10004 號

本件意匠申請	引用意匠
運動衫	毛衣

1. 事實簡述

本件為部分意匠之申請案，經日本特許廳認定與公知意匠近似，而做成不予准許登錄之處分，後原告東洋紡績股份有限公司提出行政訴訟，主張登錄意匠與公知意匠不類似。本案亦涉及到部分意匠之物品類否應如何認定之問題。

2. 日本法上部分意匠之物品類否分為兩步驟，第一步驟為「判斷部分意匠物品之類似性」，第二步驟為「判斷該部分之用途及功能」。(註9)而針對第一步驟判斷物品之類似性，究竟應以部分意匠「所屬物品整體」或是部份意匠之「該部分」來判斷，在日本法上討論如下，目前通說認為應以其「所屬物品整體」來判斷：

- (1) 若係以市場說(是否有混淆誤認之虞)來認定物品類似與否，於判斷部分意匠時，應以部分意匠所屬之物品整體來判斷。理由在於，若不以部分意匠所屬物品之整體來判斷，將導致部分意匠之產品類別被過度細分，可能會造成損害成立與否之可預測性降低，故仍應以物品之整體判斷較為簡便。
- (2) 若採用途、功能區別說，於部分意匠所屬的部分與物品整體為一體不可分之情形時，可分為兩種判斷可能：第一為，抽出得與部分意匠「等同視之」的部位；亦即將與部分意匠相同部位之「部分」自整體分離出來後，將該部分與部分意匠之用途、功能作比較；但若是部分意匠之該部分無法單獨作為交易客體，則得直接檢討該部分之用途、功能。第二為，部分意匠應理解為整體意匠之變體，應將部分意匠所屬物品之整體作比較。
- (3) 亦有少數說認為，於作部分意匠之侵權比對時，不應比對部分意匠之物品類似性，否則會過度擴大部分意匠之權利範圍。申言之，雖部份意匠所屬之物品整體不近似，但可能因抽離之部分近似，而被認定亦含括在該部分意匠之權利範圍內。其不利之處在於，侵權成立之可能性大增，可能會造成製造部品之業者，在推出新產品前進行專利調查時，所要檢索之前案範圍過廣，有論者認為此情形有專利權範圍不當擴張之疑慮。

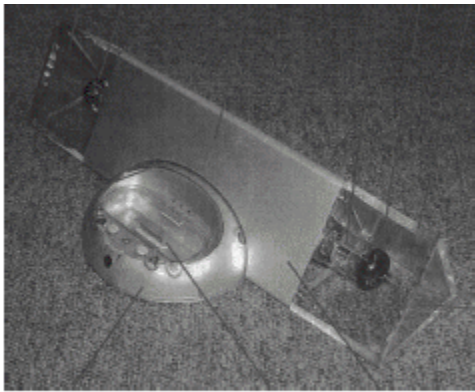
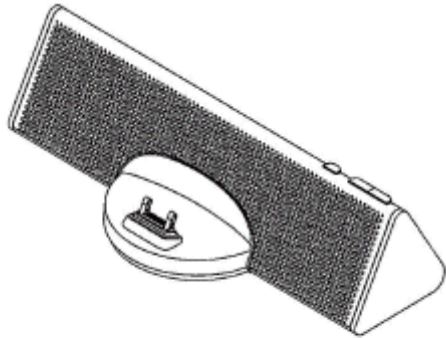
3. 法院以兩意匠所屬物品之整體具有共通功能，認定物品近似

- (1) 兩者皆為服飾類。若從功能面來看，運動衫雖名為作運動使用，但根據申請書及圖式，不專門為運動用，亦得作日常生活、休閒時等廣泛使用之上衣；另一方面，引用意匠之毛衣亦得作日常生活休閒使用，兩意匠可謂有相當多之共通機能。
- (2) 再者，根據申請之歷史流程，本部分意匠於申請時，先是以「上衣」品項為申請，之後再提出更正手續書更正為「運動衫」，根據不變更申請要旨之精神，運動衫應屬上衣之範疇之內；因而認為運動衫為上衣之一種，故認定兩意匠構成近似。

4. 法院針對原告主張兩物品近似之駁回理由

原告主張物品不近似之理由	法院駁回原告主張之理由
爭點 1、販售場所不同	
物品近似與否之判斷，應以消費者對兩物品間是否有混淆誤認之疑慮為斷。而本部分意匠之物品為運動衫，於運動用品量販店販售；而引用意匠為毛衣，卻不會於一般量販店販售，因此本部分意匠所使用之物品應與引用意匠不會有造成一般消費者混淆誤認之疑慮，不構成類似。(註 10)	法院認為比對設計是否近似時，應以兩意匠之整體外觀是否對消費者產生近似之美感而為觀察，而意匠與物品為一體的，不可能與物品分離。從而，在整體觀察時，實施物品之販售場所並不會左右上述判斷。
爭點 2、材質不同	
毛衣之材質為針織，其材質為木棉、絹、棉、麻等組成，不會造成消費者混淆兩意匠。	但根據本件之意匠聲請書及其圖式，材質之不同，並不會影響意匠類否之判斷，故該主張亦不為法院所採。

(四) (鋼琴增幅器附 speaker 案)：多功能產品—東京地判平成 18 年(ワ)第 19650 號

原告產品	被告意匠
增幅器	鋼琴增幅器附 SPEAKER
 原告製品意匠 意匠に係る物品「增幅器」	 被告意匠權 (意匠登録第1276011号) 意匠に係る物品「增幅器付スピーカー」

1. 本案事實背景簡述

本案為「確認被告之意匠權排除侵害請求權不存在」之訴。原告所販售之「增幅器」系爭產品，遭本案被告主張侵害其意匠權，請求原告停止販售系爭產品。原告提起本訴，主張被告之排除侵害請求權不存在。故本案原告主張物品不類似，而被告係主張物品類似。

2. 本案法院判准

本案系爭意匠物品為「增幅器附 speaker」，而原告產品為增幅器，兩物品雖不同，但從用途及機能來看，應具有類似性。本件意匠物品增幅器 speaker，具有兩種功能，也就是多功能物品，在本件意匠之增幅器功能上，與原告產品具有共通性。

3. 法院另針對原告主張物品不類似，駁回理由如下表：

原告主張物品不近似之理由	法院駁回原告主張之理由
爭點 1、系爭意匠是否為「多功能物品」？	
所謂多功能物品，必須是單一物體內得以發揮複數之功能者，而本件意匠物品中，僅內部有增幅功能，並不含有輸出端子，並不具有單獨增幅器之功能。因此與電動機車、太陽能時鐘等物不同，非屬多功能物品。	電動機車常被理解為「電動機」係機車的一部分，產品主要是「機車」；而太陽能時鐘之「太陽能」功能是時鐘之一部分，產品主要是「時鐘」。然而，本件意匠物品不論是增幅器或 speaker，都是音源的聲音再生功能不可或缺之部位，換言之，前者並非後者之一部分。 另外，意匠範圍之認定應以專利申請書以及附件之圖式所載為依據，根據本案專利申請書及圖式，未有增幅器無法單獨發揮功能之記載，因此應解釋本件意匠物品為「多功能物品」，即兼具「增幅器」及「speaker」之功能。
爭點 2、多功能物品仍應以其「主要功能」判斷物品類似性？	
即便本意匠物品被認定為多功能物品，以增幅器 speaker 之名義申請，依意匠法上之一意匠一申請原則，應認為本件意匠物品為 speaker。另外，本件意匠物品之正面為取出 speaker 聲音用之網面所覆蓋，因不具有輸出端子，故其主要功能應為 speaker，故主張兩物品不類似。	多功能物品係指一物品含有多種功能，仍應以該申請時之指定物品為標的做比對，並不牴觸一意匠一申請原則，原告之主張不可採。

(五) 小結

由上述判決之觀察，日本法目前之實務主要係採「用途、功能」說，認為於一般消費者之角度，只要物品之用途或功能擇一有所類似，原則上都會被歸類為近似物品。有時也可以看到除功能、用途外，法院亦會參酌消費市場顧客族群之重疊性，而認定物品類似。可見於日本實務之運作下，趨於大幅放寬物品類似之範圍。

四、結論

(一) 物品近似與否之認定應放寬

設計專利與著作權雖皆有保護設計之目的，但取得設計專利須具備「產業可利用性」要件，尚需考量與物品結合之特性，故以「物品是否近似」作為設計專利是否近似之要件，應有其必要性。但另一方面，依專利法第 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。」可見設計專利保護的本質仍為「視覺訴求之創作」，附著於物品僅為設計專利之產業可利用性使然；本文認為，亦不應過度限制物品類別作為設計保護之窒礙，因此，於物品是否類似之判斷上，宜盡量放寬。本案判決朝大幅放寬認定之方向發展，惟「創作者如何輕易轉換」，仍然屬一不確定法律概念，以及採創作者標準，可能涉及應否送專業鑑定等問題。

(二) 本案於日本法之標準下，亦能得出物品近似之結論

本案被告就物品近似與否之抗辯為：「系爭產品一、二皆為電動自行車，……『電動自行車』與『腳踏自行車』均屬『自行車』，『以電力為主，最大行駛速率在每小時 25 公里以下，且車重（不含電池）在 40 公斤以下』，車速緩慢，以插頭充電，且不須駕駛執照及可騎乘，其用途在短距離代步，無法搭載乘客……。依普通消費者選購之觀點而言，自外觀即可辨別二者不同，欲購買電動自行車之消費者不可能購買機車，反之亦然，兩者功能、市場、用途不同，亦不近似，應非相同或近似物品，是系爭產品一、二應未落入系爭專利一、二之範圍。」、「系爭產品一、二為『電動』自行車，以插頭充電，時速僅 25 公里以下，騎乘時引擎聲極小，與機車有顯然不同。抑且，機車之排氣管，空氣濾清器皆非系爭產品一、二之配備，此部分消費者自外觀即可查知。二項產品之潛在消費族群不同，依消費者實際選購、使用之狀況判斷，應非相同或近似之產品，據此，系爭產品一、二應未落入系爭專利一、二之專利範圍。」

若採日本實務判准，以普通消費者之觀點，從功能、用途判斷物品是否類似。從而，本案兩物品一為機車一為電動自行車，差異在於：一為引擎驅動，一為電能驅動；一最高速可達 80-120KM，一最高速僅達 25KM。是以，本案中機車及電動自行車，其用途皆為動力之交通運輸代步工具，可能於效能上略有差異，但對於普通消費者而言，由於用途皆為代步，而功能上有所重疊，於前揭日本法之判准下，應至少屬於類似物品。

(三) 部分設計專利亦應以「所屬物品之整體」來認定物品是否近似

部份意匠物品類似之判斷，日本法目前通說仍係參酌部分意匠「所屬物品之整體」的類似性，以及該部分的用途、功能來判斷。本文認為，為避免過於細分造成比對困難，又或者有造成部分設計權利過度擴張之疑慮，就部分設計專利之物品類似性，仍以整體

物品之比對為宜，但比對時仍應參酌設計專利該部分之用途、功能。

(四) 採「普通消費者」觀點或「創作者」觀點可能之影響

以上為本案見解及日本法之介紹；在本案中，由於可預見結果相同，可能無法特別突顯兩見解之差異。但若於較極端之例子，例如一跑車以其造型外觀申請設計專利，指定使用於汽車物品類別，而其他設計者將跑車外觀做成汽車玩具模型，所產生之侵權爭議；若採本案見解，很可能因為設計者得將此設計外觀輕易轉用（將跑車之外觀做成玩具模型，在技術上應可想像非困難，如同房子蓋好前會先有預售屋模型），而認為兩物品類似；但若採日本法之功能、用途說（不論用途或功能，汽車與玩具殆不可能為近似類別），則兩者為非類似物品。

至於採何見解為宜，本文認為毋寧是立法者對於設計保護寬嚴之立法政策採擇，各有利弊。若採本案大幅放寬之見解，利者為對於設計者投入之心血得以獲得最周全之保護，即便指定物品為完全不相干之領域，亦能防杜他人朴竊創意；弊者或應思考是否有過度擴張設計專利權之疑慮。本文認為，我國設計專利於申請階段，會填載所使用之物品用途，是否應已形成一權利保護之公示外觀？再者，有關本案提及「保護設計者投入之研發資源」之目的而言，是否宜有投資之產業領域限制？界線如何拿捏？值得好好思量，期待未來透過類似案例累積所形成之穩定見解，輔觀察對產業之影響，在其中取得平衡。

※ 註釋

1. 103 年度民專訴字第 62 號民事判決。
2. 在〈Gorham Co. v. White 案〉中，明確揭示一般消費者觀察法：「若於普通觀察者眼中，購買時施予一般消費者之注意，而認定兩設計有實質近似，而該近似足以蒙騙觀察者，誘使其購買或誤認為其他商品，則認定該專利被侵權。」
3. 美國設計專利侵害鑑定步驟：(1)當涉訟設計專利很接近先前技藝設計時，涉訟專利與被控侵權設計間之微小差異，對潛在一般消費者而言，可能為重要差異。(2)當被控侵權設計自涉訟專利抄襲一特有特徵，而此特徵明顯特異於先前技藝，則被控侵權產品自然地很有可能蒙蔽一般消費者之眼睛，被認為與涉訟專利近似，構成侵權。(3)若涉訟設計專利係由既有特徵所組成，而因這些特徵造成被控侵權設計近似於涉訟專利之印象，消費者甚至對於這些既有特徵相當地熟悉，則侵權之結論須有所調整。(4)涉訟專利與被控侵權設計間難以察覺之微小差異，對於相當熟悉先前技藝之人，可能為顯著差異。(5)專利權人須就被控侵權設計與涉訟專利間實質近似之構成負舉證責任。
4. 為法律上一假想人物，其未達專家之精通程度，亦非不會施予必要注意之一般消費者，換言之，具相當認知之使用者較商標法上的一般民眾，對於該領域之產品更加熟悉及瞭解。其要件為：(1)為一使用者，非設計師亦非技術專家、製造商或銷售商。(2)不同於商標法上之一般消費者，而為一細心的觀察者。(3)使用時會施予較高之注意。(4)直接將兩設計進行比對。

5. 於判決中參考美國法見解，美國專利法第 289 條即規定：任何人應用設計專利或為近似模仿於任何製品以供銷售之目的，或以供銷售或為銷售而陳列，即應負額外法定賠償責任。此規定對設計專利之保護範圍即可及於任何製品。
6. 〈意匠の類否—多機能物品事件—(東京地方裁判所 平成 19 年 4 月 18 日判決・平成 18 年(ワ)第 19650 号意匠権侵害差止請求権不存在確認請求事件)〉《知財ジャーナル》, 林實, 2009 年, 72-73 頁。
7. 同前註 6, 73 頁。
8. 同前註 6, 73 頁。
9. 〈部份意匠に係る意匠権の侵害について〉, 青木大也, 2015 年, 67 頁。
10. 本案原告採市場說。

※ 參考資料

一、文章資料

1. 〈誰是歐盟設計中有相當認知的使用者〉, 葉雪美, 2015
2. 〈解析美國法院的設計專利侵害分析與判斷實務〉, 葉雪美, 2015
3. 〈檢視美國與我國法院設計專利侵權判斷之檢測—從百年歷史的一般觀察者檢測談起〉, 葉雪美
4. 〈意匠の類否—多機能物品事件—(東京地方裁判所 平成 19 年 4 月 18 日判決・平成 18 年(ワ)第 19650 号意匠権侵害差止請求権不存在確認請求事件)〉《知財ジャーナル》, 林實, 2009 年
5. 〈部份意匠に係る意匠権の侵害について〉, 青木大也, 2015 年
6. 〈The Demise Of The Functionality Doctrine In Design Patent Law〉, Perry J. Saidman, 2017

二、判決資料

1. 103 年度民專訴字第 62 號民事判決
2. 大阪地判平成 16 年第 6262 號判決
3. 知財高判平成 18 年(行ケ)第 10004 號
4. 東京地判平成 18 年(ワ)第 19650 號

 聖島國際法律事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE 聖島國際專利商標聯合事務所 SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE	總 所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX : (02) 2731-6377
	法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX : (02) 8773-6131
	台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX : (02) 7702-8289
	台 中 所	台中市西 區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX : (04) 2328-8318
	台 南 所	台南市東 區裕農路375號6樓	(06) 274-2266	FAX : (06) 238-0527
	嘉義聯絡處	嘉義市西 區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX : (05) 285-1595
	高 雄 所	高雄市前金區中正四路211號14樓之1	(07) 216-3721	FAX : (07) 216-2588
www.saint-island.com.tw			siiplo@mail.saint-island.com.tw	