聖島國際智慧財產權實務報導

INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS

17 卷 8 期 2015 年 8 月

SAINT ISLAND International Patent & Law Offices 聖島國際專利商標聯合事務所 聖島國際法律事務所

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw

※ 本期報導標題：

美國 ITC 關於方法專利誘引侵權的解釋獲得 CAFC 多數意見支持—簡述 Suprema v. ITC 案

美國聯邦國際貿易委員會(International Trade Commission，簡稱 ITC)依據 1930 年修訂的關稅法(Tariff Act)第 337 條的授權，得依職權或依聲請對違反公平競爭或侵害智慧財產權案件給予立案並開啟調查程序，即世人所稱之第 337 條調查程序(簡稱 ITC 程序)。程序開始後，ITC 會指定行政法官(Administrative Law Judge，簡稱 ALJ)主持聽證、作成相對人涉案產品是否構成不公平競爭、侵害智慧財產權的初步決定(Initial determination，簡稱 ID)。初步決定提交 ITC 審閱獲得認可後，若成立侵權，ITC 有權作成「排除命令」或/及「暫停及停止銷售命令」(cease and desist order)，但沒有金錢賠償之救濟。排除命令由海關及邊境保護局(Customs and Border Protection)執行，屬於邊境保護措施之範疇，對市場影響程度較高，又分「有限排除命令」(limited exclusion order)及「廣泛排除命令」(general exclusion order)兩類；前者效力只及於調查程序中相對人的產品，較為常見，後者則不分產源一律排除進口，屬於例外，故以「有防止規避有限排除命令的必要性」或「侵害已成常態且產源難以辨別」為前提。法律要求 ITC 程序應盡速終結，而多數侵權案件的調查程序能在聲請後 15 個月內作成命令，可知其相較美國專利訴訟程序頗為簡速，對被告特別是外國被告而言，當然也就帶來更大壓力。以上是 ITC 程序的簡要介紹，相關資訊可從 ITC 官方網站取得，故程序細節此不詳述。本文僅特別提出 ITC 程序兩項特點，作為後文之先導。---------- 2

從三星電子公司「行動電話」意匠的拒絕審決事件來淺談日本意匠近似的判斷手法－智財高裁 平成 25 年(行け)第 10287 號事件－

今日在各種產品中基於功能上的考量及物品本身尺寸上的限制，使得整體外觀形態上可設計及可變化的部分有限，而導致同一公司或不同公司的同一類型的產品可能會呈現大致相同或近似的設計外觀形態的機率提高。例如智慧型手機等，通常在手機的正面中央部分設置觸控式螢幕，其餘周邊有限的空間中則必須配置收音孔、播音孔、相機鏡頭及功能鍵等，以達到手機基本的功能，就因為如此，使得手機在設計及配置上可做的變化有限。於此情況下，除了設計出消費者買單的外觀形態外，如何做出差異性的設計以避免侵害其他權利人的意匠專利權(台灣稱為設計專利權)，並且可取得保護自己產品的意匠專利權，便相形重要。在以下的內容中，謹就日本最近的實際判決案例，三星電子公司「行動電話」意匠的拒絕審決事件，參照上述規定的內容來探討日本對於近似意匠的判斷標準和手法。---------- 12

© 2015 Saint-Island International Patent & Law Offices

美國 ITC 關於方法專利誘引侵權的解釋獲得 CAFC 多數意見支持
－簡述 Suprema v. ITC 案

■張 東 揚 律師

一、 ITC 調查程序

美國聯邦國際貿易委員會(International Trade Commission，簡稱 ITC)依據 1930 年修訂的關稅法(Tariff Act)第 337 條的授權，得依職權或依聲請對違反公平競爭或侵害智慧財產權案件給予立案並開啟調查程序(註 1)，即世人所稱之第 337 條調查程序(簡稱 ITC 程序)。程序開始後，ITC 會指定行政法官(Administrative Law Judge，簡稱 ALJ)主持聽證、作成相對人涉案產品是否構成不公平競爭、侵害智慧財產權的初步決定(Initial determination，簡稱 ID)。初步決定提交 ITC 審閱獲得認可後，若成立侵權，ITC 有權作成「排除命令」或/及「暫停及停止銷售命令」(cease and desist order) (註 2)，但沒有金錢賠償之救濟。ITC 之命令須提交美國總統審閱，若美國總統未在 60 日審閱期中否決 ITC 之命令，則命令確定(註 3)。當事人對命令不服者，可在命令確定後 60 日內向美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit；簡稱 CAFC)提起上訴(註 4)。

暫停及停止銷售命令由 ITC 自身執行。排除命令由海關及邊境保護局(Customs and Border Protection)執行，屬於邊境保護措施之範疇，對市場影響程度較高，又分「有限排除命令」(limited exclusion order)及「廣泛排除命令」(general exclusion order)兩類；前者效力只及於調查程序中相對人的產品，較為常見，後者則不分產源一律排除進口，屬於例外，故以「有防止規避有限排除命令的必要性」或「侵害已成常態且產源難以辨別」為前提(註 5)。

若存在更優位的公共利益，即公眾健康福祉、美國經濟競爭力、美國產業對相似或直接競爭產品的產能、以及美國消費者權益需要保護，ITC 可以不核發上述命令(註 6)。可想而知，此種例外情形屬於少數(註 7)。

法律要求 ITC 程序應盡速終結(註 8)，而多數侵權案件的調查程序能在聲請後 15 個月內作成命令(註 9)，可知其相較美國專利訴訟程序頗為簡速，對被告特別是外國被告而言，當然也就帶來更大壓力。

以上是 ITC 程序的簡要介紹，相關資訊可從 ITC 官方網站取得(註 10)，故程序細節此不詳述。本文僅特別提出 ITC 程序兩項特點，作為後文之先導。

(一) 關稅法第 337 條和美國專利法之關係

創設 ITC 程序的關稅法第 337(a)條定義了 ITC 有權調查的不公平競爭和侵害智慧財產權行為。其中，有關專利侵權之規定見於第 337(a)(1)(B)條；試中譯如下：

> (違法行為包括) (B)物品之所有人、進口人或收貨人，將物品進口至美國，或為進口而銷售，或於物品進口後在美國境內銷售之，而該物品(i)侵害有效而可主張權利的美國專利或依法登記的美國著作權；或(ii)該物品之製造、生產、加工、開採，係按照或透過有效而可主張權利的美國專利請求項所涵蓋的程序為之(註 11)。

上述規定之關鍵文字「侵害…專利」應如何解釋，關稅法無其他規定涉及，亦無準用美國專利法之規定。實務傳統上，ITC 和 CAFC 將「侵害…專利」比照美國專利法第 271 條之規定而為解釋(詳後文)。因此，在 ITC 程序的語境下，專利侵權也有「直接侵權」、「誘引侵權」、「輔助侵權」三種態樣，和美國專利法相同，而各侵權態樣的構成要件，亦分別比照美國專利法第 271 條第(a)、(b)、(c)三項的規定。這可以說是一種植基於事實上的構成要件準用關係的解釋方法論。

(二) ITC 程序的對物管轄權

由前文可知，ITC 核發的排除命令係直接針對進口物品發生效力，而「廣泛排除命令」甚至不區分產源一律排除進口，這正是基於對物管轄權(*in rem* jurisdiction)之作用。前引第 337(a)(1)(B)條規定原文中「侵權」之主詞是「物」(原文“articles that infringe”)，和美國專利法第 271 條各項規定之以人為主詞有所不同，也被認為是基於對物管轄權之作用(註 12)。

專利法導向的構成要件準用方法論，連結上以「物」為規範對象的條文，顯然會帶來不少解釋和適用上的疑義。舉例言之，美國專利法第 271(b)條規定之誘引侵權的構成要件不涉及「物」，則誘引侵權應如何相容於關稅法第 337 條的規定？如果將關稅法第 337 條規定之「侵權物品」解釋為因為誘引而製造出來之產品，則以直接侵權之概念處理即可(第 271(a)條或第 271(g)條)。如果將「侵權物品」解釋為誘引行為所憑藉的說明文件或工具，則誘引侵權尚須以直接侵權存在為前提，已經美國聯邦最高法院於 Limelight v. Akamai 案判決中明白揭櫫(註 13)，可是，當誘引的說明文件或工具進口時，其所相應的直接侵權行為通常尚未發生，則 ITC 又憑何認定存在「誘引侵權」？又憑何認定進口的說明文件或工具該當於「侵權物品」？

這是關稅法第 337 條的內在問題。當侵權型態較為單純時，問題隱而未顯，但在侵權型態複雜化已成常態之今日，這些疑義勢必浮出水面。最近，CAFC 於 2015 年 8 月 10 日對 Suprema v. ITC 一案作成了聯席(en banc)判決(註 14)，判決的多數意見對方法專利之誘引侵權在關稅法第 337 條語境下的解釋問題，支持了 ITC 的擴張解釋，十分值得注意。筆者將於下文對該判決作一簡單析述，希望對關注該案及相關議題後續發展的讀者帶來助益。

二、 Suprema v. ITC 案析述

(一) 事實背景

在 CAFC 本件判決中，上訴人為韓商 Suprema 公司和美商 Mentalix 公司，被上訴人是 ITC。可知此案是因兩家公司不服 ITC 的調查決定而提出上訴。涉案的進口物品是 Suprema 製造的指紋掃描機，其機台銷售予 Mentalix 而進口至美國。兩家公司分別是交易的賣方和買方。

和一般指紋掃描機類似，Suprema 的機台不獨立運作，而須連結到安裝著相容應用軟體(以驅動掃描機為主要功能)的電腦才能使用。本案特殊之處在於 Suprema 自身並不生產、銷售或進口上述軟體，只是在每台掃描機產品中附隨一個軟體開發套件(software development

kit，SDK)一起進口。軟體開發套件含有教導使用者編寫所需應用軟體一般規範的說明檔。在本案中，實際編寫出應用軟體的是 Mentalix。只是在該公司銷售 Suprema 機台時，機台才和軟體套裝銷售。

應用軟體和機台何時結合成套，決定了侵權何時發生、誰是直接侵權人，因為本件涉訟的專利不是物品專利，尤其不是關於掃描機的物品專利。按，本件之專利權人是美國公司 Cross Match，亦即 ITC 程序(案號為 337-TA-720)之聲請人、CAFC 上訴程序之參加人。其所主張遭受侵害而經 CAFC 上訴程序審究之專利(註 15)，係美國第 7,203,344 號專利「生物計量成像系統及方法」(Biometric imaging system and method)的第 19 請求項。這是一個方法項。筆者嘗試中譯如下(註 16)：

19. 一種擷取和處理指紋影像的方法，包含以下步驟：
    (a) 掃描一個或多個手指；
    (b) 將表現指紋影像的對應數據予以擷取；
    (c) 將指紋影像予以過濾；
    (d) 將過濾後的指紋影像二值化；
    (e) 基於二值化指紋影像中黑色像素的聚集度，辨識出指紋區域；
    (f) 在二維化指紋影像中，基於聚集的黑色像素所排列出的橢圓形，辨識出指紋形狀；及
    (g) 對辨識出的指紋區域和形狀判定是否具備可接受的清晰度。

顯然，當 Suprema 的指紋掃描機產品進口至美國時，上述方法項的構成要件無一滿足。站在專利權人的立場，當然希望不必等到 Mentalix 的產品進入市場才給予打擊，而且 ITC 排除命令的效力也不及於進口後銷售之侵權物品的取締(註 17)。但是，要求 ITC 核發排除命令禁止 Suprema 的指紋掃描機進口，會觸及不少理論難題。

(二) 議題分析

如前所述，關稅法第 337(a)(1)(B)(i)條規定的違法行為是：「物品之所有人、進口人...將物品進口至美國...而該物品(i)侵害有效而可主張權利的美國專利...」。准此，進口物品必須在進口時已構成「侵權物品」，始有本條規定之適用。但本件 Suprema 進口的指紋掃描機和軟體開發套件，究竟屬於何種侵權態樣的「侵權物品」？

直接侵權顯然難以該當。Suprema 將指紋掃描機和軟體開發套件進口美國，此一行為本身並未實施系爭專利方法項的任何步驟，該掃描機也不是實施該方法項的產物。而且，Suprema 指紋掃描機的美國買家並非只有 Mentalix，兩家公司也不是合資企業，彼此間關於系爭專利步驟之實施也未見存在明確的指揮控制關係(註 18)。據此事實關係，顯然不易認定 Suprema 構成美國專利法第 271(a)條所謂直接侵權。本此，其所進口的掃描機縱使加上軟體開發套件也難以透過直接侵權該當於關稅法第 337 條所謂的「侵權物品」。

有無成立間接侵權之空間？如果藉由對專利法第 271(b)條或第 271(C)條的構成要件準

用，而主張由於 Suprema 將掃描機附隨軟體開發套件進口之行為構成間接侵權，故其進口之掃描機與附隨軟體開發套件該當於關稅法第 337 條的「侵權物品」，則必須突破前文述及的理論障礙，尤其是：直接侵權之存在乃是構成間接侵權的前提要件(註 19)。回到進口的時點，當時直接侵權尚未發生，而且也不必然終將發生。

若主張輔助侵權，還會遭遇另一層障礙。輔助侵權之消極構成要件要求：進口物品必須「不屬於通用品或不適於實質非侵權用途之商品」。但 Suprema 進口的指紋掃描機屬於「通用物品(staples)」，縱使軟體開發套件也仍然具有「實質非侵權之用途」，這些都是 ITC 確認的事實(註 20)。

由此可知，準用直接侵權或輔助侵權的構成要件而建構「侵權物品」的解釋取徑，相對難度較高。因此，關稅法第 337 條所謂的「侵權」和「侵權物品」能否及如何相容於誘引侵權的構成要件，即成為本件最終聚焦於 CAFC 的法律議題，又可分析為以下兩點：

1. 關稅法第 337 條所謂的「侵權」，是否包括方法專利的誘引侵權？其構成要件為何？
2. 關稅法第 337 條所謂的「侵權物品」，應如何解釋？能否與方法專利之誘引侵權相容？

(三) 程序簡史

本件 ITC 程序的案號為 337-TA-720，聲請調查日是 2010 年 5 月 11 日，立案日是 2010 年 6 月 17 日，終局決定書於 2011 年 10 月 24 日作成(註 21)，自聲請調查日起算調查程序歷時共計 1 年 5 個月。

ITC 在認定 Mentalix 構成直接侵權，Suprema 構成誘引侵權但不構成輔助侵權的基礎上，對 Suprema 的「掃描機及零件，關聯軟體，包含關聯軟體的產品」(註 22)核發了有限的排除命令，同時對 Mentalix 核發了暫停及停止銷售命令。

Suprema 和 Mentalix 向 CAFC 提起上訴。CAFC 先由三位法官組成合議庭審理。合議庭於 2013 年 12 月 13 日作成判決(註 23)，由 O'Malley 法官執筆的多數意見撤銷了 ITC 的決定。嗣後，CAFC 依 Cross Match 與 ITC 之聲請，改由全院聯席審理，而於 2015 年 8 月 10 日作出聯席判決。12 位法官中有 2 位不表示意見，而多數意見書(Reyna 法官執筆)只獲得 6 位法官聯署；由 O'Malley 執筆的不同意見書獲得 4 位法官聯署，其中 Dky 法官又另外作成補充性質的不同意見書。可見此案爭議性之高。

(四) 裁決析述

筆者試以前文臚列的兩項議題為認識框架，對 ITC 決定、CAFC 聯席判決中多數意見書和不同意見書進行析述。原 CAFC 合議庭判決的相關意見，因已融入聯席判決的不同意見書中，故不再著墨。

1. 關稅法第 337 條所謂的「侵權」，是否包括方法專利的誘引侵權？其構成要件為何？

ITC 決定指出：關稅法第 337 條所謂「侵權」，包括直接侵權、輔助侵權和誘引侵權(註 24)。在關稅法第 337 條的語境下，輔助侵權和誘引侵權的構成要件都比照專利法的規定。

就誘引侵權而言，必須證明：(a)存在直接侵權；(b)相對人知悉系爭專利存在，或者「刻意忽視」(willful blindness)其存在；(c)相對人對直接侵權給予「積極而有意的幫助和教唆」(actively and knowingly aid and abet)。在本件中，上述要件都被 ITC 認定成立。其中，除(a)要件外，皆與本題關涉較遠，亦非 CAFC 聯席判決的重點，故本文不予詳述(註 25)。顯然，對 ITC 而言，方法專利的誘引侵權可以在關稅法第 337 條的語境下成立，這不是問題。

讀者可以發現：ITC 並沒有在法院實務通說之外增刪修改誘引侵權的構成要件，而且 ITC 對於這些要件的表述，無不立基於 CAFC 在民事侵權訴訟中的判決見解。這完全體現了基於事實上的構成要件準用的解釋方法論。CAFC 聯席判決的多數意見書支持這種看法，同時，多數意見書引注了 3 件 CAFC 的前案判決(註 26)，指出 CAFC 從未曾質疑過 ITC 在關稅法第 337 條語境下對於誘引侵權的調查權。

O'Malley 法官的不同意見書沒有直接反對方法專利誘引侵權可以在關稅法第 337 條的語境下成立，卻從側面提出一項更基進的看法。O'Malley 法官指出：關稅法第 337(a)(1)(B)(i)條規定的侵害行為態樣只包括「進口、為進口而銷售、進口後在美國銷售」，無一語涉及「使用」(use)，而專利法第 271(a)條正因其包含「使用」一詞而可覆蓋方法專利侵害。關稅法第 337(a)(1)(B)(ii)條雖然對製程專利的侵害作出規範，但規範對象也只是「進口時」已經按照專利製程生產完成的物品。因此，美國國會其實無意將第 337(a)(1)(B)(i)條由「物品」擴張及於「方法」，尤其是進口之後才可能發生的方法專利侵害(註 27)。這暗示了：既然進口後發生的方法專利侵權在關稅法第 337 條語境下的合法性已經動搖，則附麗其上的誘引侵權亦難成立。此外，O'Malley 法官就多數意見書和 ITC 提出的前案逐一與本件辨異，指出 CAFC 過去至多只是忽略了系爭議題，但是「昨日無心之失，不能合理化今日有意之過」(註 28)。

2. 關稅法第 337 條所謂的「侵權物品」，應如何解釋？能否與方法專利之誘引侵權相容？

ITC 之決定未見關於此議題之討論，而是直接對 Suprema 的「掃描機及零件，關聯軟體，包含關聯軟體的產品」核發有限的排除命令。ITC 只是在 CAFC 上訴程序中提出了如下解釋為其決定辯護：關稅法第 337 條所謂「侵權物品」包括「在賣方的誘引下，被進口人在進口後使用而直接侵害專利之物品」(goods that, after importation, are used by the importer to directly infringe at the inducement of the goods' seller) (註 29)。所謂「使用」的範圍十分廣泛，值得吾人關注。

CAFC 聯席判決的多數意見書支持 ITC 的解釋。在架構其判決理由時，多數意見書強調：法院對行政機關依據法律授權就其主管業務作成的解釋，應該給予尊重。司法審查必須按照聯邦最高法院在 1984 年「雪佛龍公司案」中建立的「二步法測試」(Chevron Two-Step Test)的格局下進行(註 30)：第一步，審查法律條文是否無歧義(unambiguous)表現了國會的意旨，若答案為肯定，則按其意旨解釋，審查結束。若答案為否定，即法條的解釋存在歧義，則進行第二步審查，探問行政機關系爭解釋是否合理。如果合理，則給予尊重

(deference)。如果母法不存在與行政機關解釋明白相反的文義，則行政機關的解釋為合理，應尊重之。縱使母法文字存在歧義，但行政機關的解釋若非不合理，法院亦應尊重之(註31)。同時，法院不必探問除該行政解釋之外是否還存在其他解釋，甚至其他更好的解釋(註32)。

「雪佛龍測試」的關鍵之處在於：如果法院能在母法條文中找到不明確的空間，讓測試進行到第二步，則行政解釋的合法性就較難被攻破，畢竟行政機關通常不至於想出一個「和母法文義明白相反」的解釋。在本案具體實踐中，多數意見書緊守「雪佛龍測試」的框架，表現出較強的政策取向。

首先，多數意見書指出：關稅法第 337(a)(1)(B)(i)條是基於對物管轄權的作用，因此有「侵權物品」的文字，但專利法第 271 條規範的是行為，物與行為之間存在不相應(disparity)之處，是故 ITC 作為主管機關有權對此提出行政解釋。再者，多數意見書指出：「侵權物品」的動詞現在時態不能作為母法明確排斥「直接侵權在後發生」的證據，直接侵權本來就經常在誘引行為之後發生。此外，多數意見指出：關稅法系爭條文在 1988 年修訂當時，專利法第 271(a)條所列舉的直接侵權行為態樣只包括「製造、販賣和使用」，而「進口」不在其內(1994 年修法後才增入)。如果侵權必須在物品「進口時」已經發生，豈不意味著過去的歷史全屬錯誤，故依歸謬法之邏輯可知此說不足憑信。

進入「雪弗龍測試」第二步之後，多數意見書著重從立法過程和政策目的證明 ITC 解釋的合理。此部分較為瑣細，可不詳述，吾人只須閱讀以下判決理由即可見其思路之一斑：「原合議庭判決的解釋，將取消關稅法第 337 條對於明顯不正當競爭行為和誘引侵權提供的救濟。如此限縮 ITC 修補法律漏洞的權限，實無理由。其結果，形同公開邀請外國侵權者(他們可能因為種種原因不受法院禁制令支配)把進口物品設計成需要事後組裝或修改而未達直接侵權的地步」(註 33)。

O'Malley 法官的不同意見書指出：ITC 不應藉口行政保留而擅自擴權，正如同法院不應藉口尊重而怠於司法審查。關稅法第 337 條中，動詞的現在時態已足說明「直接侵權必須在進口時已經發生」，相關文字不存在歧義。准此，如果在貨物進口時，尚不存在直接侵權，則方法專利的誘引侵權自無從成立。至於多數意見書所謂的「物品和行為不相應」只是虛設出來的模糊，因為「儘管擔負侵權責任的是人，但是侵權分析的焦點仍然是行為所附麗的物品或方法」(註 34)，亦即美國國會只不過是從侵權的不同層面分別設計了專利法和關稅法的語言表述形式。

O'Malley 法官又指出：美國專利法第 271 條各項規定普遍存在指涉侵權「物品」的文字，比如(a)項所謂的「發明」(patented invention)和(c)項所謂的「零部件」(component)，都呼應了關稅法第 337 條的「侵權物品」。真正缺少「物品」對應語的是誘引侵權所在的專利法第 271(b)項，那只是因為誘引侵權著重於人的行為，但其所依附的直接侵權還是聚焦於「侵權物品」(而進口後發生的方法專利侵權不適用於關稅法第 337 條已如前述)。

對於多數意見書提出的體系解釋歸謬論證，O'Malley 法官認為那是言過其實，因為美

國國會在 1988 年也為專利法增定了第 271(g)項，把「依方法專利製成之物」的「進口」行為規定為侵權。而且過去法體系的缺憾縱使存在，也都已經過去且被治癒，現在的 CAFC 按照國會的意旨正確劃定 ITC 現今的權限，不應存在問題(註 35)。

針對多數意見書的政策考量，O'Malley 法官認為：「當國會的指示既已清楚明白，法院自應遵守，不受政策偏好左右」(註 36)，多數意見書出於政策考量而維護的 ITC 行政解釋，等同允許 ITC 單憑「誘引意圖」即可禁止貨品進口(註 37)。而且，ITC 程序的功能只是在民事侵權訴訟之外提供另一個選項，並非用來取代民事侵權訴訟，縱使 ITC 不能將系爭進口貨物認定為侵權，專利權人仍然可以透過民事侵權訴訟中法院核發的禁制令獲得合法的救濟(註 38)。

Dyk 法官的不同意見書補充指出：Suprema 的指紋掃描機屬於「通用物品(staples)」，具有「實質非侵權之用途」，其所附隨進口的軟體開發套件也僅僅教示了編寫掃描機驅動程式的一般規範，並沒有對於實施系爭專利請求項的方法步驟作出教示。在誘引行為和因果關係的事證相對薄弱的情況下，ITC 仍然執行其法律解釋，這意味著：只要進口物品「其中一部分有可能」在進口後被用來直接侵權，ITC 就有權將其「全部」解釋為「侵權物品」從而排除進口。同時，ITC 的排除命令亦賦予了海關對 Suprema 的指紋掃描機不加區分其買方而一律禁止進口的義務，已超出關稅法的授權範圍。

三、 結論

自從美國聯邦最高法院於 2006 年 5 月作成 eBay 案判決之後(註 39)，美國法院對專利侵權人核發永久禁制令的權力受到衡平法則的限制(註 40)。一般認為此一變化帶動了 ITC 程序案件的數量增長(註 41)，因為 ITC 核發排除命令係本於行政權，不適用衡平法則。筆者分析 ITC 官方網站揭示的資訊發現：從 2008 年 10 月至今有案可查的 ITC 程序案件，有 101 件的當事人含有台灣廠商，數量不可謂少。其中台灣廠商為聲請人者僅 12 件，其他 89 件為相對人即被控侵權方，而多數被認定侵權專利權。

CAFC 對 Suprema 案作成的聯席判決只獲得 6 位法官簽署，此案的高度爭議性不言可諭，而其後續發展值得關注。Suprema 是否會聲請上訴而獲得美國聯邦最高法院審理尚屬未知，但 ITC 在可見的未來將繼續執行其獲得 CAFC 認同的「侵權物品」解釋，對市場帶來一定程度的衝擊，則勢不可免。台灣廠商如果在對美出口的貿易活動中發生侵權疑義，應盡速尋求專業法律諮詢以保權益。

最後，台灣《專利法》於 2014 年增訂的有關海關查扣之規定，正屬於邊境保護措施的範疇，與 ITC 程序發生交集。值得注意的是：不論《專利法》第 97 條之 1，或經濟部與財政部會銜發布的《海關查扣侵害專利權物實施辦法》第 2 條，都以一種類似英美法上「對物管轄權」的法律語言設計構成要件：「專利權人對進口之物有侵害其專利權之虞」(註 42)。而「有侵權之虞」一語似乎有助於填補住令 CAFC 眾法官感到為難的法律-時間漏洞。不過，「有侵權之虞」的「進口之物」在台灣法制下應該如何解釋、是否及如何相容於較為複雜的侵權態

樣，尚有待本土實務的發展給予驗證。

※ **註釋**

1. 美國聯邦關稅法(下註同)第 337(b)(1)條。
2. 第 337(d)條、第(f)條
3. 第 337(j)(1)條、第 337(j)(4)條。
4. 第 337(c)條。
5. 第 337(d)(2)條。
6. 第 337(d)(1)條。
7. 著名的例外是三星訴蘋果案(ITC 程序案號 337-TA-794)。該案中，ITC 核發之排除命令呈送總統歐巴馬審批時被否決。否決理由是三星的 US 7,706,348 專利屬於 CDMA 移動通信技術的核心標準專利(standard essential patent, 簡稱 SEP)，若基此排除蘋果的 iPhone4 等產品將影響美國經濟和消費者權益。值得注意的是，ITC 並非沒有注意到核心標準專利問題，但仍然選擇不在 ITC 程序中適用第 337(d)(1)條之例外規定，而將此議題呈交做為行政首長的美國總統裁決。
8. 第 337(b)(1)條。
9. 參見 ITC 官方網站的問答區：http://www.usitc.gov/faqs/intellectual_property_faqs.htm。
10. ITC 官方網站：http://www.usitc.gov/。特別參閱其問答區：http://www.usitc.gov/faqs/intellectual_property_faqs.htm。
11. 原文：(B) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that— (i) infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17; or (ii) are made, produced, processed, or mined under, or by means of, a process covered by the claims of a valid and enforceable United States patent. 見於 ITC 官網：
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2010-title19/html/USCODE-2010-title19-chap4-subtitleII-partII-sec1337.htm。
12. 此為 Suprema 案中 ITC 與 CAFC 聯席判決多數意見的見解，詳後。
13. 關於第 271(b)條誘引侵權應以直接侵權存在為前提的近期實務見解，請參見美國聯邦最高法院 2014 年 6 月對 Limelight v. Akamai 案作成之判決，見於 http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786_664d.pdf。同時請參閱本所賴蘇民律師大作《論多人共同參與實施方法專利步驟之侵害問題— 美國聯邦最高法院 Limelight v. Akamai 案介紹》，載於本刊 2014 年 7 月號，見於：http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_201407.htm。
14. Suprema Inc. v. ITC, en banc Fed. Cir., No. 2012-1170 (CAFC). 見於：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/12-1170.Opinion.8-6-2015.1.PDF。
15. Cross Match 向 ITC 聲請調查所主張的專利原有 4 件。另外 3 件是 US 5,900,993；6,483,932；7,203,344。但進入 CAFC 上訴程序的僅一件，即 7,203,344。
16. 原文：19. A method for capturing and processing a fingerprint image, the method comprising: (a) scanning one or more fingers; (b) capturing data representing a corresponding fingerprint

image; (c) filtering the fingerprint image; (d) binarizing the filtered fingerprint image; (e) detecting a fingerprint area based on a concentration of black pixels in the binarized fingerprint image; (f) detecting a fingerprint shape based on an arrangement of the concentrated black pixels in an oval-like shape in the binarized fingerprint image; and (g) determining whether the detected fingerprint area and shape are of an acceptable quality.

17. 但屬於 ITC 核發的暫停及停止銷售命令的效力範圍。
18. 參考 CAFC 最近對 Limelight v. Akamai 案作成的新聯席判決(於 2015 年 8 月 13 日作成，即 Suprema 案判決作成後的第 3 天)：Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., en banc Fed. Cir., No. 2009-1372. 見於 http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/9-1372.Opinion.8-11-2015.1.PDF。
19. 關於第 271(b)條誘引侵權應以直接侵權存在為前提，請參見本文註 13。關於第 271(c)條輔助侵權應以直接侵權存在為前提，請參見 CAFC 的 DSU Medical Corp. v. JMS Co. Ltd., 471 F.3d 1293, 1304 (Fed. Cir. 2006)。同時請參閱本所劉法正律師大作《專利幫助侵權在美、德、日及大陸之發展簡介》，載於本刊 2008 年 12 月，見於 http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=334&stat=y。
20. 見 CAFC 法官 Dyk 不同意見書。
21. 本件 ITC 調查決定書的公告版見於：http://www.usitc.gov/intellectual_property/documents/pub4366.pdf。
22. 原文：“biometric scanning devices, components thereof, associated software, and products containing the same”。
23. CAFC 的原合議庭判決見於：http://www.oliff.com/wp-content/uploads/2012/03/2012-1170-Court.pdf。
24. 同上註，特別是 ITC 於 2011 年 11 月 10 日作成的 Commission Opinion，第 5 頁以下。
25. 此外，目前可取得之公告版本件 ITC 決定書對於一些調查取得的事實內容作了遮蓋，因此公眾亦難以清楚知悉 Suprema 公司究竟作出何種行為而被 ITC 認定為刻意忽視 Cross Match 的專利、對 Mentalix 給過積極而有意的幫助和教唆。
26. Young Eng’rs Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 721 F.2d 1305 (Fed. Cir. 1983); Vizio, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 605 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2010); Emcore Corp. v. Int’l Trade Comm’n, 449 F. App’x 918 (Fed. Cir. 2011). 見聯席判決多數意見書第 25 頁。
27. 原文：Congress did not intend for § 1337(a)(1)(B)(i) to extend beyond tangible “articles” to intangible methods, particularly where future infringement of such methods is uncertain at the time of importation. O’Malley 法官不同意見書第 6 頁。
28. 原文：At best, we merely overlooked this issue in our analysis, and “I see no reason why [we] should be consciously wrong today because [we were] unconsciously wrong yesterday.” O’Malley 法官不同意見書第 22 頁。
29. 多數意見書，第 4 頁。
30. 雪佛龍公司案，即 Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984)。該案的背景事實是美國環境保護署根據《清潔空氣法》(1997 年修訂)的授權發布行政命令，將母法中「靜態空氣污染源」(stationary sources of air pollution)一語，採

取比較有利於製造業的解釋，即『允許各州得以「總量管制」方式，將同一所工廠廠區視為單一靜態污染源，而不是就個別廠房分別決定是否為新的污染源』(引自大法官釋字第 680 號解釋，賴英照及林子儀大法官協同意見書)。

31. 原文：The agency's "interpretation governs in the absence of unambiguous statutory language to the contrary or unreasonable resolution of language that is ambiguous." 多數意見書，第14頁。
32. 原文：The Commission's interpretation "prevails if it is a reasonable construction of the statute, whether or not it is the only possible interpretation or even the one a court might think best." 多數意見書，第 19 頁。
33. 原文：The panel's interpretation of Section 337 would eliminate relief for a distinct unfair trade act and induced infringement. There is no basis for curtailing the Commission's gap-filling authority in that way. Indeed, the practical consequence would be an open invitation to foreign entities (which might for various reasons not be subject to a district court injunction) to circumvent Section 337 by importing articles in a state requiring post-importation combination or modification before direct infringement could be shown. 多數意見書，第 25 頁。所謂不會被法院核發禁制令，參見本文結論第一段。
34. 原文：Although it is people who are liable for infringement under the law, it is the underlying article or methods that are the focus of an infringement analysis. O'Malley 法官不同意見書，第 11 頁。
35. O'Malley 法官不同意見書，第 13 頁。
36. 原文：When Congress provides us with clear instructions, we are to follow those instructions regardless of our own policy preferences. O'Malley 法官不同意見書，第 2 頁。
37. O'Malley 法官不同意見書，第 8 頁、第 16 頁。
38. O'Malley 法官不同意見書，第 28 頁。
39. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 見於 http://www.supremecourt.gov/opinions/05pdf/05-130.pdf。
40. 按照衡平法則，是否核發永久禁制令，應考量(1)聲請人是否遭受不可回復的損害；(2)金錢損害賠償不足以彌補其所受損害；(3)核發永久禁制令不致對兩造當事人明顯失衡；(4)核發永久禁制令不會損及公共利益。參見李佳怡，《由 eBay v. MercExchange 案論美國禁制令核發標準》，本刊 2006 年 9 月，見於 http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200609.htm#a01。又，上述 4 要件已被台灣《智慧財產案件審理細則》第 37 條第 3 項吸收，成為法院審酌有無定暫時狀態處分必要性的要件。
41. 但 ITC 於 2013 年 4 月發布的研究報告不同意存在這種因果關係：http://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/sec337factsupdate.pdf。
42. 可比較專利法第 84 條第 1 項規定的排除侵害請求權：「有侵害之虞者，得請求防止之」，請求權之對象是侵權行為人，非侵權之物。

從三星電子公司「行動電話」意匠的拒絕審決事件來淺談日本意匠近似的判斷手法－智財高裁 平成 25 年(行け)第 10287 號事件－

■林 明 燁 專利師

一、前言

今日在各種產品中基於功能上的考量及物品本身尺寸上的限制，使得整體外觀形態上可設計及可變化的部分有限，而導致同一公司或不同公司的同一類型的產品可能會呈現大致相同或近似的設計外觀形態的機率提高。例如智慧型手機等，通常在手機的正面中央部分設置觸控式螢幕，其餘周邊有限的空間中則必須配置收音孔、播音孔、相機鏡頭及功能鍵等，以達到手機基本的功能，就因為如此，使得手機在設計及配置上可做的變化有限。於此情況下，除了設計出消費者買單的外觀形態外，如何做出差異性的設計以避免侵害其他權利人的意匠專利權(台灣稱為設計專利權)，並且可取得保護自己產品的意匠專利權，便相形重要。

日本意匠法第 3 條第 1 項(第 1 款至第 3 款)規定，與意匠申請前在日本國內或國外公知之意匠，或是記載於刊物之意匠或透過電氣通信迴路可為公眾利用之意匠，或是該等意匠之近似者，違反新穎性要件而無法取得意匠專利權。而前述近似意匠，依據日本意匠審查基準第 2 部第 2 章有關意匠近似判斷的內容，可以了解到日本意匠法法條上雖然未明文規定意匠近似的判斷主體為何，然而意匠法第 24 條第 2 項規定，登錄意匠與其他意匠間是否近似的判斷，是基於透過需要者的視覺所產生的美感來進行，因此可知意匠近似判斷的主體為需要者(包含交易者)。此外，前述審查基準也規定了意匠近似與否的判斷是依對比兩意匠物品的認定及近似判斷、兩意匠形態的認定、形態共通點及差異點的認定、形態共通點及差異點的個別評價、及意匠全體的近似判斷等觀點來進行。

在以下的內容中，謹就日本最近的實際判決案例，三星電子公司「行動電話」意匠的拒絕審決事件，參照上述規定的內容來探討日本對於近似意匠的判斷標準和手法。

二、 行動電話事件

在三星電子公司「行動電話」意匠的拒絕審決事件中，日本智財高等法院以一般消費者作為判斷主體，依照物品的性質、用途及使用方法定出意匠的主要部分，進而認定本案意匠和引證意匠的相異點會對美觀造成影響，導出兩者不近似的結論。以下就案件經緯、兩造的主張及法院的見解整理歸納如下。

(一) 案件的經緯

原告(三星電子公司)就有關意匠的物品「行動電話」(圖 1)在 2011 年 7 月 14 日向日本特許廳提出申請(以下稱本案意匠)，並主張 2011 年 4 月 27 日韓國優先權。原告於平成 24 年(2012 年)8 月 9 日收到日本特許廳的拒絕查定，同年 11 月 14 日對該拒絕查定提出不服審判(不服 2012-22544 號)，特許廳於 2013 年 6 月 13 日作出請求不成立的審決，審決通知於 6 月 25 日送達原告。審決的理由以本案意匠與「中華人民共和國意匠公報 11-09 號」所記載之攜帶式

資訊終端機(公開號第 CN301476421S(圖 1 之引證意匠))的意匠近似(其觸控面板彎曲為公知(圖 1 之參考意匠 1 及參考意匠 4))，違反意匠法第 3 條第 1 項的規定而不予專利。

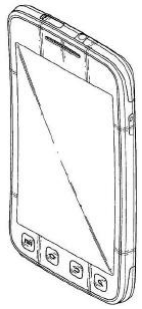
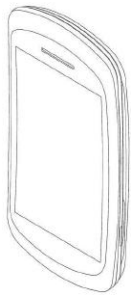
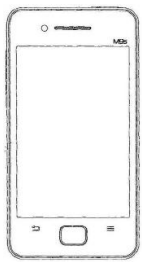
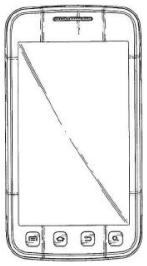
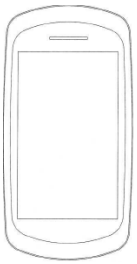
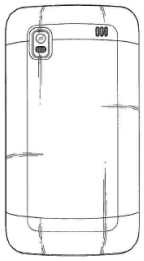
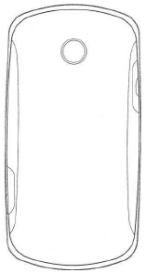
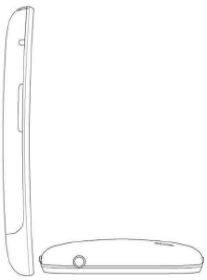
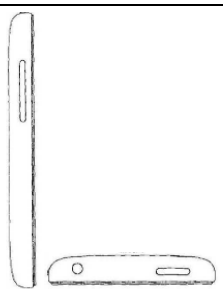
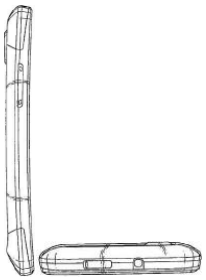
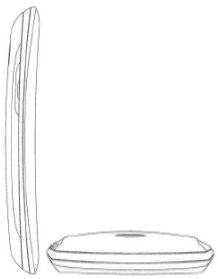
	本案意匠	引證意匠 CN301476421S	參考意匠 1 US D635541S	參考意匠 4 韓國登錄 30-0569241
立體圖				
前視圖				
後視圖				
左側視圖及俯視圖				

圖 1 本案意匠與引證意匠、參考意匠

(二) 意匠近似的判斷

1. 原告主張

本案意匠於審決中所認定的共通點皆為習知所販賣之慧型手機的一般形狀，不是會引

起觀看者注意的特徵部分，且為確保手機的用途及機能，不得不有一定的共通性，例如背面相機鏡頭及側面功能鍵等基本形狀的共通性，此部分並非本案意匠的主要部份(要部)。

本案意匠給人柔和的印象，引證意匠則全體平坦且給人生硬的印象，產生完全相異的美感。本案意匠雖與參考意匠 1 和 4 有共通點，然而本案意匠背面無凹凸且可為手所包入的形狀，難以由參考意匠 1 創作，且本案意匠是背面為無角的圓弧形，手張開握持時易於合手的形狀，參考意匠 4 的背面有角，即使是業者也無法由參考意匠 4 而易於創作本案意匠。

2. 被告主張

使觸控面板彎曲的智慧型手機為本案意匠申請前已為公知的設計，非本案意匠之新穎特徵，且無法僅對使觸控面板彎曲的設計有過大的評價，何況本案意匠的彎曲程度僅是稍微而已。而各部的形狀對需要者而言是會強烈引起注意的部分，所以此是在對比意匠時重要的特徵部分，因此在本案意匠的近似與否的判斷中，以共通點作為重要的特徵部分來做判斷而做出的審決並無誤。

審決時兩意匠之共通點及差異點的判斷無誤，且綜合評價了兩意匠的共通點及相異點，並考量周邊先行意匠的實態，呈現彎曲板狀之框體形態在申請前已為周知設計，故非新穎特徵，且其彎曲程度僅是稍微的程度，對近似與否的判斷影響微弱，所以審決的判斷無誤。

3. 智財高等法院的見解

(1) 近似判斷的前提事實

a. 本案意匠與引證意匠所應用的物品共通，當事者間不爭。

b. 以下之相同點及相異點，當事者間不爭：

共通點：

① 全體是一個邊角為圓角之縱長長方形之扁平框體，框體正面係於其周圍設有邊框且中央大部分為為縱長長方形之觸控面板，該觸控面板之上方邊框配置播音孔及照相機鏡頭，下方邊框配置功能鍵，框體正面全周以細緣框包圍，從左右視圖觀之，框體於平底面及左右側面形成圓弧，平緩地與背面部連接。

② 框體從正面視，縱長略小於橫長的 2 倍，左右側視時，厚度為略小於除去周緣附近之框體縱長的約十分之一，上下方向大約相同厚度。

③ 觸控面板其縱長約為框體縱長的三分之二，橫長較框體之橫長稍短，四角隅為曲率半徑極小的角圓弧的縱長長方形，觸控面板周圍的邊框中，左右邊框的左右幅寬為較細的幅寬，上下邊框的上下幅寬為較寬的幅寬。

④ 播音孔在上方邊框的左右中央位置，以框體之橫寬的十分之三的長度呈略橫長桿形配置，正面的相機鏡頭在上方邊框的上下中央位置且偏外側形成極小圓形。

⑤ 歸位鍵以框體之橫寬約十分之二的寬度且具角部圓角的橫長長方形配置於下方邊框的約中央位置，選單鍵及返回鍵分別配置在左右兩側的對稱位置，選單鍵全

體的輪廓為小橫長長方形，返回鍵為小倒 U 字形。

⑥ 背面相機鏡頭以具周圍框的小圓形配置於背面視的左上角落附近。

⑦ 功能鍵在框體之左右兩側各配置一個，其中一個在側面上方位置形成短形，另一個在側面中間位置配置成約縱長桿形，聲音輸出端子在平面靠左端的位置配置成小圓形。

相異點：

I. 框體形狀

本案意匠其正面形成凹面且背面形成凸面，側面視呈緩和圓弧狀的略彎曲板形狀，框體正面的四個角落為曲率半徑稍大的角隅圓弧，上下邊為緩和地膨凸成圓弧形的曲線，正面周圍框從仰視圖等觀之，朝正面側稍微變窄。

引證意匠其正面為平坦面，背面中除了周邊部的部分外大部分也是與正面平行的平坦面，框體正面的四角呈曲率半徑稍小的角隅圓弧，上下邊皆為直線，正面周圍框係從該框體周圍的平坦面外周稍微朝內側呈細緣狀設置。

II. 播音孔及正面相機鏡頭的態樣

本案意匠之播音孔其形狀約為細寬之半個橢圓形，並接著正面周圍框而設置，正面相機鏡頭設置在從播音孔朝右下遠離之框體角落附近。

引證意匠其播音孔的形狀為細寬之半個橢圓形，設置在上方邊框的上下中央位置，正面相機鏡頭設在播音孔的左方位置。

III. 選單鍵及返回鍵

本案意匠中左邊及右邊分別設置選單鍵及返回鍵，歸位鍵靠中央設置。

引證意匠中左邊、右邊及靠上方分別配置返回鍵、選單鍵及歸位鍵。

IV. 背面的態樣

本案意匠在背面下方附近具有橫方向之分劃細線，該細線在左右端部附近彎曲成約四分之一圓的圓弧形，沿著正面周圍框圍繞側面。

引證意匠其背面中央具有角隅為圓弧之縱長長方形的分劃細線，背面相機鏡頭的下方設置有快門部。

V. 框體周圍功能鍵的態樣

本案意匠在左右側面設置的兩個功能鍵為約呈細寬半橢圓狀，並分別接於正面周圍框而設。

引證意匠是以約細寬橢圓形狀在從正面周圍框稍微離開的位置設置功能鍵，並且在底面的外部輸出端子部的兩側稍微分離地設置兩個。

(2) 判斷兩意匠是否近似

a. 兩意匠之物品皆為操作觸控面板或功能鍵以連接網際網路而進行資訊通訊的攜帶式終端機(智慧型手機)。智慧型手機的主要需要者可認為是選擇並購入智慧型手機的一般使用者。依照其形狀，需要者在使用智慧型手機會以單手從背後握持框體，並以同

一手的手指操作功能鍵或畫面，或是以另一手的手指操作功能鍵或畫面。而且，為了發揮智慧型手機的機能，首先操作包含電源鍵的功能鍵，在電源輸入後分別操作觸控面板式畫面及功能鍵，通話時將播音孔抵於耳朵。再者，智慧型手機一般可搭載多樣的功能，為了利用該等功能，利用操作顯示於畫面的 ICON 等而對機器輸入指示，其結果將顯示於畫面。

依照以上物品的性質、用途及使用方法，需要者在觀察智慧型手機時，佔據意匠全體支配部分的全體形狀、及一見便映入眼簾且包含操作時使用頻率最高的觸控面板畫面及功能鍵的前視形狀、以及其等之集合可說是最引起注意的部分。另一方面，背面及周圍側的形狀相較於正面，引起需要者注意的程度可說是比較低。

b. 兩意匠就全體形狀及正面視的形狀，具有如上述①～⑤的共通點。而且，如前述，本案意匠於全體的形狀具有相異點 I，即正面稍微呈凹面，背面呈凸面，側面視呈緩和圓弧狀的略彎曲板形狀，框體正面的四個角落為曲率半徑稍大的角隅圓弧，上下邊為緩和地膨凸成圓弧形的曲線，正面周圍框從仰視圖等觀之，朝正面側稍微變窄。藉由該等形態，全體而言可說是會給人一種帶有圓滑的柔和印象。

相對於此，引證意匠其正面為平坦面，背面中除了周邊部的部分外的大部分也是與正面平行的平坦面，框體正面的四角呈曲率半徑稍小的角隅圓弧，上下邊皆為直線，正面周圍框係從該框體周圍的平坦面外周稍微朝內側呈細緣狀設置。藉由該等形態，相較於本案意匠，全體而言會給人一種較尖銳且平坦的印象。

如此，本案意匠與引證意匠就意匠的物品皆為智慧型手機，而有關全體的形狀及正面視的形狀，雖然具有前述①～⑤的共通點，然而於上述相異點的形態中會給看者不同的美感，全體來看可說是不會埋沒在由上述共通點所產生的印象中，因此本案意匠與引證意匠並不近似。

c. 有關被告的主張

被告主張，使觸控面板彎曲的智慧型手機在本案申請前已為公知設計，無法說是僅為本案的新穎特徵，且從智慧型手機使用時以單手握持，以手指操作畫面的關係的觀點，框體全體的形態中功能鍵的形狀及配置、相機鏡頭的配置等不用說會被詳細確認，該等全體可成為意匠的特徵部分，不可過大評價僅使觸控面板彎曲的設計，何況本案意匠的框體形態的彎曲程度僅是些微，對兩意匠是否近似的判斷影響應該是很微小的。

而且，在行動電話中，框體的正面為凹面，背面為凸面，且側面現呈緩和圓弧狀的略彎曲板形狀的框體形態，及正面視中上下邊為緩和地膨凸成圓弧形的曲線，正面周圍框從仰視圖等觀之，朝正面側稍微變窄的形態，係分別在優先權日前已為公知。

但是依據被告所提出之各種有關框體全體形態、功能鍵及播音孔、相機形狀及配置態樣之智慧型手機的證據 (乙第 1 號證)，在行動電話的意匠中，並非是如本案意匠之框體的正面為凹面，背面為凸面，且側面現呈緩和圓弧狀的略彎曲板形狀的框體形態，

而是多數可見到正面及背面的大部分為平坦面且分別成為平行的平坦面的平板形狀框體。因此，本案意匠的上述形態無法說是智慧型手機的形態中司空見慣的意匠。而且，也一併考量到上述形態係構成所謂本案意匠之全體形狀中最會引起需要者注意的部分之一的形態時，如上所述，就算框體的正面為凹面，背面為凸面，且側面現呈緩和圓弧狀的略彎曲板形狀的框體形態是公知設計，也是無法直接就說本案意匠的上述形態是會埋沒到共通點①中而不會引起需要者注意。又，參照上述論點，觸控面板具有彎曲形態時可說是本身會對全體形狀的外觀在美感上給予重大的影響，即使其彎曲程度僅有一點點，也不能說是不會引起需要者注意。

此外，被告主張，使用以顯示畫像的畫面彎曲而做成凹面，就包含智慧型手機使用畫面(液晶畫面)的物品而言，在本案申請前已普遍可見，且智慧型手機中使畫面彎曲也是本案申請前已普遍可見。但是，於智慧型手機以外的物品中，使用以顯示畫像的畫面彎曲而做成凹面的形態即使是公知，由於用途及使用方法有很大的差異，所以也無法直接據此就作為智慧型手機中使用以顯示畫像的畫面彎曲而做成凹面而會引起需要者注意的證據。此外，即使是就有關智慧型手機的物品中，由於存在有在形態上跟本案意匠有很大差異的部分，雖然說存在有各證據所顯示之智慧型手機或是存在有於其意匠上使畫面彎曲的形態的手機，也無法直接就左右上述的認定。

另一方面，依據乙第 1 號證，可見到正面視中之上下邊的形態、有關正面周圍框之形態也是有各式各樣。如此，本案意匠之框體正面的四角做成曲率半徑稍大的角隅圓弧，上下邊皆為極緩和地膨凸成圓弧形的曲線，正面周圍框從平面視及左右側面視觀之時，正面側稍微變窄的形態是無法說是司空見慣的。所以，一併考慮到上述形態是構成本案意匠之易於引起需要者注意的部分之一時，即使正面視時上下邊皆為極緩和地膨凸成圓弧形的曲線，正面周圍框從平面視及左右側面視觀之時，正面側稍微變窄的形態是本案申請前已為公知設計，本案意匠之上述形態也不會是埋沒到共通點①中而不會引起需要者注意。

d. 結論

本案意匠會產生與引證意匠不同的美感，本案意匠與引證意匠不近似，審決的判斷有誤，原告主張審決撤銷有理(智財高等法院的判斷是針對意匠有關是否符合新穎性要件的審決判斷，並沒有對創作性進行任何判斷)。

三、 日本意匠之近似判斷手法

從上述法院的判斷手法不難看出，意匠近似與否必須透過肉眼的觀察，以通常使用的方法，認定物品全體的形態及各部的形態，個別評估形態的共通點及差異點，對比觀察各共通點及差異點，找出會引起需要者或交易者注意的部分及引起注意的程度，進而判斷意匠是否近似。其中，會引起看者注意的部分通常稱為「要部(主要部分)」，是從明治時代的大審院判決到今日的意匠的審決、判決中在意匠近似與否的判斷上傳統會使用的用語，「要部」一詞雖

未直接見於意匠審查基準中，但可視為相當於基準中的「意匠的特徵」或「引起看者注意的部分」。

另外，從前述的判斷手法中可以理解，決定意匠近似判斷的主體、物品近似的判斷方法及要部的判斷方法，可說是整個判斷手法的核心所在，以下就此等部分進一步探討說明如下。

(一) 近似判斷的主體

前述的內容已說明在進行意匠近似判斷之際，判斷的主體是需要者(交易者)，亦即是因應物品之交易、流通的適當者，本案中，從法院的認定便可清楚瞭解法院認為智慧型手機的需要者是一般購買手機的消費者，所以在意匠是否近似的判斷上便以一般消費者的角度來進行，在日本近來諸多的法院判決中，都可發現是沿用如此的標準。

然而物品不同時，要考量的點就不同，因此需要者便不同，為了更進一步具體了解如何認定物品的需要者，謹就日本一些其他的判決中，針對不同的物品法院認定對應該物品之需要者的理由摘錄如下：

・在手提籃事件(平成 18 年(ネ)第 448 號排除意匠權侵害等請求控訴事件)中，法院認為購物籃採購之際所重視的包含了是否符合店鋪印象的優異設計、籃子大小是否提升顧客消費單價、堅固性、籃子網口不會夾手的安全性、把手桿的形狀是否讓客戶易於使用、是否考慮到廣告的機能及維修的容易性等 8 個因子，所以認定這種購物籃的需要者主要是超市或百貨公司的採購者。

・在高爾夫球的球標事件(平成 18 年(ネ)第 10084 號謝罪廣告等請求控訴事件)中，法院認為在高爾夫球的競賽中，球標是當要將高爾夫球從草皮上拾起時用來醒目地標示高爾夫球所在位置而放置在草皮上的物品，雖然高爾夫球場一般備有不少的球標備用，但是因為個人對於球標設計的喜好而使大多數人會使用自己所準備的球標，依據這樣的事實，法院認定球標的需要者是把高爾夫球當作興趣或運動的一般競賽者。

・在人工牙齒事件(平成 24 年(行ケ)第 10105~10110 號審決取消事件)中，法院認為人工牙齒的需要者是以天然牙齒的形狀為出發點，首先先將是否符合咬合或咀嚼功能的觀點置於念頭，來觀察製造業者所提供的人工牙齒，接著再考量安裝的容易性及接合到假牙牙床的情況並考慮材質等進行觀察，而認定該需要者是使用人工牙齒來調整假牙等之牙科技工，而牙醫師則是間接的需要者。

(二) 物品近似的判斷

判斷意匠是否相同或近似的前提，是實施意匠的物品必須相同或近似。本案中，由於本案意匠和引證意匠皆為手機，因此兩造對於物品是否相同或近似並無爭執，所以判決中對此並無太多的著墨。然而，依據「意匠」的定義，「意匠」是必須在特定的物品上成立者(意匠法第 2 條第 1 項)，所以在論意匠是否近似時首先應該要考慮物品是否近似。依據日本意匠審查基準的規定，物品是否近似的基準是以物品的用途及機能的近似性來做判斷，只要在用途及機能上具有共通性時便具有用途及機能之近似性。

此種利用物品之用途及機能是否具有共通性來判斷物品近似的目前已見於眾多的判決，

例如在化妝用粉撲(大阪地裁 平成 16 年(ワ)第 6262 號)事件的判決中，法院便是基於這樣的基準認為被告的物件在用途及機能上是與原告登錄意匠的物品相同或近似，進而認定侵權成立。另外，在功率放大器事件(平成 18 年 (ワ) 19650 号 意匠権排除侵害請求権不存在確認請求事件)中，法院認為本案意匠的物品為具有功率放大器及揚聲器二個功能的多功能物品，於功率放大器的機能上，與原告的功率放大器機能共通，而認定兩物品近似。

然而，值得注意的是，這裡所謂實施意匠的物品的用途和機能相同或近似並不需要到比較物品詳細的用途及機能下才來決定其近似，在評價具體的物品所表示之形態的價值範圍中，只要判斷物品的用途及機能具有近似性便已足夠。

(三) 要部的概念及認定方法

所謂的要部是創作特徵的部分或是物品使用時會引起注意的部分，而要 部認定的標準存在有形態性要部基準說及創作性基準說。形態性要部基準說是基於熟知該項技藝者的經驗法則所導出，從舊法時代至今可見不少案例，然而由於形態性要部基準說必須具備極難證明的經驗法則，一般難以進行理論性的說明使人理解，而創作性基準說是將創作的實質內容利用先前資料予以劃分，並藉由對比的意匠是否包含在該範圍內來決定近似，由於實務上可理論地進行解釋說明，具有易於使人理解的優點。

在本案中，法院從一般購買者的角度，認為手機物品領域中，需要者觀察之際，全面的形狀及包含使用頻率最高的觸控面板及功能鍵的正面視的形狀，是最會引起需要者注意的部分(要部)，相異點 I 可說是會給人一種帶有圓滑的柔和印象與引證意匠引起的美感不同，不會因具有①～⑤共通點而與引證意匠近似，即使該相異點 I 申請前已為公知，但是並非是司空見慣者，且產生與引證意匠相異的美感，便難以說是與引證意匠近似，因此可說是偏向創作性基準說。

此外，從諸多的判決案例中也可以了解，要部的判斷上通常會就全體觀察意匠，並從物品的性質、用途及使用態樣等，來認定強烈引起看者注意的部分，例如電視機與冰箱的意匠中，其正面的部分便會是要部，而汽車的意匠，正面及側面可能成為意匠的要部。要部的認定在意匠近似的判斷中扮演了一個非常重要的角色，直接會對意匠近似與否造成重大的影響，因此對要部的掌握可說是掌握了意匠近似判斷之鑰。

四、 結語

對工業設計的設計者或創作者來說，會經常將充分發揮製品的機能置於腦中，藉由參考或研究競爭對手的產品而創作出嶄新的設計，並具有提供一種會引起消費者注意的製品為使命。因此，市場中相對競爭的廠商對相同產品在形態上就可能會發生不太具有區隔性的製品流通於市面的情況，也就是在不得已的情況下提供了設計近似的製品。而，意匠法是保護創作的法律，就製造者或創作者的角度來看，去理解特許廳甚至是法院對於意匠近似看法和判斷，特別是針對判斷核心之近似判斷的主體、物品近似及要部的認定，了解特許廳和法院可能切入的角度和論理的方式是很重要的，當然對於產品已經成熟，外觀形態上可做變動的設

計不多的物品更應如此。

本案中另外一個值得注意的是，特許廳在審查過程中，少見地藉由援引參考意匠來說明本案意匠正面稍微呈凹面，背面呈凸面，側面視呈緩和圓弧狀的略彎曲板形狀是公知設計，但是由於是參考意匠，因此法院在判決書中對此並無太多的說明，也未就參考意匠與本案意匠進行較具體的比較，雖然參考意匠的地位在本案中並不明確，但是可推知參考意匠的地位應遠低於引證意匠的地位。另一方面，本案主要爭點是針對意匠是否近似，因此在法院的認定中並未就意匠創作性的部分進行闡明，參考意匠在創作性中的地位究竟為何，於本案中並無法了解而值得從其他案件中觀察。

※　參考文獻

1. 日本意匠法第 3、24 條。
2. 日本意匠審查基準。
3. 智財高等法院 平成 25 年(行け)第 10287 號事件。
4. 日本意匠登錄第 1507516 號公報。
5. 大阪高等法院 平成 18 年(ネ)第 448 號排除意匠權侵害等請求控訴事件。
6. 智財高等法院 平成 18 年(ネ)第 10084 號謝罪廣告等請求控訴事件。
7. 智財高等法院 平成 24 年(行け)第 10105~10110 號審決取消事件。
8. 大阪地裁 平成 16 年(ワ)第 6262 號。
9. 日本弁理士會 月刊パテント 2011　特集＜意匠＞化妝用粉撲事件 恩田 博宣。
10. 東京地方法院 平成 18 年 (ワ) 19650 号 意匠権排除侵害請求権不存在確認請求事件。
11. 關西特許情報中心振興會 機關誌 No.22 意匠的近似 松井 宏記。
12. 日本弁理士會 月刊パテント 2014　部分意匠相關之判決研究 內藤 拓郎等 4 人。
13. 出願意匠[攜帶電話機]拒絕審決取消請求事件 牛木 理一。
14. 淺談日本部分意匠的近似判斷及損害賠償計算之貢獻度 林明燁。
15. 日本弁理士會 月刊パテント 2007 有關改正意匠法 24 條 2 項 小谷 悅司。