聖島 智慧財產權實務報導
INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS
www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw 25卷11期2023年11月

本期簡介

生成式AI對著作權的挑戰(下)

余惠如 律師

2022年底，ChatGPT旋風開始席捲全球，其神通廣大的「生成」內容，從產品分析、音樂詩歌創作、心理諮商到軟體編碼無所不能，也帶動各類生成式AI的科技及商業發展。本文匯集2020年至2023年間ChatGPT等生成式AI的發展對涉及的核心權利－著作權所帶來的挑戰和機會。

人工智能(Artificial Intelligence，下簡稱AI)涵蓋廣泛，根據任務類型可大致分為：弱AI(在特定領域執行單一任務，例如圖像識別、翻譯)和強AI(透過監督學習、強化學習等方式從廣泛數據中訓練，以完成多領域任務的通用AI系統)。其中，可以生成不同自主程度之文章、圖像、音頻或視頻等內容的通用AI系統，又被稱為「生成式AI (Generative AI)」。.....詳全文

從日本意匠審查基準到審決案例淺談日本意匠制度的近似判斷

詹曉倫、林明燁專利師

日本的意匠相當於我國的設計專利，日本意匠申請案在審查過程中，判斷可否取得意匠權的權利保護時，是以該意匠申請案是否具有新穎性(日：新規性)、非容易創作性(日：創作非容易性)為其重要的判斷要件。其中，關於新穎性，根據日本意匠法第3條第1項的規定，在意匠登錄申請之前在日本國內或國外公然已知之意匠(第1款)、已發行的刊物中記載之意匠或者透過電信通訊線路可為公眾利用之意匠(第2款)(上述皆稱為「公知意匠」)、以及與該等公知意匠近似的意匠(第3款)，均不能取得意匠登錄。.....詳全文

© 2023 Saint-Island International Patent & Law Offices

本期內文

生成式AI對著作權的挑戰(下)

❖余惠如 律師❖

(承上期)

2. AI生成內容產生著作侵權爭議的原因

(1) **據前述AI生成圖像過程，從收集數據集、訓練到AI具有生成圖像能力，有以下兩階段涉及著作權爭議**

a. **數據收集和預處理階段：是否涉及著作或資料庫侵權？**

以Stable Diffusion為例，其訓練圖像之主要來源為德國非營利組織開發的LAION-5B圖像集，其中包含爬取自全球各地的圖像數據，包括來自Pinterest和Getty Images等。這些圖像被用於訓練AI，但其中某些圖像可能未經授權商業化使用。Stability AI公司使用這些圖像及其相關的「標籤」進行訓練，但未取得原創作者的授權，可能引發著作權問題。

b. **圖像生成階段：是否構成著作重製或改作侵權？**

在前述第(一)項***Andersen et al v. Stability AI Ltd. et al***案例中，原告聲稱Stable Diffusion本質上只是現代的「拼貼工具」，並質疑其是否真正擁有人工「智慧」。原告指出，Stable Diffusion技術實際上是將圖像拆分為多個小塊，然後重新排列以生成新圖像，類似於傳統的拼貼方法，只不過應用了現代計算機技術和複雜的數學演算法。原告認為Stable Diffusion未創造出新的、原創性的作品，而是在未經著作權人同意或授權的情況下修改了現有著作權圖像，創造了衍生作品。

(2) **生成式AI的開發商在訴訟中可能提出的抗辯**

《關於第一階段訓練數據集的侵權爭議》

a. Stable Diffusion在訓練過程中使用LAION-5B子集LAION-Aesthetics中的圖像，但這些圖像未儲存在最終發布的版本中。因此，使用數據集來訓練AI本身不構成著作「重製」。

b. 訓練過程中的「暫時性重製」屬於美國判例法中被承認的技術操作或中介操作，類似於瀏覽網頁或使用搜尋引擎的行為，並不構成侵權。

c. 大數據資料探勘涉及的「資料庫」保護爭議仍待釐清。即使是未受著作權保

護的大數據，由於各國法律規定不一，對於「文本和數據挖掘(text and data mining)」的合法性存在爭議(註23)。Stable Diffusion使用原始數據集訓練AI，是否構成著作權侵害，以及是否適用「合理使用」抗辯，需由法院進一步裁定。

《關於第二階段生成內容的侵權爭議》

a. 以Stable Diffusion為例，其雖使用LAION-5B中的圖像進行訓練，但生成的圖像並未直接複製原始資料庫的內容。生成的模型分析了無數圖像之間的相似性特徵，並根據「提示」創建新的圖像組合，類似於人類的記憶過程。因此，生成的圖像並不是直接複製原始資料庫中的圖像，

b. 再者，生成過程是由不特定的使用者操作，Stability AI等模型開發商未事先掌控。因此，Stability AI等被告可能主張未直接涉及著作侵權。

c. 「合理使用抗辯」可能適用：

(a) 以前述「電腦程式著作侵權爭議案(***DOE 1 et al v. GitHub, Inc. et al***)」為例，微軟和OpenAI提出了合理使用的辯護。引用「***甲骨文訴GoogleJava侵權案(Google LLC v. Oracle Am., Inc.)***」(註24)，即使Google在其Android操作系統中使用Java程式語言的API時複製了約11,500行代碼，但這是出於技術需求和互操作性的考量。Google對Java API進行了重新改造，以適應Android操作系統的需求，並未對Java API的市場價值造成不利影響。因此，法院認定Google的行為符合合理使用原則。同樣地，在「***作家協會訴Google圖書案(Authors Guild v. Google, Inc.)***」(註25)中，Google掃描數百萬冊書籍以建立線上圖書資料庫，但因未提供完整內容，僅供關鍵字搜尋和部分文字摘要，而被認定為具有高度轉化性的合理使用行為。

(b) 然而，生成的圖像可能以近乎重製的方式呈現，是否符合合理使用的標準尚待進一步討論：

以著作權已到期的維尼為例，對Stable Diffusion提示「Winnie-the-Pooh in a suit, HD, dramatic lighting(穿著西服的維尼，高解析度，戲劇化燈光)」，可生成以下圖案(上排)；普通人難以辨別此圖是否原創。若加上提示「in the style of ○○ artist (具有某知名藝術家的風格)」，例如林布蘭、莫內、梵谷，生成的圖案如下(下排)，對原創者和被模仿風格的藝術家雙方都可能產生作品被用來訓練AI使其產生「改作」能力之疑慮。

(3) 總之，新技術手段所產生的爭議可能難以從過去的判例中得出確定的結論。法院需要釐清這些爭議，以確定是否存在侵權行為。

3. 臺灣智慧局近期函釋亦反映前述爭議焦點

臺灣智慧局於2023年6月16日以「經授智字第11252800520號令函」說明：

(1) **在蒐集資料訓練AI模型階段：**訓練資料如受著作權法保護(下稱原始著作)，會涉及「重製」原始著作之行為，除有著作權法第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，否則即涉有侵權訟爭風險。由於臺灣尚未有類似訴訟案件，智慧局援引前述第(一)項案例，建議臺廠可持續觀察國內外之司法實務發展。

(2) **利用生成式AI模型生成內容者(以下稱「AI利用人」)部分：**

a. AI利用人如係單純下指令，並未投入精神創作，由生成式AI模型獨立自主運算而生成全新內容，該AI生成內容不受著作權法保護。

b. 在AI模型依AI利用人指令自主運算生成內容之階段，如AI 生成內容僅係將訓練資料中之原始著作予以重製再現之情形，亦會涉及原始著作之「重製」等利用行為，建議AI利用人先向AI模型之開發或管理者釐清有無取得著作財產權人之授權及得否轉授權第三人進行商業利用，以免產生著作權糾紛。

(3) 上述函釋要旨顯示臺灣智財界主流對生成式AI涉及的著作權爭議，基本與歐美實務採相同立場。

五、對生成式AI的規範藍圖

(一) 美國：

目前正在商議如何立法監管AI。在此過渡期，各政府機構根據現有法律框架主動調查可能涉及重大違法行為。例如，FTC於今年7月對OpenAI展開調查，以確認其訓練模型過程是否符合有關隱私、個資保護和不實廣告的法規，是否以不公平的方式造成消費者損失(註26)。美國總統亦頃於2023年10月30簽署首件針對AI的行政命令，強調AI的發展應兼顧安全性及可靠性。為了保護創作和創新，並責成美國專利商標局對行政部門提出建議，以保護AI參與創作的作品及用作訓練AI的作品(註27)。

(二) 歐盟和英國：

1. 歐盟預計將在2023年底前敲定「AI法案」草案，依據使用AI產生的「風險程度」分為最低風險、有限度風險、高風險，及無法被接受的風險四類，對應不同應用AI的企業要求。考慮到生成式AI如ChatGPT和MidJourney的迅速發展，可能引發道德、經濟和侵權風險，特別針對通用人工智慧基礎模型和生成式AI增加規範，主要是修正案第28b條關於「基礎模型提供者」的規定(註28)。要求「基礎模型提供者」應：

(1) 採取適當措施(包括引入外部獨立專家、記錄和分析開發過程、保留技術檔 10 年、提供易於理解的技術使用說明文件、建立品質管理機制)來減輕模型對公眾造成的風險，並記錄任何無法減輕的風險。

(2) 在歐盟高風險人工智慧資料庫註冊該基礎模型。

(3) 遵守「透明度義務」，防止生成內容違反歐盟法律。

(4) 在不損害歐盟或成員國或其聯盟版權法的情況下，記錄並公開使用受版權法保護的訓練數據的詳細摘要。

(5) 如未能遵守上述義務，將受到4千萬歐元或公司前一年全球營業額7%的巨額罰款(以較高者為準)。

(6) 無論基礎模型是獨立產品還是嵌入AI系統中應用，也無論基礎模型是否以開源或免費方式提供，基礎模型提供者都受以上規範約束。

「AI法案」草案所保護的權利範圍涵蓋了著作權等智慧財產權利，但尚未明確賦予智慧財產權人可根據該法案直接請求救濟的權利。因此，生成式AI衍生的具體著作等智慧財產侵權爭議案，在歐盟體系中仍依既有的法律規範加以解釋。例如，在歐盟體系內利用爬蟲機器人在網路挖掘大數據資料用以訓練、開發「大型語言模型」，擷取

基礎模型訓練數據集的行為是否侵害著作權，仍依既有的歐盟「DSM 著作權指令」判斷，是否有該指令中的「大數據文字與資料探勘」例外不構成侵權條款之適用。

2. 英國政府今年3月發布了「促進創新的人工智能監管方法」白皮書(註29)：
   (1) 白皮書允許各現有部門在其管轄範圍內監管AI，並考慮特定AI技術(如基礎模型)根據應用方式可能產生不同風險等級(例如使用聊天機器人生成文章摘要與使用相同技術提供醫療建議存在截然不同的風險)，英國政府將與AI創新者合作根據風險監控AI發展，以避免不必要的監管阻礙創新。對於快速發展的生成式AI，將透過透明度、責任、公平和創新的方式引導，預計將在前述基礎上擁抱更多發展機會，例如在加快發現新藥治療重疾方面的應用。
   (2) 總體而言，白皮書顯示英國政府希望維持該國在AI領域的創新領導地位，避免過於嚴苛或僵化的法規阻礙可能的創新發展。

(三) 中國大陸

1. 中國大陸於今年7月發布了世界首部針對生成式AI技術的「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」，規範「服務提供者」的行為，包括數據訓練階段舊資料來源合法性盡職監督、AI生成內容監控，並保護用戶個資。管理辦法強調深度合成技術等風險等級較高生成內容的標示及告知義務，同時排除在國內非公眾範圍的AI技術研究、開發和應用，顯示中國政府對生成式AI的發展呈現「包容審慎」的態度，並未直接給予強力的監管措施，反而提供靈活的觀察空間，展現鼓勵彈性發展的立法方向。未來中國大陸將採取行業導向監管，由不同政府部門「分類分級」監管生成式AI服務(註30)。
2. 在管理辦法出台前，已有針對特定產業應用生成式AI行為的子規範。例如，《互聯網資訊服務深度合成管理規定》對深偽技術，以及《互聯網信息服務算法推薦管理規定》對演算法推薦技術進行了管理。管理辦法是對這些子規範的補充。
3. 「分類分級」監管的用語遍及管理辦法架構，顯示生成式AI可應用於各產業，難以逐一列管。各主管機關將根據技術特點和行業制定相對應的「分類分級監管」規則，此部分與歐盟「AI法案」草案和英美的規範方向一致。因此，未來根據風險和產業等分類分級監管生成式AI應成為趨勢。

(四) 臺灣

1. 2023年8月31日行政院通過「行政院及所屬機關(構)使用生成式AI參考指引」(註31)。其中第七條強調，使用生成式AI時應遵守資通安全、個人資料保護、著作權及相關資訊使用規定，需注意潛在的智慧財產權和人格權侵權風險。指引前言明確表

示，各機關可根據生成式AI的業務需求，制定適用規範或內控管理措施。

2. 金融監督管理委員會根據上述指引，亦於2023年10月17日公布「金融業運用人工智慧(AI)之核心原則與相關推動政策」(註32)。提出金融業運用人工智慧系統的六項核心原則：(1)建立內部治理及保護消費者權益的問責機制；(2)重視提供公平的金融服務，符合以人為本和可控原則；(3)保護隱私及客戶權益；(4)確保系統穩健性與安全性，對第三方業者進行適當的風險管理和監督；(5)落實透明性與可解釋性，使用生成式AI作為辦理業務或提供金融服務輔助工具時，應適當揭露；(6)促進可持續發展，維護員工工作權益。
3. 以上顯示，臺灣目前在生成式AI領域的發展與美國趨勢相近。相關行政機關根據現有法制提出了可能產生風險的概要，自行通過行政規範進行管制。尚無明顯跡象表明將會針對著作權等現有法律架構特別立法進行規範。

六、企業利用生成式AI的合規性策略

(一) 關於AI生成作品的可著作性及著作權歸屬：

1. 目前中、美案例顯示，主流意見承認AI生成作品可受著作權保護，美國進一步強調以「人類對整體作品貢獻程度」為判斷標準。但人類貢獻程度的具體標準因缺乏比例或衡量準則，迄未有定論。現階段擬在美國申請註冊的創作者，可採取強調人類對該作品的創作能力和誠實揭露AI生成部分的內容，以應對註冊審查。至於其他國家是否採取與美國類似的審查方式，仍有待觀察。
2. 生成式AI不僅適用於小說和圖像，也可生成其他媒介作品，如「電腦程式」。「黎明的查莉婭」案例顯示商業軟體被認定不具可著作性的機率提高。且該案例雖只是著作註冊申請案，或許也會影響未來法院類似案例的審查。涉及電腦程式開發的業者或可考慮重新檢視內部開發政策，詳細記錄開發歷程，作為「人類創作性」要求之佐證。

(二) 關於生成式AI的侵權風險：

1. 根據美國專利商標局「公眾對AI以及智慧財產政策的觀點」報告，倘若AI參與創作的資料涉及侵權時，AI之開發者、持有者或者使用者仍會因代理、可控制性以及可預見性等法理承擔侵權責任(註33)。
2. 雖然目前訴訟多針對生成式AI的開發商。但倘若相關訴訟判決確定生成式AI構成著作侵權，那麼不僅開發商，生成式AI軟體的所有者和用戶都可能面臨著作權侵權風險。因此，在相關法律侵權與否的界定仍不明確之情形下，企業計

畫導入生成式AI之前宜進行智慧財產盡職調查，以降低法律風險。

3. 由AI造成的侵權責任，還可能受到AI開發商和用戶之間任何預先存在的協議 / 使用者條款等約束，因此用戶端宜留意相關約款已確認權利歸屬及合理分配未來可能承擔的風險。

(三) 生成式AI的跨國監管：

1. 監管方式多樣：不同國家對生成式AI的監管方式各不相同。歐盟的AI法案草案要求基礎模型開發商盡可能記錄並公開使用受著作權法保護之培訓數據的詳細摘要，以及自主註冊等制度，架構上有較明顯保護著作權人之傾向。美國以及臺灣目前仍由各該行政主管機關自主決定合規審查方式。英國和中國大陸則顯示較為彈性的管制方向，希望維持AI創新發展的領先地位。
2. 分級監管趨勢：不論監管方式如何，都顯示根據風險和產業類別進行分級監管的趨勢。企業在現階段可採取行動盤點和記錄營運行為中可能利用生成式AI的項目，將有助於具體識別對應在各司法體系規範的「風險級別」，以對應實施合規措施。

※ 註釋

23. 對於「文本和數據挖掘(text and data mining)」之合法性界線在世界各國的規範本即有別，例如：英國 CDPA 第 29A 目前仍限於「非商業目的」之研究行為；美國則依「合理使用」規範個案由法院判斷；而各大電子資料庫也各有其「使用者條款」，參照 Getty Images 官網的使用者條款。
24. *Google LLC v. Oracle America, Inc.,* 141 S. Ct. 1183 (2021)。
25. *Authors Guild v. Google, Inc.,* 804 F.3d 202, (2d Cir. 2015)。
26. 細節可參見聖島國際法律事務所官網「美國 FTC 對 OpenAI 啟動調查程序」。
27. Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificiallligence，行政命令全文刊載於白宮官網：最後瀏覽日：2023 年 11 月 7 日。
28. 細節可參見聖島國際法律事務所官網「歐盟人工智能法案對生成式 AI 的規範」。
29. 「促進創新的人工智能監管方法」全文刊載於英國政府官網，最後瀏覽日：2023 年 8 月 18 日。
30. 「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」細節介紹，可參見聖島國際法律事務所官網「中國大陸將施行全球首部針對生成式 AI 的法規範」。
31. 行政院及所屬機關(構)使用生成式 AI 參考指引草案全文，最後瀏覽日:2023 年 8 月 20 日。
32. 金管會就金融業運用人工智慧(AI)之原則及政策草案公開徵詢外界意見新聞稿，最後瀏覽日：2023 年 8 月 20 日。
33. 同前註8。

本期內文

從日本意匠審查基準到審決案例淺談日本意匠制度的近似判斷

❖詹曉倫、林明燁專利師❖

壹、前言

日本的意匠相當於我國的設計專利，日本意匠申請案在審查過程中，判斷可否取得意匠權的權利保護時，是以該意匠申請案是否具有新穎性(日：新規性)、非容易創作性(日：創作非容易性)為其重要的判斷要件。其中，關於新穎性，根據日本意匠法第3條第1項(註1)的規定，在意匠登錄申請之前在日本國內或國外公然已知之意匠(第1款)、已發行的刊物中記載之意匠或者透過電信通訊線路可為公眾利用之意匠(第2款)(上述皆稱為「公知意匠(註2)」)、以及與該等公知意匠近似的意匠(第3款)，均不能取得意匠登錄。

因此，審查官在判斷該申請意匠是否具有新穎性時，是將申請意匠與公知意匠比對，若比對結果認為兩意匠相同，則判斷申請意匠不具有新穎性。除此之外，即使兩意匠之間具有差異點，若兩意匠被認為近似，則同樣判斷申請意匠不具有新穎性。

意匠的近似判斷在審查(審判)階段中對於意匠權的取得上佔有極為重要的角色，因此對於申請人來說，若能清楚了解日本審查(審判)官或法官對於近似的判斷標準，特別是從實際案例中來驗證這些相關的規定，申請人便能更具體地理解相關判斷標準的運用與操作，能更好地規劃意匠申請的戰略與布局，以提高成功取得意匠權的機會。

以下，本文將介紹日本意匠審查基準中對於近似與否判斷的相關規範，並提供實際案例以供參考實務中如何運用審查基準中的相關規定。

貳、日本意匠審查基準的規範

日本意匠審查基準中於第III部第2章第1節中記載了對於新穎性的判斷方式，以使案件在審查(審判)中判斷近似與否的標準更明確、一致。為便於說明，下述之日本意匠審查基準重點是就筆者觀點擷取而整理者，非日本意匠審查基準全部完整內容。

一、判斷主體

在日本意匠法的條文中對於近似判斷的主體沒有明文規定，但是根據日本意匠法第24條第2項中規定「登錄意匠與其以外的意匠是否近似的判斷，是根據透過需要者的視覺而產生的美感來進行」(註3)，因此新穎性的判斷中，近似判斷的判斷主體也同樣是需要者(包含交易者)(註4)。

二、意匠近似判斷的觀點

意匠是物品與形狀一體不可分，若比對的兩意匠所應用之物品不相同或不近似，則兩意匠不近似。在判斷意匠近似與否時，則是以下述(一)~(六)的觀點來進行判斷。

(一) 認定物品之用途及功能以及判斷近似

根據比對之兩意匠所應用之物品的使用目的、使用狀態等，來認定所應用之物品的用途及功能。

意匠的近似是以比對的意匠之間，所應用之物品在用途及功能相同或近似為前提。不需要在比較物品的詳細用途及功能後才決定近似與否，在評價具體物品所呈現的形狀等價值的範圍內，只要用途及功能具有共通性，就足以判斷物品的用途及功能具有近似性。

若意匠物品的用途及功能不具有共通性，則意匠不近似。

(二) 申請的意匠若欲以物品的部分取得意匠登錄時(註5)，認定該部分在用途及功能的共通點及差異點

針對「欲取得意匠登錄的部分」與公知意匠中相當於「欲取得意匠登錄的部分」的部分各自的用途及功能來認定共通點及差異點。

(三) 申請的意匠若欲以物品的部分取得意匠登錄時，認定該部分在位置、大小、範圍的共通點及差異點

針對「欲取得意匠登錄的部分」在該物品整體形狀當中的位置、大小、範圍，與公知意匠中相當於「欲取得意匠登錄的部分」的部分在該物品整體形狀當中的位置、大小、範圍來認定共通點及差異點。

(四) 認定比對之意匠的形狀及認定形狀的共通點及差異點

1. 以肉眼觀察

觀察是以肉眼的視覺觀察為基礎。理由在於，可由肉眼識別出的形狀等整體構成的美感會左右該意匠物品等的選擇、購入。

2. 觀察方法

近似判斷是利用一般在觀察所應用之物品時會使用的觀察方法來進行。例如，若為筆記工具的意匠，在購買時還是實際使用時，都會實際拿在手中進行視覺觀察，並以相同的比重觀察整體意匠。若為電視機的意匠，在通常的設置狀態下是無法看到其背面和底面，所以會在正面、側面和平面方向上設置比重來進行觀察。

3. 認定形狀

認定兩意匠所應用之物品的整體形狀(基本構成態樣)及各部位的形狀。

4. 認定形狀之共通點及差異點

認定兩意匠所應用之物品的整體形狀(基本構成態樣)及各部位之形狀的共通點

及差異點。

若為部分意匠，則以「欲取得意匠登錄之部分」與公知意匠中相當於「欲取得意匠登錄之部分」的部分各自的整體形狀、各部位形狀，來認定共通點與差異點。

(五) 個別評價比對之意匠在形狀上的共通點及差異點

就兩意匠的各共通點及差異點的形狀，以下述觀點1、2來檢討，以判斷各共通點及差異點帶給意匠整體美感影響的大小。

1. 認定及評價是否為比對觀察時會引起注意的部分

(a)在意匠整體中所佔比例

共通點或差異點的部分在物品整體所佔比例大的情況，相較於所佔比例小的情況，該部分吸引注意的程度會較大。

意匠所應用之物品的整體形狀(基本構成態樣)也可說是意匠的架構，因此對於視覺印象的影響通常是最大的。

(b)物品大小的差異

兩意匠應用之物品本身的大小(沒有記載說明時則包含通常認定的大小範圍)有所不同，只要不影響物品的用途及功能的認定，則該差異就不會成為引起強烈的注意的因素。

(c)根據物品特性，是否為容易觀察的部分

共通點及差異點的形狀若為容易觀察的部分，則容易引起注意。

容易觀察的部分是根據意匠所應用之物品的用途(使用目的、使用狀態等)、功能、及其大小等，認定是否為(1)在選擇、購買時容易被看到的部位、(2)需要者(包含交易者)會感興趣、觀察到的部位而擷取出。

若擷取之部位是因為功能上的必然性的形狀時，則不會考慮作為設計的特徵。

(d)物品的內部形狀

意匠的比較應以觀察所應用之物品時會容易引人注意的部位的形狀為中心，在一般使用狀態下看不到的內部形狀不會考慮作為意匠的特徵。

另一方面，就一般使用狀態下會觀察到內部形狀的物品而言，在使用時會容易引人注目的形狀便會成為容易引起注意的部分。

(e)僅在流通時會視覺觀察的形狀

若是在使用、安裝時某些部分看不到的物品，則只在流通時會被視覺觀察到的部位所引起注意的程度原則上會比其他部位小。

2. 根據與先行意匠群的比對進行評價

與先行意匠群比對時，就各共通點及差異點的形狀是否為容易引起注意的形狀進行評價。是否為容易引起注意的形狀，則是取決於具有相同形狀的公知意匠的數量、或與其他常見形狀等的差異程度、還有該形狀的創造價值而有所改變。

(a)以先行意匠調查為前提之共通點

若申請之意匠與公知意匠之各共通點中的形狀在其他先行意匠中是極為普通的常見態樣的話，就稱不上是具有特徵性的形狀。

(b)以調查先行意匠為前提之差異點

若藉由比對申請之意匠與公知意匠而認定之各差異點中的形狀是其他先行意匠中未見的新穎形狀而具有高度的創作價值，則其形狀會給人不同於以往的強烈印象，而為會引起強烈注意者。

若在各差異點中的形狀是在其他先行意匠中極為常見且普遍的態樣，則其形狀為無法引起強烈注意者。

(六) 綜合性近似判斷

根據兩意匠之形狀的共通點及差異點的個別評價，綜合觀察兩意匠在意匠整體中所有的共通點和差異點，判斷是否給需要者(包含交易者)帶來不同的美感。

由於設計是各部分互相密切結合的整體，僅對各共通點和差異點個別評價無法判斷近似。也要注意各形狀的組合並且在綜合檢討共通點和差異點時，評價這些共通點及差異點對意匠整體美感的近似帶來何種影響。基本考量方式如下。

1. 共通點及差異點的綜合判斷

某一共通點或差異點是否會成為近似判斷中最重要的因素，取決於與其他共通點及差異點的相對關係。當考慮某一共通點或差異點對近似判斷的影響程度時，如果其他共通點和差異點對意匠整體美感的影響較小，則該共通點或差異點對近似判斷的影響相對較大。另一方面，若對意匠整體美感的影響程度相同或另有影響更大的共通點或差異點時，則該共通點或差異點對類似性判斷的影響程度變得相對較小。

2. 意匠所應用之物品的整體形狀(基本構成態樣)

意匠所應用之物品的整體形狀(基本構成態樣)可以說是設計的骨架，對透過視覺帶來的美感影響最為顯著。因此，意匠要近似，原則上基本構成態樣必須是共通的。

即使申請之意匠與公知意匠的基本構成態樣存在差異點，若該等差異點都是常見，且各部位的形狀具有顯著的共通點，則會大於基本構成態樣的差異，而認為兩意匠近似。

若是各部位的形狀的差異點對近似判斷的影響也很小，即使基本構成態樣是常見

的，仍可能成為對近似判斷影響最大的因素，而認為兩意匠近似。

3. 申請之意匠當中所使用的公知形狀

申請意匠中所使用的公知形狀對近似判斷的影響程度通常比新穎形狀小，但意匠的整體是各部分彼此密切關連而成立的，即使共通點或差異點當中的形狀為公知形狀，也不會將這些共通點或差異點排除。

4. 意匠之構成要素間的關係

意匠的構成要素-形狀、花紋、色彩中，無法一概而論哪個構成要素對近似判斷有較大的影響，但在與公知意匠群的關係中，最大特徵且引人注目的構成要素對近似判斷的影響較大。

5. 與相同物品的領域中既有的近似判斷事例的關係

若共通點及差異點對意匠整體美感的影響程度的評價，與相同物品領域中既有的判斷事例相同，則可能得出與既有近似判斷事例同樣的結果。

但是，由於意匠的近似判斷是針對包含其他部分的意匠整體進行的，即使比對的兩意匠具有與既有判斷事例同樣的共通點或差異點，從物品的特性來看，是否為意匠整體中會引人注目的共通點或差異點的認定、以及引起注意程度的評價，並不一定總是相同的。也不能僅將相同物品領域中既有的近似判斷事例的結論直接套用於其他案例中。

參、案例介紹

在大致了解日本意匠審查基準中所規範的近似判斷標準後，以下將透過日本拒絕查定不服的審決案件來了解日本特許廳在審查意匠申請案時，是如何運用上述審查基準的規範來判斷該意匠申請案是否具有新穎性。

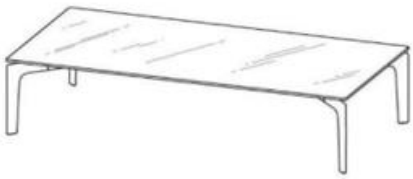
一、【案例1】不服2021-5461的審決(註6)

(一) 案件概要

案例1(以下稱本案)的物品名稱為「咖啡桌(coffee table)」(意願2019-500980)，審判官認為本案應用之物品「咖啡桌」雖與引證有共通點，但特別是差異點(d)「桌板與腳部的支撐態樣」對兩意匠的近似判斷影響大，兩意匠的形態不近似，因此本案與引證不近似。

1. 案例1之基本資料

２．１

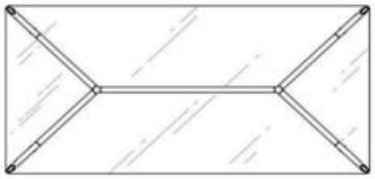


２．２

２．３

２．４

２．５



2. 案例1之引證

公報発行官庁：　世界知的所有権機関（WIPO）
文献名：　国際意匠公報
国際登録番号：　ＤＭ／０９００７８
意匠番号：　３５
　　テーブルの意匠（テーブルの意匠の内、本願意匠に相当する部分）
公報発行日：　２０１６年　４月２２日
出願日：　２０１５年１１月　２日
登録日：　２０１５年１１月　２日
（特許庁意匠課公知資料番号第ＨＨ２８５０４２３０号）

(二) 審判官的判斷

審判官於審決書中的判斷說明如下。

1 本案與引證之比對

(1) 應用物品

本案及引證(以下稱"兩意匠")之應用物品都是高度低的桌子，具有共通點。

(2) 形態的比對

(將本案之圖式2.2定義為"前視圖"，進行以下比對。)

【共通點】

(A) 整體構成

由俯視視角下為橫長方形薄板的桌板、及支撐桌板的腳部所構成，腳部是於桌板四個邊角的下方配置四個略呈"L"形的腳構件。

(B) 腳部態樣

(B-1)腳部由薄板豎立組合而成，腳構件從桌板下方的中心朝桌板的四個邊角方向斜向延伸，並在桌板的四個邊角位置彎曲。

(B-2)腳構件的彎曲部是內側呈弧狀，並朝下方稍微變窄。

(C) 位於四個邊角的桌板及腳構件的態樣

由斜上方來看，於四個邊角，桌板與其下方的腳構件之間有些微的間隙。

【差異點】

(a) 整體構成

以桌子整體的寬度與高度比來看，本案約為4：1，引證約為5.5：1

(b) 桌板的態樣

(b-1)縱橫比

本案：約為1：2。

引證：只有立體圖，無法確定縱橫比。

(b-2)側面的態樣

本案：長邊及短邊都是與上表面略垂直且相同寬度。

引證：長邊及短邊都與上表面略垂直，但下表面呈斜切。

(c) 腳部的形態

(c-1)仰視圖中腳部的構成

本案：由中央的一根水平構件、及四個腳構件所構成，四個腳構件透過其左右端部的連接構件，朝桌板的各邊角部以45度的角度延伸。

引證：具有4個腳構件，雖然認為至少正面側的兩根腳構件是從水平構件斜向延伸的態樣，但由於沒有仰視圖，水平構件與腳構件的具體構成不明。

(c-2)水平構件

本案：約為整體寬度的1/2長度

引證： (左右的腳部斜向延伸的根部寬度)約為整體寬度4/5的長度

(d) 桌板與腳部的支撐態樣

本案：在四個腳構件的上表面，配置有短圓柱狀的支撐構件直接支撐桌板，藉此在桌板與腳部之間設置一定間隔的間隙。

引證：桌板與腳部的支撐形態不明，在四個邊角，可以看到桌板與腳部之間存在間隙，但其如何構成，具體態樣不明確。

2. 近似判斷

(1) 兩意匠之應用物品：相同。

(2) 兩意匠之形態：兩意匠都是高度較低的桌子，主要的需要者是自家、店舖等原因而購入的消費者，在一般的使用情況下，會從斜上方往下觀察，但除了其結構產生的態樣之外，也會著眼於其他細部。

(2-1)共通點及差異點的評價

【共通點之評價】

(A)：只是在該物品領域中至今常採用的態樣，對兩意匠之形態的近似判斷影響小。

(B-1)、(B-2)：是兩意匠之腳部的基本構成，但在參考意匠文獻中(歐洲聯合意匠公報登錄號001452049-0068)等中也可看到，故對兩意匠之近似判斷的影響有限。

(C)：在一般的使用情況下會帶給需要者共通的印象，對於二意匠之近似判斷有一定程度的影響。

【差異點之評價】

(a)：只是在高度低的桌子如此的共通性中會被忽略程度的差異，對兩意匠的近似判斷影響小。

(b-1)、(b-2)：都是在該物品領域中常見的態樣，對兩意匠的近似判斷影響小。

(c-1)：雖然在桌板下方被遮擋的部分較多，但是對兩意匠的近似判斷有一定影響。

(c-2)：是在使用時也會有某種程度注意到的部分，對兩意匠的近似判斷有一定影響。

(d)：是需要者會關注的重點，且是本案的特徵所在，但由於在引證中具體的態樣不明，因此這點對兩意匠的近似判斷影響大。

(2-2)根據共通點及差異點的評價對兩意匠之形態的近似判斷

根據前述(2)所述，兩意匠的主要需要者是為了自家、店鋪等而購買的消費者，不只在一般使用時關注構造所產生的態樣之外，也會關注細節。

因此，根據兩意匠在形態上的共通點及差異點的評價，來綜合觀察意匠整體，如上述(2-1)共通點之評價所述，共通點(A)對兩意匠的近似判斷影響小，共通點(B-1)與(B-2)的影響也有限，而共通點(C)對於近似判斷雖然有一定程度上的影響，但限於一般使用的情況。

相對於此，雖然差異點(a)、(b-1)及(b-2)對兩意匠的近似判斷影響小，但差異點(c-1)及(c-2)對兩意匠的近似判斷有一定影響，特別是差異點(d)對近似判斷的影響大。

因此，綜合觀察兩意匠的整體形態，存在一定程度的共通點，但這僅限於一般的使用情況。相較於共通點，差異點的影響更大，故兩意匠的形態不近似。

3. 結論

兩意匠的物品相同，但其形態並不近似，因此本案與引證不近似。

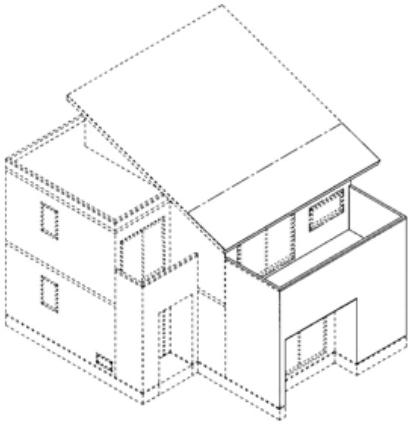
二、【案例2】不服2021-8857的審決(註7)

(一) 案件概要

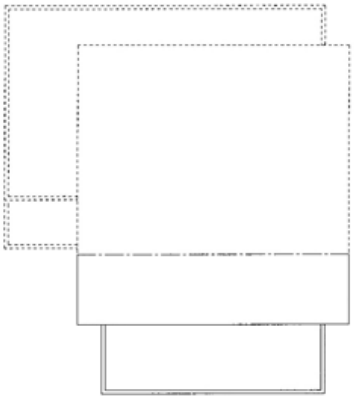
案例2為「裝配式房屋(日：組立家屋)」的部分意匠(意願2020-017885)，審判官認為本案與引證不同之態樣-兩牆面的橫寬相對於屋頂的橫寬以及正面外牆的出入口，就意匠整體而言，對近似判斷的影響大，與引證不近似，取消原拒絕查定。

1. 案例2之基本資料

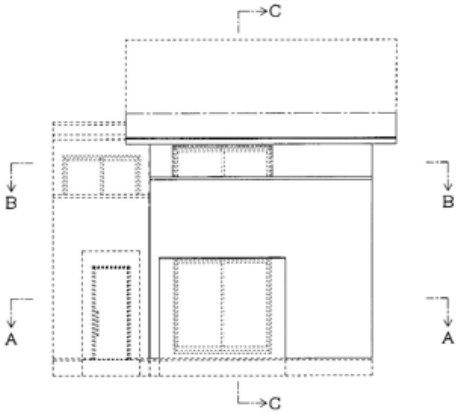
本案主張以實線表示之部分為欲取得意匠登錄之部分。



【顯示正面、左側面及平面圖之圖】



【俯視圖】



【前視圖】

2. 關於引證

(二) 審判官的判斷

審判官於審決書中的判斷說明如下。

1. 本案與引證之比對

(1) 應用物品

兩意匠都是「裝配式房屋」，應用物品一致。

(2) 用途及功能

都是由二層樓的裝配式房屋的屋頂、屋頂正下方的二樓牆面、二樓陽台以及一樓牆面與二樓陽台的腰牆成一體的正面外牆所構成，兩部分的用途及功能一致。

(3) 兩部分的位置、大小及範圍

從下述三點，兩部分的位置、大小及範圍一致。

A、從單片傾斜屋頂上表面的前端(屋簷)到稍微後方水平切割的範圍、以及與該範圍連接的屋頂的正面及底面。

B、設置在屋頂正下方之屋簷內處的二樓正面牆面(以下稱「二樓牆面」)、及與二樓牆面相接的二樓陽台的地板、腰牆的內側面和上表面。

C、一樓牆面與二樓陽台之腰牆的外側面成一體之正面的外牆。

(4) 兩部分的形狀

【共通點】

(A) 整體由屋頂、二樓牆面、與二樓牆面接觸的二樓陽台、以及一樓與二樓陽台腰牆成一體的正面外牆組成。

(B) 屋頂在俯視視角下呈略橫長方形的板狀，且向正面側傾斜。

(C) 二樓牆面呈比屋頂寬度窄的略橫長矩形，且端部附近的整體將近一半的面積排除在略矩形之外。

(D) 正面外牆呈與二樓牆面略相同寬度的略橫長方形，從底部到約超過一半的高度有一部份切割成略矩形而作為出入口。

【差異點】

(a) 屋頂、二樓牆面及正面外牆(以下將二樓牆面及正面外牆合稱為「兩牆面」)的寬度

本案部分：兩牆面比屋頂的寬度窄約二成左右

引用部分：稍微窄一點

(b) 二樓牆面以外的部分

本案部分：位於左側

引用部分：位於右側

(c) 陽台深度

本案部分：深度是寬度的大約一半不到的長度

引用部分：圖式未揭示，不明

(d) 正面外牆的出入口

本案部分：左側開口長度約為全寬的6成不到

引用部分：從右端到中間開口，且於右端安裝有支柱

2. 近似判斷

(1) 應用物品：相同。

(2) 兩部分之用途及功能以及位置、大小及範圍：一致。

(3) 兩部分之形狀的共通點及差異點的評價

【共通點的評價】

整體由屋頂、二樓牆面、與二樓牆面相接的二樓陽台及一樓與二樓陽台的腰牆成一體的正面外牆所構成；屋頂為朝正面側傾斜且在俯視視角下成略橫長方形的板狀；二樓牆面為比屋頂寬度窄的略橫長矩形；正面外牆為與二樓牆面大略相同寬度的略橫長矩形，且從其外牆的底部到約超出一半的高度有一部分切割成略矩形而作為出入口。此種態樣是此類物品領域常看到的態樣(例如意匠登錄第1488535號)，不能說是僅兩部分才共通的態樣，因此上述的共通點是大致掌握兩部分的形狀的情況下的共通態樣，該等共通點對兩部分的近似判斷影響小。

【差異點的評價】

(a)：從正面來看，本案部分是屋頂的兩端比兩側牆面向左右大幅突出，呈現出較大的差距而非常顯眼，引用部分之此一部位較不突出，帶給消費者的視覺印象完全不同，因此對兩部分近似判斷的影響大。

(b)、(c)：差異點(b)除外部分的位置是配置在左邊或靠右或正中間，是兩部分以外也極為常見的設計，故兩部分的態樣也可說是在常規變更的範圍內。就差異點(c)的陽台深度來看，引用部分僅揭示從正面來看的圖示，深度不明，可推斷是在常識範圍內，所以不論是哪一個差異點都對兩部分的近似判斷的影響小。

(d)：出入口靠近左右任一者與上述差異點(b)一樣是極為常見的設計，即使寬度的長度不同，也是在常規變更的範圍內。但是本案部分是在左邊保留空間而有開口，而引用部分是從右端到中間有切口而在右端安裝有支柱，可說是一看就不同的態樣，正面的外牆是房屋一樓最顯眼之處，是會強烈吸引到需要者的注意，因此對於兩部分的近似判斷的影響大。

【兩部分之形狀的評價】

如上所述，共通點對兩部分的近似判斷影響小，但差異點當中，差異點(b)及差異點(c)對兩部分的近似判斷影響小，但是差異點(a)及差異點(d)對兩部分的近似判斷影響大。

3. 結論

兩意匠之應用物品相同，且兩部分的用途及功能以及位置、大小及範圍一致，但形狀等不足以決定兩部分的近似判斷，相對於此，差異點對兩部分的近似判斷的影響凌駕於共通點本身，從意匠整體來看，兩部分應在視覺印象有所不同，因此本案不能說與引證近似。

肆、總結

由於意匠是物品與形狀一體不可分，因此從上述兩個不服審決案例可以大致了解到，審判官在判斷二意匠是否近似時，依循日本意匠審查基準分別從物品、形狀(基本構成態樣)二個方向著手，(1)判斷意匠所應用之物品是否近似；(2)認定比對之意匠各自的形狀(基本構成態樣)；(3)認定比對之意匠的形狀的共通點、差異點；(4)評價各共通點、差異點；(5)綜合近似判斷。

其中，值得注意的是，在評價共通點時，在二個案例中，審判官除了與引證比對之外，都有參考先前意匠群並提出具體實例來判斷該共通點是否為常見態樣，進而判斷其近似影響程度，從這可看出，審判官對於業界是否會做如此的設計，也要有相當的了解並進行相當的檢索。另外，日本意匠審查基準中也載明近似判斷大部分是依據人的感受部分來進行，但在進行判斷時，要排除創作者的主觀視角，而以「需要者(包含交易者)」觀察時的客觀印象來進行判斷，這點在上述二個審決案例中，最後針對共通點與差異點評價時，也佔有相當重要的判斷影響力。

事實上，近似判斷大部分是依據人的感受部分來進行，這也意味著近似判斷仍有一定的主觀性，而存在不同解讀的可能性，特別是在難以具體量化每個共通點和差異點的影響程度時，不會存在唯一的解讀，判斷近似仍有其困難性，實務上的評估仍須謹慎且全面。亦如日本審查基準中所述，評價的方式雖然是如基準所列舉的項目來進行，但具體的評價方法及評價結果還是會因個案而異，此點也可以從上述案例中，審查官和審判官的觀點不一致的情況略見一二。

正因為如此，申請人或專利從業相關人員若能依循日本審查基準對於近似判斷的基本規範，了解在審查時應採取的一般流程與標準，則可透過審查基準的指引，讓申請人或專利從業相關人員針對「所應用之物品」、「基本構成態樣」、「先前技術」、「共通點的評價」、「相異點的評價」、「綜合評價」等項目，在申請前充分掌握欲申請之意匠在設計上的特徵要點，更準確地進行專利檢索，謹慎且全面地評估取得專利的可能性，此外，亦可有助於申請人或專利從業相關人員更好地應對意匠申請的過程，提高取得意匠權利的機會。除此之外，透過具體的審查案例，也可更清楚了解實務上審判官在意匠近似判斷中的傾向和考量因素，因此，持續關注日本審查(審決/判決)案例中，了解各案中近似判斷的立場與觀點，對於申請人或專利相關人員來說也具有重要的參考價值。

※ 註釋

1. 日本意匠法第3條第1項規定原文(意匠登録の要件)：
   「工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
   一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠。
   二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠。
   三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠」。
2. 日本審査基準原文：
   刊行物に記載される等して公知となった物品等に係る意匠はもちろんのこと、その物品等の中に含まれる、その物品等とは非類似の物品等に係る意匠(例えば部品に係る意匠)であっても、当該意匠自体の具体的な形状等を認識できるものについては、新規性の判断の基礎とする資料として取り扱う。また、意匠公報に掲載された物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の「意匠登録を受けようとする部分」以外の「その他の部分」において、意匠に係る物品等の具体的な形状等を識別できるものについても同様に、新規性等の判断の基礎とする資料として取り扱う。
3. 日本意匠法第24條第2項規定原文：
   「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。」
4. 日本審査基準：
   「需要者」は、取引者を含む概念であることから、ここでは「需要者 (取引者を含む)」としており、物品の取引、流通の実態に応じた適切な者とする。「需要者」是包含交易者的概念，因此在此定為「需要者(包含交易者)」，是因應於物品的交易、流通的實際情況的適切者。
5. 相當於臺灣專利法中的「部分設計」。
6. 日本拒絕查定不服2021-5461。(最後瀏覽日期：2023年7月28日)
7. 日本拒絕查定不服2021-8857。(最後瀏覽日期：2023年7月28日)

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 10595 南京東路三段 248 號 7 樓 TEL:(02)2775-1823 FAX:(02)2731-6374
法律 台北市松山區 10595 南京東路3段248號12樓之2 TEL:(02)2775-1823 FAX:(02)8773-6131
台北 台北市中山區 10462 敬業一路 99 號 2 樓 TEL:(02)7702-8299 FAX:(02)7702-8289
台中 台中市西區 40354 臺灣大道二段 220 號 3 2 樓 TEL:(04)2328-8218 FAX:(04)2328-8318
台南 台南市東區 70164 裕農路 3 7 5 號 1 1 樓 TEL:(06)274 - 2266 FAX:(06)238 - 0527
嘉義 嘉義市西區 60043 垂楊路 5 0 5 號6樓之1 TEL:(05)285 - 1586 FAX:(05)285 - 1595
高雄 高雄市前金區 80147 中正四路 2 1 1 號 1 4 樓 TEL:(07)216 - 3721 FAX:(07)216 - 2588