



本期簡介

再探類似商品服務之判斷與論述-台灣與日本實務比較

鄭耀誠 律師

關於商品服務間類似與否之判斷，筆者曾於2018年就當時智慧財產法院在判斷二商標是否有混淆誤認之虞時，對於二商標之指定商品服務是否類似時之判斷標準以及當時法院對於「社會通念」之論述進行整理。.....詳全文

用語定義對美國專利權利範圍的重要性

陳姿吟

美國專利法第171條規定：「任何人發明新穎、原創且具有裝飾性的外觀設計，均得依本法之規定取得專利」。此外，美國聯邦巡迴上訴法院(以下稱CAFC)於1995年在Elmer 案判決中確立，「在設計專利中，雖然僅保護裝飾性特徵，但是其權利範圍是依圖式中所揭露之實質內容，任何以實線所揭示的設計元件(what is shown)均是建構權利範圍的限制條件」。.....詳全文

本期內文

再探類似商品服務之判斷與論述-台灣與日本實務比較

◆鄭耀誠 律師◆

一、前言

關於商品服務間類似與否之判斷，筆者曾於2018年就當時智慧財產法院在判斷二商標是否有混淆誤認之虞時，對於二商標之指定商品服務是否類似時之判斷標準以及當時法院對於「社會通念」之論述進行整理(註1)。

而日本的商標實務在商品服務的類似與否的初步判斷做法與台灣相近，亦即在尼斯分類以外，都以類似組群將分布於各類的商品再加以細分成組群，而落在同一組群的商品服務原則上互相類似，並且對於屬於不同類別或組群但具有特殊關連性的商品或服務設定跨類別或組群交互檢索的作法。近來日本知的財產高等裁判所作出了一個將兩個原則上不類似的商品與服務認定為類似的判決，筆者藉由介紹此判決的機會，比較台日實務在進行商品服務類似與否的判斷，以及兩國實務標準與思考點有何異同之處，供讀者參考。

二、日本實務簡介

從1932年3月日本特許局時代就編有「類似商品例集」供內部參考使用。主要的用意僅在統一商標審查官的見解，以促進商標審查流暢性，並提升商標權的保護。到了1953年4月，改制後的特許廳認為商品類似與否的問題不能與現實經濟界脫離，因此大幅修訂了過去的類似商品例集，並加以公開。此後，受到各界的意見指教，類似商品例集的修訂步調也加速許多。1960年日本商標法大幅修正，商品分類有大幅異動，將過去「材料主義、生產者主義」的商品分類邏輯修改為「用途主義、販賣店主義」的分類邏輯；同時「類似商品例集」也升級為「類似商品審查基準」，將商品類似與否的判斷的一般性標準設定為將「商品的生產部門、販賣部門的同一性、原料、品質的同一性、用途、消費者範圍的同一性以及成品、零件的關聯性綜合考量」。這樣的考量標準一直到1992年日本商標法採用尼斯分類後仍然維持，但在強調「功能或用途主義、材料主義」國際分類體系下，仍然維持原來的綜合考量標準進行「類似商品審查基準」的修訂(註2)。

1992年日本商標法也引入了「服務標章」(サービスマーク)的制度，同時制定了「類似役務審查基準」，以「提供服務的手段、目的或場所的同一性、消費者範圍的同一性、業種或

業者的同一性、規範法律的關聯性、用於提供服務之用品的關聯性等綜合考量」作為主要判斷類似與否的標準。

至於商品與服務間是否構成類似，依照現行商標審查基準(改訂第17版)，需要綜合考量的因素包含：(1) 商品的製造販賣與服務的提供是否一般由同一業者進行；(2) 商品與服務的用途是否一致；(3) 商品的販賣場所與服務的提供場所是否一致；以及(4) 消費者的範圍是否一致(註3)。

而日本的商標審查實務上，「類似商品·役務審查基準」在審查過程中具有雖然具有推定效力(註4)，但在案件進入法院後，在需要判斷商品服務是否類似時，法院並非當然全盤引用類似商品·役務審查基準的內容，而是會依照法院判斷基準自為判斷。

在了解日本商標實務對於商品與服務類似性的判斷標準後，下面介紹知的財產高等裁判所令和6年(行ケ)第10056號審決取消請求事件，將原則不類似的商品與服務認定構成類似的案例。

三、日本「ゴミサー」商標案(註5)

本案系爭商標為註冊第6414447號「ゴミサー」商標，指定使用於第40類「廚餘處理機之租賃、化學機械器具租賃」服務。本案原告引用其註冊第5769618號「ゴミサー」商標，指定使用於第7類「廚餘處理機、液體肥料製造裝置」商品，對系爭商標提起無效審判(約等於台灣的評定程序)。經特許廳審查後作成無效審判請求不成立的審決，原告爰起訴請求法院撤銷審決。

本件審決就雙方商標指定商品與服務的類似性的判斷，採取上述商品與服務間是否構成類似的四點判斷標準，認定雙方商品服務不類似。其理由為，在一般交易情況中，商品的租賃與販售，其流通型態間有所差異。又商品的租賃服務通常是由專門的租賃業者提供，並非是由該商品的製造、販賣業者提供。縱然有，也並非一般的交易實情，廚餘處理機的製造販賣業者並非必然是該商品的租賃業者，因此商品的販賣場所與服務的提供場所也必然不同。又，就上開商品與服務的用途，「廚餘處理機之租賃」本質上是應他人要求將物品出租，用途是讓消費者租到廚餘處理機，而「廚餘處理機」商品的用途則是將廚餘處理分解用的商品，二者用途並非一致。二商品服務的消費者範圍，因為都屬於廚餘處理機的使用者而共通。綜合判斷一般的交易實情以及以上因素，判斷二商標指定商品服務不類似，則雙方商標縱然相同，也沒有導致相關消費者混淆誤認之虞。

原告在訴訟中則舉出了在建設機械、辦公事務機器等領域，有諸多業者同時提供商品的販售與租賃服務，並主張：(1)在租賃的情形下，消費者雖然是透過租賃業者取得需用的廚餘

處理機，但其交易流程實際上是在消費者選定需要的機種後，與製造商有合作關係的租賃業者締結契約，由租賃業者向該製造商購入該特定機種，消費者則與租賃業者簽訂租賃契約。與消費者直接購買的情況相較，雖然租賃涉及兩個契約關係，但實際上是不可分的三方關係，租賃業者的角色實質上更像是融資。(2)按照審決結果的看法，被告在其製造的廚餘機商品上貼附系爭商標售出是侵害據爭商標的行為，但若被告因中間的租賃業者的訂購而生產的廚餘機，貼附系爭商標出貨，被強辯是租賃的輔助行為；或是出貨時不貼附商標，送到使用者處時再貼附商標並宣稱是「符合租賃的使用」，毋寧是一種脫法行為。原告主張內雖然還列有原告與被告間過去的諸多恩怨，但法院並未加以評價，在此就不列入討論範圍。

在系爭商標指定服務與引用商標指定商品是否構成類似的問題上，法院援引的判斷基準引為最高裁昭和33年(才)第1104號判決所揭示的原則：「一商標的指定商品與其他商標的指定服務是否構成類似，必須基於該等商品與服務是否通常為同一營業主體製造、販賣或提供等情形，而在該等商品或服務使用同一或近似的商標的情況下，是否有被誤認為是由同一營業主體所製造、販賣或提供之商品或服務之虞進行判斷，始為相當」。基於這個原則，法院接著檢討商品之販售與租賃的交易實情。

法院特別就原告所提出關於數家建設機械製造商的網頁一一進行討論。四家公司包括住友建機、日立建機、太陽建機與日本建機服務的網頁中，除了販售機械外，均有提到機器租賃業務；這些公司在網頁中的「公司概要」、「業務概要」等頁面也都提及了業務範圍包含「租賃業務」。雖然原告所提出的網頁列印時間均晚於系爭商標的註冊審定日，但前面所提到的公司，設立日期均遠早於系爭商標註冊審定日，且沒有證據顯示該等公司從事機械租賃的業務是在系爭商標註冊審定後才發生，因此可推認系爭商標註冊審定當時，就建設機械的範圍，其製造業者或其關聯公司，除了販賣機械外同時亦進行機械的租賃業務，可認定為當時的交易實情。

土木建設機械與廚餘機、液體肥料製造裝置同屬第7類商品，由此可推認其製造業者同樣具有除了販賣機械外同時亦進行機械的租賃業務的交易實情。除此之外，影印機、印表機等事務用機器製造商中，也有多數公司在公司業務範圍同時列舉商品販賣與出租服務。被告公司自己的公司業務範圍也包含「產業用機械器具之製造、販賣及租賃」。因此在機械上使用商標的人，也會將該機械出租的狀況，並非是特別令人意外的情形，而是可得預期的範圍內。針對此點，被告雖然抗辯建設機械業界與廚餘機業界的產品特性、價格、主要消費者的交易實情全然不同，不能以建設機械業界的交易實情推斷完全不同的業界。但法院認為，既然建設機械與廚餘機都屬於的7類的各種機械，在本案考慮建設機械的交易實情並無不當。況且亦無證據顯示，在廚餘機業界，縱使使用同一商標於商品與商品租賃業務也沒有讓人誤認為同

一營業主體之虞，達到可認定為製造販賣業者與租賃者可明確被消費者區別的程度。

就本件租賃服務的消費者，法院則認為是廚餘機的使用者；而據爭商標指定商品的消費者則可推斷大多數為廚餘機的使用者，因此雙方的消費者大部分重疊。

基於上述理由，法院認為系爭商標與據爭商標同一，且指定商品與服務類似，撤銷了系爭商標的註冊。

四、台灣實務

如同在前言所提到的，台灣智慧局編有「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」供商標專責機關作為實務上判斷商品或服務類似與否之重要參考資料。智慧局雖將其定位為「僅供檢索參考用」，並不具強制或推定效力，強調個案上應參酌依般社會通念及市場交易情形，就各種相關因素為斟酌，但在商標審查實務上，商品或服務的類似與否絕大多數依照該參考資料進行判斷。而在法院實務上，也認為該商品或服務分類係不具拘束力，僅供參考，證明程度不高之證據(註6)。

商品與服務是否構成類似的具體判斷的考量因素，在『「混淆誤認之虞」審查基準』中，有詳細的闡述。而在個別「商品」與「服務」間是否類似的考量因素，前述審查基準第5.3.10點指出：「應整體綜合考量商品的製造銷售與服務的提供通常是否由同一事業所為、商品與服務的功能或使用目的是否一致、商品銷售場所及服務提供場所是否相同、商品與服務的消費族群範圍是否重疊等因素加以判斷。」大致與日本的商標審查基準所揭示者相當，因此若「ゴミサー」商標案發生在台灣，若能透過舉證，證明台灣市場交易實務上確實在個別商品與服務之間有審查基準所揭示的各種考量因素上的一致性，似乎也有可能讓法院在各案中將原則不類似的商品與服務認定為類似。

從舉證的角度而言，要舉證證明各項考量因素存在而主張構成類似關係，可透過蒐集市場上業者與消費者的相關交易事實、各種考量因素的事實在市場上的業者數量或比例等資料等進行舉證類似關係存在。但若要主張原則上構成類似的商品或服務為不類似，要如何舉證，則可能產生問題。

五、台灣「大亞」商標案(註7)

本案為商標註冊事件，原告以「大亞」為商標，指定使用於第36類「不動產租售；不動產租賃」等服務，智慧局引證指定使用於「廢水處理、空氣污染、廢棄物處理、噪音處理等工程之規劃設計及設備器材安裝」之註冊第59952號「大亞及圖DAYA」商標(原服務標章)核駁其註冊。案經訴願被駁回，原告向智慧財產及商業法院提起訴訟。

因本案雙方商標都以中文「大亞」為主要識別部分，則本案主要爭點即集中在雙方商標指定服務是否構成類似，而有致相關消費者混淆誤認之虞。依據「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，系爭商標指定之「不動產租售；不動產租賃」服務屬於3607「不動產租售；不動產買賣租賃之仲介」組群，而據以核駁商標指定之「廢水處理、空氣污染、廢棄物處理、噪音處理等工程之規劃設計」屬於第420401「建築設計」組群，依3607組群與420401組群備註，二組群服務應相互檢索，原則上互為類似(註8)。

原告舉證重點在於不動產租售服務與環境污染防治工程規劃設計服務的服務，一為不動產租售相關服務，一為廢水處理、空氣污染、廢棄物處理、噪音處理等工程之規劃設計，「二者服務性質、內容、目的、滿足消費者需求、服務提供者、行銷管道或場所、消費族群等均有顯而易見之差異，且不具任何替代性或競爭性，依一般社會通念及市場交易情形，根本不會使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，不具類似關係」。而被告之主張除引用「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」外，尚舉出據以核駁商標之服務實為不動產規劃、設計之一環，與不動產租售具有上下游服務之關聯性，且市場上亦有不動產業者同時跨足設計、施工與租售者，故雙方商標指定服務應有類似關係。

法院認為，系爭商標所指定之不動產租售服務與據以核駁商標的污染防制工程服務明顯不同，一為不動產交易滿足居住或投資等需求，一為針對廠房、營造物之廢水廢氣等規劃處理之工程設計，且消費者通常不會預期單一服務提供者同時提供兩種服務。智慧局所舉出同時提供服務的公司也僅一例，無法被認定為一般交易習慣與市場實際情形，因此認定雙方指定服務不具類似關係，一無其他混淆誤認之虞因素之考量，因此判決命智慧局應核准系爭商標註冊。

從判決中，可看出法院要求智慧局特別針對判斷「不動產租售」與「污染防制工程設計」具有類似關係的市場交易實情進行舉證。也就是說，法院在這個個案並未將相互檢索參考資料所定義的類似關係作為討論前提，反而要求智慧局先進行積極舉證，似乎有舉證責任倒置的狀況。管見認為，基於商品服務是否具有類似關係需要透過當時的相關交易情與市場參與者的具體情況，且依照法院向來對於相互檢索參考資料所抱持「僅供參考」態度，在本案要求智慧局對當時社會通念與市場情況進行積極舉證，對於舉證責任乃是適當的分配，可緩解主張不具類似關係的一方要證明消極事實的困難。

六、代結論-對台灣法院的期待

在比較了台灣與日本在商品與服務分類與類似判斷的實務後，筆者發現雖然台日商標實務上對於類似商品服務的判斷要素有其相近之處，但在說理與證據引用上，台灣法院在個案

中並未具體引用雙方提出的證據編號，在闡述雙方商標指定商品與服務的關係時，僅平鋪直敘地說理，未援引任何依據，容易讓閱讀者不清楚法院所論述的究竟是法官的心證還是證據所呈現的事實，而無法確認法院就個別因素的判斷從何而來。

既然審查基準在判斷商品或服務類似與否的判斷考量因素有詳細列舉，法院不妨在個案中闡明雙方必須在主要爭點就各項考量因素加以舉證論述，再就舉證責任進行適當的分配，俾使攻防雙方能妥善就商品服務的類似判斷盡可能舉出交易實情的證據，以釐清雙方商品服務間是否具備類似的關係。

對於「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」的態度，身為編纂者的智慧局雖然自稱審查基準為「僅供參考」，但在實務中卻是難以扭轉，直到案件進入法院才有一絲被扭轉的可能。而法院曾有「原則援引例外舉證」的看法，亦有「僅供參考」的看法，並不一致。管見以為法院在實際個案中不妨適度公開對於參考資料採納的態度，讓案件兩造能夠就需要舉證的商品服務類似因素增加辯論的機會，以促使案件爭點更為集中，並讓判斷結果更能貼近市場交易實情。

※ 註釋

1. 參閱拙著「[類似商品判斷與社會通念的實證觀察 - 以智慧財產法院商標行政訴訟判決為中心](#)」(最後瀏覽日：2026年4月6日)
2. 特許庁，「『[類似商品・役務審査基準](#)』作成の趣旨～「類似商品・役務審査基準(改訂第7版)」より抜粋～」，(最後瀏覽日：2026年4月6日)
3. 特許庁，「[商標審査基準\(改訂第17版\)十、第4条第1項第11号\(先願に係る他人の登録商標\)](#)」p. 20。(最後瀏覽日：2026年8月4日)
4. 特許庁，「[類似商品・役務審査基準とは](#)」p. 1。(最後瀏覽日：2026年8月4日)
5. 知的財産高等裁判所，令和6年(行ケ)第10056号審決取消請求事件
6. 最高行政法院105年度判字第614號判決第334-335行。
7. 智慧財產及商業法院114年度行商訴字第40號行政判決
8. 按「廢水處理、空氣污染、廢棄物處理、噪音處理等工程之設備器材按裝」應屬第3710組群，與3607組群原則不類似。判決中雖未加以區分，本文行文上會將「設備器材按裝」部分略去。

* 以上網址若無法瀏覽請使用其他瀏覽器。

本期內文

用語定義對美國專利權利範圍的重要性

◆陳姿吟◆

一、前言

美國專利法第171條規定：「任何人發明新穎、原創且具有裝飾性的外觀設計，均得依本法之規定取得專利」。此外，美國聯邦巡迴上訴法院(以下稱CAFC)於1995年在Elmer(註1)案判決中確立，「在設計專利中，雖然僅保護裝飾性特徵，但是其權利範圍是依圖式中所揭露之實質內容，任何以實線所揭示的設計元件(what is shown)均是建構權利範圍的限制條件」。

嗣後，美國最高法院於1996年在Markman(註2)案判決中進一步確立，專利權利範圍之解釋與建構(包括權利範圍中技術用語之解釋)屬於法律問題，應交由法官判斷，而非由陪審團決定；至於涉及事實認定之問題，則應由陪審團而非法院裁決。又，CAFC於1996年在Phillips(註3)案判決中闡明，專利權利範圍之解釋，應以發明時相關技術領域中該用語對所屬技術領域通常知識者而言之「通常含義」為基礎，並依據請求項本身之文字脈絡，以及整體專利文件(包括說明書)之內容進行理解與判斷。

綜上，本文將以CAFC於Smartrend Manufacturing Group, Inc v. Opti-Luxx Inc. (註4)一案之判決為核心，分析其事實背景及法律意涵，並進一步探討本案對於美國專利說明書撰寫及權利範圍解釋所帶來之啟示。

二、案件背景

本案原告Smartrend Manufacturing Group, Inc.(以下稱SMG)是一家專門的代工生產(也就是俗稱的OEM, Original Equipment Manufacturer)，致力於為交通運輸、工業領域的客戶提供客製化生產與組裝產品等服務，其擁有美國設計專利第D932,930號(以下稱D930專利)，以及美國發明專利第11,348,491號(以下稱491專利)，D930專利名稱為「LED light panel」，491專利名稱為「Illuminated signs for vehicles, mounting systems therefor and related methods」，而D930專利與491專利兩項專利均與校車的發光標牌相關。本案被告Opti-Luxx Inc.(以下稱OLI)則是鴻利智匯集團旗下的子公司，專注於商用車、特種車輛(特別是校車)的LED照明以及校車標牌的設計、研發與銷售，其工廠坐落於美國密西根州，是SMG的競爭對手。

SMG在密西根州西區地方法院(以下稱地方法院)對OLI提起專利侵權訴訟，指控OLI所銷

售的「一體式校車標牌」侵害了SMG所擁有的D930專利和491專利。在地方法院的審判中，陪審團認定OLI侵害了SMG該兩項專利，所以地方法院駁回了OLI針對491專利提出的依法律判決(Judgment as a Matter of Law，以下稱JMOL) (註5)，並對OLI發布了永久禁令。然而，OLI對此判決提出上訴。

(一) 被控侵權產品

OLI的被控侵權產品「一體式校車標牌」，外觀是黑色硬塑膠的一體式外殼，且外殼與標牌的其他部分不可分離，內部後側含有LED燈板，表面為半透明、光線可以穿過的黃色透鏡，並在表面上印有不透明黑色字樣，其產品外觀如下方所示。



▪ 被控侵權產品的外觀(註6)

(二) D930專利

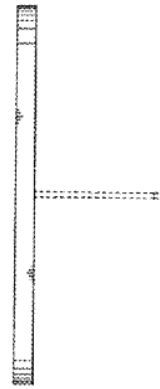
關於D930專利，於2017/12/20提出申請，係請求保護「如圖所示和所述的LED燈板的裝飾設計」的一種LED燈板，並在說明書中揭示「在前視圖以及立體圖中可見的斜陰影線表示透明度」的描述內容，其中圖式共有10張圖，擷取其圖1至圖3如下方所示。



▪ D930專利的圖1



■ D930專利的圖2



■ D930專利的圖3

(三) 491專利

關於491專利，於2021/8/5提出申請，係涉及一種車輛的發光標牌、相關安裝系統及方法，請求項共計14項，其中請求項1為獨立項，其內容如下。

一種用於直接安裝在校車上的發光標牌，該標牌包含：

不透明字母，位於半透明面板前表面或其上；

不透明後面板，位於半透明面板對面並與其間隔設置，以在兩者之間形成空間；

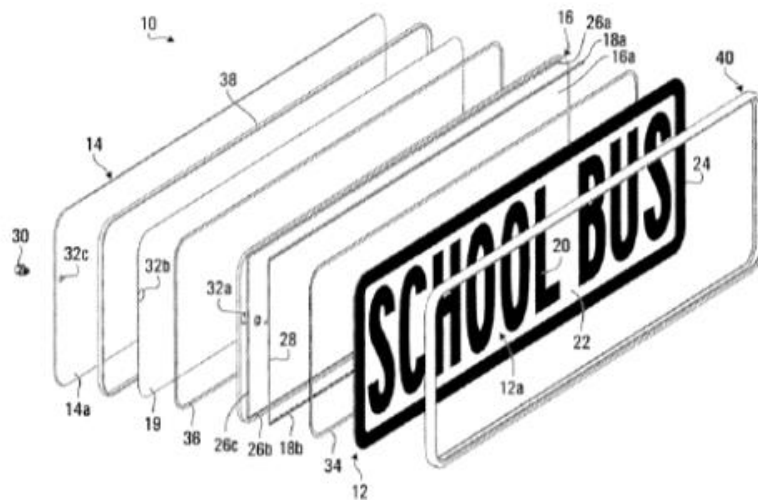
光源，由多個LED組成，位於不透明後面板相鄰空間並指向標牌前方；以及

框架，環繞半透明面板的周圍以形成標牌的周邊，用於將標牌安裝到校車上；

其中，半透明面板與LED之間由間隔件隔開，以在LED和半透明面板之間形成間隙；

其中，間隔件環繞LED並支撐半透明面板的背面，其支撐範圍覆蓋半透明面板的整個周邊；

其中，半透明面板的整個周圍透過半透明面板與間隔件之間的密封件以防風雨的方式密封。



■ 491專利的圖1

三、地方法院審理

就D930專利而言，在D930專利說明書「在前視圖以及立體圖中可見的斜陰影線表示透明度」的描述內容，成為本案判決的決定性因素，原因在於地方法院認為「透明度(transparency)」一詞解釋涵蓋了「透明(transparent)」和「半透明(translucent)」，並據此來告知陪審團，後續陪審團也正是按照地方法院的解釋，來認定被控侵權產品構成侵權。

就491專利而言，地方法院根據491專利說明書，將專利範圍中的「框架」一詞解釋為「一個獨立且不同的」的部件，並與標牌的其餘部分分離，基於被控侵權產品中不包含獨立的框架，地方法院認為「框架」沒有落入491專利的文義範圍，但是構成了均等侵權，據此，地方法院准許了OLI提出的JMOL文義侵權，但是否絕了OLI提出的JMOL均等論侵權，後續地方法院便基於均等論原則進行審理。其次，SMG派出「LED照明和發光標牌」領域的專家，以普通觀察者為角度作證，認為被控侵權產品的框架與491專利中框架的功能相同，也就是具有「環繞標牌的周邊和形成標牌的周邊以便安裝到校車上」的功能，但是被控侵權產品的框架則不具備491專利中框架的其他功能(包括可拆卸地安裝標牌、便於更換維修，以及可客製化訂製)。

在地方法院的審判中，儘管OLI提出異議，並主張被控侵權產品的框架與標牌的其他部分不可分離，因而無法實現491專利中框架具備的所有功能(例如可拆卸地安裝標牌、便於更換維修，以及可客製化訂製)，但仍遭地方法院認定所需功能是一個事實問題而駁回，因此，陪審團認定OLI的被控侵權產品對於SMG的D930專利和491專利構成侵權，並且地方法院駁回了OLI針對491專利所提出的JMOL。在審判結束後，OLI提出上訴，並質疑地方法院對於D930

專利的權利範圍解釋，以及地方法院基於均等論原則對於491專利的侵權認定。

四、CAFC見解

美國專利法暨施行細則第37卷第1.153(a)條規定：「設計名稱必須指明具體物品。在通常情況下，除了圖式之外，無需其他描述。請求保護權利範圍應以正式用語表述所示物品的裝飾性設計，或如圖所示並加以說明」。又，CAFC於2019年在Curver(註7)一案的判決中確立，「雖然傳統上圖式決定設計專利的範圍，但當圖式本身未顯現具體製品時，請求項中的文字描述可以限制其範圍，而不僅僅是圖式來識別所要求保護的產品」。

在CAFC的審判中，就D930專利而言，CAFC認為地方法院對於「透明度」一詞的解釋在法律上是錯誤的。根據《專利審查程序手冊》(MPEP)的規定，雖然本領域技術人員應瞭解斜陰影線可能表示「透明、半透明以及高度拋光或反射的表面」(註8)，但是參照D930專利說明書的描述內容，「斜陰影線」僅是表示「透明」，其權利範圍只能限於具有透明的表面，由此可見，D930專利說明書明顯縮小了斜陰影線的適用範圍，況且，「透明」與「半透明」並不是同義詞，這也意謂著「透明」不等同於「半透明」，所以「透明度」也不代表既「透明」又「半透明」(註9)，因此，地方法院顯然不恰當地擴大D930專利的權利範圍，使其權利範圍既包含「透明」特徵也包含「半透明」特徵。根據CAFC的裁決內容，圖式中可能包含透明、半透明或反光表面的設計專利，申請時必須經過謹慎評估，斜陰影線和表面裝飾都要審慎使用，假設擬將使用斜陰影線，在說明書中有關斜陰影線用語的描述是不必要的，較明智的建議作法是在說明書中完全省略關於斜陰影線的任何描述，以避免無意中落入狹義解釋限制的困境，從而導致設計專利請求保護範圍的限縮。

就491專利而言，CAFC指出，地方法院可以考慮外部證據，例如專家認為被控侵權產品的框架與491專利中框架的功能相同的證詞，然而，事實上，491專利的請求項已界定「框架，環繞半透明面板的周圍以形成標牌的周邊，用於將標牌安裝到校車上」的特徵。除此之外，491專利的說明書已明確記載「該框架配置成可拆卸地安裝標牌」、「無需從車輛上拆卸整個裝置即可對標牌進行維修或更換」、「標牌在發生故障時可以更換，或者在計劃將服務類型從校車更改為活動巴士時，或者在巴士轉移到語言要求不同的服務區域時，可以更換為帶有不同校車標識的標牌」、「採用獨立的框架還可以讓製造商透過預先製作各種標牌，可以輕鬆將其插入已安裝的框架中，從而高效地為客戶定製車輛」的內容，491專利中框架具有的這些功能都無法透過一體式框架的標牌來實現，被控侵權產品是否執行與491專利中所公開的功能相同是事實問題，故不能據此採用專家證詞以相較491專利說明書本身更狹義方式定義「框架」功能的觀點，況且，當專利說明書已明確記載權利範圍中所請特徵元件的所有功能時，即便是權利範圍中並沒有逐字逐句地列出某些功能，也不能允許以均等論為由，來規避抹殺說明書中已明確記載但是並未揭示於權利範圍的功能，因此，CAFC認為地方法院對於被控侵權產

品的框架與491專利中框架具有相同功能的結論解釋存在錯誤，雖然OLI的被控侵權產品與491專利權利範圍不完全相同(即文義不侵權)，但是如果進一步採用均等論中「功能-方式-結果(Function-Way-Result, FWR)」三要件分析法來衡量是否涉及侵權，判斷被控侵權產品與491專利是否能執行「以實質相同的方式達成實質相同的功能，從而獲得實質相同的結果」，事實上，被控侵權產品的「一體式框架」在功能上並無法實現與491專利中的「獨立並與標牌其餘部分分離的框架」實質相同的功能，被控侵權產品的框架不能達成491專利中框架具有「可拆卸地安裝標牌、在拆卸整個裝置的情況下進行維修或更換或定製標牌」等功能，也就是說，被控侵權產品與491專利在「功能」方面存在實質差異，導致整體技術實質不相同，據此，CAFC判定OLI的被控侵權產品未構成均等侵權。

基於上述理由，CAFC最終做出撤銷地方法院關於D930專利的侵權判決的裁定，並將案件發回地方法院進行重審。CAFC還撤銷地方法院對於491專利的侵權判決，推翻關於491專利侵權的JMOL，並撤銷永久禁令。

五、結論

本案的關鍵爭議點在於美國專利請求項相關用語之解釋，以及該等解釋如何進一步影響侵權判斷。由此可見，在專利實務中，權利範圍文字描述的精確性仍扮演極為重要的角色。因此，在進行專利撰寫時，應審慎選用說明書以及專利權利範圍中的專利用語或措辭，並充分考量其技術意涵及通常理解之定義，以避免因使用過於狹義之專利用語或描述方式，而導致專利請求保護範圍受到不必要的限縮。

※ 註釋

1. Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1577(Fed. Cir. 1995)。
2. Markman v. Westview, 517 U.S. 370(1996)。
3. Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582(Fed. Cir. 1996)。
4. Smartened Manufacturing Group, Inc. v. Opti-Luxx Inc.(CAF, 2025/11/13)。
5. Judgment as a Matter of Law(JMOL)。
6. 圖片來源：鴻利智匯。
7. Curver Lux., SARL v. Home Expressions Inc., 938 F.3d 1334(Fed. Cir. 2019)。
8. 參見 Manual of Patent Examining Procedure § 1503.02(II)。
9. Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1360(Fed. Cir. 2008)。