

## 在實線與虛線之間，設計專利的近似範圍（第 296 期 2022/5/5）

林志霈\*

### 一、前言：

設計專利的專利範圍是以圖式所揭露之內容為準，在部分設計中，圖式中以實線繪製的部分屬於設計專利主張的部分，以虛線繪製的部分屬於設計專利不主張的部分，因此，一般認為，設計專利的圖式中實線揭露的部分越多，請求範圍的限制條件也越多，相對地請求保護的範圍也會被限縮的比較小。

然而，設計專利的權利範圍並非僅受實線多寡的影響，同時需根據圖式中實線部分所構成的「整體視覺印象」進行判斷，由於設計專利是否近似的比對基礎會隨著實線所劃設的範圍產生變化，即使圖式中所揭露的外觀相同，但是由於實線與虛線之間的變化，使得每一設計特徵所佔的權重，也會相對產生變化而影響設計專利的整體視覺印象。

進一步，設計專利的侵權判斷，是以「普通消費者」選購相關商品的觀點，就系爭專利權利範圍的整體內容，與被控侵權對象（以下稱系爭產品）中對應系爭專利的設計內容進行比對，據以判斷系爭產品與系爭專利是否為相同或近似物品，以及是否為相同或近似之外觀；其中「普通消費者」定義為一虛擬之人，對於系爭專利物品具有普通程度的知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷系爭產品與系爭專利之差異及二者是否為近似設計，因此，所定義的普通消費者並非專家或專業設計人員等熟悉該物品領域產銷情形之人。

### 二、案例說明：

美國 2015 年 WEBER 燒烤爐侵權事件中，可以說明設計專利圖式的實線多寡並非判斷系爭產品是否落入系爭專利的唯一標準，以下就該燒烤爐侵權事件進行說明。

美國第 D564,834 號設計專利（以下簡稱系爭專利一）與美國第 D609,045 號設計專利（以下簡稱系爭專利二）係就同一燒烤爐外觀所取得的設計專利，其中系爭專利二揭露燒烤爐的整體外觀，系爭專利一揭露燒烤爐上蓋的外觀，美國聯邦地方法院（以下稱法院）最終認為系爭產品未落入系爭專利一的權利範圍，但系爭產品落入系爭專利二的權利範圍。

系爭專利一	系爭產品	系爭專利二
		

為何法院會認為系爭產品對於實線較多的系爭專利案二構成侵權，而未對於實線較少的系爭專利一構成侵權？其中，法院在判斷系爭專利一與系爭產品的整體視覺印象是否實質相同時，藉由先前技藝進行輔助判斷（三方比對法；3-way Visual Comparison），

\* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



使系爭產品的側板外緣凸出的邊框與系爭專利一全平面式的設計特徵產生區別（另包含後方鉸鍊及烤肉叉缺口等），在實線較少的系爭專利一中，各實線構成的設計特徵對於普通消費者（一般觀察者）的「整體視覺印象」所佔的權重變得極為明顯，因此使得系爭產品與系爭專利一不近似而未構成侵權；相反地，系爭產品與系爭專利二的整體外觀和比例，例如燒烤蓋的把手、對稱的桌檯、桌檯的形狀與相對比例、層架及遮蓋板等，具有極為近似的整體視覺印象，致使其他如排氣孔、層架下方的凸緣、烤肉用具的切口及桌台前方的旋鈕等佔整體設計比例甚小的細微差異，被認為不會引起普通消費者對於「整體視覺印象」的視覺差異，使得系爭產品與系爭專利二近似而構成侵權。

### 三、設計專利的近似範圍：

經由前述的案例說明，筆者認為，設計專利圖式中實線及虛線的比例，會對於設計專利的「整體視覺印象」及新穎特徵的權重佔比產生影響，比對的範圍，會隨著實線劃設的範圍產生變化，即使是相同的產品，當圖式中以實線繪製的部分不同時，其會產生各自的近似範圍，使得比對的部分不同，所產生的比對結果也不完全相同。

進一步，設計專利的近似範圍受到相當多的因素影響，需進行整體觀察及綜合判斷，筆者就幾個面向提出看法：

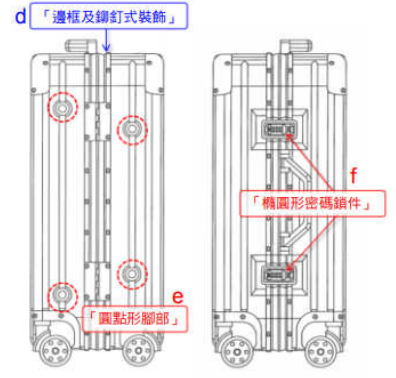


(一)設計專利圖式中實線及虛線的比例，對於觀察者在比對時是否容易注意到細節具有相對性的影響，當圖式中實線較少時，雖然限制條件較少，每一條實線對於整體外觀均扮演著極為重要的角色，而在進行比對的時候，只要施予一般的注意力，即可以簡單的觀察出設計專利與比對對象之間的細微差異，該些細微差異很有可能被判斷成設計專利與比對象不近似的重要特徵，反而造成限縮了近似範圍的效果，當實線繪製的部分越多，雖然會增加限制條件，但每一條實線的權重佔比也會相對減弱，在比對時施予一般的注意力，較容易著重在整體外觀的比例，而忽略一些細微差異，而使可被忽略的細微差異反而能涵蓋於設計專利的近似範圍內。

(二)先前技藝的擁擠程度會影響設計專利的近似範圍，在該產品的先前技藝較少的情況下，其近似範圍也會相對的較寬廣，在該產品的先前技藝相當擁擠的情況下，由於先前技藝相對的較多，其近似範圍也會相對的較窄，因此，當該產品的先前技藝相當成熟的時候，普通消費者在比對時更容易注意到局部的差異特徵而影響產品的整體視覺印象。

(三)若系爭產品與系爭專利並非明顯不近似時，建議可以引用先前技藝進行三方比對，輔助判斷系爭產品與系爭專利是否近似，藉以釐清系爭產品與系爭專利之間的差異特徵為何，有關三方比對的部分於下段進行說明。

### 四、三方比對的輔助判斷：

我國 106 年度民專訴字第 71 號判決與 109 年度民專上字第 8 號判決，皆於判決過程中應用三方比對法進行是否近似的判斷。

系爭專利	先前技藝	系爭產品
		
<p>106 年度民專訴字第 71 號判決所涉之內容</p>		

106 年度民專訴字第 71 號判決，經由三方比對輔助判斷後，認為系爭產品與系爭專利相同的地方，也是系爭專利與先前技藝相同之處，但是系爭產品與系爭專利的差異處，例如長形的腳部、鑰匙型密碼鎖等，系爭產品更接近先前技藝，而認為系爭產品不在系爭專利的近似範圍，而不構成侵權。



109 年度民專上字第 8 號判決，經由三方比對輔助判斷後，認為系爭產品與系爭專利的相似程度，小於系爭專利與先前技藝的相似程度，因此認為系爭產品與系爭專利之外觀構成近似，而構成侵權。

因此，若系爭產品與系爭專利並非明顯不近似時，兩造皆可應用三方比對的方式，藉由先前技藝來確定系爭專利的近似範圍，並對於系爭產品及系爭專利進行論述及攻防。

### 五、結語：

設計專利的近似範圍受到相當多的面向的影響，圖式中的實線越少，並不一定會讓系爭產品更容易落入設計專利的近似範圍，圖式中的實線越多，也不一定會讓系爭產品更難以落入設計專利的近似範圍。筆者建議，申請人在申請前對於先前技藝進行檢索與分析，並且依據產品的特色，從中找出圖式中以實線繪製的較佳範圍，避免與先前技藝過於接近，或是可以著重強調與先前技藝差異的部分，藉由實線繪製部分的配置，改變每個設計專利案著重保護的部分，提供產品較周全與全面的布局與保護。

參考資料：



1. 智慧財產權月刊 VOL.225 實線越少=範圍越廣?從美國「WEBER 燒烤爐」侵權事件解析設計專利範圍的「大」與「小」
2. 智慧財產權月刊 VOL.207 專利侵害鑑定要點之修訂—設計篇

