

Gorham v. White 案例¹

1871 年，在 Gorham 案例中，美國最高法院說明，在所有的專利侵害訴訟案中必須採用相同的檢測，而這唯一的檢測，應用在發明專利的機械發明時，被控裝置與該發明必須實質相同（substantially the same）；應用在設計專利侵害中，被控產品與該設計專利也必須實質相同。設計專利的實質相同檢測，是以一般觀察者的觀點，施予購買時之通常注意程度觀看兩個設計，如果兩個設計之間的近似會造成誤認或混淆，兩個設計就是實質相同。

最高法院認為，如果兩個設計之間的差異足以產生不同的視覺效果，這些差異就足以破壞「實質相同」的認定，兩個設計並不是同一設計。兩個設計之間的細微差異或改變不會產生不同的視覺印象，兩個設計則是屬於實質相同。

值得注意的是，最高法院在判決中確認實質相同檢測的性質，(1) 拒絕以專家的觀點，而是以一般觀察者的觀點，去判斷兩個設計是否實質相同，(2) 拒絕設計專利侵害的檢測需要精密的分析，而選擇了只要外觀上實質相同的檢測，(3) 確認國會對於設計專利制度之立法目的，是在鼓勵、獎勵裝飾性美術及合於視覺訴求之裝飾性藝術，藉以提高工業產品視覺上藝術效果，刺激人們的購買慾。

¹參照 Gorham Mfg. Co. V. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L. Ed.731 (1872)。