

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(115 年 2 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：設計專利新穎性優惠期及專利權效力不及之調和(114 年度民專
訴字第 19 號，裁判日：114.12.17)..... 1

案例 2：設計專利侵害之整體觀察與視覺印象判斷(113 年度民專訴字第
21 號, 裁判日：114.06.27) 4

貳、判決全文

案例 1：設計專利新穎性優惠期及專利權效力不及之調和(114 年度民專訴字第 19 號，裁判日：114.12.17)

一、案情簡介

- (一)原告主張：原告(我國第 D234007 號「卡固式支架」設計專利(下稱系爭專利)之專利權人)主張被告所製造並販售之「Toyota Wish 10-16 年右側專用手機支架」(下稱系爭產品)落入系爭專利之專利權範圍。並且，原告主張證據(甲證 8 商品評價)揭露時間尚在系爭專利申請日前之優惠期 6 個月內，適用新穎性優惠期。
- (二)被告抗辯：證據(乙證 2、3、5、6 之組合)足以證明系爭專利不具新穎性而為無效之專利；同時該證據又足以證明系爭產品適用專利法第 59 條第 1 項第 3 款之規定而系爭專利效力不及於系爭產品，資為抗辯。

二、重要爭點

1. 系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？
2. 乙證 2、3、5、6 之組合是否足以證明系爭專利不具新穎性？
3. 乙證 2、3、5、6 是否足以證明系爭產品適用專利法第 59 條第 1 項第 3 款之規定，而系爭專利效力不及於系爭產品？

三、法院見解

1. 系爭產品落入系爭專利之專利權範圍：
 - (1)設計專利的侵權比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象(系爭產品)。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。
 - (2)系爭產品與系爭專利皆為支架，二者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利物品相同。系爭專利與系爭產品皆為「本體係一具有斜度之薄殼，並在其右側上方之邊緣延伸設置有一似梯形之凸片，本體底端具有一定角度凹折而略呈扇形面之板體設計」且同樣具有「具斜度之薄殼」、「轉角處彎弧轉折」、「梯形凸片」、「本體底端呈扇形」特徵，由於系爭產品與系爭專利之外觀完全相同，故認定系爭產品與系爭專利為近似(相同)之設計，系爭產品落入系爭專利之專利

權範圍。

2. 乙證 2、3、5、6 之組合足以證明系爭專利不具新穎性：

(1)因為申請人的本意或非本意導致該創作公開事實的發生但在法定期間內申請者，則該公開事實屬於喪失新穎性或創作性之例外。本件原告自承之公開日及甲證 8 商品評價尚在系爭專利申請日前之優惠期 6 個月內，適用新穎性優惠期。惟並非主張新穎性優惠期即能具有新穎性保障，即使是能適用新穎性優惠期，若於優惠期間有第三人公開或申請相同設計，因優惠期不能排除他人申請在先之事實，故仍會因該公開而喪失新穎性或創作性。即系爭產品若與系爭專利之外觀構成近似，其販售日期若在優惠期內(本案之優惠期間為 112 年 9 月 1 日至 113 年 3 月 1 日)，則因優惠期間有第三人公開，原告系爭專利將因此喪失新穎性或創作性而無效，若販售日期在系爭專利申請日之後，則被告構成侵權。

(2)經查，系爭產品公開時間早於系爭專利申請日，可做為系爭專利不具新穎性之適格證據。本件乙證 2、3、5、6 之組合已揭示與系爭專利近似外觀，且早於系爭專利申請日前已有相同或近似之設計，已公開實施，故乙證 2、3、5、6 之組合足以證明系爭專利不具新穎性。

3. 系爭專利之效力不及於系爭產品：

(1)系爭專利為設計專利，適用專利法第 142 條準用第 59 條，第 59 條第 1 項第 3 款但書所定期間，於設計專利申請案為 6 個月。

(2)經查，系爭專利於 113 年 3 月 1 日提出申請，113 年 10 月 1 日公告，由乙證 2、3、5、6 之組合得知系爭產品係被告於原告提出系爭專利申請前，已於 113 年 2 月 16 日公開販售，而系爭產品與系爭專利外觀設計近似，足證其早於原告系爭專利申請前，已在國內使用，故系爭專利之效力不及於系爭產品。

四、總結

本件係我國設計專利制度中「新穎性優惠期」(專利法第 122 條第 3 項)與「專利權效力不及」(專利法第 59 條)於實務運作中之交錯與衝突。透過分析智慧財產及商業法院 114 年度民專訴字第 19 號判決，指出優惠期制度雖提供申請人寬限，卻不具備對抗第三人獨立公開之排他效力。我國設計專利制度為鼓勵創作，設有「優惠期」制度。然而，優惠期僅係對喪失新穎性及創作性之例外規定，而該公開事實有關之技藝內容，非屬判斷系爭專利是否具有新穎性或進步性之先前技藝。當申請人於優惠期內公開其設計，卻有第三人於同期間內實施或公開相同設計時，兩者間之權利有效性與侵權判定遂產生高度法律爭議。

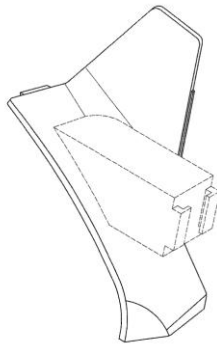
專利法第 142 條規定，設計專利準用第 59 條發明專利權效力不及之規定，其中第 1 項第 3 款但書所定期間，因設計專利優惠期依第 122 條第 3 項所定期間為 6 個月，爰增訂第 142 條第 4 項；但若於設計專利申請人處得知其設計後未滿 6 個月，經設計申請人聲明保留其專利權者，其實施行為不得主張為設計專利權效力所不

及。

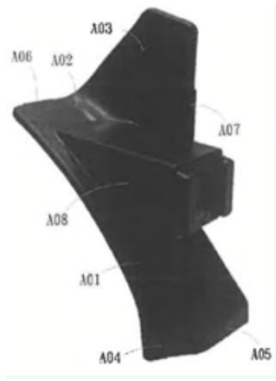
專利法第 59 條發明專利權效力不及之情事，其中第 1 項第 3 款之具體事由為申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者，為學說上所稱先使用權或先用權之規定，其為專利侵權抗辯事由之一；至於所謂在國內實施，係指已經在國內開始製造相同之物品或使用相同之方法，包括販賣、使用或進口相同之物品或是依據相同方法直接製成之物品，且不以自己實施為限，委託他人實施者，亦適用本規定；本件乙證 2、3、5、6 係被告於系爭賣場之產品，自屬販賣之行為，得主張先用權，且判決認定系爭產品與系爭專利外觀設計近似，故系爭專利之效力不及於系爭產品。

另專利法第 59 條第 1 項第 3 款但書規定，從專利申請人處得知其發明後未滿 6 個月，並經專利申請權人聲明保留其權利者，始喪失先使用權。因此，若他人之設計為由設計專利申請人處得知其設計，專利申請人若採行主動聲明策略，將可阻斷他人依第 59 條主張效力不及之空間，並且申請人應妥善保存與第三人接觸之紀錄，以便在訴訟中證明對方之實施係得知其設計而非獨立開發。反之，若該第三人之公開事實有關之技藝內容可證明系爭專利不具備新穎性或創作性等專利要件而有應撤銷之事由，原告不得對被告主張專利權之權利；至於該第 3 款但書規定，判決似認定係第三人之公開事實，自非從原告處得知，而無喪失先使用權之問題。

附圖：



附圖 1：系爭專利立體圖



附圖 2：系爭產品照片

案例 2：設計專利侵害之整體觀察與視覺印象判斷(113 年度民專訴字第 21 號, 裁判日：114.06.27)

一、案情簡介

(一)原告主張：原告笛森諾國際精品股份有限公司為中華民國第 D199586 號「行李箱之部分」設計專利（下稱系爭專利）之專利權人。原告發現被告源翊國際有限公司及其法定代理人王秉源透過各大電商平台（MOMO、蝦皮等）及臉書，販售之「MONARCH 30 吋德國拜爾時尚 2:8 開胖胖箱」（系爭產品），經比對後認為該產品具有系爭專利之設計特徵。原告認為被告故意侵害其專利權，遂依專利法請求排除侵害、銷毀庫存及賠償損害。在公平交易法部分，原告主張其「胖胖箱」的五大特徵（波浪紋、正面手把、腳墊、護邊、商標區）構成著名商品表徵（公平法第 22 條），被告販售相似產品會導致消費者混淆。

(二)被告抗辯：

專利權部分：

1. 不構成侵權：系爭專利之特徵為波浪狀飾條，且下半部飾條經偏斜轉彎變化；而系爭產品為對稱之單一縱向飾條，兩者視覺效果及觸感差異甚鉅，並未落入系爭專利範圍。
2. 專利無效抗辯：被告提出先前技藝（乙證 1 至 3，如保時捷 RS 2.7 系列行李箱），主張該等先前技藝已揭露對稱圓弧狀突出縱飾條、圓形淺槽把手等特徵，系爭專利與先前技藝無實質差異，不具新穎性，應予撤銷。

公平交易法部分：

1. 欠缺識別力：原告主張之特徵皆為市場流通多時且習知之外形（如保時捷聯名行李箱早已具備類似設計），屬通用造形，不具特殊性。
2. 品牌標示清晰：被告在銷售頁面及產品上均有明顯之「MONARCH」品牌商標，且兩造商標迥異，消費者於購買時足以辨識來源，不致混淆。

二、重要爭點

專利權部分：

1. 系爭產品是否落入系爭專利(中華民國第 D199586 號「行李箱之部分」設計專利)之專利權範圍？(是否構成侵權？)
2. 被告所提之證據(乙證 1 至 8)是否足以證明系爭專利不具新穎性或創作性？(此因法院認定不侵權，故未進一步論述)

公平交易法部分：原告行李箱之五大設計特徵，是否構成公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款所保護之「著名商品表徵」？被告之系爭產品，使消費者產生混淆誤認之虞，構成公平交易法第 25 條規定，有無理由？

三、法院見解

1. 系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍：

- (1)專利權範圍界定：系爭專利應用物品為「行李箱」。其外觀特徵包含前、後箱殼之波浪狀縱飾條，且在前箱殼頂側經偏斜和轉彎變化為左右兩組波浪狀橫飾條，另包含圓形淺槽、矩形握把、小矩形腳墊及商標配置區。
- (2)侵權比對分析(整體觀察)：法院依普通消費者選購商品之觀點進行比對，認定系爭產品與系爭專利不相同亦不近似：相同點(共同特徵)：兩者皆有多數縱飾條、長矩形平直握把、圓形淺槽、長矩形商標配置區及小矩形腳墊。差異點(主要特徵)：飾條形狀：系爭專利為具波峰波谷之「波浪狀」飾條；系爭產品為「平坦狀突出圓弧」縱飾條，無波浪起伏。延伸設計：系爭專利飾條延伸至箱殼底；系爭產品部分飾條未延伸至底。頂側設計：系爭專利前箱殼頂側飾條「偏斜且轉彎」為左右兩組波浪狀橫飾條；系爭產品則是「直角轉向」且平坦延伸。背面設計：系爭專利後側中間縱飾條具較寬間隔；系爭產品後側中間為等距縱飾條。
- (3)不侵權之認定：飾條設計佔行李箱整體外觀較大面積，為消費者易見之部位。上述差異特徵(特別是波浪狀與平坦狀之別、頂側轉向方式)足以產生明顯區別，整體視覺印象不會造成混淆。

2. 關於專利有效性：因已認定系爭產品未落入系爭專利範圍(未侵權)，故關於被告提出之專利無效(新穎性、創作性)爭點，法院認為對判決結果不生影響，不予一一論述。

3. 公平交易法部分，原告主張之五大特徵(如波浪紋、護邊、腳墊等)在被告提出的先前技藝證據中均已揭露。這些特徵屬於市場上行李箱常見的習知外形，相關消費者會將其視為「商品說明」或「通用造形」，而非用以辨識特定產製來源的標識，並未具有識別性或形成著名表徵，自非公平交易法第 22 條第 1 項第 1 款所稱之著名表徵。另原告雖投入廣告，但其內容多強調美觀與實用功能，未能證明消費者僅憑這些「外觀組合」即可不看品牌直接聯想到原告。由於原

告產品外觀不具著名表徵，且兩造產品外觀有明顯細節差異，被告標示自家品牌販售產品，屬於正常的效能競爭。難認被告有何積極抄襲、攀附商譽或欺罔交易相對人之行為，故不違反公平法第 25 條。

四、總結

法院經比對後認定，雖然系爭產品與系爭專利在把手、腳墊等部分特徵相似，但在主要視覺特徵（縱飾條之形狀、走向及排列配置）上有明顯差異，普通消費者不致產生混淆。因此，系爭產品未侵害原告之系爭專利權，原告依專利法所為之請求（排除侵害、銷毀、賠償）均無理由，予以駁回。

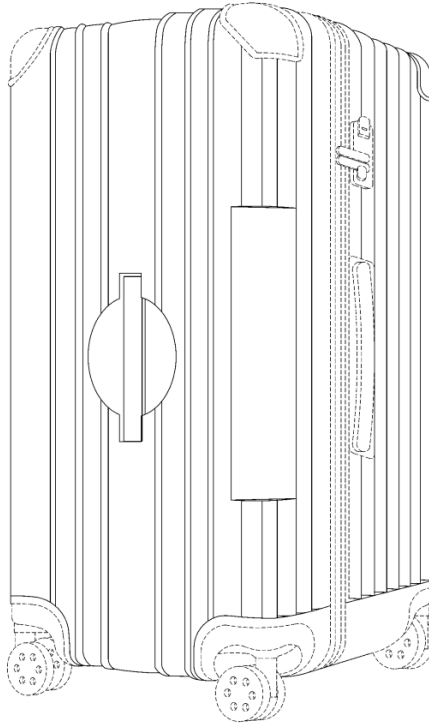
本件判決明確揭示了設計專利在成熟商品市場中的保護界線。「胖胖箱」作為流行多年的行李箱形式，其獨特的深槽立方柱狀比例已成為業界公認的通用款式，專利權人是否為該形式之首創，在現行設計專利制度下已非判斷侵權的唯一核心。

法院於判斷是否侵權時，並未取決於「乍看之下皆屬同款式」之形式表象，而是深入細究造形細節的差異。縱使兩造產品皆具備縱飾條、圓形淺槽及特定比例等基本構造，但法院判決內容似乎隱含：1. 細節決定視覺印象：系爭專利所主張的「波浪狀」起伏、特定的「偏斜轉彎」走向，與系爭產品之「平坦圓弧」飾條及「直角轉向」設計，在細微處存在實質區別。2. 避免保護範疇過度擴張：若僅因商品屬同款式（如皆為胖胖箱）即認定侵權，將導致特定形式被專利權人壟斷。因此，針對此類高普及度或高成熟度的商品，必須著重於特有設計特徵的細節比對，而非通用的基本構形。

在公平交易法部分，本案法院針對「胖胖箱」外觀爭議，明確劃分了「流行款式」與「法律保護表徵」的界線。法院認為，當一項產品形式（如立方柱體行李箱）已成為市場習知款式，且各項設計元素（波浪紋、護邊、手把位置）均已存在於先前技藝中時，該等特徵即因欠缺獨特性而無法成為特定廠商壟斷的「表徵」。同時，原告之設計，未能使其「造形」本身產生超越功能的識別性（即一看到形狀就想到品牌），在法律上就難以排除競爭者販售類似構形之產品。

綜上所述，當商品形式已成為市場流行趨勢時，設計專利保護的近似範圍也將受到局限。被告產品因在飾條細節與配置空間上與系爭專利有所出入，並不會使普通消費者產生誤認，故不構成專利侵害。此見解保障了公眾對於通用造形的使用權益，也提醒專利權人在主張權利時，應回歸其設計中真正具備「原創設計」的內容。

附圖：



附圖 1：系爭專利(行李箱設計專利)



附圖 2：系爭產品照片

貳、判決全文

案例 1：114 年度民專訴字第 19 號民事判決

案例 2：113 年度民專訴字第 21 號民事判決