

【裁判字號】 98,民專上,1

【裁判日期】 990225

【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98 年度民專上字第 1 號

上 訴 人 日商本田技研工業股份有限公司

法定代理人 丁○○○

訴訟代理人 黃章典律師

張哲倫律師

湯舒涵律師

複 代 理 人 丙○○○○○

被 上 訴 人 光陽工業股份有限公司

兼 上 一 人

法定代理人 乙○○

共 同

訴訟代理人 呂紹凡律師

范曉玲律師

郭雨嵐律師

複 代 理 人 林翰緯律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國 97 年 11 月 12 日臺灣臺北地方法院 96 年度智更嫻字第 1 號第一審判決提起上訴，本院於 99 年 1 月 21 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、上訴人法定代理人原為甲○○○，俟於上訴程序中變更為丁○○○，業據其具狀聲明承受訴訟（見本院卷四第 136 頁），核無不合，應予准許。

二、本件上訴人公司係日商為外國法人，具有涉外因素，其主張被上訴人侵害其專利權應負擔損害賠償責任，自應適用涉外民事法律適用法以定本件之管轄法院及準據法。按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，為民事訴訟法第 15 條第 1 項所明定。所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之（最高法院 56 年度台抗字第 369 號判例要旨參照）。涉外民事法律適用法並未就法院之管轄予以規定，惟上訴人主張侵權行為地在我國，自應類推適用我國民事訴訟法第 15 條第 1 項規定，由我國法院管轄。而依智慧財產法院組織法第 3 條第 1

款、智慧財產案件審理法第 7 條規定，本院就此涉外私法專利侵害事件自有管轄權。次按，關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之。侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第 9 條定有明文，故關於涉外侵權行為之準據法，應適用「侵權行為地」及「法庭地法」，查上訴人主張被上訴人之侵權行為係發生在我國境內，依上開規定，本件涉外事件之準據法，自應依中華民國之法律。

三、上訴人於原審起訴時聲明第 1 項請求被上訴人就其型式為「SG20JA」、產品名稱為「KIWI」之機車，或其他一切侵害原告中華民國第 078489 號新式樣專利之產品，不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口或其他一切相關之侵權行為；第 2 項聲明請求被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）1 千萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。嗣於原審擴張、減縮為第 1 項聲明請求被上訴人就其型式為「SG20JA」、產品名稱為「KIWI」之機車，或其他一切侵害原告中華民國第 078489 號新式樣專利之產品，不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為；第 2 項聲明請求被上訴人應連帶給付上訴人 3 億元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。原審為上訴人全部敗訴判決，其不服原判決上訴聲明：撤原判決廢棄；撤上廢棄部分，被上訴人就其型式為「SG20JA」、產品名稱為「KIWI」之機車，或其他一切侵害原告中華民國第 078489 號新式樣專利之產品，不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為；婦被上訴人應連帶給付上訴人 3 億元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止 按年息百分之五計算之利息；孃第三項請求上訴人願以現金或同額之兆豐國際商業銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。俟因被上訴人已經停止「KIWI」機車之製造銷售，上訴人乃於本院準備程序撤回第 2 項之上訴聲明，並於知悉被上訴人生產之「KIWI」機車除「SG20JA」100cc 款式外，尚有同型式之 50cc、70cc 等六種款式，而主張其請求侵權賠償範圍包括「SD10GA」、「SD15EA」、「SD15EB」、「SD15EC」、「SG20JA」、「SG20JB」及「SG20JC」等各種款式之「KIWI」機車。被上訴人雖稱上訴人於原審僅主張「SG20JA」一種款式機車，不同意上訴人訴之追加云云。惟查，上訴人於原審最初之起訴狀第 3 頁業已陳述「孃另查被告就系爭機車產品之特定編號及名稱，乃由被告公司自行決定，故被告公司就相同之產品，自得任意變更其編號或型號後再予製造銷售，因此，有關本件訴請之標的與範圍，除已確定之產品型號外，其他實質設計相同，而僅型號不同之侵害專利權產品，自應包括在內，而不應僅拘束於特定型號。」（見原審智字卷第 8 頁）。故上訴人主張其請求範圍包括上開七種款式之「KIWI」機車，僅係補正其於原審之聲明陳述，尚非訴之變更或追加，先予敘明。

貳、實體方面：

一、上訴人起訴主張其機車之外型，業經我國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准為第 078489 號新式樣專利（下稱系爭專利），其為系爭專利之專利權人，專利權期間自 91 年 1 月 11 日至 102 年 3 月 1 日止。詎被上訴人公司所製造、販賣之型式為「SG20JA」、產品名稱為「KIWI」之機車（下稱系爭機車），竟侵害系爭專利，此有中國生產力中心鑑定報告可資佐證，另上訴人亦委請曾擔任智慧局專任專利審查委員及爭議審查室審查委員之陳晃顯專利代理人，進行侵害鑑定比對，證實系爭機車包含有上訴人專利之（A）至（D）新穎特徵，此有陳晃顯所提出之鑑定

報告可稽，故系爭機車顯落入系爭專利之申請專利範圍內。被上訴人雖稱系爭侵權機車乃其長期獨立研究開發所獲致之成果，並取得中華民國第 D108294 號新式樣專利（下稱第 D108294 號專利），故未侵害系爭專利云云，惟被上訴人並未就系爭侵權機車是否係按第 D108294 號專利據以實施加以舉證，或提出任何詳實說明。又被上訴人提出之「舉發證據 7」及「舉發證據 8」之公開日，皆晚於系爭專利之優先權日 89 年 9 月 4 日，並非系爭專利之「前案」習知技藝，不具證據能力。此外，被上訴人雖提出財團法人臺灣經濟科技發展研究院之鑑定報告（下稱臺經院鑑定報告），辯稱系爭機車並未侵害系爭專利，然該鑑定報告以「該行業業者之觀點來判斷」，其判斷之標準有違「鑑定要點」要求以「普通消費者」作為判斷侵權之標準，且該鑑定報告刻意以割裂後之剩餘次要部分作為本案鑑定之比對基礎，有違鑑定要點，並無可採，況該鑑定報告所謂細微差異，除未使普通消費者認為待鑑定物在整體視覺設計上與上訴人專利有明顯差異外，該細微差異實早已見於上訴人專利優先權日之前已出現之習知技藝，是以，自難以此認定系爭機車並未侵害系爭專利。依專利法第 123 條第 1 項之規定，新式樣專利權人專有排除他人產銷「該新式樣及近似新式樣專利物品之權」，而上開法文所稱之「近似」，係指以普通消費者於選購特定產品之注意程度，是否有誤認而為採購之可能，故比對之客體，係專利及待鑑定物品之「整體視覺印象」，比對之方法，係採取動態的三者關係（消費者、專利、待鑑定物品）；則據 97 年 3 月 4 日勘驗當日拍攝之對比照片，參酌美國司法實務 30% 之判斷標準，上訴人得合理主張必定有超過 30% 的消費者，於異時異地觀察所謂實施系爭專利之機車與系爭機車時，將對兩者之整體視覺印象產生誤認，而已該當專利法第 123 條第 1 項所稱「近似」之要件。爰依專利法第 84 條第 1 項、民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條、公司法第 23 條第 2 項、民法第 28 條等規定，請求被上訴人負連帶損害賠償責任。依最高法院 86 年度臺上字第 1798 號、90 年度臺上字第 373 號判決之見解，被上訴人自 93 年起即開始產銷系爭機車，其侵權行為迄今從未間斷，核其係屬一連續性侵權行為，上訴人之請求並無罹於時效問題。查被上訴人自 93 年 5 月開始產銷系爭機車，迄 97 年 6 月為止，至少已獲利 877,500,000 元，而針對被上訴人於上訴人起訴後仍繼續侵害上訴人專利權之行為，上訴人尚得依法請求酌定 3 倍之賠償金額，則上訴人得向被上訴人請求之總額高達 24 億餘元（ $105,300,000 + 772,200,000 \times 3 = 2,421,900,000$ ）。且縱本件有被上訴人主張消滅時效之情事而導致上訴人得請求之損害賠償僅能溯及起訴前 2 年，則被上訴人自 93 年 11 月起至 97 年 6 月止產銷系爭機車所獲利益，亦高達 772,200,000 元，若再考量被上訴人於起訴後之故意侵害行為，上訴人得依法請求酌定 3 倍之賠償金額，即達 23 億餘元（ $772,200,000 \times 3 = 2,316,600,000$ ），則上訴人聲明請求被上訴人給付損害賠償額 3 億元，仍未逾上訴人得請求之總額，爰請求判決如上所述之聲明。

二、被上訴人則以上訴人所自行委任陳晃顯鑑定之鑑定報告，並未經兩造及原審之同意，其證據能力，顯非無疑，且陳晃顯並非司法院指定之鑑定機關；又該鑑定報告整份內容完全論及「主要部位」之判斷，上訴人之鑑定方式，顯然刻意省略、躲避踐行鑑定流程之第一階段，而將「解釋申請專利之新式樣範圍」誤解為僅需指明「新穎特徵」，旋即直接進入鑑定流程第二階段之「比對」程序，並採取「割裂」、「剪裁」、「置換」等錯誤比對方式之手法，顯然曲解專利侵害鑑定流程，片面擷取專利侵害鑑定要點，且該「鑑定報告」就所謂新穎特徵（A）至（D）之選擇標準顯有重大瑕疵，並以相互衝突、毫不一致之標準任意揀擇所謂「新穎特徵」，意圖擴大系爭新式樣專利範圍，殊不足採。又縱認定上訴人所指新穎特徵確為（A）至（D），惟新穎特

徵(A)至(D)，均完全為先前技藝所揭露，尤其本案引證文件幾乎均為復古型速克達機車，足證實系爭新式樣專利為熟悉先前技藝者所易於思及之設計，並無創作性可言，故系爭專利欠缺可專利性，應屬無效。專利侵害鑑定要點於「貳、新式樣 專利侵害之鑑定原則」之第三章第二節、四、(五)3.4.」明確指出主要部位，乃容易引起普通消費者注意的部位，從而被上訴人乃由「購買機車消費者觀點」以及「車主使用時之觀點」歸納本案之「主要部位」為「頭燈、前輪蓋、坐墊、腳踏板、尾部燈組、後車架體、托架、擋風罩板」(上開各部位，即被上訴人主張之「比對視覺焦點甲至辛」)。以「比對視覺焦點甲至辛」為本案之「主要部位」，則系爭機車與系爭專利「視覺性設計整體」顯不相同或近似；而上訴人所任意揀擇所謂新穎特徵(A)至(D)，均非屬普通消費者選購機車時所能注意之主要部位，更不可能構成視覺性設計整體。故縱認被上訴人系爭機車與上訴人系爭專利於「視覺性設計整體」相同或近似，系爭機車確未包含上訴人系爭專利之「新穎特徵」，仍未落入專利權範圍。退萬步言，縱肯認上訴人之主張，惟以上訴人關於先前技藝時「存有線條區度之細微差異，即認定兩者相去甚遠」之比對標準判斷，藉由該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準加以觀察，系爭機車與上訴人所謂之新穎特徵(A)至(D)毫不相似。是系爭機車既未包含新穎特徵，依專利侵害鑑定要點之流程，系爭機車自未落入系爭專利之範圍內至明。又我國現行專利法並未採「設計專利」及「部分設計」之制度，與外國立法例之專利顯有不同，上訴人爰引美國法、日本法等之制度及案例，實屬無稽，更有悖於我國現行專利法。退步言之，縱採用上訴人所謂之美國「三向視覺比對法」，由於一般消費者比較系爭專利及被上證9、14、15號；被上證6、14、15號；被上證13、9、15號；或被上證2、9、15號之組合時，可得到兩者差距較小、頗為近似之結論；反之，以消費者選購機車時易於注意之主要部位觀之，系爭專利在頭燈、座椅、車後燈組、把手造型、凸起墊、擋風板啣接腳踏板之鈍角等方面，與系爭機車顯有不同，是以系爭專利與先前技藝之差距較小(較為近似)，而系爭專利與系爭機車之差距較大(較不近似)，應認定系爭機車不構成侵權。嗣臺經院所出具之專利侵害鑑定研究報告書，其結論亦認為：「光陽工業股份有限公司所有之『機車(型號：SG20JA(kiwi 100))』產品，其形狀與中華民國新式樣第078489號『機車』專利權內容不一致(即兩者構成不近似)，而應不構成抵觸該專利權之專利範圍」。系爭機車乃被上訴人長期獨立研究開發所獲致之成果，業經被上訴人申請並取得第D108294號新式樣專利，系爭機車之外觀與第D108294號專利一模一樣，自屬被上訴人以第D108294專利權人之身分實施該新式樣專利權之行為。智慧局既然在核准上訴人系爭專利後仍核准被上訴人之專利，而該二新式樣專利均係以圖說界定其「申請專利範圍」，顯然認為該二圖說即機車之設計間並不相同，被上訴人更不可能侵害上訴人之系爭專利。上訴人早於93年6月17日即發函主張被上訴人系爭產品侵害上訴人之系爭專利，嗣後被上訴人為善意回應，旋即於同年6月30日回函，甚至明確說明其比對之方式及認為並未侵權之理由，因上訴人收信後即未為任何回應，被上訴人自然善意信賴上訴人已為被上訴人回函之說明所說服，從而始放心投入大量資源，從事系爭產品之生產、銷售活動，詎料，上訴人竟於被上訴人已投入資源進行產銷之後超過兩年，突然於95年11月23日提起本件訴訟，顯已違反行使權利之誠信原則，而上訴人至遲於發函當日已清楚知悉其主張侵權行為之內容及態樣，卻遲至95年11月23日提起本件訴訟，縱認被上訴人之侵權行為乃持續發生，則因各該侵權行為之請求權消滅時效期間，係分別自其陸續發生時起算，是以本案尚未罹於時效者，至多「起訴之日起兩年內尚未罹於時效之損害賠償」(即自93年11月23日起之損害賠償請求權)，原

告於 93 年 11 月 23 日前之任何損害賠償請求權，顯已罹於兩年時效。而被上訴人產銷系爭機車，乃善意信賴智慧局賦予被上訴人上開 新式樣專利之判斷，屬實施自己專利之行為，並無故意或過失可言等語，資為抗辯。並於本院答辯聲明求為判決駁回上訴；若受不利判決，願以現金或等值可轉讓銀行定期存單供擔保，請准免為假執行宣告。

三、兩造不爭執之事實：上訴人為我國系爭第 078489 號新式樣專利之專利權人，專利權期間自 91 年 1 月 11 日至 102 年 3 月 1 日止。被上訴人自 93 年 5 月間起開始製造銷售「SD10GA」、「SD15EA」、「SD15EB」、「SD15EC」、「SG20JA」、「SG20JB」及「SG20JC」等七種款式之「KIWI」機車。

四、兩造主要爭點為：被上訴人製造銷售之系爭機車是否落入上訴人系爭新式樣專利之範圍？上訴人系爭新式樣專利是否不具新穎性及創作性而有得撤銷之原因？本件請求時效是否已完成？被上訴人是否有故意或過失？上訴人聲明請求損害賠償應如何認定？

五、被上訴人製造銷售之系爭機車是否落入上訴人系爭新式樣專利之範圍部分：按新式樣侵害鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：（一）解析待鑑定物品之技藝內容：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。（二）判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入（三）之判斷；如否，則未落入專利權範圍。（三）判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入（四）之判斷；如否，則落入專利權範圍。（四）若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入（五）之判斷；如否，則未落入專利權範圍。（五）若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」。（被告可擇一或一併主張適用禁反或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。）若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品為落入專利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則增判斷待鑑定物品落入專利權範圍，此有智慧局擬訂函由司法院轉送各法院參考之專利侵害鑑定要點節本附卷可參（見原審第 3 卷第 13 頁 至第 26 頁）。本件上訴人系爭專利係於 91 年 1 月 11 日核准，故本件有關新式樣專利範圍之解釋、專利要件及效果等，應適用核准時之 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法有關規定，其第 106 條規定：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」第 117 條規定：「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為準；必要時，得審酌創作說明。」即新式樣專利權範圍應以圖說所載之申請專利範圍為準；如申請專利範圍有疑義或不明瞭時，得審酌創作說明。專利侵害鑑定要點貳、第三章、第一節、五、解釋申請專利之新式樣範圍之原則（一）以圖面為準之原則：…3.新式樣為應用於「物品」外觀之形狀、花紋、色彩

或其結合之「設計」，其實質內容係由設計結合物品所構成，設計不能脫離物品單獨構成新式樣。因此，解釋申請專利之新式樣範圍時，應以圖面所揭露物品外觀之「設計」為準，結合物品名稱所指定之「物品」，以認定新式樣專利權範圍。…5.新式樣專利權應以應用於物品外觀之整體設計為範圍，不得以局部設計認定其專利權範圍，例如圖面揭露空間形狀及平面花紋者，不得僅認定形狀為專利權範圍，亦不得僅認定花紋為專利權範圍。…8.圖面中呈現的內容包含視覺性（亦稱裝飾性）設計及功能性設計兩部分，功能性設計並非透過視覺訴求之創作，非屬專利權範圍：(1)視覺性設計：指申請專利之新式樣必須是肉眼能夠確認而具備視覺效果之設計。視覺性之規定，排除功能性設計以及肉眼無法確認而必須藉助其他工具始能確認之設計。(2)功能性設計：指物品之外觀設計特徵純粹取決於功能需求，而為因其本身或另一物品之功能或結構之設計。例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽。新式樣物品必須可供產業利用，其外觀設計所包含之功能性元件與功能性設計並不同。例如桌腳雖然係支撐桌面之功能元件，若其外觀設計呈現視覺效果，則該元件即屬透過視覺訴求之視覺性設計。…9.新穎特徵，指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。擬參酌創作說明之原則：…4.創作說明中所載之新穎特徵，係申請人主觀認知申請新式樣之創新內容。解釋申請專利之新式樣範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。侵權訴訟時，當事人得進一步限定新穎特徵，但不得擴大專利範圍。

第二節比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品：一、解析、比對、判斷之主體：…判斷待鑑定物品是否落入專利權範圍時，鑑定人員應模擬市場消費型態，以新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者（簡稱普通消費者）主體，依其選購商品之觀點，判斷新式樣專利物品與待鑑定物品是相同或近似，並判斷新式樣專利視覺性設計整體與待鑑定物品是相同或近似。「普通消費者」並非該物品所屬領域中之專家或專業設計者，但會因物品所屬領域之差異而具有不同程度的知識及認知能力。例如日常用品的普通消費者是一般大眾；醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。…四、視覺性設計整體是否相同或近似之判斷：擬鑑定人員應模擬普通消費者選購商品之觀點，比對、判斷專利權範圍中之視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似。…擬視覺性設計相同或近似之判斷，應以普通消費者於侵權行為發生時之觀點作考量。對於開創性發明物品之設計及開創設計潮流之設計，兩者在市場的競爭商品較少、設計自由度寬廣且需要較高的創意及較多的開發資源，為鼓勵創作，其設計的近似範圍應比既有物品之改良設計更為寬廣。…擬比對、判斷視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似之原則：1.比對整體設計：新式樣專利權係以應用於物品外觀之整體設計為範圍，故申請專利之新式樣範圍不得割裂，局部主張其權利。例如新式樣物品為包含錶帶之手錶，待鑑定物品僅為錶帶，不得將手錶拆解為錶帶與錶殼，僅就新式樣物品中之錶帶與待鑑定物品進行比對。…2.綜合判斷：以整體設計為對象進行比對時，應以解釋後申請專利之新式樣範圍中主要部位之設計特徵為重點，再綜合其他次要部位之設計特徵，構成整體視覺性設計統合的視覺效果，考量所有設計特徵之比對結果，客觀判斷其與待鑑定物品是否相同或近似。…主要部位之設計特徵相同或近似，而次要部分之設計特徵不同，原則上應認定整體設計近似；反之，主要部位之設計特徵不同，即使次要部分之設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似。

3.以主要部位為判斷重點：主要部位，指容易引起普通消費者注意的部位，通常有視覺正面

及使用狀態下之設計二種類型：(1)視覺正面：新式樣係由六面視圖所揭露之圖形構成物品外觀之設計，各圖面所示者，皆屬專利範圍之構成部分。惟有些物品在使用狀態下，某些部位之外觀並非消費者注意之焦點，或可能被遮蔽。對於此類物品，應以普通消費者選購或使用商品時所注意的部位作為視覺正面。…(2)使用狀態下之設計：物品因運輸、商業、新奇等種種需求，可組合、折疊或變化為多種造型，…針對此類物品，應以使用狀態下的外觀設計為主要部位。…4. 肉眼直觀、同時同地及異時異地比對、判斷：設計之相同、近似判斷應模擬消費者選購商品之情境，以肉眼觀察為準，…通常消費者選購商品除了同時同地將商品併排直接比對外，也可能僅憑過往之視覺印象經驗，先以同時同地之方式再以異時異地比對、判斷解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品，只要以其中之一方式 判斷為近似者，則應認定兩者為近似之設計。按上揭專利法第 106 條第 1 項明定：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」，同法第 114 條規定：「以新式樣申請專利，應指定所施予新式樣之物品。」依智慧局「專利審查基準」之規定「指定物品，係指應指定揭露於圖說之單一物品，而非指定一種物品、一類物品或未揭露於圖說之物品，即應指定揭露於圖說之單一物品之用途、功能，例如物品名稱指定「手錶」，係特定該手錶其計時用途及顯示、攜帶等功能。新式樣與發明、新型之技術性創作有別，其創作內容不在物品本身，而在施予物品之外觀設計，故申請專利之新式樣物品之用途、功能通常藉新式樣物品名稱之指定，即得以確定。新式樣物品名稱之指定通常亦確定了新式樣物品所屬之分類領域，並界定了相同或近似物品之範圍」。「專利侵害鑑定要點」更清楚指出「新式樣為應用於『物品』外觀之形狀、花紋、色彩或其結合之『設計』，其實質內容係由設計結合物品所構成，設計 不能脫離物品單獨構成新式樣。因此，解釋申請專利之新式樣範圍時，應以圖面所揭露物品外觀之『設計』為準，結合物品名稱所指定之『物品』，以認定新式樣專利權範圍。是我國新式樣專利之權利範圍，顯然限於由新式樣專利圖面所揭露之「單一物品外觀設計」。至於美國之設計專利，在 1931 年之 *In re William Schnell* 一案中，美國關稅與專利上訴法院（簡稱「CCPA」）明白表示：「如果申請人的設計可應用於多項物品，在申請設計專利時，他的權利主張不應受單一物品的限制；如果申請人已清楚表示他的設計可應用在玻璃用具，雖然在圖面中僅揭露該設計應用在淺碟上，但並不因此而限制該設計專利的保護範圍僅及於圖面所揭示的單一物品」，此已與前述我國新式樣專利之概念，迥然不同。尤有甚者，美國專利商標局於專利審查程序手冊第 1504.05 章節中明定：「一個設計專利得保護超過一個以上的實施例，但該等實施例僅於同屬單一設計概念時方得受到保護（More than one embodiment of a design may be protected by a single claim. However, such embodiments may be presented only if they involve a single inventive concept …）」等語。此足見美國設計專利係保護設計之概念，其範圍非但不限於單一物品，於申請之時，更可在單一設計概念下以揭露多個實施例之方式，申請單一之設計專利，顯見其所保護者，係特定設計之「概念」，此等權利範圍遠大於「形狀、花紋、色彩或其結合」為保護範圍之我國新式樣專利。再者，上訴人所引用之美國法院判決，認為美國設計專利權人主張侵權時，並不考慮另一個較廣的爭議—消費者的市場行為云云，惟依上揭專利侵害鑑定要點規定，我國「專利制度授予申請人專有排他之新式樣專利權範圍包括相同及近似之新式樣」正係「為排除在消費市場上他人抄襲或模仿新式樣專利的行為」，甚且「判斷待鑑定物品是否落入專利權範圍時，鑑定人員應模擬市場消費型態，以新式樣物品所屬領域中具有普通知識及認知能力的消費者（簡稱普通消費者）為主體，依其選購商品之觀點，判斷新式樣專

利物品與待鑑定物品是否相同或近似，並判斷新式樣專利視覺性設計整體與待鑑定物品之設計是否相同或近似」。此與上訴人前稱美國法院判斷設計專利是否侵權時「無須考量消費者市場行為」之判斷標準，顯有極大差異。是以，我國新式樣專利之權利範圍，既與美國專利法上「設計專利」之概念不同，上訴人所舉美國法院對於「設計專利」「近似」之概念及案例，非可當然適用於我國。查上訴人系爭新式樣專利申請時指明申請專利範圍為「一種如圖所示『機車』之形狀。」而其創作說明則稱：「本創作係有關於一種『機車』之新式樣設計。如圖所示，本創作外觀大致上成一圓弧流線形之機車風貌；當由第 1、4 及 6 圖觀之，機車前方之擋風板係為一微彎弧形板體形狀延伸啣接至機車踏板處，並於擋風板上方設一圓凸體頭燈，另在擋風板後方中間沿其弧面啣接一圓體主幹，而主幹頂部突出高於該擋風板（如第 4 圖所示），並於其兩側各設一方向燈，把手及後照鏡。而由第 6 及 7 圖觀之，機車架體為一長形圓弧面設計，而椅座為一短尾部形狀，並與該車架體及消音器呈平行構形並向上微翹，另由後視圖觀之，在架體後下方設有一照後燈及二方向燈，且於其底部中間啣接一檔泥板。整體而言，本創作造型獨特美觀、且式樣新穎具獨創性，實為一特殊且實用之新式樣設計」，此有系爭專利之新式樣專利圖說附卷可稽（見原審第 2 卷第 108 頁至第 114 頁，其相關圖式如附表一所示）。衡諸上揭鑑定要點貳、第三章、第二節四、視覺性設計整體是否相同或近似之判斷，認為對於開創性發明物品之設計及開創設計潮流之設計，兩者在市場的競爭商品較少、設計自由度寬廣且需要較高的創意及較多的開發資源，為鼓勵創作，其設計的近似範圍應比既有物品之改良設計更為寬廣。反面解釋，如就已經開發成熟之系列產品，僅就既有物品改良設計之新式樣，因其已開發成熟，市場同類商品多，可援為創作參考，因非先創設計故所須創意較低，所耗資源較少，其設計的近似範圍應予適當設限，否則會造成過度之保護，他人所設計商品易落入其近似範圍，動輒得咎，而不利於社會工商發展。此亦即大發明大保護，小發明小保護，無發明則不保護之原則。上訴人系爭專利依其創作說明及圖面所示，係屬一種復古型速克達之機車新式樣，而機車商品已經歷幾十年研發生產，係已經非常成熟之商品，市場上充斥各式各樣機車商品，各款機車之車輪、手把、龍頭、儀錶、擋風板、引擎、坐墊、車體等基本構件、造型均類同（因欲降低成本，各製造車商可能使用來自同一元件製造廠之相同或類似元件），即就速克達型之機車亦然，系爭新式樣專利僅係就已開發成熟之機車商品所為改良設計，其新式樣的近似範圍應予適當設限，否則會造成過度之保護，影響機車商品之自由競爭，不利消費者之選購。解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍（見上揭專利侵害鑑定要點第 50 頁）。新穎特徵，指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計（見上揭專利侵害鑑定要點第 53 頁）。上揭專利法第 117 條第 2 項規定：「新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。」系爭專利權範圍應依申請專利 範圍所載：「一種如圖所示『機車』之形狀。」由於新穎特徵不包含功能性設計，故解釋申請專利之新式樣範圍時，應以系爭專利圖面所示之機車形狀為準，並排除純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的功能性設計及習知之構件設計。上訴人系爭專利依其創作說明及圖面所示，係屬一種類似復古型速克達之機車新式樣，惟其專利範圍應排除純粹功能性之設計，例如排氣管、傳動裝置、引擎及車輪等為基於功能性考量而非視覺性之設計；以及眾所周知之習知設計，例如圓盤形狀後視鏡、圓管形狀握把、橢圓形尾燈、圓錐形方向燈及長板狀擋泥板等機車技藝領域中之習知設計。被上訴人公司製造銷售之系爭

「KIWI」機車（如附圖二所示，實物彩色照片見原審卷二第 115 至 123 頁），亦係一種復古型速克達機車，核與上訴人系爭新式樣機車為相同之機車商品。二者在視覺性設計整體比對方面，依上揭鑑定要點所示，應從一般普通消費者之角度於選購、使用狀況下常注意之主要部位特徵，通常包括新穎特徵、視覺正面、使用狀態下之設計等三種類型。上訴人主張其系爭新式樣專利有 (A) 由向前外突之平滑曲弧體之主體與上方具圓凸體頭燈略呈一長扇形飾板所形成之擋風板；(B) 由龍頭主幹與碼錶盒所形成之完整弧形柱體圓體主幹；(C) 前方之弧形罩板；(D) 類甲蟲硬翅之曲弧包覆殼體之機車架體之新穎特徵。惟系爭新式樣專利係如其說明書所示之整輛機車圖示為其專利範圍，故除排除上述純粹功能性設計及習知元件設計部分外，應全列為視覺性設計整體比對之範圍，而非僅上訴人上揭自行挑選對其有利之新穎特徵。經查：

1. 擋風板（即上訴人主張之(A) 新穎特徵之擋風板）部分：擋風板位於機車座椅前方，供駕駛者於騎乘行駛之際遮擋風雨之用，係屬機車之重要構件，佔機車相當大之面積，屬一般消費者於選購及使用狀況下會注意之主要部位。系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利二者相同點在於機車之前方之擋風板呈一微彎弧形板體形狀延伸啣接至腳踏板，擋風板中段設一縱長矩形飾板及一圓凸體頭燈，頭燈、飾板及擋風板呈雙重曲弧形上緣及由內而外之多層次設計構成；二者差異點在於系爭專利在頭燈之下設縱長矩形框紋設計，在該框紋之中上緣之下設一圓形，下緣之上設若干小圓孔組成一五角排列設計，而系爭「KIWI」機車在頭燈之下設一小圓形及一橢圓形罩及其上所設之若干橫槽。前述之差異佔機車整體之視覺比例相當小，且無論是五角排列之圓孔或橢圓形罩均為一般習知之放音孔設計，單就擋風板及飾板之整體設計而言，系爭「KIWI」機車與系爭專利之設計特徵應屬相近。

2. 頭燈（即上訴人主張之(A) 新穎特徵之頭燈）部分：系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利相同點在於一機車前方之頭燈正面呈圓形，燈體呈圓形，燈體外周為側面呈上寬下窄之圓環形外框；差異點在於系爭專利燈體外另設一圓凸體透明外殼，而被控物之燈體係設於前述縱長飾板之浮凸部，致頭燈側面呈兩層浮凸之設計而無透明外殼。圓形燈體或外罩透明蓋均為一般習知之設計，被控物無透明外罩，但圓形燈體部分，並未呈現特異之視覺效果，二者設計特徵應為相近。惟一般消費者於選購及使用狀況下較在意者係頭燈之功能是否於夜間照明夠亮，而對於頭燈之設計外觀則比較不會注意，且頭燈所佔機車之面積比例很小，應僅屬設計之次要部位。

3. 前輪蓋部分：系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利相同點在於一擋風板下半部中央凹槽容設一前輪蓋，該前輪蓋呈彎月形罩蓋設計，該罩蓋靠近擋泥板之上緣部呈方形，致側表面呈一彎弧線延伸至該罩蓋前緣；差異點在於系爭專利前輪蓋正面亦呈彎月形罩蓋，而系爭「KIWI」機車之前輪蓋正面較為方正。單就前輪蓋之設計而言，系爭「KIWI」機車與系爭專利之設計特徵相近，惟前輪蓋所佔機車外表面積比例不高，應屬一般消費者於選購及使用狀況下較不會注意之次要部位之設計。

4. 碼錶盒罩板（即上訴人主張之(C) 前方之弧形罩板）部分：系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利相同點在於一擋風板後方中央沿其弧面啣接一圓柱狀龍頭主幹，主幹頂部凸出高於該擋風板並設一浮凸之盾形罩板；差異點在於一系爭專利之盾形罩板浮凸部較尖削，且下半部設一內縮之腰身，而被控物之盾形罩板呈一般之圓鈍浮凸盾形。系爭專利與系爭「KIWI」機車皆呈浮凸之圓盾形，雖然系爭「KIWI」機車無內縮之腰身，惟該設計深陷於把手桿、頭燈、前方向燈之間，視覺上較難觸及，例如專利圖說中僅前視圖可以呈現該腰身，且其差異佔機車整體之視覺比例相當

小，單就罩板之設計而言，系爭專利與被控物之設計特徵相近。惟一般消費者於選購及使用狀況下較在意者係碼錶盒之功能是好用、顯示正確無誤，而對於碼錶盒及罩板之設計外觀則比較不會在意，且碼錶盒及罩板所佔機車之面積比例很小，應僅屬次要部位之設計。

5. 把手部分：系爭新式樣專利之機車把手係自碼錶盒下呈「V」字形穿出，與碼錶盒很密接（見附圖一第3、4、5圖所示），而系爭「KIWI」機車之機車把手係自碼錶盒下呈「U」字形穿出，與碼錶盒之間隔明顯較大（見原審卷二第116、118、119頁實物照片所示），二者之設計有所差異，應非屬相近。而機車把手係一般消費者於騎乘使用時必須握持之重要元件，所佔機車外表面積亦不小，應屬一般消費者於選購及使用狀況下會注意之主要部位之設計。

6. 龍頭柱體主幹（即上訴人主張之(B)新穎特徵）部分：系爭新式樣專利係由龍頭主幹與碼錶盒至腳踏板形成一弧形如「(」之形狀（見附圖一第3、6、7圖所示），而系爭「KIWI」機車由龍頭主幹與碼錶盒至腳踏板形成一屈形略呈「<」形之形狀（見原審卷二第117、120、121頁實物照片，及附圖二第2圖所示），二者龍頭主幹形狀有所不同，造型應非屬相近。而龍頭柱體係機車之構成主幹，佔機車外表面積不小，應屬一般消費者於選購及使用狀況下會注意之主要部位之設計。

7. 座椅部分：系爭新式樣專利創作說明中強調係「為一短尾部形狀，並與該車架體及消音器呈平行構形並向上微翹」，而其圖式之座椅亦呈現短尾部形狀（見附圖一第2、3、6、7圖所示），係屬系爭新式樣專利之新穎特徵之一，惟上訴人因對其不利而未主張。而系爭「KIWI」機車之座椅則呈長尾形狀（見原審卷二第115、116、117、120、121、122頁實物照片，及附圖二第1圖所示），二者相同點在於一座椅皆呈前尖後圓，前半部上小下大，前低後翹之設計；差異點在於系爭專利為短尾（單人）之座椅，且較後翹設計，後緣與後車殼之啣接角度較大，系爭「KIWI」機車為長尾（雙人）之座椅，較平順，後緣與後車殼之啣接角度較小，二者之造形顯然不同，應屬不相近。且座椅為供騎乘者及搭載者乘坐使用，一般消費者於選購及使用狀況下會注意座椅之大小、長短形狀係僅供一人乘坐或二人乘坐，且座椅佔機車外表相當大（約佔一半）之面積，應屬一般消費者於選購及使用狀況下會注意之主要部位之設計。

8. 後車殼及其兩側架體（即上訴人主張之(D)新穎特徵）部分：系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利相同點在於一腳踏板後端啣接一後車殼，該後車殼前端立面呈中段內凸之弧形面，後車殼上設一座椅，兩側各設一長圓弧面狀之架體，後車殼及架體之整體呈前圓後尖、前低後翹之流線形設計；差異點在於系爭「KIWI」機車之加油箱圓形孔蓋設於後車殼上方座椅後方（見原審卷二第116、119、122頁實物照片所示），而系爭新式樣專利之後車殼上並無加油箱孔蓋之設計（其加油箱孔蓋應係設於座椅底下，如附圖一第3、5、6圖所示），二者設計顯然不同，應屬不相近。而限於機車之體積，一般機車之加油箱容量不大，使用機車之一般消費者常須為機車加油，加油之際即須打開加油箱孔蓋，如加油箱孔蓋係設於座椅底下，則加油時須先掀起座椅，後始能打開加油箱孔蓋加油，故加油箱孔蓋之設計不僅係外觀設計，亦關係實際加油使用問題，應屬一般消費者於選購及使用狀況下會注意之主要部位之設計。

9. 至於剩餘之其他部位，或因所佔面積小，或因一般普通消費者不易注意，或因為視覺所不及，不影響系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利是否近似之判斷，故不再一一比對。

六、綜上所述，系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利之把手、龍頭柱體主幹、座椅、後車殼加油箱孔蓋等主要部位之設計特徵均不近似，雖擋風板主要部位與頭燈、碼錶盒罩板、前輪蓋等次

要部分之設計特徵相近，惟依上揭鑑定要點「主要部位之設計特徵不同，即使次要部分之設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似」之規定，及系爭新式樣專利僅係就已開發成熟之機車商品所為改良設計，其新式樣的近似範圍應予適當設限等情，應認系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利不近似。被上訴人所舉臺經院之鑑定報告係以機車專業人士之角度及以系爭「KIWI」機車各面視圖為比對，與上揭鑑定要點規定應以一般普通消費者選購使用之角度為比對，及不得以各面視圖為比對等不合，其鑑定結果不足採，而上訴人所舉中國生產力中心鑑定報告及陳晃顯專利代理人之鑑定報告均僅對上訴人有利之新穎特徵為比對鑑定，鑑定內容過程有異，其鑑定結果認系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利近似云云，亦不可採。上訴人主張系爭「KIWI」機車與其系爭新式樣專利近似，侵害其專利權，而依專利法第 84 條第 1 項、民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條、公司法第 23 條第 2 項、民法第 28 條等規定，求為判決如其前述聲明所示，核無理由，不應准許；其假執行之聲請失所依附，亦不應准許。原審駁回上訴人於原審之訴及假執行之聲請，理由雖有不同，惟結果無異，仍應予維持。上訴人上訴指摘原判決不當，求予廢棄改判，不能認有理由，應予駁回。

七、本件判決事證已臻明確，兩造其餘爭點及主張陳述，核不影響判決結果，爰不予一一論述；又被上訴人向智慧局舉發上訴人系爭新式樣專利，經該局審查舉發不成立，被上訴人提起訴願亦經駁回，惟該舉發不成立之審定係認系爭新式樣專利具有新穎性、創作性，與本件判決認定系爭「KIWI」機車與系爭新式樣專利不近似，並無何關連，本件自不受該舉發事件影響。均併予敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第 449 條第 1 項、第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 2 月 25 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 蔡惠如

法 官 陳忠行

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

中 華 民 國 99 年 2 月 25 日

書記官 陳士軒