

## 990604 有關第 096302018 號「胎邊裝飾片」新式樣專利舉發事件（98 年度行專訴字第 91 號）（判決日：99.4.8.）

**爭議標的：** 創作性專利要件

**系爭專利：** 「胎邊裝飾片」新式樣專利

**相關法條：** 專利法第 110 條第 4 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定。

**判決要旨：** 一、就系爭專利是否不具新穎性部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，係屬新主張，並無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之適用，本於司法與行政之權力分立原則，應由行政機關為第一次判斷，本院無須為實體審究。至原告持證據四兩刷、臺灣精品證書、網頁資料、證據五兩刷及統一發票，以證明系爭專利不具創作性部分，係就同一撤銷理由提出之新證據，合於前揭規定，本院應予審酌。

二、按就新式樣專利創作性之審查，先前技藝並不限於相同或近似的物品，且其領域不以所申請標的之技藝領域為限。倘申請專利之新式樣之整體或主要設計特徵係直接轉用其他技藝領域之先前技藝，則該新式樣為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者。

### 【判決摘錄】

#### 一、兩造主張

##### （一）原告主張

1. 新式樣設計應整體觀察，不能以組合個體各為觀察（新式樣整體觀察之外觀主義）。碳纖維經作業程序與他樣材料混合成形即具有黑白條紋外觀之視覺效果，此為相關領域業者及廣大民眾所周知之資訊。碳纖維一般上膠成型後之外觀即黑白交錯之樣貌，應將光影效果視為整體之一部分並納入觀察。但被告自承證據三（INDUSTRIES 公司之西元 2008 年 BIKE SOLUTIONS 產品型錄正本）之碳纖維具有黑白條紋外觀，又稱其為光影效果，認此黑色碳纖維材質所構成之花紋，僅執著於碳纖維細部之源使材料樣貌，卻忽略碳纖維成形後整體所呈現之黑白條紋外觀。
2. 依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項，提出證據四及相關附件證明系爭新式樣專利不具創作性：
  - （1）證據四兩刷係碳纖維外觀，可從附件 2、4 至 6 可知，證據四與系爭專利立體圖同樣具有長方格相互交錯及黑白漸層紋之視覺效果。
  - （2）附件 3、8、9 為證據四兩刷實品外包裝正面、標籤紙及背面，標示有 Arista Dual Wiper、製造廠商、年份等資訊，及臺灣精品獎（SYMBOL OF

EXCELLENCE WINNER) 之標誌，即此為西元 2004 年之產品，製造地為臺灣。

- (3) 附件 4 下圖、10 為獲得臺灣精品獎之證述，有產品中文名稱、獲獎公司之說明文字、以及頒發日民國 88 年 12 月 21 日。而該精品獎證書所標示產品名稱與證據四實品包裝相同，且精品獎證書頒發日期早於系爭專利之申請日 96 年 4 月 13 日。故該精品獎證書具有揭示系爭專利之證據能力，且可推論證據四為 88 年 12 月 21 日前已公開使用，早於系爭專利之申請日。
- (4) 附件 11 為檢索兩揚股份有限公司（下稱兩揚公司）網頁影本，並有連結附件 12（即 Arista Dual Wiper System 產品介紹頁面）之超連結。附件 12 頁面右方有臺灣精品獎標誌之連結，點擊連結至附件 10 之頁面；下方有「Color Process and Part Numbers Assignment:」之連結，點擊連結至附件 13(Arista Dual Wiper System 所對應產品型號表格頁面)，該表格中央標示有 CARBON FIBER 之連結（可連結至附件 14），其下對應之 BLACK 型號有 16" 之 667 號、18" 之 677 號及 20" 之 6871 號，此皆出現在精品證書上所標明之產品型號區間中。附件 14 頁面上方標示有「Carbon Fiber[Fluidtrans-print]」文字，並可見到多款形式碳纖維外觀之雨刷，與證據四實品相符。
- (5) 證據五同為 Arista 所生產之雨刷實品，補強證據四臺灣精品證書所載第 667、677 號型號之證據，再配合附件 15 至 17（附件 15、16 標明其尺寸《16 及 18 吋》、外型為碳纖維外觀《CARBON FIBER》及型號《677 及 667 號》，符合附件 10 之產品型號區間及附件 13 型號表。附件 17 為原告購買證據五之統一發票），足證證據四、五確可揭露系爭專利不具創作性。
- (6) 附件 7 為與系爭專利有關之 97 年度民專訴字第 31 號民事判決，其中清楚敘明系爭專利不具創作性。

## (二)智慧局主張

1. 證據三第 93、106、110、142、202 頁圖片所揭露之碳纖維材質花紋，由於打光及拍攝角度之不同，各頁圖片及不同部位所呈現的碳纖維花紋光影效果明顯各不相同，可證「證據三圖片上所顯示之黑白效果，為圖片攝影之光影效果，並非黑色碳纖維材質本身所形成之花紋」。又證據三各頁圖片所揭露之碳纖維材質花紋，並未呈現如系爭專利「相鄰之長方格係相互錯開，且各長方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋」之條紋特徵，故證據三與系爭專利之條紋及其構成明顯不同；是以，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者由證據二（第 92213100 號「自行車輪圈」專利）、證據三之組合而易於思及者，難稱系爭專利不具創作性。
2. 證據四：

- (1) 證據四兩刷之表面花紋，與系爭專利相似，均為長方格組成之條狀紋，該相鄰之長方格係相互錯開，且各該方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋。
  - (2) 美國著作權法第 401 條(b)標記格式規定，複製物上揭載之標記應包括(1) (c)符號或"Copyright"... (2)第一次發行年份...。證據四所載之「(c)2004」標記，係表示該著作物於西元 2004 年第 1 次發行，惟該「(c)2004」係標記於包裝盒上，依前揭規定，包裝盒為著作物，證據四兩刷實品為工業產品，或有美國專利權（如外包裝背面標記之美國第 5666687 及 5819362 號專利），並非著作物，是證據四外包裝背面之「(c)2004」，並非該兩刷產品之生產年份。
  - (3) 證據四兩刷既無公開日期之揭示，以證明其於系爭專利申請前已公開，亦無其他具公信力之證明文件以資佐證，則證據四不具證據力，尚難證明系爭專利不具創作性。
  - (4) 參酌智慧財產案件審理法第 16 條立法理由及相關規定，智慧財產法院 97 年度民專訴第 31 號民事判決所為系爭專利不具創作性之判斷，僅於該訴訟發生相對之拘束力，而被告及經濟部訴願審議委員會自不受拘束。
3. 原告提出訴訟時僅提出 1 項證據（即證據四兩刷及兩刷盒），並無法證明公開日期；至 99 年 3 月 18 日庭提之證據五實物，於審查當時並未提出。

## 二、本案爭點

### 系爭專利有無違反專利法第 110 條第 4 項創作性規定？

## 三、判決理由

### (一) 新事由及新證據：

1. 按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 33 條第 1 項定有明文。準此，得於本件撤銷專利權之行政訴訟提出新證據者，以「同一撤銷理由提出之新證據」為限。所稱新證據，係指對於主要事實之證明，具有重大關係之獨立證據。而為發見實體的真實，保障獨立證據提出者法律利益，得藉補強證據，以增強或擔保其證據能力及證明力。
2. 原告前以證據二、證據三之組合，主張系爭專利有違專利法第 110 條第 4 項創作性規定而提起舉發；於提起本件行政訴訟時，原告依智慧財產案件審理法第 33 條規定，主張以證據四（即 Arista Dual Wiper System 型號 6140 之兩刷實物 1 支《外放證物，如附圖 2 所示，下稱證據四兩刷》及 88 年 12 月 21 日臺灣精品證書《下稱臺灣精品證書，見本院卷第 16 頁下方》）證明系爭專利不具創作性；於 98 年 11 月 2 日準備程序進一步主張本院應依同條

第 1 項規定審酌證據四，並以系爭專利不具新穎性及創作性而撤銷云云；再於 99 年 2 月 4 日庭提中華民國對外貿易發展協會（下稱對外貿易發展協會）網頁資料，並於同年 3 月 18 日庭提出證據五（即 Arista Dual Wiper System 型號 667、677 之兩刷實物 2 組，每組各 1 支，外放證物，如附圖 3 所示，下稱證據五兩刷）、兩揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System 產品之介紹頁面、產品型號表格、Carbon Fiber [Fluidtrans-print] 網頁及統一發票《原本置於外放證物袋內，照片見本院卷第 141 頁》），作為證據四之補強證據。

3. 就系爭專利是否不具新穎性部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，係屬新主張，並無前揭規定之適用，本於司法與行政之權力分立原則，應由行政機關為第一次判斷，本院無須為實體審究。至原告持證據四兩刷、臺灣精品證書、網頁資料、證據五兩刷及統一發票，以證明系爭專利不具創作性部分，係就同一撤銷理由提出之新證據，合於前揭規定，本院應予審酌。參加人雖主張證據五兩刷為新提之證據，應予排除云云，然原告以證據五兩刷作為證據四臺灣精品證書之補強證據，以補強其證據能力，與原撤銷事由及證據四屬於同一關連範圍，本院自得加以審酌。

## (二) 系爭專利有無違反同法第 110 條第 4 項創作性規定？

### 1. 系爭專利之技術內容：

系爭專利係「胎邊裝飾片」之新式樣設計，係一種供裝設於汽、機車之輪胎側邊之胎邊裝飾片樣式創新設計，尤指其視覺美觀、前衛，有別於現今一般業界之樣式設計者。其創作特點是一長條帶狀，而延著帶體方向設有數條以長方格組成之條狀紋，該相鄰之長方格並係相互錯開，且各長方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋；整體呈現出一種美觀、前衛之風格（見本院卷第 111 頁之新式樣圖說第 2 頁【創作說明】。相關圖式見附圖 1）

### 2. 系爭專利不具創作性：

- (1) 按就新式樣專利創作性之審查，先前技藝並不限於相同或近似的物品，且其領域不以所申請標的之技藝領域為限。倘申請專利之新式樣之整體或主要設計特徵係直接轉用其他技藝領域之先前技藝，則該新式樣為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者。查系爭專利之國際工業設計分類為「LOC. (S)CL:12-15」（「車輛輪胎和防滑鏈」），而證據四、五兩刷實物之分類為「LOC. (S)CL:12-16」（「其他類未包括的車輛零件、設備和附件」），其第二階分類雖不相同，惟二者均為車輛附屬產品，是以證據四、五兩刷與系爭專利係屬相關之技藝領域，具有所屬「車輛輪胎」技術領域中之通常知識及普通設計能力者得以理解、利用，而得為判斷系爭專利是否為易於思及之相關先前技藝。

- (2) 兩揚公司（負責人：常昇高，網址：<http://www.WiperBlade.com>）所生產之「通用型自調式加壓雙兩刷 660~668/670~678/680~688」（英文產品名稱：Arista Dual Wiper System 660~668/670~678/680~688）於 88 年 12 月 21 日獲准使用臺灣精品標誌，有兩造及參加人均不爭執之臺灣精品證書、對外

貿易發展協會有關兩揚公司獲選 2000 年度臺灣精品獎之網頁資料附卷可參。而原告所提之網頁資料，其頁框左上方均有「<http://www.WiperBlade.com>」之網址，且網頁內容有「兩揚股份有限公司」「Arista Dual Wiper System」及紅色臺灣精品標誌（如附圖 5 所示）；統一發票右下方之統一發票專用章印有「兩揚股份有限公司」「負責人：常昇高」。因此，前揭證據資料可互相勾稽，堪認兩揚公司確有上開網頁資料並開立該統一發票。

- (3) 觀諸兩揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System 產品之介紹頁面、產品型號表格，可知兩揚公司所生產之 Arista Dual Wiper System 產品類別有雙支裝 (DOUBLE PACK PART) 及單支裝 (SINGLE PACK PART)。雙支裝有「CABON FIBER」等 5 種類型，其中「CABON FIBER」有「Black (黑色)」1 種顏色，依規格 16"、18"、20" 所對應之型號為 667、677、6871。單支裝亦有「CABON FIBER」等 5 種類型，其中「CABON FIBER」有「Black (黑色)」等 6 種顏色，而「Black (黑色)」依規格 16"、18"、20"、22" 所對應之型號為 636、637、638、6140。
- (4) 證據四兩刷 (1 支) 之包裝盒正面上方標示「Arista Dual Wiper System」「22"」「56cm」「CABON FIBER」「#6140」；背面上方標示「CABON FIBER」「#6140」「Arista Dual Wiper System」「22inch」「56cm」；下方標示黑色臺灣精品標誌（如附圖 4 所示）及「SYMBOL OF EXCELLENCE WINNERS」。核與前揭兩揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System 產品之介紹頁面、產品型號表格相符，足見證據四兩刷為兩揚公司所生產、販賣之 Arista Dual Wiper System 型號 6140 之單支裝兩刷產品。
- (5) 證據五第 1 組兩刷 (2 支) 之包裝盒正面上方標示「Arista Dual Wiper System」「16"」「41cm」「CABON FIBER」「#667」；背面上方標示黑色臺灣精品標誌、「SYMBOL OF EXCELLENCE WINNERS」「CABON FIBER」「#667」「Arista Dual Wiper System」「16inch」「41cm」，下方標示黑色臺灣精品標誌及「SYMBOL OF EXCELLENCE WINNERS」。核與前揭證據四臺灣精品證書、兩揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System 產品之介紹頁面、產品型號表格相符，足見證據五第 1 組兩刷為兩揚公司所生產、販賣、並於 88 年 12 月 21 日獲准使用臺灣精品標誌之 Arista Dual Wiper System 型號 667 之雙支裝兩刷產品，可證此兩刷之表面花紋於 88 年 12 月 21 日之前即已公開使用，係屬於系爭專利申請日 (96 年 4 月 13 日) 之前公開之引證資料。
- (6) 證據五第 2 組兩刷 (2 支) 之包裝盒正面上方標示「Arista Dual Wiper System」「18"」「46cm」「CABON FIBER」「#677」；背面上方標示黑色臺灣精品標誌、「SYMBOL OF EXCELLENCE WINNERS」「CABON FIBER」「#677」「Arista Dual Wiper System」「18inch」「46cm」，下方標示黑色臺灣精品標誌及「SYMBOL OF EXCELLENCE WINNERS」。核與前揭證據四黑色臺灣精品證書、兩揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System 產品之介紹頁面、產品型號表格相符，足見證據五第 2 組兩刷為兩揚公司所生產、販賣、並於 88 年 12

月 21 日獲准使用臺灣精品標誌之 Arista Dual Wiper System 型號 677 之雙支裝雨刷產品，可證此雨刷之表面花紋於 88 年 12 月 21 日之前即已公開使用，係屬於系爭專利申請日（96 年 4 月 13 日）之前公開之引證資料。

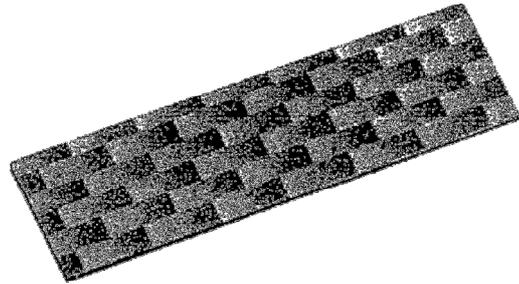
- (7) 經觀察系爭專利申請專利之新式樣的整體設計，其形狀特徵在於本體形狀概呈一長條帶狀，沿著帶體方向設有數條以長方格組成之條狀紋，該相鄰之長方格係相互錯開，且各長方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋。而證據五雨刷之表面花紋為一表面塗佈有黑白漸層方格，且各漸層方格相互錯開，亦即均係相互錯開接續橫向排列之長方格，且各長方格中於同一邊中都設有由深漸淺之漸層紋。就系爭專利與證據五雨刷之花紋為整體比對，系爭專利與證據五雨刷之相鄰方格的錯開排列、及方格中的黑白漸層展現之花紋相近，其差異僅在系爭專利之格紋為長方形，而證據五雨刷之正面格紋為平行四邊形。雖經轉印後，待印產品與液體表面平行之表面會有原先設定之花紋（即長方形方格），而其他與液體表面不平行之表面，其上花紋會扭曲變形（即平行四邊形方格），惟無論長方形方格或平行四邊形方格，二者之視覺效果並無顯著差異。故系爭專利為一矩形薄片上設明暗漸層之矩形單元呈橫向交錯排列之花紋，該矩形薄片為習知形狀，且該花紋已見於證據五雨刷表面之轉印花紋。是以系爭專利之花紋係直接轉用證據五雨刷所示之花紋，而為該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者簡易即可思及者。因此，系爭專利不具創作性。
- (8) 參加入固主張系爭專利具有反光之部分，雨刷實物表面之紋路設計，係屬黑色系碳纖維材質之光影狀態呈現云云。惟查系爭專利之反光效果並未見於系爭專利之圖說或創作說明中，另新式樣所保護之標的為形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。反光效果並非新式樣之保護標的，自非屬比對之特徵。故參加入此部分主張，即非可採。

#### 四、判決結果

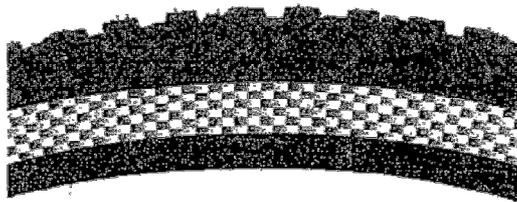
從而，系爭專利之整體設計係該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，而不具創作性，有違專利法第 110 條第 4 項規定，本應為舉發成立之審定，而被告為「舉發不成立」之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。是以原告請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告為撤銷系爭專利之處分，為有理由，應予准許。

附圖1 (系爭專利圖式第圖)

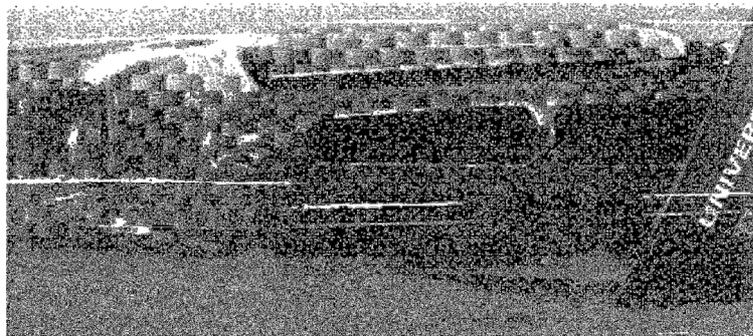
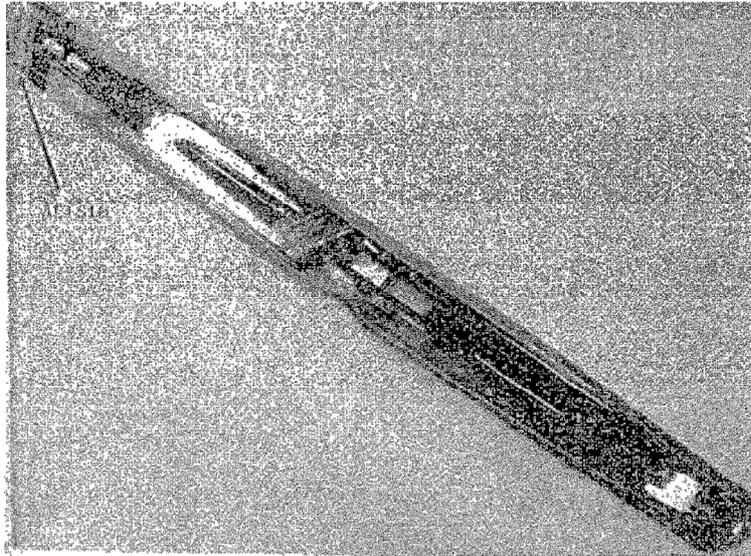
【立體圖】



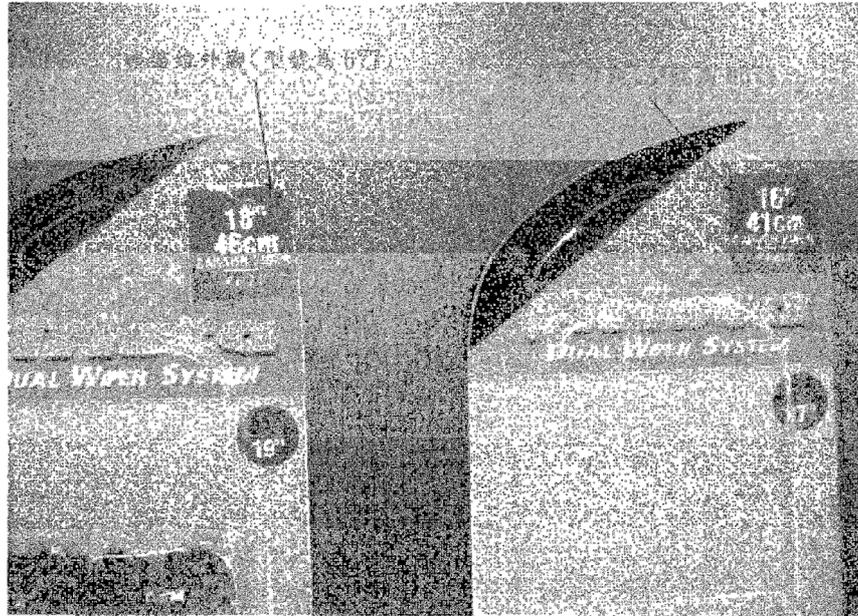
【使用狀態參考圖】



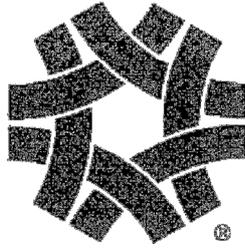
附圖2 (證據四Arista Dual Wiper System型號6140之雨刷實物)



附圖3 (證據五Arista Dual Wiper System型號667、677之兩刷實物)



附圖4 (臺灣精品標誌)



附圖5 (臺灣精品標誌)

