

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,91

【裁判日期】 990408

【裁判案由】 新式樣專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專訴字第91號
民國99年3月18日辯論終結

原 告 甲○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 華豐橡膠工業股份有限公司
代 表 人 丙○○（董事長）
訴訟代理人 吳中仁律師

上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年7月2日經訴字第09806114670號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應為撤銷第D122419號「胎邊裝飾片」新式樣專利之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第111條第1項定有明文。查原告原起訴請求第2項為「被告對於原告中華民國97年5月2日申請之『胎邊裝飾片』」新式樣專利舉發事件，應作成舉發成立之行政處分。」，嗣於98年11月2日當庭更正請求為「被告應為撤銷第D122419號『胎邊裝飾片』新式樣專利之處分」，經被告表示同意（見本院卷第70至71頁），原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，自無前揭規定之適用，合先敘明。

二、事實概要：

參加人前於96年4月13日以「胎邊裝飾紋」向被告申請新式樣專利，經被告編為第00000000號審查後，參加人另於97年1月31日提出專利名稱修正為「胎邊裝飾片」更正本。經被告審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新式樣第D122419號專利證書（專利權期間：自97年4月11日至108年4月12日止，下稱系爭專利）。嗣原告以其有違專利法第110條第4項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於98年2月6日以（98）智專三（一）03011字第09820065550號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年7月2日經訴字第09806114670號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

三、原告聲明求為判決：（一）原處分及訴願決定均撤銷。（二）被告應為撤銷第D122419號「胎邊裝飾片」新式樣專利之處分。並

主張：

(一)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BIKESOLUTIONS 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。

(二)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為檢索雨揚股份有限公司（下稱雨揚公司）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 [Fluid trans-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。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

五、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

- (一)原告所提本院97年度民專訴字第31號、98年度民專上易字第11號民事判決，係參考資料，不足為本件舉發之證據（參照智慧財產案件審理法第16條第2 項）。
- (二)新型專利案之創作物品，不得作為新式樣舉發案之引證資料，原告以業遭舉發成立而撤銷之M245073 號「自行車輪圈」新型專利案圖式1 （證據二），主張系爭專利不具創作性云云，難謂允當。

(三)證據四：

- 1.「矩形薄片」形狀，及「長方格」條紋之組成設計，變化可能性甚多，使用狀態復不相同，故其視覺效果之表現不同。比較系爭專利與證據四，非僅型態變化有異，另就其主要設計特徵之長方格同邊漸層紋飾之單元構成而言，亦能呈現不同之造形意象與視覺效果，尚難謂係直接轉用而不具創作性。原告僅將系爭專利拆解成該二部分比對，卻未就兩者視覺效果表達之異同部分，再為綜合考量，逕行認係直接轉用或習知技藝而不具創作性云云，違反新式樣

專利審查應通體觀察綜合判斷之基本原則。

2. 依原處分卷附之原告提出實物雨刷相片，與本件庭呈實物比對觀之，其型號為6140（實物外包裝註明為BLACK 黑色），與起訴狀所指之雨刷型號為660~668/670~678/680~688 不同，顯然難以互相援引勾稽，證明該實物之製造日期，應不具證據適格。
3. 比較原處分卷第56頁之系爭專利實物，與證據四雨刷花紋，二者不同角度之觀看方式，及整體視覺效果，確有不同之處。系爭專利式樣所呈現者係較大的長方格組成，由深黑漸層至淡黑再至白色具不同層次之紋路呈現，外觀上甚為賞心悅目。證據四雨刷表面之紋路設計方面，因材質有異，則呈現不規則方格組成，係屬黑色系碳纖維材質之光影狀態呈現（隨角度不同會有變化），外觀上不具漸層紋次之美感呈現。故二者核屬不同材質、不同表現層次之不同設計，非所謂之直接轉用，該實物尚難證明系爭專利不具創作性。
4. 原告所提之附件11、12、13等資料均是雨刷本身，而非外觀、顏色、式樣，即使得到臺灣精品獎，僅為雨刷本身設計，不包括外觀設計。又原告於99年3 月18日當庭所提之證據五雨刷為新提之證據，應予排除，且與型號並不相符，無法證明所提之網站資料正確性，亦無法證明該實物與其主張2004年產品可相互勾稽有關聯性。

六、新事由及新證據：

- (一) 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。
- (二) 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（見舉發卷第14至17、93至97頁）；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之雨刷實物1 支《外放證物，如附圖2 所示，下稱證據四雨刷》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（見本院卷第10頁反面）；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（見本院卷第71頁之準備程序筆錄）；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（見本院卷第108 頁），並於同年3 月18日庭提出證據五（即Arista Dual Wiper System型號667、677 之雨刷實物2 組，每組各1 支，外放證物，如附圖3 所示，下稱證據五雨刷）、雨揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System產品之介紹頁面、產品型號表格、Carbon Fiber [Fluid trans-print]網頁（見本院卷第135 至138 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（見本院卷第127 頁之言詞辯論筆錄，及第129 至130 頁之補充理由書）。

(三)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。

七、系爭專利係於97年2 月19日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之92年2 月6 日修正公布之專利法（即現行專利法）為斷。本件爭點為原告之系爭專利有無違反同法第110 條第4 項創作性規定？

(一)按新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，專利法第109 條第1 項定有明文。又新式樣雖無同法第110 條第1 項所列情事，但為其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，仍不得依同法申請取得新式樣專利，同法第110 條第4 項亦有明文。又有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：一、違反第12條第1 項、第109 條至第112 條、第117 條、第118 條或第122 條第3 項規定者，同法第128 條第1 項第1 款亦有明文。而新式樣專利有違反第110 條第4 項情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發之（同法第128 條第2 項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第110 條第4 項所定情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人（即原告）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

(二)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 ）

(三)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.(8)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.(8)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、五雨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. 雨揚公司（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雨刷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雨揚公司獲選2000年度臺灣精品獎之網頁資料附卷可參（見本院卷第16、108 頁）。而原告所提之網頁資料（見本院卷第135 至138 頁），其頁框左上方均有「<http://www.WiperBlade.com>」之網址，且網頁內容有「雨揚股份有限公司」「Arista Dual Wiper System」及紅色臺灣精品標誌（如附圖5 所示）；統一發票（見本院卷第141 頁）右下方之統一發票專用章印有「雨揚股份有限公司」「負責人：常昇高」。因此，前揭證據資料可互相勾稽，堪認雨揚公司確有上開網頁資料並開立該統一發票。
3. 觀諸雨揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System產品之介紹頁面、產品型號表格（見本院卷第135 至137 頁），可知雨揚公司所生產之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. 證據四雨刷（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」「22 inch」「56cm」；下方標示黑色臺灣精品標誌（如附圖4 所示）及「SYMBOL OF EXCELLENCE WINNERS」。核與前揭雨揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System產品之介紹頁面、產品型號表格（見本院卷第135 至137 頁）相符，足見證據四雨刷為雨揚公司所生產、販賣之Arista Dual Wiper System型號6140之單支裝雨刷產品。
5. 證據五第1 組雨刷（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」「16 inch」「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、雨揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System 產品之介紹頁面、產品型號表格（見本院卷第135 至137 頁）相符，足見證據

五第1 組雨刷為雨揚公司所生產、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。

6.證據五第2 組雨刷（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」「18 inch」「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、雨揚公司主網頁、Arista Dual Wiper System產品之介紹頁面、產品型號表格（見本院卷第135 至137 頁）相符，足見證據五第2 組雨刷為雨揚公司所生產、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。

8.參加人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。故參加人此部分主張，即非可採。

八、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。

九、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 4 月 8 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 曾啓謀

法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。

如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 4 月 8 日

書記官 林佳蘋