

990601 有關第 95302006 號「雙梅花扳手」新式樣專利申請事件（97 年度行專訴字第 79 號）（判決日：98.4.9.）

爭議標的：創作性專利要件

系爭專利：「雙梅花扳手」新式樣專利

相關法條：專利法第 110 條第 4 項明定

判決要旨： 一、系爭案為一截面呈矩形之平直握桿兩端設對稱之圓弧形套接頭，兩套接頭均呈圓筒狀，其相對兩平面中央設梅花齒形套接孔，套接頭與握桿之間作凹弧面修飾，其中，梅花齒形套接孔為功能性特徵，而非新式樣專利保護之視覺性、裝飾性特徵。
二、就梅花扳手而言，基本型態為一握桿及其尾端設具有梅花齒形套接孔之套接頭，前述引證 1 所揭露之「平直握桿」、引證 2 所揭露之「圓弧形套接頭」等均屬扳手類物品習知的裝飾性設計，而非扳手類物品特有的基本型態，至原告所指系爭案具有「前後左右完全對稱」之設計，整體形狀與線條並無獨特之創新變化特色，並未產生顯著之視覺效果，尚難認「前後左右完全對稱的設計風格」為系爭案具創作性之重點特徵。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)原告主張

1. 被告及原決定機關之處分及訴願決定理由，涉有未依專利法及「專利審查基準」審查之違法，爰分項說明如下：
 - (1) 依據被告 94 年出版之「專利審查基準」第 3-3-21 頁釋示（請參見原證 3 號），可知新式樣專利係保護透過視覺訴求之創作，其創作內容在於物品外觀之設計而非物品本身。雖然申請專利之新式樣的實質內容係由物品結合設計所構成，創作性之審查應以圖面所揭露之點、線、面所構成申請專利之新式樣的整體設計為對象，判斷其是否易於思及，易於思及之新式樣即不具創作性。
 - (2) 茲將系爭案與引證 1 之整體設計差異歸納如下：
 - I. 就主體輪廓型式而言：…系爭案與引證 1 的主體輪廓型式並不相同。
 - II. 就造形比例而言：…系爭案與引證 1 的造形比例並不相同。
 - III. 就表現形式而言：…系爭案與引證 1 的表現形式並不相同。
 - IV. 綜上比較結果，系爭案與引證 1 的差別並非「僅在於其朝向左、右兩端偏移之二套接頭變成完全對稱之套接頭」而已，系爭案與引證 1 之間尚存有套接頭的外周設計不同、連接塊設計不同，原處分及

原決定未審及系爭案與引證 1 之間還存有上述設計差異，顯然並未以系爭案整體設計進行創作性之審查，理應有未依專利法及「專利審查基準」審查之違法。

(3)茲將系爭案與引證 2 之整體設計差異歸納如下：

- I. 就主體輪廓型式而言：…系爭案與引證 2 的主體輪廓型式並不相同。
- II. 就造形比例而言：…系爭案與引證 2 的造形比例並不相同。
- III. 就表現形式而言：…系爭案與引證 2 的表現形式並不相同。
- IV. 綜上比較結果，系爭案與引證 2 的差別並非「僅在扭轉 90 度之握柄變成等高且平直狀之握柄」而已，系爭案與引證 2 之間尚存有套接頭的外周設計不同、連接塊設計不同，原處分及原決定未審及系爭案與引證 2 之間還存有上述設計差異，顯然並未以系爭案整體設計進行創作性之審查，理應有未依專利法及「專利審查基準」審查之違法，據此亦可證明被告及原決定機關並未正確地確認系爭案與引證 2 之間的差異，則依此錯誤比對結果做成的原處分、原訴願決定當然亦非正確、適法。

(4)綜上比對結果，可以證明系爭案與引證 1、引證 2 之間，確實存有套接頭外周設計不同、連接塊設計不同之造形差異，使得三者所呈現出來的視覺效果各異其趣並不相同，原處分及訴願決定認系爭案相較於引證 1 及引證 2 不具創作性，顯非適法允當。

2. 依「專利審查基準」對於新式樣創作性之釋示，系爭案理應獲准新式樣專利：

- (1)按專利法第 110 條規定，新式樣專利除了應具備新穎性及創作性外，還必需具備「產業上利用性」，換言之，新式樣專利與著作權的保護重點有明顯的不同，著作權的保護著重在創作概念的表達，但新式樣專利必需將設計的概念（即設計性）結合在一個具有實質用途、功能之物品上（即物品性），因此，當設計的概念脫離了物品本身，就不是新式樣專利的保護標的。既然新式樣專利保護之標的是一種可供產業上利用之物品，即一般俗稱的工業設計產品，那麼產品的設計就必需考量實用性，基於實用性的考量，工業設計產品在外形上多少會受到功能之限制，並展現出該類物品特有之「基本型態」，只是有些物品之外形受到功能限制很少，例如：茶杯、撲滿、玩具等，但有些工業產品之外形會受到較大的限制，例如：皮箱、汽車、眼鏡等，因此，如何在眾多不同種類之工業設計產品中尋找出共通的審查基準，為創作性審究上重要的課題。惟無論工業設計產品之外形受到「基本型態」限制程度為何，只要以該新式樣專利所屬範疇具有通常知識者之商品購買者的眼光來探討，事實上係可尋出共同點。
- (2)舉例而言，一個實用的撲滿只要具有一個存錢之空間，無論其外形如何都可達到該物品創作之目的，因此，撲滿的外形基本上受到功能限制的部份很少，一般具有普通知識之商品購買人在購買撲滿時，對於產品之新奇變

化性的要求層次較高。但相同之標準卻不適合用來審查椅子之創作性，因為一般具有椅背之椅子，其椅座、椅背、腳架及扶手間的相對關係由於受到功能限制是固定的，前述特有的相對關係一般稱為「基本型態」。雖然椅子在外形上必然呈現出特有的基本型態，但對於具有通常知識之商品購買者而言，其仍可由眾多具有相同基本型態之椅子中挑選出喜愛的椅子，因為一般商品購買者在購買這類型的工業設計產品時，由於產品受到「基本功能」的限制較多，前述限制事實上是實用的考量，換言之，一張不具「基本型態」之椅子充其量只是裝飾品，無法成為一個實用並可供產業上利用之商品，基於實用性之考量，真正成為商品購買者注目焦點之關鍵在於：椅子是否可藉由細微線條之變化，以及元件上局部線條的變化，來產生異於習知者的特殊風格。正因為每一種實用的商品在外型上受到實用功能限制的不同，在具有通常知識者之商品購買者眼中，不同物品判斷差異的基準亦不同。又被告前身（即經濟部中央標準局）於台專訴6字第146585號行政訴訟答辯書中說明：「新式樣專利之設計，乃依物品本身之機能而運作於物品之造形創新行為，因其機能之必需，其造形或有趨向基本模式，惟其造形、動向、比例、角度、特徵等之改變，足以導致其造形視覺效果不同，而造成產品形象之一新者，仍屬有創意之作，而為新式樣所保護」，而行政院台75訴字第7742號決定書：「新式樣專利之請求標的為物品之形狀、花紋、色彩，往往因在形狀或花紋上微小之差異而產生不同之效果，因此判定一件新式樣專利是否與習用物品相同時，須注意此種形狀、花紋、色彩上之差異與產生之效果。」復闡述綦詳，由前述行政訴訟答辯書及決定書理由對於新式樣創作性之見解亦可證實，在審查新式樣專利之創作性時，除了必需淡化此類物品特有的「基本型態」外，亦必需在通體觀察的前提下，注意該物品是否可藉由形狀、線條之「變化」，產生一異於習知者之特殊視感，當物品確實可藉由形狀及線條上的差異而產生不同的視感效果時，前述新式樣專利即理應具有創作性之要件。

- (3)由「專利審查基準」第3-3-23頁對於視覺效果是否特異之釋示說明可知，在判斷新式樣是否可以因為形狀、線條之變化而產生新穎視感時，得就申請專利之新式樣所包含形狀、花紋的新穎特徵、主體輪廓型式、設計構成、造形比例、設計意象、主題型式或表現形式（如反覆、均衡、對比、律動、統一、調和等）等設計內容與先前技藝進行比對。
- (4)系爭案與引證1、2雖然都屬於雙梅花扳手，而呈現出該類物品特有的「基本形態」，但系爭案在主題輪廓、表現方式上都和引證1及引證2不同，故對於具有通常知識經驗之商品購買者來說，不僅不會在購買時產生混淆，由於主題輪廓形式的表現方式確實很不一樣，因此，系爭案與引證1、2所表現的視覺差異性應該有明顯的不同。由於引證1及引證2都沒有展現出前後左右完全對稱的設計風格，因此，原決定書以「前後左右完全對稱設計僅係一局部輪廓之修飾，整體形狀與線條並無獨特之創新變化特色，

亦未見融入明顯之造形創意」等理由核駁系爭案創作性，不僅有未依證據認定事實之虞，亦難謂與「專利審查基準」對於新式樣創作性之法意說明符合，原處分及原決定均有違誤，應不足以維持。

3. 就本案所屬物品即「扳手」此類具有相當功能性的物品而言，創作性不得不表現在某些細部設計上，茲舉數件通過被告審查核准之「扳手」新式樣專利案予以證明：

- (1) 原證 6 號即公告第 400171 號「扳手」新式樣專利，申請日為 88 年 2 月 9 日，核准公告日為 89 年 7 月 21 日。
- (2) 原證 7 號即公告第 502944 號「扳手」新式樣專利，申請日為 89 年 12 月 30 日，在原證 6 號公告日之後。…將原證 7 號與原證 6 號比較，可以發現原證 7 號僅存有套接頭自握桿平直延伸同時歪斜的設計差異而已。何以原證 7 號可憑如此微小差異通過被告審查獲准新式樣專利？主要原因應為原證 7 號可藉由套接頭的細部設計，產生與原證 6 號不同的視感效果而具有創作性，至於其他部分因屬扳手之基本型態，非審查重點。
- (3) 原證 8 號即證書號第 D105031 號「換向棘輪扳手」新式樣專利，申請日為 92 年 11 月 7 日，亦在原證 6 號公告日之後。…原證 8 號可通過被告審查獲准新式樣專利，主要原因僅應在套接頭與握桿細部設計，可產生與原證 6 號不同的視感效果而具有創作性，至於其他部分則屬扳手基本型態，被告可以不論。
- (4) 原證 9 號即證書號第 D105029 號「單向棘輪扳手」新式樣專利，申請日為 92 年 11 月 7 日，晚於原證 6 號或原證 7 號，…原證 9 號之所以可通過被告審查獲准新式樣專利，主要原因仍在於其套接頭細部設計，可產生與原證 6 號或原證 7 號不同的視感效果而具有創作性，至於其他部分則屬扳手基本型態，被告可以不論。
- (5) 綜上，透過原證 6 至 9 號之比較可知，就「扳手」物品類別之新式樣申請案而言，縱使只在套接頭之延伸方向作水平與垂直之變化（即平直延伸、翹起或歪斜），或只在套接頭與柄部之細部作細微變化，仍足以通過被告審查獲准新式樣專利，原證 6 至 9 號具有創作性而獲准新式樣專利，則本案當更有理由獲准新式樣專利。

(二)智慧局主張

1. 新式樣專利創作性之審查，係以其所屬技藝領域中具有通常知識者就先前技術之既有形狀是否易於思及其整體形狀為斷。本局專利審查基準第 3-3-20 頁略謂「雖然申請專利之新式樣與先前技藝不相同亦不近似，但該新式樣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，稱該新式樣不具創作性。」。另按「創作性」之審查應以申請專利之新式樣整體設計為對象。雖然不得將整體設計拆解為基本的幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝，惟在審查的過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔的範圍審究其是否已揭露於先前技藝或

習知設計，並應就整體設計綜合判斷是否為易於思及。為新式樣審查基準第三章專利要件第 3.4.1 基本原則（第 3-3-22 頁）所揭示者。系爭案「雙梅花扳手」之形狀特徵包括一平直握桿，以及握桿兩端水平延伸並擴徑、增高成型二完全對稱之套接頭，每一套接頭外周皆具有與握桿連接之二凹弧部，及連接二凹弧部之一圓弧部。本局原處分以美國設計專利第 USD459,960S、487,682S 兩案為引證 1、2，指系爭案兩端套接頭呈左右對稱之設計及套接頭外周呈單純圓弧部之構形特徵皆已見揭露於前開引證 1、2，雖原告指稱系爭案與引證 1、2 無論「主體輪廓型式」、「造形比例」、「表現型式」等皆有不同，惟由引證 1 可知，「平直狀握桿」已見於先前技藝；而引證 2 揭示「二對稱之套接頭」亦然，即便系爭案與引證 1、2 各有差異，惟該差異（握柄由九十度扭轉成平直狀、不對稱之套接頭變為對稱）皆係所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，即能輕易完成之改變，至於起訴理由指稱系爭案與引證 1、2 套接頭的外周設計不同、連接塊設計不同，惟由俯仰視圖及側視圖觀之，不論套接頭呈對稱圓弧或直線偏移均屬簡易之線條修飾，系爭案整體扳手形狀欠缺裝飾性之設計，並未產生異於引證 1、引證 2 等先前技藝之特殊視覺效果，仍難稱具創作性，起訴理由不足以採。

2. 按新式樣係工業產品之造形創作，而工業產品常因其基本之機能與實用目的上之限制而使其在外觀形狀上形成一難以改變之基本形態，此等基本形態並非新式樣專利審查之重點，而應就其可透過造形設計技巧作造形變化之部分予以審酌，是否具有創意上之變化並產生不同之視覺效果，先予敘明。原告雖強調系爭案與再審查所附之引證 1、引證 2 有諸多造形差異，惟以扳手業界所屬技藝領域中具有通常知識者的角度觀之，兩對稱呈圓弧形之套接頭並連接一平直狀之握柄，實屬習知之扳手形狀，引證 1、引證 2 等旨在證明系爭案之整體形狀可由先前技藝所揭示之扳手形狀而易於思及，系爭案整體設計係簡易幾何線條之運用變換，僅係同類「扳手」物品既有形狀之簡易修飾，整體形狀欠缺裝飾性之設計，並未超出本局原處分書附件圈註之現有同類物品之形狀，基於新式樣專利係透過視覺訴求之創作而言，系爭案相較於初審引證資料及再審查審定書附件等並未產生顯著之視覺效果，乃為其所屬技藝領域中具有通常知識者依先前技藝而易於思及者，應不具創作性。
3. 原告所列舉之第 88300807、89308692、92306745、92306747 號（原證 6 至 9 號）等四件新式樣專利案，除時空背景不同、審查時點不同外，與本案欠缺同一基礎事實之關連性，核屬新證據，其所列舉各原證間之形狀比較乙節，核屬另案問題，原與本件案情無涉，自不得比附援引，執為本案應獲准專利之論據，先予指明。
 - (1) 原證 8、9 號兩案均係經被告再審查核准專利，原先被告初審並未認可其創作性，經再審查程序原告將其造形特徵侷限於「扳手頭部的棘輪環呈現立體凹凸的線條，與習知波浪形扳口不同」，並非在套接頭或握桿細部設計。惟原證 8、9 號兩案（92306745、92306747）已於去年遭參加人舉發

成立確定（主要原因即專利權人自認套握柄、套接頭與握柄處形成凹弧連接面等均為習知之造形），而撤銷其專利權，故原證 8、9 與原證 6、7 之比對不予論究。

- (2)原告欲藉由原證 6 至 9 之關連性，類比本案與再審查引證案之關係，惟忽略了申請先、後之問題，原證 7「套接頭自握桿平直延伸同時歪斜的設計」相較於原證 6，以當時業界之技藝水準而言具創作性不無道理，然而本案之申請日期在後，其所主張之特徵相較於再審查所舉之引證案，即不具創作性。原告行政訴訟補充理由所列舉之原證 6、7、8、9 亦可凸顯本案之特徵「兩對稱呈圓弧形之套接頭並連接一平直狀之握柄」顯為所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及者，且本案缺少裝飾性之設計，仍不予專利。

二、本案爭點

引證 1、2 是否足以證明系爭案不具創作性？

三、判決理由

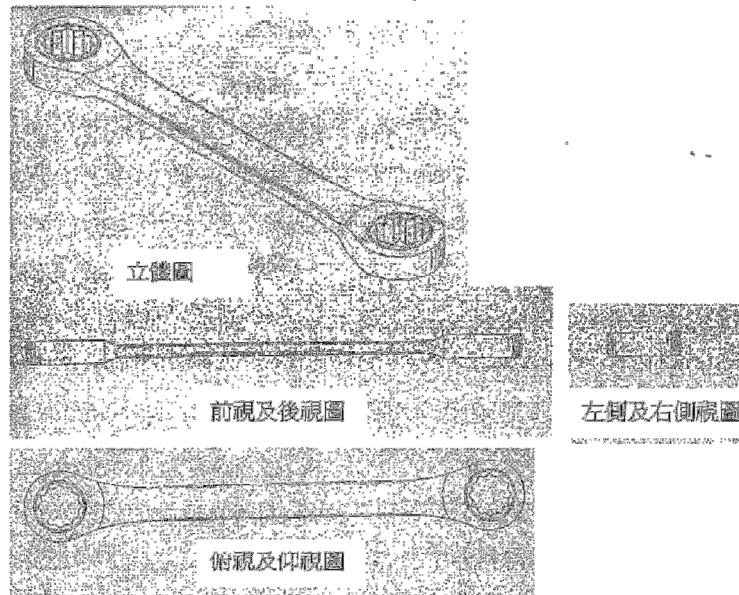
- (一)系爭案為一截面呈矩形之平直握桿兩端設對稱之圓弧形套接頭，兩套接頭均呈圓筒狀，其相對兩平面中央設梅花齒形套接孔，套接頭與握桿之間作凹弧面修飾，其中，梅花齒形套接孔為功能性特徵，而非新式樣專利保護之視覺性、裝飾性特徵（如附圖一所示）。引證 1 為美國第 D459,960S 號專利，其所示之扳手為一截面呈矩形之平直握桿兩端設偏移兩側之圓弧形套接頭，各套接頭的外周各具有一凹弧部、一圓弧部及與握桿筆直連接之一平直部（如附圖二所示）。此外，原告所呈原證 6 至 9 之扳手新式樣專利，其公告日均早於系爭案之申請日（95 年 4 月 18 日），自得為系爭申請案申請前之先前技藝，查原證 6 至 9 之扳手均具有「平直狀握桿」（見本院卷第 71-84 頁），足徵系爭案之平直狀握桿係扳手類物品中眾所周知之設計型式，已為該新式樣所屬技藝領域中之通常知識。至引證 2 則為美國第 D487,682S 號專利，其所示之扳手為一截面呈矩形但扭轉九十度的握桿，其兩端設對稱之圓弧形套接頭，兩套接頭外周各具有二凹弧部及一圓弧部（如附圖三所示），是以引證 2 已揭露「二對稱之圓弧形套接頭」，從而系爭案為所屬技藝領域中具有通常知識者依引證 2 並參酌「平直狀握桿」之通常知識所易於思及。
- (二)原告雖主張系爭案與引證 2 有套接頭外周及連接塊設計不同之差異，而具有創作性等語。查引證 2 已揭露連接塊具圓弧形邊緣之平面，且已揭露套接頭外周各具有二凹弧部及一圓弧部，系爭案套接頭與握桿之間作凹弧面修飾僅為引證 2 所示二平直部及二凹弧部之簡單修飾，並未造成整體設計具特異之視覺效果，原告之主張即非可採。原告另主張雙梅花扳手基於實用性之考量，而具有該類物品之特有基本型態，引證 1、2 雖亦呈現該類物品之基本型態，但未展現前後左右完全對稱的設計風格乙節，惟就梅花扳手而言，基本型態

為一握桿及其尾端設具有梅花齒形套接孔之套接頭，前述引證 1 所揭露之「平直握桿」、引證 2 所揭露之「圓弧形套接頭」等均屬扳手類物品習知的裝飾性設計，而非扳手類物品特有的基本型態，至原告所指系爭案具有「前後左右完全對稱」之設計，整體形狀與線條並無獨特之創新變化特色，並未產生顯著之視覺效果，尚難認「前後左右完全對稱的設計風格」為系爭案具創作性之重點特徵。原告復主張原證 8 相較於原證 6 具有創作性，原證 9 號相較於原證 6 或 7 亦具有創作性，而均獲准新式樣專利，則本案相較於引證 1 當然更具有創作性等語，惟查，原證 8、9 均經舉發而遭被告撤銷專利權，原告執此而謂系爭案具有創作性，顯屬無據。

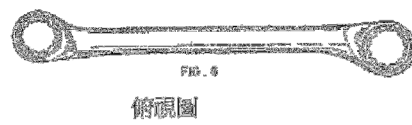
四、判決結果

綜上所述，系爭案為梅花扳手所屬技藝領域中具有通常知識者依引證 2 並參酌「平直狀握桿」之通常知識所易於思及者，系爭案不具創作性，從而被告為不予專利之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為准予專利之處分，均無理由，應予駁回。

附圖一：系爭案



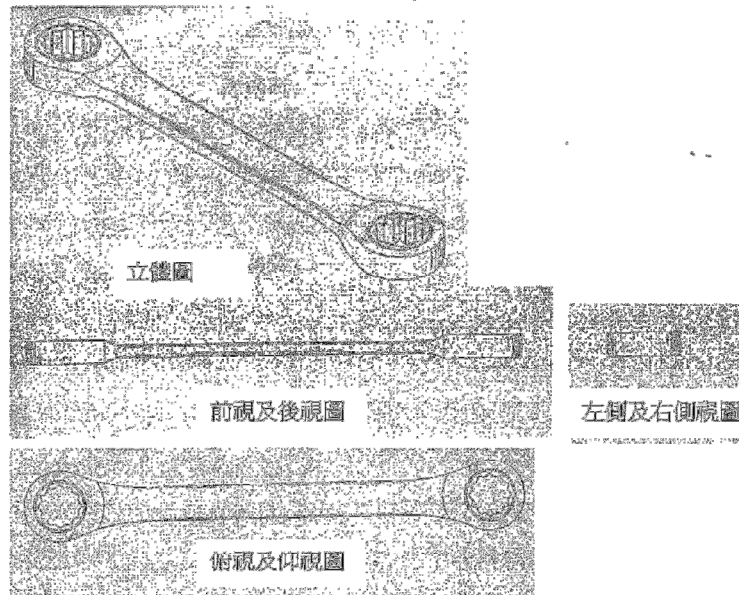
附圖二：引證 1 US D459,960 S 專利案



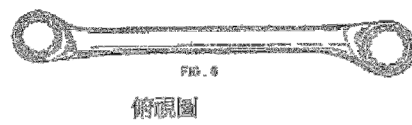
附圖三：引證 2 US D487,682 S 專利案



附圖一：系爭案



附圖二：引證 1 US D459,960 S 專利案



附圖三：引證 2 US D487,682 S 專利案

