

【裁判字號】 104,行專訴,32

【裁判日期】 1041022

【裁判案由】 設計專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

104 年度行專訴字第 32 號

原 告 APPLE INC. (美商蘋果公司)

代 表 人 Bruce Hilton Watrous, Jr.

(BJ 沃特勒斯)

訴訟代理人 呂光律師

湯舒涵律師

孫寶成專利師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花 (局長)

訴訟代理人 葉哲維

上列當事人間因設計專利申請事件，原告不服經濟部中華民國 104 年 1 月 14 日經訴字第 10306129510 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就原告民國一百年八月十七日「攜帶式顯示裝置之組件」設計專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國 100 年 8 月 17 日以「電子裝置之組件」(嗣修正專利名稱為「攜帶式顯示裝置之組件」)向被告申請新式樣專利(即 102 年 1 月 1 日修正施行的專利法所定之「設計專利」)，並以 100 年 2 月 18 日申請之美國第 29/385,792 號專利案主張優先權，經被告編為第 100304225 號審查(下稱系爭申請案)，不予專利。原告不服，申請再審查。案經被告審查，核認系爭申請案有違專利法第 122 條第 1 項第 1 款規定，以 103 年 7 月 29 日(103)智專三(一)03039 字第 10321036740 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分，原告不服，提起訴願，經經濟部於 104 年 1 月 14 日以經訴字第 10306129510 號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

(一)原處分錯認系爭申請案所涉標的：

系爭申請案之標的係平板電腦或攜帶式顯示裝置的「組件(component)」，並非整個平板電腦或攜帶式顯示裝置。惟原處分先錯認系爭申請案所涉標的係整個平板電腦或攜帶式顯示裝置，進而認定此等涉及「整個平板電腦或攜帶式顯示裝置」之消費者不會注意系爭專利後側部分之特徵，其判斷基礎已然有誤。

(二) 原處分所持以判斷可專利性之「普通消費者」標準，核屬有誤：

- 1、系爭專利之標的並非整個平板電腦或攜帶式顯示裝置，而係平板電腦或攜帶式顯示裝置的組件，已如前述，故購買或使用系爭申請案所示產品的普通消費者，應為：為更換組件目的而購買平板電腦組件的一般大眾消費者，以及販賣平板電腦或攜帶式顯示裝置組件的零售商（例如 3C 賣場之店家）之採購人員。惟原處分忽視系爭申請案之標的為平板電腦或攜帶式顯示裝置可獨立銷售的「組件」，而非平板電腦或攜帶式顯示裝置本身，亦非平板電腦或攜帶式顯示裝置不可分割的部分，進而錯誤認定系爭申請案所屬之「普通消費者」侷限於購買整個平板電腦或攜帶式顯示裝置之消費者，復據以認定系爭申請案普通消費者購買時或使用時不會注意到系爭專利後側部分之特徵，顯然與審查基準之規定有違。
- 2、針對為更換組件目的而購買平板電腦組件的一般大眾消費者，該組件之後側部分即會完全暴露於使用者面前，可供使用者觀察、比對、評論，故該組件構造之差異，不僅為功能性特徵，亦對於該組件之整體視覺效果造成影響。在實際使用之狀態下，如使用者想更換 iPad 的顯示裝置組件時，即可以基於視覺上的舒適感及設計精緻度，從眾多不同 iPad 的顯示裝置組件的商品中，選擇自己喜歡的組件加以更換。因此，原處分斷言系爭申請案之後側部分，為購買、使用時不會注意之內部結構，顯然悖離事實。至於零售商之採購人員，在向其上游（例如工廠）購買平板電腦或攜帶式顯示裝置的組件時，可觀察組件的全部外觀，其自然會注意到組件包括其後側部分之特徵。
- 3、況且，於最終消費者使用攜帶式顯示裝置時，消費者就該攜帶式顯示裝置之內部「組件」雖無法直接觀察，然從現今消費者將攜帶式顯示裝置視為生活應用不可或缺之配備、以及每一代攜帶式顯示裝置之更新設計每每獲得消費者乃至各界關注之情況可知，系爭申請案後側部位確係消費者會在意的部位。又當攜帶式顯示裝置新產品甫上市，市場上立即有消費者與工業設計者拆解該攜帶式顯示裝置，以了解該攜帶式顯示裝置的設計秘訣與設計思想，此等均可證明系爭申請案後側部位雖為最終使用時無法立即觀察之部位，然仍係消費者會在意的元件。

(三) 原處分有關係爭申請案後側部分係屬純功能性特徵之判斷，違反審

查基準之規定：

依審查基準第2章第2.2節規定，符合「純功能性之物品造形」須同時滿足以下條件：(1)其造形僅取決於純功能性考量；(2)此等物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者；(3)設計僅取決於兩物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀。關於條件(1)部分，系爭申請案之後側部分的特徵兼具功能以及裝飾的效果，並非純功能性特徵，故系爭申請案之後側造形並非僅取決於純功能性考量。而關於條件(3)部分，參酌系爭申請案圖式的內容可知，系爭申請案後側部分的形狀具有諸多不同的形狀特徵，非僅係為使兩物品必然匹配之基本形狀。其次，原告於系爭申請案所提出之「用以佐證本設計之後側並非純功能之範例圖式」（下稱系爭範例圖式）中所顯示之不同 iPad（iPad-1, iPad-2 以及 iPad-3）所包含的組件截然不同，其中三種 iPad 所採用的後側部分形狀截然不同。由設計者可為不同 iPad 自由地選擇採用不同形狀和外觀的顯示裝置後側部分與其他組件匹配，且均可實現相同的功能之事實得知，系爭申請案後側部分的形狀僅為眾多設計選擇之一，並非兩物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀。此外，原處分並未就系爭申請案之整體形狀綜合評論，而僅單獨就系爭申請案之後側論斷其是否為純功能性特徵，其判斷標準顯有未合。

- (四) 國際設計分類下之產品亦有部分係組件產品，經組裝後非屬消費者得看得到之外觀。例如國際設計分類 24-03（修復手術用品）的細項包括許多植入性且最終不可見的產品，例如：假牙牙冠釘，手術用鋼釘等；國際設計分類 13-01 下的發電機、馬達、轉子和定子等；國際設計分類 13-02 下的各式電池或感應線圈等。上開組件產品在與其他組件組裝後通常非屬消費者所看得到者，只有採購者去購買這些組件產品、或使用為維修目的需更換或維護這些組件產品時，才會看得到，此種情形與系爭申請案的情況十分類似。倘按原處分之認定標準（即組裝後無法目視之部位即不應獲准專利），則前述國際設計分類下的產品設計即無法取得設計專利。然不論係在我國或外國的專利資料庫，都可輕易在該等分類號下檢索到為數眾多已核准之設計專利，顯見審查基準中所提及之普通消費者是否易見或可見某特徵的考量因素，非謂這些產品「被組裝完成後」是否易見或可見，而是只要這些設計之產品在任一過程中會被看見，就已足夠，其形狀、花紋以及色彩等自應當列入判斷其有效性的考量，而不應被排除。
- (五) 被告業已核准特徵與系爭申請案類似（例如顯示器後側）之諸多設計專利，包括設計專利號 D147199、D167089、D164128 以及 D167090 等。前揭設計專利之後視圖均包含諸多在與其他組件組裝完成後將

不可見之特徵，然該等特徵在審查過程中並未被排除在審查範圍之外。另我國設計專利號 D160493 為行動電話保護殼體，其特徵在於，用於包覆行動電話後看不到的內側部分；設計專利號 D146687 為植入式血液泵浦，該等植入式血液泵浦使用時會植入人體內而看不見，但被告均未因此而不予設計專利。是以，基於同一判斷原則，系爭專利之後側部分亦不應被認定係屬純功能性特徵。

(六) 系爭申請案創作之後側部分包括一外矩形及一內部矩形，在兩者間具有裝飾性以及美感的輪廓線條，這些特徵均未見於原處分所引用的引證案中，因此系爭申請案應具有新穎性以及創作性。又系爭申請案之日本對應案業經日本實質審查並核准日本意匠專利（日本意匠號 1451281），且該日本對應案與系爭申請案的請求保護範圍相同，故該日本對應案之核准授權事實亦可佐證系爭申請案應具有包括新穎性以及創作性之可專利性。

(七) 聲明：訴願決定及原處分均撤銷。請判命被告就原告 100 年 8 月 17 日為設計專利之申請作成准予專利之處分。

三、被告抗辯如下：

(一) 新穎性之判斷主體為普通消費者：

系爭申請案產品（如原告所稱之 iPad 平板電腦）係屬於消費性電子產品，故新穎性之判斷主體應為該消費性電子產品之普通消費者。而依該等產品之市場消費型態，實難認定該產品之普通消費者會就其內部構造特徵作為選購商品時之依據。縱系爭申請案之普通消費者尚得包含零售商，惟該「後側部分」所揭露者，皆屬為了與後殼體組設或發揮物品功能之元件，零售商選購商品時，對其「後側部分」特徵應僅係考量組裝與功能因素，而非以後側部分之外觀視覺訴求作為選購依據。

(二) 系爭專利產品之後側部分屬純功能性特徵，且與初審引證資料具混淆、誤認之視覺印象，應不具新穎性：

1、原告雖指出系爭申請案後半部元件之配置仍有其設計之空間，惟其仍屬為了裝配於另一部分之功能、結構特徵，或為購買、使用時不會注意之內部結構，該後側部分所呈現之內容應屬純功能性特徵。是故，系爭專利產品「後側部分」原則上應認定為不屬於設計審究的範圍，或在比對判斷應就該等功能性特徵給予較低之比對權重，而不致影響其整體視覺效果。

2、被告初審引證資料，即 2011 年 1 月出版之 Global sources Electronics 月刊第 161 頁之「iPad 產品」（下稱系爭引證案），雖未揭露系爭申請案產品後側部分之特徵，惟該後側部分實屬該類產品之普通消費者購買時不會注意或使用時看不到的內部結構，故系爭申請案與系爭引證案縱有內部構造元件之差異，然該等差異應屬純功能性特徵

而不致影響其整體視覺效果，其仍與系爭引證案之前半部分具混淆、誤認之視覺印象，是系爭申請案應不具新穎性。

(三) 聲明：原告之訴駁回。

四、本院之判斷：

(一) 系爭申請案技藝分析：

1、系爭申請案技藝內容：

系爭申請案為攜帶式顯示裝置之組件，包含一實質呈矩形的板，該板具有經修圓之邊角。如前視圖所示，一圓形按鈕位在靠近該板之前表面的底部。如後視圖所示，一顯示模組係設置在該板之後表面上。本創作從前表面或後表面翻轉至側面時，其纖薄之側面可立即吸引觀察者，後表面則可見若干凸起元件，後側部分包括一外矩形部及一內矩形部，位於兩者之間設有多數具美感輪廓線。

2、主要圖式如附圖一所示。

(二) 系爭引證案分析：

1、系爭引證案為 2011 年 1 月出版之 Global sources Electronics 月刊第 161 頁所示之產品，其公開日推定為 2011 年 1 月 31 日，早於系爭申請案申請日（2011 年 8 月 17 日、美國優先權日 2011 年 6 月 28 日），可為系爭申請案適格之先前技藝。

2、主要圖式如附圖二所示。

(三) 系爭引證案不足以證明系爭申請案不具新穎性：

- 1、按「審查新穎性時，應以引證文件中所公開之內容為準，引證文件揭露之程度必須足使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能實現申請專利之設計。」（參 102 年版專利審查基準第 3-3-6 頁）。又「專利法並未規定新穎性審查之判斷主體，惟為排除他人在消費市場上抄襲或模仿設計專利之行為，專利制度授予申請人專有排他之設計專利權範圍，包括相同及近似之設計，故判斷設計之相同或近似時，審查人員應模擬市場消費型態，而以對該設計所應用之物品具有普通認知能力的消費者（以下簡稱「普通消費者」）為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之設計與引證文件中之先前技藝是否相同或近似。……新穎性之判斷主體為『普通消費者』，其並非該設計所屬技藝領域中之專家或專業設計者，然而，不同類型之物品可能具有不同程度的認知能力之普通消費者。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。」（參 102 年版專利審查基準第 3-3-8 頁）。
- 2、本件系爭申請案係應用於攜帶式電子裝置之組件（如原告所稱之 iPad 平板電腦），基於使用者替換之需求（如顯示面板碎裂），可單獨購買或交易，並供使用者或採購者觀察、比對。故系爭申請案之銷售對象或交易客體，並不侷限於一般的消費大眾或是終端使用者，

尚包括大量採購的中間製造商、契約採購者或是專業維修人員等，上開製造商或採購、維修人員具有相當程度的專業知識及較佳的辨識能力與較強的注意程度，這些專業的採購人員與一般「普通消費者」仍有區別，此類人員在採購如系爭申請案之電子裝置組件時，可直接觀察到組件完整之外觀形狀（包括後側之觸控面板、中框、後蓋等），並對顯示面板後側之元件配置、導線佈局等施以一定程度之視覺注意，而非僅針對電子裝置組裝後之完成品（如系爭引證案所示）進行視覺性之統合判斷，故審查系爭申請案之電子裝置組件是否具有可專利性時，應以交易時之組件整體外觀考量為宜。

- 3、設計係由圖式所揭露之圖形構成物品之外觀，就一般立體物而言，六個視面中每一個視面均同等重要。本件原告係申請電子裝置組件之完整外觀形狀而非部分設計，然被告所提出之系爭引證案，僅揭示產品正面之外觀輪廓，其餘各面之形狀或造形特徵為何不得而知，則被告在欠缺客觀證據比對之前提下，逕以系爭引證案所揭產品之單一視面而認定系爭申請案之後側部分屬純功能性特徵可省略不予比對，進而審定系爭申請案不具新穎性，應有違設計專利新穎性判斷採整體比對之原則，故原處分顯有違誤。
- 4、被告雖辯稱：系爭申請案其實屬該類產品之普通消費者購買時不會注意或使用時看不到的內部結構，故系爭申請案與系爭引證案縱有內部構造元件之差異，然該等差異應屬純功能性特徵而不致影響其整體視覺效果，其仍與系爭引證案之前半部分具混淆、誤認之視覺印象，是系爭申請案應不具新穎性云云。惟設計專利保護的對象係物品整體外觀形狀，縱使最終使用時呈現包覆隱藏之不可見狀態，亦不影響其可專利性。而所謂「純功能性之物品造形」係指若物品之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性之物品造形。例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於純功能性考量，此等物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，其設計僅取決於兩物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀，這類純功能性之物品造形不得准予設計專利（參 102 年版專利審查基準第 3-2-5 頁）。再者，同上基準第 3-3-11 至 12 頁(3)「純功能性特徵非屬比對、判斷的範圍」固有記載：「設計外觀的相同、近似判斷，係判斷申請專利之設計中透過視覺訴求之創作與先前技藝是否混淆，物品的構造、功能或尺寸等通常屬於物品上之純功能性特徵，不屬於設計審究範圍，即使顯現於外觀，仍不得作為比對、判斷之範圍」等語。惟系爭申請案係應用於電子裝置之組件，其整體外觀形狀包含正面之顯示面板與後側之觸控元件，其中後側之觸控元件雖具有功能性導向，然依原告所提出之系爭範例圖式，可佐證不同 iPad（iPad-1，iPad-2

以及 iPad-3) 所包含的組件不同，其中三種 iPad 所採用的後側部分形狀不盡相同。由設計者可為不同 iPad 自由選擇採用不同形狀和外觀的顯示裝置後側部分與其他組件匹配，且均可實現相同的功能之事實得知，系爭專利後側部分的形狀係眾多設計選擇之一，並非兩物品必然匹配 (must-fit) 部分之基本形狀。易言之，系爭申請案後側之外矩形部及內矩形部間仍存有不同之可替代性設計選擇，該後側部位係該類產品之普通消費者會在意的部位，其內之輪廓線條仍有裝飾性設計之創作空間且符合視覺性變化之要件。另由側面觀之，系爭申請案並非單純呈一厚度極薄之平直設計，尚有突出之元件。至被告提出之系爭引證案並未揭示該電子裝置相對應於系爭申請案之完整形狀，其側面輪廓及背面之觸控模組之導線佈局為何亦未揭示，該類產品之普通消費者尚難就系爭引證案與系爭申請案之整體外觀進行比對。另被告對於系爭引證案未揭示之側面、背面外觀形狀及其何項功能、結構特徵係為裝配目的以及係於何項元件進行裝配等既未說明，亦未審酌系爭申請案整體外觀與系爭引證案之差異，即逕予認定系爭申請案前面板呈薄板之形態應屬可直接推知之內容及後側部分為純功能性特徵云云，即有疑義。

五、綜上所述，設計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，此等基本形態並非設計專利審查之重點，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。設計專利係結合設計與產品，產品必然有其功能性，故判斷一設計是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。而被告提出之系爭引證案因內容揭示不完整，尚難與系爭申請案之整體外觀形狀比對，不足以證明系爭申請案不具新穎性。從而，被告就系爭申請案為應不予專利之處分，尚非允洽，訴願決定予以維持，亦有違誤。原告提起本件訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，尚非無據。惟被告係認定系爭申請案之後側部分屬純功能性特徵，且為普通消費者購買、使用時不會注意之內部結構，故就系爭申請案之後側部分並未進行比對，是系爭申請案是否具新穎性或創作性，尚有待被告依本院上開法律見解進行整體比對後再另為適法之處分，則原告訴請被告應就系爭申請案作成准予專利之處分，即非有據，應予駁回。

六、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，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條、行政訴訟法第 200 條第 4 款、第 104 條、民事訴訟法第 79

條，判決如主文。

中 華 民 國 104 年 10 月 22 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 李維心

法 官 蔡如琪

法 官 林秀圓

以上正本係照原本作成。

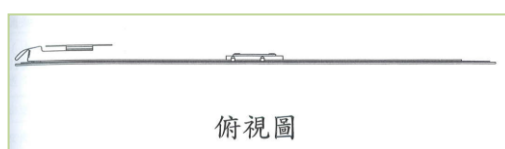
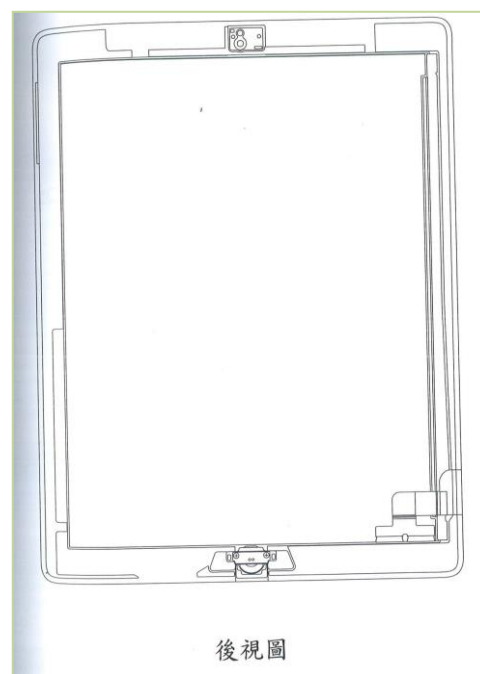
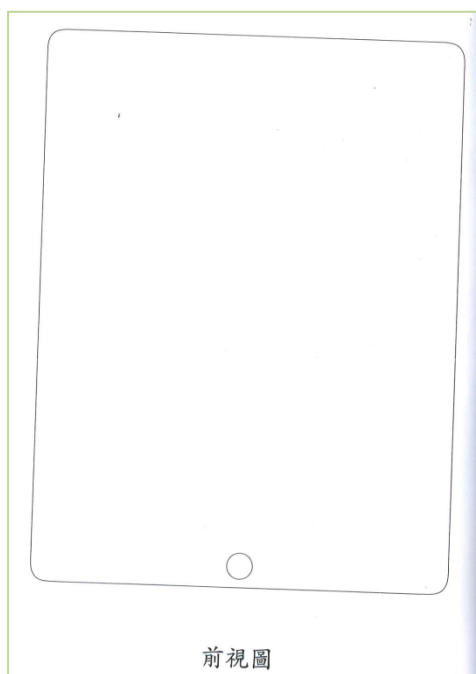
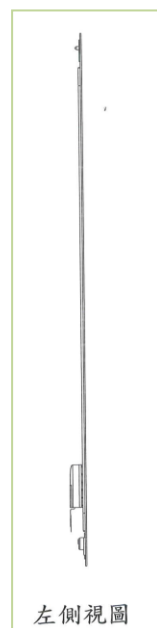
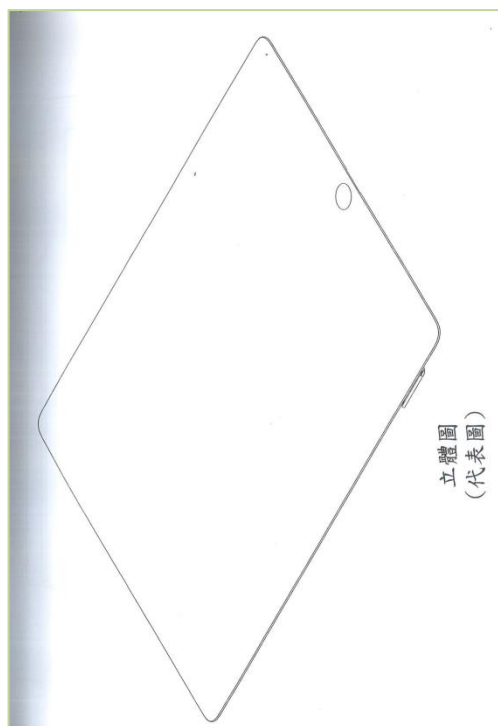
如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20 日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 104 年 10 月 22 日
書記官 張君豪

附圖一：系爭設計專利申請案之圖面



附圖二：引證案

