

【裁判字號】106,行專訴,87

【裁判日期】1070524

【裁判案由】設計專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

106年度行專訴字第87號

原 告 聯府塑膠股份有限公司

代 表 人 許木川（董事長）

輔 佐 人 王一鳴

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 謝孟峰

參 加 人 水順股份有限公司

代 表 人 黃麗如（董事長）

訴訟代理人 朱柏璵律師

黃筑律師（兼送達代收人）

上列當事人間因設計專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國106年9月14日經訴字第10606310680號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國103年3月11日以「收納盒（三）聯合（三）」作為第102307194號「收納盒（三）」設計專利之衍生設計，向被告申請衍生設計專利，經被告編為第102307194D03號審查，准予專利（下稱系爭專利），並發給設計第D163254號專利證書。嗣參加人於105年2月5日以系爭專利有違核准時（103年1月22日修正公布，同年3月24日施行）專利法第122條第2項及第126條第1項規定（下稱核准時專利法），對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利有違核准時專利法第122條第2項規定，以106年5月26日（106）智專三（一）03027字第10620571400號專利舉發審定書為「舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以106年9月14日經訴字第10606310680號訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分與訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件

被告之訴訟。

二、原告主張：

(一)證據3、5不足以證明系爭專利不具創作性：

- 1.證據3、5 為網頁資料，其日期可隨時變動，且以時光回溯器查詢該等網頁資料，並未查得證據3、5 之上傳日期早於系爭專利申請日。又證據4 公證書之公證日期晚於系爭專利申請日，且公證書所載網址與證據3 不同，無法證明證據3之真實性。因此證據3、5不具證據能力。
- 2.系爭專利在盒體前面開口處係為完全平整的「凹」字形端面，反觀證據3 或證據5在盒體前面開口處則為一呈倒「L」字形的端面，並在其端面中間部位設置一凹槽，因此證據3、5 在盒體前面開口處的形狀特徵，明顯與系爭專利存有極大的差異，系爭專利之整體外觀已跳脫證據3 或證據5 所產生的特意視覺效果，就設計專利的通體觀察原則而言，系爭專利與證據3、5 不近似。
- 3.另，原證1 之中國大陸第302745805 號「收納箱(2)」專利，與證據3、5 皆具有「凹字形開口下端設有一略微凸起之階層及於階層中間設有一小段凹槽」之外觀特徵；原證3 之美國USD731185S專利與證據3 皆具有「矩形內凹」特徵；原證4 之日本意匠登錄第1511230 號專利與證據5 皆具有「凹字形開口下端設有一略微凸起之階層及於階層中間設有一小段凹槽」之外觀特徵，然均分別為本院105 年度民專訴字第75號（下稱本院另案民事訴訟）、美國、日本主管機關認定該等證據不足以證明系爭專利不具創作性。足見證據3、5 不足以證明系爭專利不具創作性。
- 4.參加人另提呈之陳證1 至5 均非本件舉發證據，不應予以審酌。

(二)並聲明求為判決：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.訴訟費用由被告負擔（見本院卷第68、140 頁更正聲明）。

三、被告則以下列等語抗辯：

- (一)證據3、證據5 係YouTube 網頁，該網站並未特別限制使用者，公眾得以任意上傳及瀏覽，該網站之資訊量龐大且內容繁多，並無查得變更之事證，應可認為其遭操控的機會甚小，而可推定其發布日期為真正，因此證據3、5 之上傳時間既早於系爭專利申請日，自可作為系爭專利之先前技術。
- (二)證據3、5 已揭示如系爭專利具有一斜切開口之矩形主體，該主體前端缺口的下端突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，盒體的兩側外周邊靠下部位略凹設一截段落，而該凹設段落的盒體內部相應層面則是呈凸設段落，以及盒體的底部四角

落形成適切高度的抵觸段落以供滑輪組設等主要設計特徵。系爭專利與證據3、5之差異僅在於：系爭專利盒體前端之開口處係呈完全平整凹字形端面，與證據3、5之收納盒前端開口呈一倒L字形之端面，並於端面中央設一凹槽者有所不同，惟上開造形差異僅係局部細節的簡單修飾，為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之證據3、5先前技藝所能易於思及，並未產生特異之視覺效果，故證據3、5之組合足以證明系爭專利不具創作性。

(三)原證3、4是否與證據3、5相同並非本件舉發案所得論究，且專利制度為屬地主義，各國專利法制不同、審查原則有別，於其他國家或地區取得專利權，並非當然得於我國獲准專利，審查時仍應依據我國專利法規定為之，尚難以原證3、4作為系爭專利具有創作性之論據。

(四)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人除援引被告答辯理由外，另補充如下：

(一)系爭專利縱在他國核准註冊，並無法直接推斷其在我國亦具有專利性，且在無從判斷原證3、4是否與證據3、5相同之情況下，無法因系爭專利經其他國家獲准而導出於我國具有專利性。此外，本院106年度民專上易字第3、4號已認定證據3可證明系爭專利不具創作性，是原告所稱並不足採。

(二)陳證1至5所示之「LF607（大）直取式收納箱」不僅公開在系爭專利申請日前，且其技術特徵與系爭專利相同，亦可證明系爭專利不具新穎性與創作性。

(三)並聲明求為判決：駁回原告之訴。

五、本院得心證之理由：

(一)按「設計專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第141條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為103年3月11日，經被告審查後於103年7月9日准予專利，並於103年10月1日公告等情，有系爭專利說明書附卷可參（見舉發卷第74至79頁），是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准時之103年3月24日施行之專利法為斷（下稱核准時專利法）。本件舉發階段，參加人係以證據1可證明系爭專利違反核准時專利法第126條第1項規定，證據3、5、6、7之組合可證明系爭專利違反核准時專利法第122條第2項規定，提起舉發，原處分認系爭專利雖未違反核准時專利法第126條第1項規定，但違反同法第122條第2項規定而撤銷系爭專利，參加人於本院表示對於原處分認定系爭專利並未違反第126條第1項部分不爭執，只主張系

爭專利不具創作性，因此有關核准時專利法第126 條第1 項規定雖為參加人提起舉發時所據之舉發理由之一，並經原處分為審定，然參加人於行政訴訟中既不再主張，則本院自無庸再予審究。

(二)再者，參加人於舉發階段至本院準備程序為爭點整理時，均主張係以證據3 、5 、6 、7 之組合證明系爭專利不具「創作性」（見本院卷第71頁），卻於本院準備程序終結後於107 年3 月27日以書狀補提陳證1 至陳證5 證明系爭專利不具「新穎性及創作性」，然，新穎性與創作性非屬同一舉發理由，依現行專利法第73條第4 項規定，舉發人（即本件參加人）於行政訴訟程序，不得補提其他撤銷專利之理由（最高行政法院107 年度判字第36號），參加人於舉發階段既未以系爭專利不具「新穎性」作為舉發理由，即不得於本件行政訴訟中提出；至參加人就其有關係爭專利不具「進步性」之舉發理由，於本院補提陳證1 至5 之新證據為主張，本院雖認參加人可於行政訴訟中依智慧財產案件審理法第33條規定提新證據（本院105 年度行專訴字第97號判決意旨參照），然參加人係於本院準備程序終結後才提出，且此乃關於證明系爭專利是否不具進步性之證據，並非法院應依職權調查之事項，亦非不可歸責於參加人之事由不能於準備程序提出，而該事項不僅會延滯訴訟，且參加人仍可以陳證1 至5 另案提出舉發，況本院認參加人於舉發階段所提證據已足證明系爭專利不具創作性（詳後述），是本件行政訴訟中若不許參加人提陳證1 至5 ，對參加人並不會顯失公平，故依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第276 條規定，不應准許。準此，本件爭點為：證據3 、5 、6 、7 之組合，可否證明系爭專利不具創作性。茲就此爭點分述如下。

(三)系爭專利之技術內容：

1.系爭專利為設計D162661 「收納盒（三）」之衍生設計專利，其揭示一收放入各式物件之收納盒，該收納盒在一橫向矩形的預設深度盒體靠前端凹設一截適宜高度的缺口，並在該前端缺口的下端周邊朝前為突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，而在盒體的靠上周邊是朝外延伸出一截凸緣，及在盒體的兩側外周邊靠下部位是略凹設入一截合宜高度的段落，而該凹設段落的盒體內部相應層面則是呈凸設段落，另在盒體的底部四角落是形成以適切高度的抵觸段落。在此的聯合造形是採：位於收納盒上端開口的水平段周邊靠前部位是凹設至少兩道或以上的容納空間，及在前述的水平段開口周邊靠前兩旁及朝後兩旁的外側框緣是

個別形成缺口，另在收納盒位在上端開口周邊的偏前部位朝下的外側層面是延伸以肋部，作為多個收納盒在堆疊時的上下區隔架設，如是構成整體收納盒在外觀具簡潔、俐落的視覺設計。

2. 系爭專利申請專利範圍：

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之設計物品名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品應確定為收放入各式物件之「收納盒」。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌說明書所載之創作特點，系爭專利之外觀應確定為「如附圖一圖面所示各視圖所構成的整體形狀」。

(四)創作性比對分析：

1. 按可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請取得設計專利：（一）申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者。（二）申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。（三）申請前已為公眾所知悉者。設計雖無前項各款所列情事，然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時，仍不得取得設計專利，核准時專利法第122 條第1 項、第2 項分別定有明文。
2. 證據7 為104 年10月11日公告之我國第100140920 號「整理箱」發明專利，其公告日晚於系爭專利申請日，無法作為系爭專利之先前技術，此為參加人所不爭執，自無從作為系爭專利是否不具創作性之比對證據。
3. 證據3 、5 、6 之組合可證明系爭專利不具創作性：

(1)系爭專利與證據3、5、6之比對：

證據3 為103 年2 月25日原告於YouTube 網站公布之「KEYWAY LF607 LF605直取式收納箱」影片內容截圖，證據4 為證據3 之影片及網頁內容之公證書影本，由證據4 可證明證據3 影片之發佈日期為2014年2 月25日（見舉發卷第60、66頁），是證據3 之公開日早於系爭專利之申請日（103 年3 月11日），可為系爭專利相關之先前技術。依證據3 揭示之技術內容（如附圖二所示），其中由證據3 影片時間0：29/1：31處、1：00/1：31處、1：29/1：31（見舉發卷第64、62、61頁，詳附圖二）之截圖可得知，證據3 揭示一直取式收納盒，其在一橫向矩形的預設深度盒體靠前端凹設一截適宜高度的缺口，並在該前端缺口的下端周邊朝前突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，該凸緣之兩側邊則設有階層，且該凸緣之中間處設有凹槽

，在盒體的兩側外周邊靠下部位是略凹設入一截合宜高度的段落，另在盒體的底部四角落是形成以適切高度的抵觸段落。由此可知，證據3 與系爭專利之收納盒皆具有呈寬扁形之整體形狀、盒體靠前端處斜設之缺口、缺口外緣延伸有凸緣、盒體的兩側外周邊靠下部之凹設段落、盒體的底部四角落之抵觸段落，以及底部四角落之滑輪等相同之特徵，而二者之差異僅在於：系爭專利之凸緣為平整連續之形態，而證據3 正面凸緣之兩側邊則設有階層，且該凸緣之中間處設有凹槽。針對上開差異，由於證據3 與系爭專利正面缺口之配置位置、方向、形狀及所佔盒體整體之比例皆相同，故在此基礎上，證據3 正面凸緣兩側邊之階層以及中間之凹槽，僅佔盒體整體之細微局部，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者本於申請時的通常知識，應能將證據3 之具有階層及凹槽之凸緣結構，以簡易修飾為平整連續之形態，而該平整連續之凸緣並未產生特異之視覺效果，應認定易於思及，不具創作性。

再者，證據5 為102 年3 月27日日本CAINZ 公司於

YouTube 網站公布「[Cainz]

「」機能。」之影片內容截圖

，由證據5 之影片網頁截圖可知，其發佈日期為2013 年3 月27日（見舉發卷第55頁），早於系爭專利之申請日（103 年3 月11日），故證據5 可為系爭專利相關之先前技術（其技術特徵如附圖三所示）；證據6 為102 年6 月21日公告之我國第M455425 號「收納架」專利案，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術（其技術特徵如附圖四所示）。因證據3 、5 、6 皆為呈現寬扁形狀之直取式收納盒，其盒體主要特徵皆為前側之斜切缺口，並於缺口外緣延伸有凸緣，故證據3 、5 、6 屬於相同之物品，其組成要素及外觀主要特徵亦相同，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得以證據3 、5 、6 交互參酌而輕易模仿、轉用、置換或組合，因此證據3 、5 、6 具組合動機，又證據3 既足以證明系爭專利不具創作性，而進一步參酌與證據3 外觀特徵近似之證據5 ，以及具有平整連續凸緣之證據6 ，益得證明系爭專利平整連續之凸緣，為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及之設計特徵，故不具創作性。

綜上，系爭專利僅係依證據3 或證據5 所揭示之直取式收納盒之整體形狀，簡易該修飾前側凸緣為平整連續之形態，或參考證據6 而簡易模仿為平整連續之形態，且經修飾或模仿後並無法使系爭專利之整體外觀產生明顯特異於證據3 、5 、6 結合後之視覺效果，系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者依證據3 或證據3 、5 、6 之組合所能易於思及之創作，證據3 、5 、6 之組合已足以證明系爭專利不具創作性。

(2)至原告雖稱：系爭專利在盒體開口處係完全平整的凹字形端面，反觀證據3 、5 之開口則呈倒L 形，並在其端面中間設一凹槽；又系爭專利在盒體左右兩側設有補強結構並增進美感之矩形，反觀證據5 無此造型，此造型差異並非僅局部細節之簡單修飾，亦非所屬技藝領域中具有通常知識者所能輕易思及；又原證3 、4 之技術特徵與證據3 、5 相同，原證3 、4 既分別經美國、日本認定不足以否認系爭專利之進步性，顯見系爭專利具有進步性云云。然如本院上開所述，系爭專利與證據3 之差異僅在於正面凸緣之細部結構，系爭專利平整連續之凸緣僅為簡易修飾，亦未產生特異之視覺效果，其設計手法及設計完成後所形成之視覺效果皆為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及者；此外，證據5 雖未揭露系爭專利兩側之矩形凹設段落，惟該特徵已揭露於證據3 ，故證據3 已足以證明系爭專利不具創作性，原告之主張並不可採。再者，原告所提原證3 、4 所揭露之技術內容（見本院卷第80頁至84頁），或無六面圖可供比對，或與證據3 、5 之技術特徵有差異，且專利制度為屬地主義，各國之專利法制與專利審查基準未盡一致，自難僅以系爭專利在國外經核准取得專利權，即謂系爭專利在我國亦具有創作性，是原告上開主張並不可採。

(3)原告又稱：原證1 與證據3 一模一樣，然本院另案民事訴訟已認定原證1 不足以證明系爭專利不具創作性，顯見證據3 、5 也無法證明系爭專利不具創作性云云。惟查，原證1 為2014年2 月26日公告之中國第302745805 號「收納箱(2)」專利案，由其使用狀態參考圖觀之（見本院卷第77至背面），該收納箱之正面凸緣之兩側邊則設有階層，且該凸緣之中間處設有凹槽，其凸緣特徵確實與證據3 相同，惟證據3 盒體兩側靠近底部位置設有一矩形凹設段落之結構，而原證1 並無此結構，故原

證1 與證據3 並不相同。再者，原告所稱本院另案民事訴訟認定原證1 （即該另案民事訴訟之被證1 ）不足以證明系爭專利不具創作性之理由，主要在於原證1 並不存在系爭專利盒體兩側之矩形凹設段落，由於該矩形凹設段落佔有一定的視覺面積，且由開口向內觀察可見其盒體內部兩側壁對應具有外凸之矩形，其足以容易引起普通消費者注意，因此該矩形凹設段落之差異已影響收納盒整體統合的視覺效果（見本院另案民事訴訟判決）。

。反觀證據3 ，由於證據3 已揭露系爭專利盒體兩側之矩形凹設段落之結構，如本院前開比對分析所述，系爭專利與證據3 之差異僅在於正面凸緣之細部結構，系爭專利平整連續之凸緣僅為簡易修飾，亦未產生特異之視覺效果，其設計手法及設計完成後所形成之視覺效果皆為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及者，故證據3 已足以證明系爭專利不具創作性，證據3 、5 、6 的組合亦足以證明系爭專利不具創作性，是原告之主張並不可採。

- (4)原告又主張：證據3 、5 為YouTube 網頁資料，無法證明其公開日為真正，證據4 公證書上網址與證據3 不同，且以時光回溯器查詢證據3 、5 網頁資料並無查獲其上傳日期，故不得以證據3 、5 作為系爭專利先前技術進行比對云云。然查，證據3 、5 為YouTube 網站之影片，該網站之資訊量龐大且內容繁多，應可認為遭操控、竄改的機會甚小，且原告並未提出任何有關YouTube 網站影片可竄改發佈日期的證據，自應推定其公開日期為真正。再者，時光回溯器（WayBack Machine ）之功能係每隔一段時間隨機記錄、截取世界上各主要網頁之畫面及內容，其並非能夠記錄到所有網頁，故未查獲證據3 、5 影片頁面並無法證明證據3 、5 之影片上傳日期有誤或曾遭操控、竄改。此外，證據4 之公證日期雖晚於系爭專利申請日，惟證據4 公證書所截取證據3 之頁面內容亦顯示證據3 之發佈日期為2014年2 月25日，自堪足以證明證據3 之公開日期確實早於系爭專利之申請日，又YouTube 影片頁面之網址包括精簡形式以及完整形式，然不論精簡或完整形式，其影片代碼皆相同，觀諸證據4 中公證人輸入之網址與證據3 截圖頁面之網址皆可見相同之影片代碼「JTfXhln2tm0」（見舉發卷第60、66頁），再由公證書所示之網頁畫面，亦與證據3 內容相同，足見該二網址所指向之影片為同一。是以

，原告上開主張均不足採。

六、綜上所述，參加人以證據3、5、6、7之組合作為舉發證據主張系爭專利不具創作性，雖證據7之公告日晚於系爭專利申請日無法作為系爭專利之先前技術，然證據3、5、6之組合可證明系爭專利不具創作性，是系爭專利違反核准時專利法第122條第2項規定，因此，原處分所為系爭專利「舉發成立應予撤銷」之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告請求撤銷訴願決定及原處分，並無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依爰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 107 年 5 月 24 日
智慧財產法院第二庭

審判長法 官 李維心
法 官 熊誦梅
法 官 蔡如琪

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	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。

行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	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 107 年 6 月 4 日
書記官 邱于婷