

智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(109 年 10 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：新型專利之文義侵權相關爭議(109 年度民專訴字 22 號，裁判日：109.08.04)	1
案例 2：設計專利之侵權判斷爭議(108 年度民專訴字第 98 號，裁判日：109.06.17)	6

貳、判決全文

案例 1：新型專利之文義侵權相關爭議(109 年度民專訴字 22 號，裁判日：109.08.04)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告主張：其為新型第 M539389 號「氧氣產生器」之專利權人（系爭專利）（附圖 1），專利權期間自民國 106 年 4 月 11 日至 115 年 5 月 12 日止。詎被告產銷之 MH-AA101 漩渦噴射式增氧機產品（系爭產品）（附圖 2），經將系爭產品中使用之「供氧設備」經鑑定分析比對其元件、技術特徵，確認系爭產品中所使用之「供氧裝置」落入系爭專利請求項 1、2、4、6、8，而構成文義侵權。爰依專利法規定，請求被告排除及防止侵害並銷毀系爭產品、原料及器具。

(二)爭訟問題：被告抗辯：系爭專利與系爭產品之設計並不相同，故系爭產品並未侵害系爭專利。且原告自行提出之專利鑑定報告為其自行書寫，且其描述過程僅在敘述其專利範圍，並無指明被告究竟如何侵害系爭專利權。若由原告曾於 106 年 3 月 24 日申請相類產品之專利，遭經濟部智慧財產局於 107 年 5 月 17 日駁回之內容觀之，與原告所稱享有之專利範圍不符，益見原告所提上開專利鑑定報告不實，爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

系爭產品是否落入系爭專利請求項 1、2、4、6、8 而構成文義侵權？

三、法院見解

1. 系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍(附表)：

(1)系爭產品 1a，為一種漩渦噴射式增氧機，係對應於系爭專利氧氣產生器。

因此，系爭產品為系爭專利要件編號 1A「一種氧氣產生器」所文義讀取。

(2)系爭產品 1b，具有一引流本體，於一端面界定有一引入端，並具一偏心設置於引流本體一側且連通引流本體內部之進水管，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為系爭專利要件編號 1B 所文義讀取。

(3)系爭產品 1c，具有一體設置於引流本體背離引入端一側之導流本體，且

於背離引入端之一側界定有一導出端，此與系爭專利之導流本體係「活動」設置於引流本體一側的技術並不相同。因此，系爭產品未為系爭專利要件編號 1C 所文義讀取。

- (4)系爭產品 1d，於引流本體或導流本體內壁均不具有腔線部。因此，系爭產品未為系爭專利要件編號 1D「至少一環繞形成於該引流本體內壁或該導流本體內壁之腔線部，係供導引該進水管之出水水流」所文義讀取。
- (5)系爭產品 1e，具有一位於引流本體背離導流本體之端面的進氣組件，且進氣組件包含一穿設引流本體及導流本體之導氣管，及一與導氣管連接的進氣管，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為系爭專利要件編號 1E 所文義讀取。
- (6)系爭產品 1f，導氣管的徑向遠小於導出端的徑向大小，可知系爭產品的密封部並非設於導氣管外壁且鄰近導出端處，而係以一調節件螺設於導出端作為選擇性封堵該導出端而限制該進水管之出水動作。因此，系爭產品未為系爭專利要件編號 1F 所文義讀取。
- (7)系爭產品 1g，並不具有噴注元件。因此，系爭產品未為系爭專利要件編號 1G「一設於該導出端且呈外擴狀之噴注元件；及複數形成於該噴注元件上之循環孔」所文義讀取。
- (8)綜上，系爭產品未為系爭專利請求項 1 所有要件所文義讀取，基於全要件原則，系爭產品並未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。

2. 系爭產品未落入請求項 2、4、6、8 之文義範圍：

- (1)查系爭專利請求項 2、4、6、8 均為依附於請求項 1 之附屬項，則系爭產品既未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍，當亦不會落入依附於請求項 1 之請求項 2、4、6、8 的文義範圍。
- (2)又原告雖提出自為鑑定人之鑑定報告，主張：就系爭產品與系爭專利請求項 1 而言，其間同為一種供氧裝置（氧氣產生器），且同樣係由：一引流本體，其一端面界定有一引入端，一側呈偏心設置一進水管；一導流本體，設置於引流本體另端，且與引入端不同端界定有一導出端；一進氣組件，設於引流本體背離導流本體之端，係包含一穿設引流本體及導流本體之導氣管。因此，待鑑定物之技術特徵，均出現或存在系爭專利案請求項 1 的技術特徵中，而認系爭產品構成文義侵權。
- (3)然而，上開鑑定報告就系爭產品與系爭專利請求項 1 之侵權比對，明顯具有疏漏，亦即原告僅比對系爭專利要件編號 1A、1B、1C、1E 等部分，而就要件編號 1D、1F、1G 之比對則付之闕如，故原告主張及自行製作之鑑定報告，已違反全要件原則，顯不足採。
- (4)綜上，系爭產品未落入系爭專利請求項 2、4、6、8 之文義範圍。

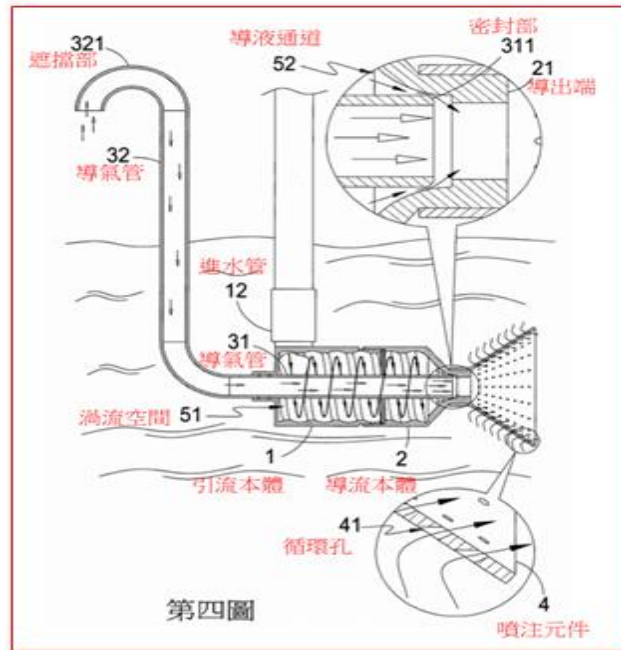
四、總結

按「所謂全要件原則」係指被控侵權物品或方法，具有專利請求項之每一個構成要件，且其技術內容相同時，完全落入專利請求項之字義範圍，即成立文義侵害；倘請求項之任何技術特徵，為系爭對象所缺少者，則不成立文義侵害。申言之，應用全要件原則，須先解析專利請求項，以確認其技術特徵。（最高法院 103 臺上 1843 號判決）

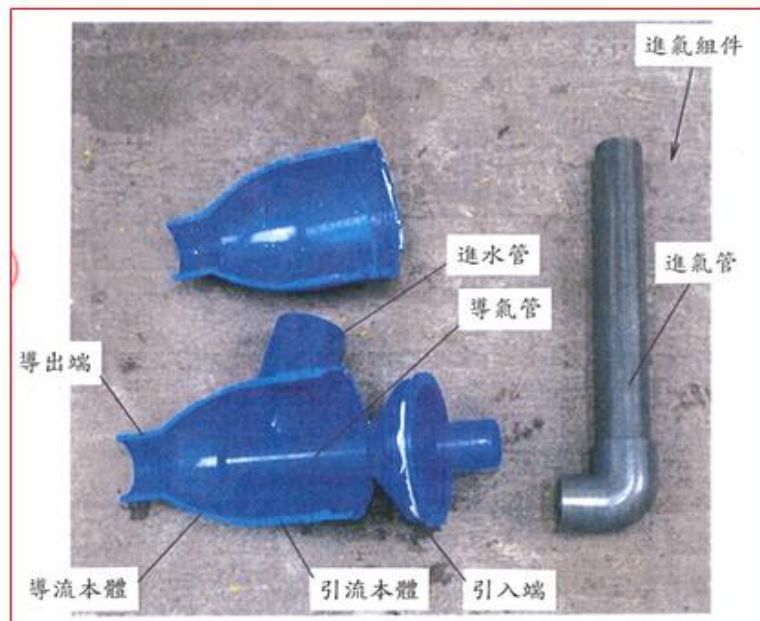
又文義讀取之判斷，應將解釋後之系爭專利請求項之每一技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係，分別進行比對，各別對應之技術特徵均相同，被控侵權對象符合文義讀取。倘被控侵權對象欠缺解釋後之系爭專利請求項之任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵不相同，則不符合文義讀取。（智慧財產法院 109 年度民專上字第 14 號判決）

本件原告主張：系爭產品經鑑定分析比對其元件、技術特徵後，確認其中所使用之「供氧裝置」落入其新型系爭專利請求項 1、2、4、6、8，而構成文義侵權。惟案經法院審認，基於全要件原則進行本件之文義侵權判斷，判認：系爭產品未對系爭專利請求項 1 構成文義侵權，則依附於請求項 1 的附屬項即請求項 2、4、6、8 自不構成文義侵權。且原告所提之自為鑑定報告卻僅比對系爭專利要件編號 1A、1B、1C、1E 等部分，而就要件編號 1D、1F、1G 之比對則付之闕如，是原告製作之鑑定報告，已違反全要件原則，顯不足採。故法院最終判認被告並無原告所主張侵害系爭專利之行為。從而，原告之主張均無理由，應予駁回。

附圖：



附圖 1：系爭新型專利之圖式



附圖 2：系爭產品之照片

附表：

附表：系爭專利請求項 1 與系爭產品技術內容之文義讀取分析表。

要件編號	系爭專利請求項 1 技術特徵	要件編號	系爭產品技術內容	文義讀取
1A.	一種氧氣產生器，係包含：	1a.	一種漩渦噴射式增氧機，係包含：	是
1B.	一引流本體，係於一端面界定有一引入端；一偏心設置於該引流本體一側且連通該引流本體內部之進水管；	1b.	一引流本體，係於一端面界定有一引入端；一偏心設置於引流本體一側且連通引流本體內部之進水管；	是
1C.	一活動設置於該引流本體背離該引入端一側之導流本體，係於背離該引入端之一側界定有一導出端；	1c.	一體設置於引流本體背離引入端一側之導流本體，係於背離引入端之一側界定有一導出端；	否
1D.	至少一環繞形成於該引流本體內壁或該導流本體內壁之腔線部，係供導引該進水管之出水水流；	1d.		否
1E.	一位於該引流本體背離該導流本體之端面的進氣組件，該進氣組件係包含一穿設該引流本體及該導流本體之導氣管；	1e.	一位於引流本體背離該導流本體之端面的進氣組件，進氣組件係包含一穿設該引流本體及該導流本體之導氣管，及一與導氣管連接的進氣管；	是
1F.	至少一位於該導氣管外壁且鄰近該導出端之密封部，係藉操作該導流本體選擇性封堵該導出端而限制該進水管之出水動作；	1f.	一位於該導氣管端之調節件，係藉操作該調節件選擇性封堵該導出端而限制該進水管之出水動作。	否
1G.	二設於該導出端且呈外擴狀之噴注元件；及複數形成於該噴注元件上之循環孔。	1g.		否

案例 2：設計專利之侵權判斷爭議(108 年度民專訴字第 98 號，裁判日：109.06.17)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告主張：其為我國第 D171154 號「旅行箱」設計專利之專利權人（系爭專利），專利權期間自民國 104 年 10 月 21 日至 119 年 1 月 6 日止。詎被告未經原告合法授權，即擅自製造並在系爭網站陳列及對外為販賣之要約、販賣系爭產品，經原告購入系爭產品後送請鑑定，確認系爭產品與系爭專利為相同之物品，且外觀近似故確有侵害系爭專利權。爰依專利法規定，請求被告排除及防止侵害並給付損害賠償，同時應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之系爭產品之成品、半成品、模具及其他侵害系爭專利之物品回收並銷毀。

(二)爭訟問題：被告抗辯：系爭專利之設計特徵欠缺新穎性，且系爭專利之整體外觀無法產生明顯特異於先前技藝或其組合後之視覺效果，因此系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者，以先前技藝之簡易組合、置換所能易於思及之創作，足證系爭專利不具創作性。況且，系爭產品之設計概念與系爭專利完全不同，並無任何侵害系爭專利之情事，從而，原告請求損害賠償與回收、銷毀系爭產品，均無理由。

二、重要爭點

系爭專利是否具備新穎性？

三、法院見解

(一)系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍

1. 按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式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品為一種「旅行箱」。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利之外觀為「如圖式各視圖中所構成的整體形狀」。
2. 本案依系爭專利之設計名稱及物品用途，系爭專利為旅行箱，與系爭產品之登機箱皆為用於旅行裝載物品用途，故判斷系爭產品與系爭專利之物品相同。
3. 依系爭專利之設計說明「本設計為旅行箱的外觀設計，尤指一種外觀造型經

過設計，使其呈現對稱、平衡的設計外觀，而有別於傳統一成不變設計者…可知系爭專利之設計特徵主要有二：其一為旅行箱正面配置有上下二矩形，上下二矩形之四個角成圓弧狀且間隔而無交會（即設計特徵一）；其二為箱體前側面上矩形側邊為傾斜線條拉鍊，搭配下矩形的垂直線條拉鍊（即設計特徵二）。

4. 經查，就此主要特徵，系爭產品與系爭專利相對應之 h、i 設計特徵而言，其箱體前側面為階梯狀凹入，且上方矩形側邊為彎弧線條之拉鍊，明顯與系爭專利不同，亦即系爭產品並未包含系爭專利之 h、i 之主要設計特徵
5. 且二者更有 f、g、j 等之「差異特徵」，是以系爭產品之整體外觀與系爭專利已產生明顯區別（附圖），依普通消費者選購該類商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，應認系爭產品與系爭專利之外觀並不相同亦不近似。
6. 再者，普通消費者從側面觀察系爭產品箱體之上下拉鍊線條呈現為「彎弧線＋直線」（此線條組合視覺上仍構成上下袋之側面均呈長條狀），與系爭專利之箱體側面線條所呈現為「斜線＋直線」之設計特徵（此線條組合視覺上構成上袋側面呈三角形狀、下袋側面呈長條狀），顯然有所區別，而非屬細微差異，在普通消費者進行選購行李箱時，自屬容易引起注意且足以影響整體視覺印象之差異。
7. 綜上，系爭產品其表面之形狀與側面線條特徵皆與系爭專利明顯不同。

（二）明顯不近似時，無須考量先前技藝進行三方比對

1. 按所謂三方比對法，係判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似的輔助分析方法，藉由先前技藝分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利之整體外觀是否近似。
2. 倘經整體觀察、綜合判斷之方式，可以認定被控侵權對象與系爭專利之整體外觀明顯近似，或二者之差異十分明顯（sufficiently distinct）以致於明顯不近似（plainly dissimilar）時，則無須考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀近似或不近似。
3. 經查，本件經綜合判斷系爭產品與系爭專利之整體視覺外觀，以普通消費者選購商品之觀點，二者外觀之差異特徵，已足使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生明顯區別，並不致產生混淆之視覺印象…則原告主張再以三方比對法為輔助判斷，已無可取。
4. 況且，依三方比對法分析三者之間的相似程度時，自應以系爭專利的整體外觀與系爭產品、先前技藝相對應的設計內容進行整體比對，而非僅依局部設計特徵相似，即判斷其整體外觀近似。
5. 復查，原告僅係以被證 1、被證 8 先前技藝之上、下矩形部分進行三方比對，忽略其他設計特徵之比對，此與三方比對法之分析判斷原則有別。
6. 再者，系爭專利之旅行箱產品外觀設計為相當成熟之技藝領域，該類產品可進行創作變化之設計重點主要在於旅行箱之殼體表面，且系爭產品與系爭專

利間的局部差異（small differences）顯然容易影響整體視覺印象；而系爭專利相較於先前技藝之主要差異，即在於「h 系爭專利之箱體前側面為傾斜及垂直設計」、「i 系爭專利之上方長矩形側邊為傾斜線狀拉鍊」，系爭產品與系爭專利於此部分之差異明顯…且系爭產品另具有先前技藝及系爭專利所欠缺之設計特徵（如前述之 f、g、j 等差異），該等差異已足影響整體視覺印象…是以原告仍執鑑定報告主張依三方比對法可明顯得出系爭產品與系爭專利構成相似之結論，並無足取。

7. 綜上，系爭產品與系爭專利之外觀並不近似，故應認系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍…職是，被告既無原告所主張侵害系爭專利之行為，故系爭專利是否具備新穎性、創作性部分，即無予以論述必要，且原告請求被告計算損害賠償之依據，亦無調查必要。

四、總結

按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。

又比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。

本件原告主張系爭產品侵害系爭專利，並提出專利侵權鑑定報告書主張：依據「三方比對法」輔助判斷系爭產品與系爭專利之結果，確認系爭產品與系爭專利為相同之物品，且外觀近似，故確有侵害原告之專利權。被告則以系爭專利不具新穎性及創作性，以及系爭產品概念與系爭專利不同而主張並未侵權。

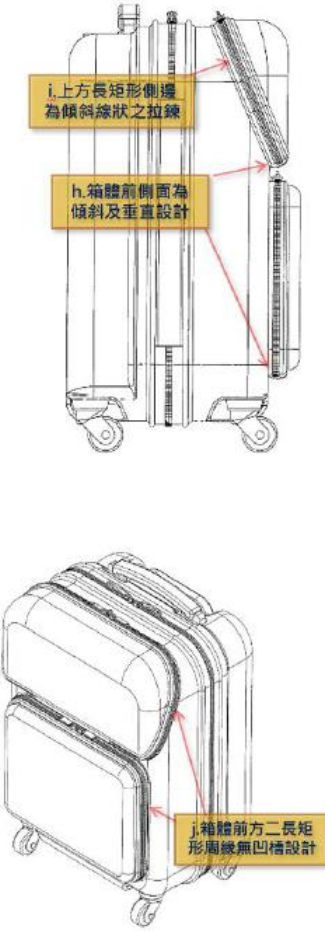
對此，法院審認結果判認：設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。經查，本件經綜合判斷系爭產品與系爭專利之整體視覺外觀，以普通消費者選購商品之觀點，二者外觀之差異特徵，已足使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生明顯區別，並不致產生混淆之視覺印象。亦即，系爭產品與系爭專利之外觀並不近似，故應認系爭產品並未落入系爭專利之專

利權範圍，即無須進行三方比對，從而兩造有關之新穎性、創作性爭點亦無論述之必要。

綜上述，系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍，被告並無原告主張侵害系爭專利之情事。從而，原告主張依前揭規定，請求被告等應連帶負損害賠償責任、回收並銷毀系爭產品，均無理由，應予駁回。

附圖：系爭專利與系爭產品之「差異特徵」比對圖



系爭專利	系爭產品
 i.上方長矩形側邊為傾斜線狀之拉鍊 h.箱體前側面為傾斜及垂直設計 j.箱體前方二長矩形周緣無凹槽設計	 i.上方長矩形側邊為弧線條之拉鍊 h.箱體前側面為階梯狀凹入 j.箱體前方二長矩形周緣形成凹槽設計

貳、判決全文

案例 1：109 年度民專訴字第 22 號判決

案例 2：108 年度民專訴字第 98 號判決