

智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(109 年 12 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

- 案例 1：設計專利之產品侵權相關爭議(109 年度民專訴字 37 號, 裁判
日：109.10.13) 1
- 案例 2：新型專利產品是否落入專利請求項之侵權爭議(109 年度民專
上字第 12 號, 裁判日：109.10.29) 6

貳、判決全文

案例 1：設計專利之產品侵權相關爭議(109 年度民專訴字 37 號, 裁判日：109.10.13)

一、案情簡介

- (一)爭訟案由：原告主張：其為我國第 D199444 號「容器」設計專利之專利權人（系爭專利，附圖 1），詎被告所販賣之盛香珍品牌「開心果禮桶 460g」、「綜合纖果禮桶 580g」及「無調味綜合果桶 460g」產品使用之容器，與系爭專利高度近似，經原告送請鑑定確認系爭產品(附圖 2)已落入系爭專利之設計專利權範圍，已侵害原告系爭專利權。原告乃附具專利侵權鑑定報告書及存證信函告知被告並請其停止侵害系爭專利，惟被告仍持續銷售系爭產品之行為，應具侵權故意及過失。爰依專利法規定，請求被告負損害賠償責任以及請求排除侵害。
- (二)爭訟問題：被告抗辯：系爭專利與系爭產品經鑑定比對顯示，系爭專利於 107 年 9 月 21 日申請前，他人早已在市場使用容器罐體（編號 2301PET 桶）行銷販售食品，依該容器之照片顯示罐體周側之 I 字形線條、C 字形線條及上下排列橢圓形係屬先前技藝。由原告先前生產、販賣之「吉祥六寶」，原告所主張系爭產品落入系爭專利之相同理由，「吉祥六寶」容器與系爭專利之近似程度，相較於系爭產品，可謂是有過之而無不及。且除系爭產品並未侵害原告所有系爭專利之外，原告亦未提出何以受有損害之具體事證，其請求仍屬無據，故請駁回原告之請求。

二、重要爭點

被告販售之系爭產品是否落入系爭專利之專利範圍？

三、法院見解

- (一)系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似
1. 按設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。本件經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」（附表），特徵 d：系爭專利之提把部兩側分別設有「兩橢圓狀止滑區塊」；系爭產品則於提把部兩側設有「梯

形區塊及直條凹槽」。特徵 e：系爭專利於提把部下方之底部設有「立角凹陷」起伏造形；系爭產品底部則無凹陷或起伏造形之特徵。特徵 f：系爭專利於容器表面之貼標面及提把部下方均設有弧矩形區塊；系爭產品於容器表面相對應處並無弧矩形區塊之設置。

2. 就差異特徵 d 而言，系爭產品「梯形區塊及直條凹槽」係設於提把部兩側之明顯位置且占有一定的視覺面積，就人機介面角度觀之，該提把部係拿取使用者握持內縮罐體提把時之重要部位，必然會施以相當注意力於該處之特徵，應屬該產品「正常使用時易見的部位」，此與系爭專利僅設有「兩橢圓狀止滑區塊」之視覺效果明顯不同。
3. 再由差異特徵 e、f 觀之，系爭產品並無系爭專利「立角凹陷」起伏造形、「弧矩形區塊」之特徵，且該容器「立角凹陷」起伏造形及「弧矩形區塊」之特徵，為容器一般放置狀態下均可呈現其特殊之側面及底部設計造形，此特徵亦與系爭專利之先前技藝明顯不同，有其造型上之獨特性，亦屬於該產品「正常使用時易見的部位」。
4. 綜上，該差異特徵 d、e、f 皆係位於該容器產品「正常使用時易見的部位」，自屬於「容易引起注意的部位或特徵」。基此，依系爭產品與系爭專利之前揭差異特徵，已足使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生區別，且不會產生混淆之視覺印象，故應判斷系爭產品與系爭專利之外觀不相同、亦不近似。

(二)系爭產品之設計外觀不致於使普通消費者產生混淆之視覺印象

1. 按系爭專利與系爭產品是否相同近似，判斷主體應為「普通消費者」，其係合理熟悉系爭專利物體及其先前技藝(familiar with similar prior art)之人。
2. 普通消費者，係一虛擬之人，對於系爭專利物體，其具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物體之人，經參酌該物體領域中之先前技藝，能合理判斷系爭專利與系爭產品之差異及兩者是否為近似設計。
3. 經查，本件系爭專利與系爭產品均為一般載裝物體的「容器」，該類產品之普通消費者主要應為選購「容器」之人，並非一般販售市場之終端消費者(因為該終端消費者於實際選購商品時，容器已裝有內容物及商品標籤)，故普通消費者於實際選購「容器」時自然會施以相當之注意力於前述之差異特徵 d、e、f，並非如原告所主張該特徵非屬視覺正面，亦非使用狀態會觀察之地方，屬不會引起相關消費者注目之部分。
4. 綜上，原告主張系爭產品與系爭專利所呈現之整體設計給予消費者之寓目印象十分相近，極易產生混淆之視覺印象，並不足採。

(三)系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍

1. 按設計特徵兼具有功能以及裝飾的效果，且可產生一定之視覺效果，即非純屬功能性特徵，自應納入整體設計外觀之視覺比對範圍。
2. 經查，系爭專利之「兩橢圓狀止滑區塊」特徵，除了具有 2 點凹陷可幫助

使用者握牢提把及方便旋轉上蓋之功能外，亦有模擬指印、相互對稱之特別視覺感受；「立角凹陷」特徵（M形腳部），除了物理上可提升容器之支撐性與耐壓度外，亦具有改變一般瓶罐底部均為平面之單調性，以提升美感之效果；「弧矩形區塊」特徵，除了原告主張可作為方便機器輸送帶確認固定的定位點之外，因該「弧矩形區塊」面積非小且位於容器正中間下方位置，與後視圖之貼標面、前視圖「I」圖像之提把搭配後形成整體特殊之視覺效果，均非單純僅係功能上之考量或設計而已，自屬整體設計外觀之視覺比對範圍。故原告主張前開差異特徵，均屬不易觀察之純功能性設計，並非可採。

3. 至原告請求本院至原告之生產線勘驗及請求傳訊證人部分，以證明上開特徵具有功能性設計，然對此被告並不爭執其具有功能性，且上開設計特徵除具有功能性之外，另有設計之視覺效果，自無至原告生產線勘驗或傳訊證人之必要。
4. 綜上，系爭產品與系爭專利之設計外觀並不相同亦不相似，不致於使普通消費者產生混淆之視覺印象，故系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍。

四、總結

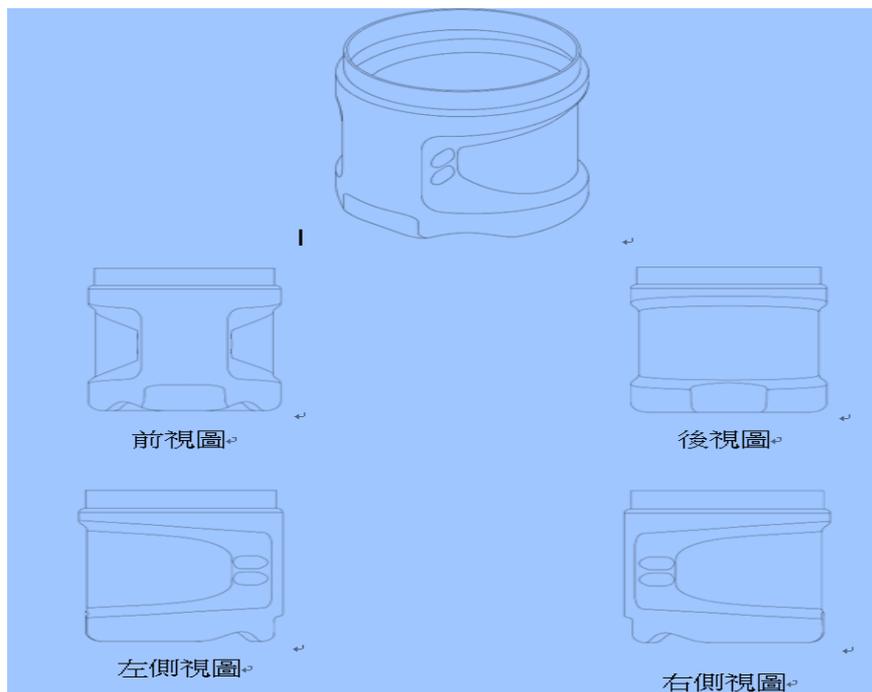
按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（即系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。

且比對、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，就系爭專利之專利權範圍的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。

本件法院經「整體觀察、綜合判斷」，比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似，並依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同。

承上，法院審認：系爭產品與系爭專利之設計經比對後，系爭專利之「兩橢圓狀止滑區塊（差異特徵d）」、「立角凹陷（差異特徵e）」、「弧矩形區塊（差異特徵f）」等諸多差異特徵皆與系爭產品明顯不同，致兩者之整體外觀不相同亦不近似，不致於使普通消費者產生混淆之視覺印象，故認系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍。最終判認原告之主張請求，均無理由，應予駁回。

附圖：



附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：系爭產品主要圖式

附表：系爭專利與系爭產品之差異特徵

差異特徵	d、e、f
系爭專利	<p>The image contains three technical drawings of a container. The top drawing is a side view with two callouts: 'd. 兩橢圓狀止滑區塊' (two oval-shaped anti-slip blocks) pointing to two oval shapes on the side, and 'e. 立角凹陷' (corner indentation) pointing to a notch at the bottom. Below this are two more drawings. The left one is a front view with callouts 'e. 立角凹陷' pointing to a notch at the bottom and 'f. 弧矩形區塊' (arc-rectangular block) pointing to a block at the bottom. The right one is a back view with callout 'f. 弧矩形區塊' pointing to a block at the bottom.</p>

案例 2：新型專利產品是否落入專利請求項之侵權爭議(109 年度民專上字第 12 號, 裁判日：109.10.29)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告(上訴人)主張：其為新型第 M559268 號「攝影模組結構」專利(下稱系爭專利)(附圖 1)之專利權人。被告(被上訴人)未經上訴人同意而製造、販賣之「Wedge Camera EMD93 5F/2.8 含支架 (Wedge Camera P/N:2SEAS000N00004R, 支架:2HIHT100A00001R)」產品(下稱系爭產品,附圖 2),落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍。上訴人寄發律師函予被告,請求其停止一切侵害上訴人專利權之行為,惟被告仍故意繼續販售系爭產品。爰依專利法等規定,訴請被告不得再自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品,並應立即將其所生產之系爭產品予以銷毀。原審(民事一審)為原告敗訴之判決,原告不服提起上訴,惟第二審仍維持原審判決而駁回原告之上訴。

(二)爭訟問題：被告(被上訴人)答辯聲明：系爭專利請求項 1 為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成,不具進步性。且系爭專利請求項 1 與系爭產品皆使用項次 A「環座(圓形底盤)」、項次 B「罩蓋」達成固定攝影裝置於其中之結果,但是,二者項次 A 之要件結構不同,達成固定支撐攝影裝置之方式及效果也不同,因此二者之項次 A 要件不符合文義讀取且實質不同,故系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍,並未構成文義侵害或均等侵害,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 之專利權範圍？

三、法院見解

(一)原審法院

系爭專利請求項 1 不具進步性,故系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍,即無論駁之必要：

1. 按經整體技術特徵比對，系爭專利請求項 1 之結構與技術特徵已為乙證 10-2、10-3、10-4 或乙證 10-4、10-5、10-6 之組合所揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具有進步性。是以，被告抗辯系爭專利請求項 1 具有撤銷原因，符合法律規定。因此，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，原告於本件民事訴訟中即不得對於被告主張新型專利之權利。
2. 再者，系爭專利有應撤銷之理由（不具進步性），故兩造前揭其餘爭點（即系爭產品是否落入系爭專利之權利範圍、被告有無侵權故意或過失、應否負連帶損害賠償責任不得為一定行為及銷毀系爭產品等），即無逐一論駁之必要。

(二)二審法院

1. 系爭產品未落入系爭專利請求項 1 文義範圍部分(附表)：
 - (1)系爭產品與系爭專利請求項 1 可對應拆解為 4 個要件，其中系爭產品為系爭專利請求項 1 要件 1A、1C 所文義讀取。
 - (2)有關要件編號 1B 部分，其中：
 - ①爭產品環座雖分為「環座上部」及「環座下部」…因此，系爭產品「由環座上部及環座下部結合成環座，該環座上部內具有一上部開口」，即文義相同於系爭專利請求項 1「一環座，其中央位置形成有一環孔」之技術特徵。
 - ②又依系爭產品環座上部照片所示，其內圈 8 字形通孔上有一軟性半環形橡膠，而外圍則有一完整環形凸部 …則依附圖二圖 5、圖 6 所示，系爭產品之攝影裝置放置於環座上部時，其攝影裝置乃抵靠於內圈軟性半環形橡膠上，並未與環凸部有接觸而被安置，因此無法為系爭專利「環凸部以供一攝影裝置安置」所文義讀取。
 - ③依系爭產品環座下部照片所示，其下表面有凹設一弧凹部，可以供該環座整體能以該弧凹部卡抵至該大型車輛之後照鏡架，自為系爭專利「並於其另一側表面凹設至少一弧凹部，用以供該環座能以該弧凹部卡抵至該大型車輛之後照鏡架」所文義讀取。
 - (3)有關要件編號 1D 部分：經查，要件編號 1D 部分，如附圖二…所示，系爭產品包含有一夾固件，其中段形成有一凹陷部，用以供該夾固件能以該凹陷部卡抵至該大型車輛後照鏡架相對於該環座之另一側，且該夾固件之兩端係分別經由一鎖固件結合於該環座，以使該環座及該夾固件能緊固地夾設於該大型車輛之後照鏡架上，故系爭產品可為系爭專利請求項 1 之要件編號 1D 所文義讀取。
 - (4)綜上，系爭產品無法為系爭專利請求項 1 要件編號 1B 所文義讀取，基於全要件原則，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。
2. 系爭產品與系爭專利請求項 1 不成立均等：

- (1)就技術手段而言：依系爭專利說明書…可知，系爭專利與先前技術不同者，在於系爭專利藉由環座一側表面凸設一環凸部，環凸部與攝影裝置有三非共線的複數接觸點，讓攝影機有一定位置，以供攝影機穩固安置…反之，拆解系爭產品罩蓋使攝影裝置擺置於底座上，攝影裝置與環凸部間具有「明顯空隙」而無任何接觸，搖晃底座時攝影裝置會晃動，顯見系爭產品的環凸部無法讓攝影裝置框列在一定的位置，亦無法穩固安置攝影裝置…故二者技術手段不同。
 - (2)就功能而言：系爭專利之環凸部可使該攝影裝置能以適當角度穩固地被固定在該罩蓋及該環座之內…系爭產品其主要固定攝影裝置者，係僅藉由罩蓋單一構件，以達到限制攝影裝置位置及角度之功能，外圈環凸部並無穩固攝影裝置之功能，故二者的功能並不相同。
 - (3)就結果而言：系爭專利之環凸部可達到「攝影裝置能以適當角度穩固地被固定在該罩蓋及該環座內」之結果，但系爭產品攝影裝置放置於罩蓋內時，與環凸部有空隙而未接觸，因此…二者的結果並不相同。
 - (4)承上，系爭產品與爭專利請求項 1 要件編號 1B 係以不同的技術手段，達成不同的功能，產生不同的結果，故系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍。
3. 綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍。基此，系爭產品既不落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍，則本件其餘爭點（系爭專利請求項 1 是否不具進步性、被上訴人有無故意過失、本件損害賠償金額應如何計算、上訴人請求排除防止侵害、銷毀系爭產品有無理由），即無逐一論駁之必要

四、總結

按專利侵權之判斷流程，第一步驟係解釋專利請求項，第二步驟係分析專利之技術特徵及被控侵權對象對應之技術內容，並進行比對，先判斷被控侵權對象是否符合「文義讀取」；若不符合「文義讀取」，而專利權人主張適用「均等論」時，再判斷被控侵權對象是否適用「均等論」。

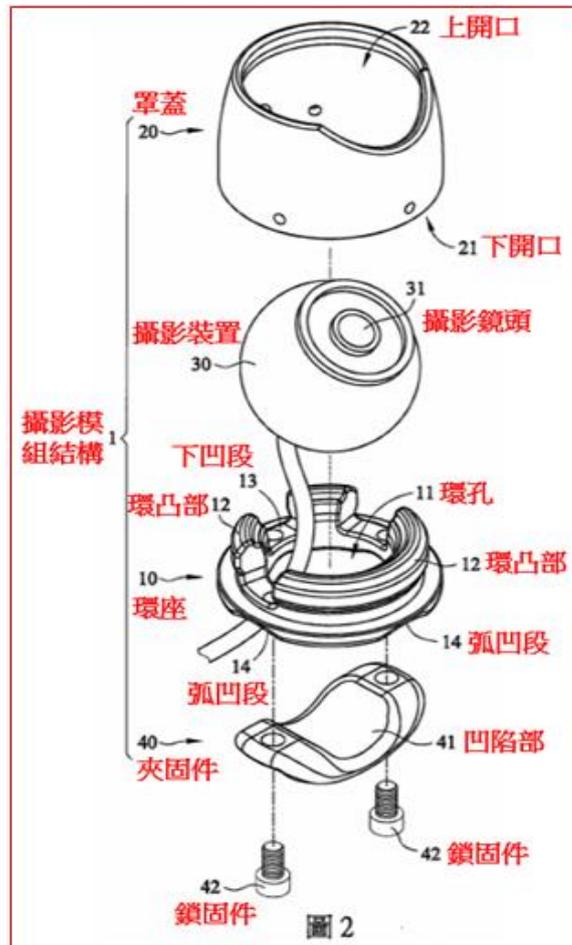
又判斷該等對應技術特徵是否為均等。判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，一般係採三部測試(triple identity test or tripartite test)，即判斷系爭產品對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式(way)，執行實質相同的功能(function)，而得到實質相同的結果(result)。

本件上訴人於原審主張被上訴人侵害其專利權，並提出專利侵權鑑定報告證明系爭產品與系爭專利構成均等侵權(落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍)。被上訴人則抗辯：系爭專利不具進步性，專利權有無效事由，

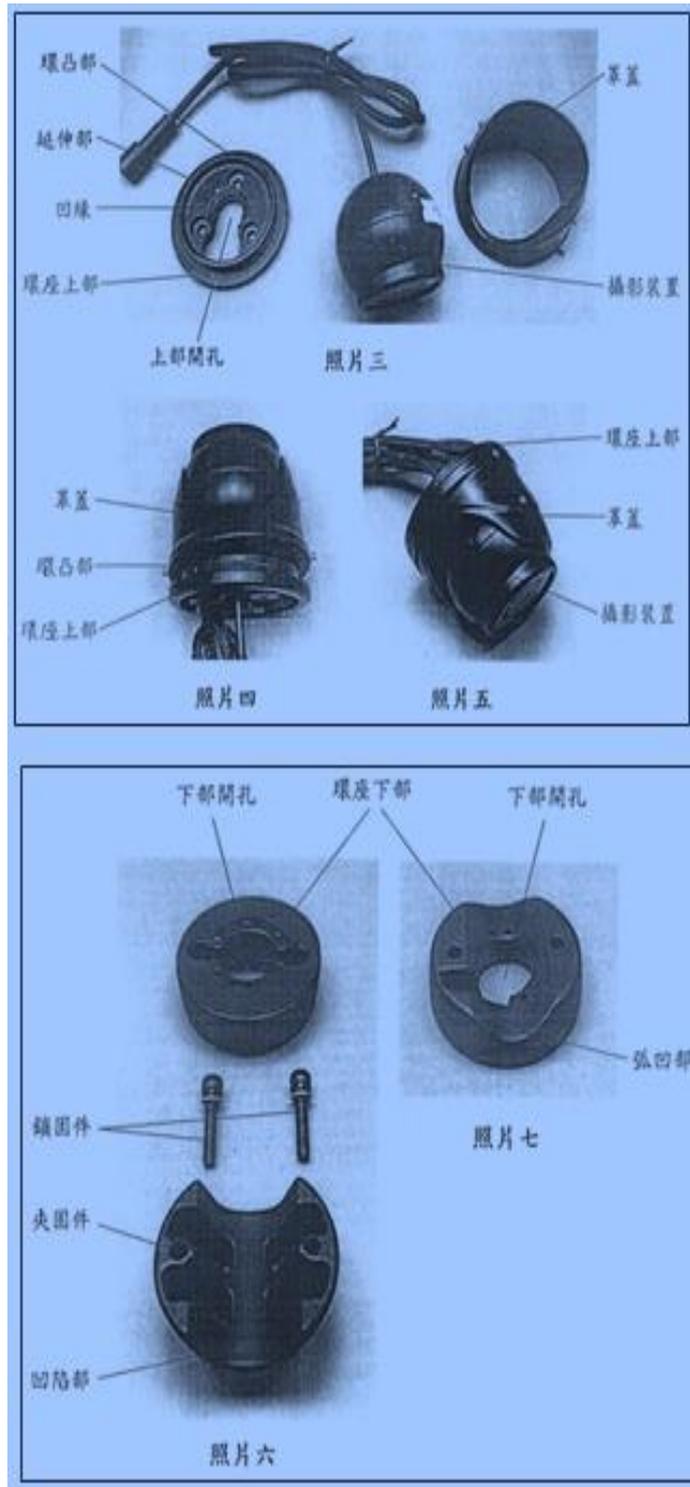
且系爭產品亦未落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍，並未構成文義侵害或均等侵害。對此，原審法院乃先就系爭專利是否無效進行審酌，並判認：系爭專利不具進步性，有應撤銷之理由。從而，兩造其餘爭點（即系爭產品是否落入系爭專利之權利範圍等），即無逐一論駁之必要。

承上，二審法院則與原審法院不同，係先審酌是否成立侵權，並判認：系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍，不落入文義侵權亦不構成均等侵權。基此，以系爭產品既不落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍，則對本件其餘爭點（即系爭專利請求項 1 是否不具進步性）不予論駁，並敘明：此雖與原審為上訴人敗訴之判決，理由雖有不同，然結論則無二致，仍應維持。從而，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

附圖：



附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：系爭產品實物照片

附表：系爭產品與系爭專利請求項 1 之文義比對分析表

要件編號	系爭專利請求項 1 技術特徵	系爭產品技術內容	文義讀取
1A	一種攝影模組結構，其係裝設於一大型車輛兩側之後照鏡架，用以預防大車後照之視覺死角，其包括：	一種攝影模組結構，其係裝設於車輛兩側之後照鏡架	是
1B	一環座，其中央位置形成有一環孔，於其一側表面凸設一環凸部以供一攝影裝置安置，並於其另一側表面凹設至少一弧凹部，用以供該環座能以該弧凹部卡抵至該大型車輛之後照鏡架；	由環座上部及環座下部結合成環座，該環座上部內具有一上部開口，該環座下部內具有一下部開口，該上部開口及該下部開口形成位於該環座整體中央內圈環孔，環座外圍具有環凸部，內圈 8 字形通孔具有軟性半環形橡膠可供攝影裝置抵靠，並於其環座下部之下表面凹設至少一弧凹部，用以供該環座整體能以該弧凹部卡抵至該大型車輛之後照鏡架	否
1C	一罩蓋，其內呈中空而可容納該攝影裝置，並開設有一下開口及一上開口，該下開口結合該環凸部，以使該攝影裝置固定於該罩蓋及該環座之內，而該上開口係能供該攝影裝置之一攝影鏡頭朝向於外；以及，	罩蓋，其內呈中空而可容納該攝影裝置，並開設有下開口及上開口，該下開口結合該環凸部，以使該攝影裝置固定於該罩蓋及該環座之內，而該上開口係能供該攝影裝置之攝影鏡頭朝向於外	是
1D	一夾固件，其中段形成有一凹陷部，用以供該夾固件能以該凹陷部卡抵至該大型車輛後照鏡架相對於該環座之另一側，且該夾固件之兩端係分別經由一鎖固件結合於該環座，以使該環座及該夾固件能緊固地夾設於該大型車輛之後照鏡架上。	夾固件，其中段具有凹陷部，用以供該夾固件能以該凹陷部卡抵至該大型車輛後照鏡架相對於該環座之另一側，且該夾固件之兩端係分別經由鎖固件結合於該環座，以使該環座及該夾固件能緊固地夾設於該大型車輛之後照鏡架上	是

貳、判決全文

案例 1：109 年度民專訴字第 37 號判決

案例 2：109 年度民專上字第 12 號判決