

智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(110 年 4 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

- 案例 1：系爭專利專利範圍之解釋爭議(108 年度民專訴字第 93 號,
 裁判日：110.02.25) 1
- 案例 2：應用整體觀察與三方比對判斷系爭產品是否落入系爭專利權
 範圍(109 年度民專上字第 8 號, 裁判日：109.12.10).... 5

貳、判決全文

案例 1：系爭專利專利範圍之解釋爭議(108 年度民專訴字第 93 號，
裁判日：110.02.25)

一、案情簡介

- (一)爭訟案由：原告主張：其為新型第 M433160 號「杯體結構改良」之專利權人（系爭專利, 附圖 1）。詎被告提供「幸福堂」連鎖飲料店之加盟商所使用之 Q500 飲料杯容器（系爭產品）盛裝飲品，經訴外人就系爭產品進行鑑定，系爭產品落入系爭專利請求項 1 至 5 構成文義侵權，而侵害系爭專利權。爰依專利法規定，請求被告負連帶賠償責任，並請求被告排除侵害、回收並銷毀系爭產品。
- (二)爭訟問題：被告抗辯：系爭專利請求項 1 中作為所請杯體結構改良之必要構成要件的「圓弧體」，其涵義不明確，難以瞭解其「圓弧體」的必要事項，及其與其他結構元件間的相互關聯和互動。另被證 2、5 已揭露系爭專利請求項 1「圓弧體」、「使該杯體的該杯底與下方該杯體的該凸起抵制部的上表面相套合抵觸定位」之技術特徵…從而完成系爭專利請求項第 1 項所載「圓弧體」之技術特徵不具進步性…故系爭產品並未對於系爭專利請求項 1 構成侵害，爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

- (一)系爭專利請求項 1 記載「圓弧體」及「套合」之用語如何解釋？
- (二)被證 2(附圖 2)是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

三、法院見解

- (一)「圓弧體」用語應解釋為杯身下緣以「圓弧狀外型」銜接至杯底；「套合」應解釋為上下杯體兩者相「疊置」
1. 經查，系爭專利說明書記載可知，系爭專利請求項 1 記載「圓弧體」用詞係限定單一杯身之結構外型，就系爭專利說明書記載「藉由圓弧體結構增加杯體疊取之順滑性，而達到易於取拿之便利性」，系爭專利之杯身下緣以圓弧形之構體銜接至杯底，即可達成上開整體目的、作用及效果，因此，「圓弧體」用語應解釋為「杯身下緣以『圓弧狀外型』銜接至杯底」。
 2. 又系爭專利請求項 1 記載「套合」用詞，係限定上下兩杯體間之堆疊方式，

就上述系爭專利說明書記載「使上方該杯體的該杯底與下方該杯體的該凸起抵制部的上表面相套合抵觸定位，有助其逃氣功能，以降低其所產生之氣閉現象」可知，系爭專利搭配凸起抵制部等整體技術特徵，使上下杯體兩者相「疊置」，即可達成上開整體目的、作用及效果，因此，「套合」用語應解釋為「上下杯體兩者相『疊置』」。

3. 復查，原告雖主張「圓弧體」應解釋為「杯身下緣銜接於杯底的部分不會形成有一角度銜接的結構」、「杯身下緣在與杯底銜接時係以圓弧方式銜接，而非接近直角角度之銜接」…惟系爭專利申請專利範圍並未界定「圓弧體」具體結構特徵…且系爭專利說明書就「圓弧體」一詞之用語，僅記載「藉由杯身下緣銜接杯底係為圓弧體，有助於杯體間疊取之順滑性」等語…則「圓弧體」用語應被推定為所屬技術領域中具有通常知識者…所認知或瞭解之通常習慣意義。
4. 又原告雖另主張「角度銜接」與被證 2 兩者有差異，然系爭專利說明書、申請專利範圍等用詞皆未涉及杯身下緣與杯底的銜接角度，自不得予以限縮解釋。綜上，原告對申請專利範圍之解釋難謂妥適，應非可採。

(二)被證 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性

1. 經查，系爭專利請求項 1 與被證 2 之差異在於：系爭專利請求項 1 進一步限定「以使上方該杯體的該杯底與下方該杯體的該凸起抵制部的上表面相套合抵觸定位」等技術特徵…再進一步比對該等差異，無論是被證 2 凹部或系爭專利請求項 1 之凸起抵制部，兩者之接觸方式雖有些許偏置，然兩者皆為小面積之點接觸形式，系爭專利請求項 1 所限定接觸點位於「該凸起抵制部的上表面」者，係該發明所屬技術領域中，利用申請時之通常知識，可簡單修飾被證 2 凹部或偏置部的位置，即可達成系爭專利請求項 1 之接觸位置者。
2. 次查，被證 2 相關記載段落可知，被證 2 凹部或偏置部之主要目的為避免上下杯體相互貼靠而無法脫離之習知問題，與系爭專利說明書所稱「藉由杯身下緣銜接杯底係為圓弧體，有助於杯體間疊取之順滑性」、「由抵制部間相抵靠以使杯體套合定位，而有助杯體間相套合其逃氣功能，以降低其所產生之氣閉現象，達到杯體取拿之便利性」等創作目的實質相同。
3. 再者，被證 2 所採偏置之接觸點，亦僅為其中一實施例…系爭專利請求項 1 與被證 2 於杯體主要組成構件之對應關係、杯體底部之抵制部實際應用上之功能等各方面比較可知，係所屬技術領域中具有通常知識者依被證 2 所能輕易完成者，故不具進步性。
4. 至原告另主張有關被證 2 鈍角與系爭專利銳角不同，然此非屬系爭專利請求項記載內容，當不得讀入權利範圍內。是以原告以系爭專利說明書未記載之作用及功效爭執系爭專利與先前技術具有差異等，尚難採信。綜上，被證 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

四、總結

按申請專利範圍之用語應如何解釋，乃法院應依職權認定之事項，並不受兩造主張之拘束。又新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。

本件就系爭專利請求項 1 記載「圓弧體」及「套合」一詞解釋之爭議，法院審認後認為：新型專利權範圍用語之解釋，形諸於各構件相互間之連動技術特徵時，本有多種解釋，故得就專利說明書整體觀察，以瞭解該創作之目的、作用及效果。從而，關於系爭專利請求項 1 記載「圓弧體」及「套合」一詞之解釋，即有審酌說明書及圖式解釋申請專利範圍之必要。

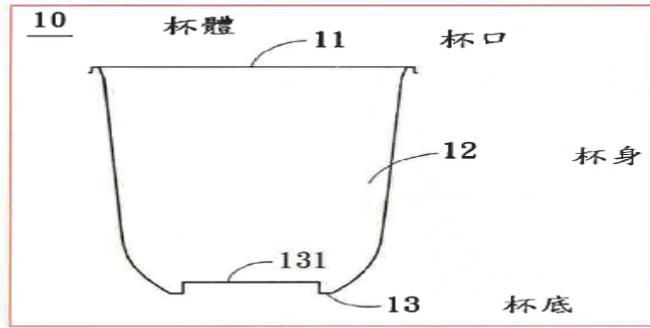
原告雖主張：「圓弧體」應解釋為「杯身下緣銜接於杯底的部分不會形成有一角度銜接的結構」、「杯身下緣在與杯底銜接時係以圓弧方式銜接，而非接近直角角度之銜接」。然法院審認後認為：因系爭專利說明書和申請專利範圍均未對「圓弧體」用語進一步賦予特別定義，自不得予以限縮解釋。

承上，故「圓弧體」用語應被推定為所屬技術領域中具有通常知識者，所認知或瞭解之通常習慣意義。亦即：「圓弧體」用語應解釋為杯身下緣以「圓弧狀外型」銜接至杯底。且因系爭專利請求項 1 記載「套合」用詞，係限定上下兩杯體間之堆疊方式。可知，系爭專利搭配凸起抵制部等整體技術特徵，使上下杯體兩者相「疊置」，即可達成上開整體目的、作用及效果，因此，「套合」之用語應解釋為「上下杯體兩者相『疊置』」。故法院判認原告對申請專利範圍之解釋不可採。

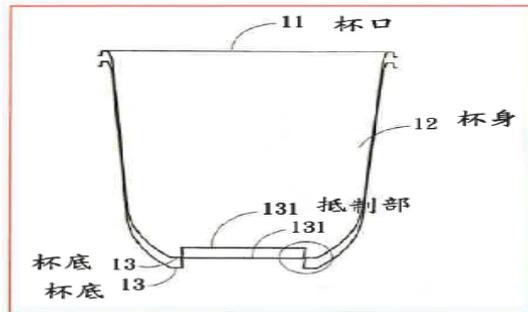
至於，原告並主張：被證 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性一節，法院審查後認為：查系爭專利請求項 1 與被證 2 之差異在於；系爭專利請求項 1 進一步限定「以使上方該杯體的該杯底與下方該杯體的該凸起抵制部的上表面相套合抵觸定位」等技術特徵…系爭專利請求項 1 與被證 2 於杯體主要組成構件之對應關係、杯體底部之抵制部實際應用上之功能等各方面比較可知，係所屬技術領域中具有通常知識者依被證 2 所能輕易完成者，故不具進步性。從而，法院最終判認，原告之主張均無理由，應予駁回。

附圖：

1：第五圖側面結構圖。

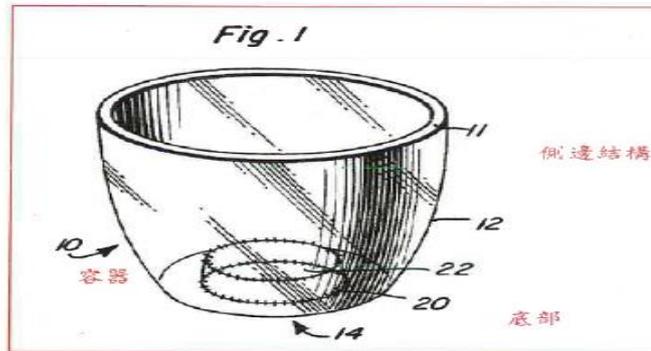


2：第七圖杯體堆疊結構示意圖。

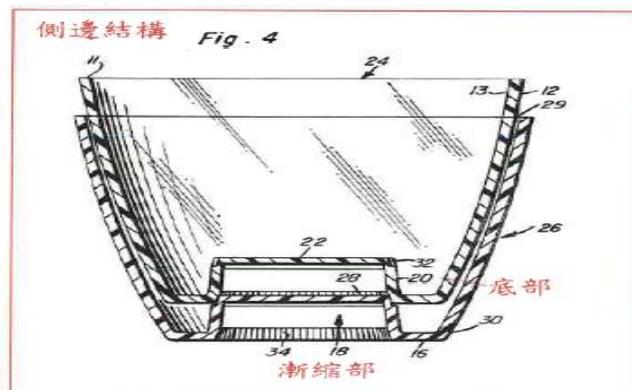


附圖 1：系爭專利主要圖式

1：圖 1 杯體立體圖



2：圖 4 杯體側視圖



附圖 2：被證 2 主要圖式

案例 2：應用整體觀察與三方比對判斷系爭產品是否落入系爭專利權範圍(109 年度民專上字第 8 號, 裁判日：109.12.10)

一、案情簡介

- (一)爭訟案由：原告(上訴人)主張：其為「電動自行車」設計專利(系爭專利，附圖 1)之專利權人，被告(被上訴人)未經其同意或授權，擅自將系爭專利設計內容，運用於系爭產品(附圖 2)，並就系爭產品有製造、販賣、為販賣之要約、進口或使用等行為，經原告委託專業單位進行專利侵權鑑定，確認系爭產品與系爭專利為相同之物品且外觀近似，已落入系爭專利之專利權範圍。又被告就系爭產品持續有製造、販賣、為販賣之要約、進口或使用等行為，已故意侵害系爭專利，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。惟俟經原審駁回，原告不服提起上訴，上訴審乃就侵權及有效性之中間爭點，先為中間判決：系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，且系爭專利並無應撤銷之事由。
- (二)爭訟問題：被告(被上訴人)抗辯：早於系爭專利申請之前，國內外電動自行車或機車已多見…從而，系爭專利欠缺新穎性，不具可專利性，具有應撤銷之事由。又「類 L 形車架主體」、「踩踏平台」非系爭專利可主張之權利範圍，故系爭產品未落入系爭專利之專利範圍，被告更無故意侵害系爭專利…爰請駁回原告(上訴人)之訴。

二、重要爭點

系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？

三、法院見解

- (一)被告主張「類 L 形車架主體」、「踩踏平台」並非系爭專利可主張之權利範圍，為無理由
1. 經查，被告雖主張，「類 L 形車架主體」於系爭專利申請前，已見於系爭專利所屬領域(二輪動力車)習知之設計，原告不得主張係系爭專利之權利範圍。
 2. 惟按，設計專利之專利權範圍係以圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」所確定，而非以文字來界定，被告以所謂「類 L 型車架主體」之概括

性文字，主張只要是「類L型車架」均為習知設計，顯非可採。

3. 再者，系爭專利之車架主體造型，包含車架前端自踩踏部上表面前緣往上延伸的前傾支架給予整體設計猶如頸部的顯眼效果，仿如鵜鶘鳥頭頸部曲線；踩踏部為一字狀厚實造形給予整體設計有重心沉穩的視覺效果，仿如鵜鶘鳥棲息水面的身體型態；後端自踩踏部後端漸窄圓凸往上延伸的分叉後斜上座管，仿如鵜鶘鳥飛翔時翅膀張開時的曲線；踩踏部側面中央呈一橫斜稜線裝飾；踩踏部頂面呈X字型紋路設計等，構成特異之視覺效果，與被告答辯狀所提出的先前技藝有所不同，為系爭專利有別於先前技藝之設計特徵，自屬系爭專利之專利權範圍，故被告之主張不足採。

4. 被告另主張，系爭專利之「踩踏平台」係基於踩踏及置物空間而生，為功能性特徵，侵權比對時不應納入考量，亦無理由：

(1) 按設計專利之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構，而非透過視覺訴求之創作內容者，應認定該內容為純功能性特徵，侵權比對時，不應納入考量；惟該內容兼具視覺性，則不應認定為純功能性特徵，侵權比對時，仍應將該內容納入考量。

(2) 經查，本件系爭專利「踩踏平台」雖具有踩踏及置物空間之功能，惟由被上訴人提出之諸多先前技藝，其「踩踏平台」仍有不同之設計型態，且均未揭露系爭專利「呈一字狀厚實的踩踏部且設有橫斜稜線裝飾」之「踩踏平台」，足見「踩踏平台」之視覺外觀，仍具有一定之創作自由度，並非「純功能性特徵」，侵權比對時，自應將該特徵納入比對。

(二) 依「整體觀察，綜合判斷」之原則，應認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍

1. 系爭產品與系爭專利之上開共同特徵 a、b、c、d、e，均未見於系爭專利公報所引用之參考文獻…故系爭專利之特徵 a、b、c、d、e 係有別於先前技藝之設計特徵；再者，特徵 a、b、c、e 係設於車體側面，佔該電動自行車整體的視覺面積甚大，依系爭專利產品之性質…，即係普通消費者選購商品時「容易引起注意之部位或特徵」，足以影響系爭產品之整體視覺印象，於侵權判斷時，應賦予較大之權重。

2. 系爭產品與系爭設計專利之上開差異特徵 g、h、i、j、k、l、m 係不足以影響系爭產品整體視覺印象的細微差異或習知部分修飾…整體而言，並未使普通消費者產生不同於系爭專利之視覺印象。

3. 被告雖主張，前、後端部車架屬於二輪動力車產品「容易引起注意的部位或特徵」，於比對系爭專利與系爭產品整體外觀係否相同或近似時，應賦予較大之權重：

(1) 惟查，系爭專利之特徵 a、b、c、d、e 均未見於系爭專利申請時之參考文獻，及本件有效性證據等先前技藝，足見縱然同樣是二輪交通工具（機車、自行車），其車架主體之設計，仍有相當之創作自由度。

(2) 另查，系爭產品與系爭專利之共同特徵 a、b、c、d、e，正是系爭專利顯

然有別於先前技藝之設計特徵，且該些共同特徵是位於車架主體及座墊處，佔整體視覺面積甚大之部位，且為正常使用時易見之部位，足以影響普通消費者之整體視覺印象。

(3)至於，系爭產品與系爭專利之差異特徵主要位於前、後端部，佔整體視覺面積較小且位置分散，且相較於先前技藝，並無顯著差異，不足以影響整體視覺印象。

4. 綜上，依「整體觀察、綜合判斷」之原則，考量系爭專利與系爭產品之共同特徵及差異特徵對整體視覺印象之影響，認為二者之共同特徵係「容易引起注意之部位或特徵」，應賦予較大之權重，而差異特徵則不足以影響系爭產品整體視覺印象，應認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍。

(三)本件有採取三方比對法作為輔助判斷之必要

1. 按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…當被控侵權對象與系爭專利並非明顯不近似時，得考量當事人所提出之先前技藝或申請歷史檔案中之先前技藝，據以分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態，進行三方比對之分析、判斷(附圖 3)：

(1)若「被控侵權對象與系爭專利的相似程度」比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」更為接近，且「被控侵權對象與系爭專利的相似程度」比起「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」亦更為接近時，得判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀近似。

(2)當系爭專利與先前技藝相當接近時，系爭專利不同於先前技藝的設計特徵，即代表了其是克服系爭專利有效性的重要部分，若被控侵權對象未包含該重要部分者，應判斷系爭產品與系爭專利未構成侵權。

(3)當「被控侵權對象與先前技藝的相似程度」比起「被控侵權對象與系爭專利的相似程度」更為接近時，為避免不當擴張專利權範圍進而影響先前技藝的實施，系爭專利權範圍不應涵蓋近似於先前技藝的被控侵權對象，應認為被控侵權對象與系爭專利之外觀不近似。

2. 由於系爭專利與系爭產品同時具備若干共同特徵與差異特徵…本院認為系爭產品與系爭專利之外觀並非明顯不近似，有使用三方比對法，以了解系爭專利、系爭產品與先前技藝彼此之間接近之程度，來輔助判斷系爭產品與系爭專利之外觀是否構成近似。

3. 經查，分別以被告提出之有效性證據，與系爭專利、系爭產品進行三方比對，比對結果認為「系爭產品與系爭專利之相似程度」，比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」更為接近；且「系爭產品與系爭專利的相似程度」比起「系爭產品與先前技藝的相似程度」，亦更為接近，從而，應判斷系爭產品與系爭專利之外觀構成近似。

四、總結

按比對、判斷設計專利是否侵權，應以普通消費者選購相關商品之觀

點，就系爭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…故設計專利的侵權比對，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。設計專利之專利權範圍係由各圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」所構成，即以核准公告之各視圖所揭露的整體外觀為基礎，必要時並得審酌說明書之創作說明，以合理建構出專利權範圍。

本件被告(被上訴人)雖主張：系爭專利之「踩踏平台」為功能性特徵，不應納入侵權比對，且系爭專利主要特徵為「車架主體」，亦違反訴訟禁反言原則，足證系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。

惟上訴法院審認後認為：系爭專利「踩踏平台」相較先前技藝之視覺外觀，仍具有一定之創作自由度，並非「純功能性特徵」，侵權比對時，自應將該特徵納入比對。復依「整體觀察、綜合判斷」之原則，認為系爭專利與系爭產品二者之共同特徵係「容易引起注意之部位或特徵」，應賦予較大之權重。

且上訴法院再就被告(被上訴人)提出之有效性證據，與系爭專利、系爭產品進行三方比對，比對結果認為「系爭產品與系爭專利之相似程度」，比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」更為接近；且「系爭產品與系爭專利的相似程度」比起「系爭產品與先前技藝的相似程度」，亦更為接近，故最終判認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，且系爭專利並無應撤銷之事由。

附圖：



附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：系爭產品主要圖式



附圖 3：三方比對

貳、判決全文

案例 1：108 年度民專訴字第 93 號判決

案例 2：109 年度民專上字第 8 號判決