

智慧財產法院民事中間判決

109 年度民專上字第 8 號

上 訴 人 巨大機械工業股份有限公司

法定代理人 杜綉珍

訴訟代理人 林發立律師

吳雅貞律師

林艾萱律師

輔佐人 陳建銘

被上訴人 泳仁實業股份有限公司

兼法定代理人 陳泳州

上二人共同

訴訟代理人 陳瑞琦律師

王曹正雄律師

蔡瑞芳律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國 109 年 1 月 14 日本院 108 年度民專訴字第 20 號第一審判決提起上訴，本院就中間爭點於民國 109 年 11 月 5 日言詞辯論終結，並為中間判決如下：

主 文

泳仁實業股份有限公司所製造、販賣之「捷諾利 D-1 電動輔助自行車」產品落入中華民國第 D133389 號「電動自行車」新式樣專

利之專利權範圍。

中華民國第 D133389 號「電動自行車」新式樣專利，並無應撤銷之事由。

事實及理由

甲、程序方面：

按各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決。請求之原因及數額俱有爭執時，法院以其原因為正當者，亦同，民事訴訟法第 383 條第 1 項定有明文。本件上訴人主張被上訴人泳仁實業股份有限公司（下稱泳仁公司）販賣之「捷諾利 D-1 電動輔助自行車」產品（下稱系爭產品）侵害其所有中華民國第 D133389 號「電動自行車」新式樣專利（下稱系爭專利），應負損害賠償責任及請求排除侵害，被上訴人則抗辯系爭產品未侵害系爭專利權，且系爭專利具有應撤銷之事由，本院就侵權及有效性之中間爭點，已達於可為裁判之程度，爰先為中間判決。

乙、實體方面：

壹、上訴人主張略以：

一、上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自民國（下同）99 年 2 月 21 日至 113 年 1 月 21 日止，目前尚有效存在（原證 2、3）。被上訴人泳仁公司未經上訴人同意或授權，擅自將系爭專利設計內容，運用於系爭產品，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，經上訴人於 107 年 8 月 14 日偕同公證人前往彰化縣溪湖鎮「○○電動車行」購得系爭產品（原證 5），就系爭產品購買過程進行公證（原證 6），同日並將正在販賣系爭產品的網路商家網頁一併公證留存（原證 7），且委託專業單位進行專利侵權鑑定（原證 8），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。又因上訴人先前曾以系爭專利向他人起訴獲得勝訴判決（本院 104 年度民專訴字第 41 號、105 年度民專上字第 25 號），經新聞媒體 105 年 6 月 10 日大幅報導（原證 10），被上訴人為電動自行車之相關業者，應早知悉系爭專利之設計內容，迄至 107 年 8 月 22 日，仍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，嚴重損害上訴人之權利，爰依民法第 184 條第 1 項前段、第 2 項本文、第 185 條前段、專利法第 142 條第 1 項準用第 96 條第 2 項及第 97 條第 1 項第 2 款、第 2 項規定，請求被上訴人泳仁公司負損害賠償責任，被上訴人陳泳州為泳仁公司之負責人，爰依公司法第 23 條第 2 項規定，請求陳泳州與泳仁公司連帶賠償新臺幣（下同）30,672,000 元。又被上訴人未經上訴人同意而為系爭產品之製造、販賣、為販賣之要約、進口或使用等行為，構成無法律上原因而取得應歸屬於上訴人之利益，並造成上

訴人損害，上訴人亦得依民法第 179 條規定請求被上訴人為不當得利之返還。上訴人另得依專利法第 142 條第 1 項準用第 58 條第 2 項、第 96 條第 1 項、第 3 項、第 136 條第 1 項規定，請求排除被上訴人泳仁公司繼續侵害系爭專利，並防止被上訴人泳仁公司侵害之行為。

## 二、系爭產品落入系爭專利之專利權範圍：

(一)上訴人主張系爭專利與系爭產品之共同特徵及差異特徵比對，應以系爭專利及系爭產品「前視圖」、「後視圖」、「俯視圖」、「右側視圖」、「左側視圖」等五個視圖（見本院卷三第 427、429 頁，0000000 開庭簡報第 27、28 頁）所分別呈現之外觀直接進行整體觀察比對，而非以文字敘述共同特徵或差異特徵為何。被上訴人僅以組合部分比對、疊影無法建立系爭專利整體印象，有違審查實務（見本院卷三第 411、413 頁）。由系爭專利與系爭產品之共同特徵（紅色區域）及差異特徵（藍色區域）之比較（見本院卷三第 237 頁，共同特徵見紅色框列處，差異特徵見藍色框列處），可明顯看出，系爭專利與系爭產品之共同特徵，視覺上實可連結成一具整體性、大面積之範圍，且位置位於系爭專利與系爭產品之中間核心部分，為正常使用時易見且容易引起消費者注意之部分；反之，系爭專利與系爭產品之差異特徵，占系爭專利與系爭產品整體視覺面積甚小、且位置零散，實為不

足以影響整體視覺印象之細微差異，證明系爭產品確已足使普通消費者產生混淆之整體視覺印象。再者，上訴人將系爭專利與系爭產品各設計特徵應賦予之侵權比對權重大小，整理如 109 年 10 月 14 日綜合辯論意旨狀第 32-33 頁所示，系爭專利與系爭產品之共同特徵及差異特徵權重範圍比例分別約為 86.29%及 13.71%。又依據三方比對法（見本院卷三第 433-437 頁）更可證系爭專利與系爭產品構成近似侵權，縱由細節處及其他地方觀之（見本院卷三第 447 頁），亦可證系爭專利與系爭產品構成近似侵權。

(二)被上訴人主張「類 L 型車架主體」、「踩踏平台」已見於系爭專利申請前之習知設計，實非可採，且系爭專利主要特徵為「車架主體」未違反訴訟禁反言之適用：

1.系爭專利之「車架主體」並非僅有 L 型設計特徵而已，尚且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；踩踏部具厚實造型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。因此，回歸到圖示之比對判斷，系爭專利之車架主體架型，確實與被上訴人答辯

(三) 狀所提出的附表一、二所列先前技藝（見本院卷二第 49-53 頁、123-136 頁）截然不同。且系爭專利車架的踩踏平台具厚實造型給予整體設計有重心沉穩的視覺效果，外觀造型設計靈感及理念係仿生鵜鶘鳥棲息水面的身體型態，又踩踏平台非純功能性設計，依專利侵權判斷要點及審查基準，侵權判斷時自不應被排除。

2. 原審法院並未曉諭兩造就系爭專利之主要特徵進行辯論，亦從未就此進行闡明，故系爭專利之主要特徵為何，於原審並未經充分辯論及審理，上訴人於原審或另案亦從未有否認、排除或不主張車架主體為主要特徵之表示，故上訴人於二審明確主張系爭專利之主要特徵為「車架主體」，只是對於第一審已提出之侵權爭點的攻擊或防禦方法所為補充，實無違反訴訟禁反言之問題。

三、被上訴人主張之有效性證據均無法證明系爭專利不具新穎性或創作性，系爭專利確屬有效：

(一) 附表一編號 3 不足證明系爭專利不具新穎性：

1. 由系爭專利與附表一編號 3 圖示觀察，可見兩者之「車架主體」造形具明顯差異，顯不構成相同或近似：

附表一編號 3 之車架造形僅以片狀踏板覆蓋在引擎上方，而使得引擎外露，與系爭專利之「平台狀結構」踩踏部且無引擎外露之視覺效果明顯不同；再者，附表一編號 3 之

車架前端造形自踏板向上延伸出同寬檔板以包覆前傾支架與車燈，未有系爭專利之車架前端造形自踩踏部前緣延伸出前傾長頸支架之視覺效果；此外，附表一編號 3 之車架後端造形係從片狀踏板後端下方垂直向上平行延伸出兩倒 L 形座管，不同於系爭專利之車架後端造形自踩踏部後端隆起面延伸出分叉後斜上座管之視覺效果。整體觀之，附表一編號 3 之片狀踏板猶如配件覆蓋在引擎上，並無與前傾支架、兩倒 L 形座管有一體設計之視覺效果，難謂揭露系爭專利之車架主體造形給予仿鵜鶘鳥之整體設計之視覺感受，兩者顯不構成相同或近似。

**2.系爭專利與附表一編號 3 之「座墊及置物箱」外觀造形亦明顯有異，顯不構成相同或近似：**

附表一編號 3 之座墊及置物箱造形，則係長條前端渾圓之座墊配合鉢狀體之置物箱，兩者間並無視覺關聯之造形設計。反觀，系爭專利座墊及置物箱之結合造形給予鳥嘴前端及鵜鶘鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計。整體觀之，附表一編號 3 之座墊及置物箱造形難謂揭露系爭專利之座墊及置物箱給予仿鵜鶘鳥嘴之整體設計之視覺感受。縱令於占整體外觀視覺比例較小之車燈、把手、擋泥板等造形併同觀察，亦難以讓普通消費者在整體視覺上造成兩者近似混淆之情況，系爭專利與附表一編號 3 之外觀造形確具有明

顯差異。

- 3.經濟部智慧財產局（下稱智慧局）N02 舉發不成立審定書亦肯認舉發證據 2（即本件附表一編號 3）無法證明系爭專利不具新穎性，並作成舉發不成立審定（附件 23，見本院卷二第 233-242 頁）。

(二)附表一編號 6 不足證明系爭專利不具新穎性：

- 1.由系爭專利與附表一編號 6 圖示觀察，可見兩者之「車架主體」造形具明顯差異，顯不構成相同或近似：

附表一編號 6 之車架造形僅以片狀踏板覆蓋在引擎上方，而使得引擎外露，與系爭專利之「平台狀結構」踩踏部且無引擎外露之視覺效果明顯不同；再者，附表一編號 6 之車架前端造形自片狀踏板前端下方延伸出前傾短頸支架，未有系爭專利之車架前端造形自踩踏部前緣延伸出前傾長頸支架之視覺效果；此外，附表一編號 6 之車架後端造形係從片狀踏板後端下方垂直向上平行延伸出兩倒 L 形座管，不同於系爭專利之車架後端造形自踩踏部後端隆起面延伸出分叉後斜上座管之視覺效果。整體觀之，附表一編號 6 之片狀踏板猶如配件覆蓋在引擎上，並無與前傾短頸支架、兩倒 L 形座管有一體設計之視覺效果，難謂揭露系爭專利之車架主體造形給予仿鵜鶘鳥之整體設計之視覺感受，兩者顯不構成相同或近似。

2.系爭專利與附表一編號 6 之「座墊及置物箱」外觀造形亦

明顯有異，顯不構成相同或近似：

附表一編號 6 之座墊及置物箱造形，則係長條前端渾圓之座墊配合鉢狀體之置物箱，兩者間並無視覺關聯之造形設計。反觀，系爭專利座墊及置物箱之結合造形給予鳥嘴前端及鵜鶘鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計。整體觀之，附表一編號 6 之座墊及置物箱造形難謂揭露系爭專利之座墊及置物箱給予仿鵜鶘鳥嘴之整體設計之視覺感受。此外，縱令於占整體外觀視覺比例較小之車燈、把手、擋泥板等造形併同觀察，亦難以讓普通消費者在整體視覺上造成兩者近似混淆之情況，系爭專利與附表一編號 6 之外觀造形確具有明顯差異。

3.智慧局 N01 舉發案亦肯認舉發證據 2（即本件附表一編號

6）無法證明系爭專利不具新穎性，並作成舉發不成立審定，經濟部以經訴字第 10606304420 號訴願決定書駁回舉發人之訴願確定（上證 3 號、上證 4 號，見本院卷一第 43 9-447 頁）。智慧局 N02 舉發案亦肯認舉發證據 3（即本件附表一編號 6）無法證明系爭專利不具新穎性，並作成舉發不成立審定（附件 23，見本院卷二第 233-242 頁）。本院 105 年度民專上字第 25 號確定判決亦認定該案上證 1 即本件附表一編號 6 不足以證明系爭專利不具新穎性：

(三)附表一編號 8 不足證明系爭專利不具新穎性：

1.由系爭專利與附表一編號 8 圖示觀察，可見兩者之「車架主體」造形具明顯差異，顯不構成相同或近似：

附表一編號 8 之車架前端造形自踏板前端邊緣延伸出片狀支架以形成大燈下方的長方形塊狀支架，未有系爭專利之車架前端造形自踩踏部前緣延伸出前傾長頸圓柱支架之視覺效果；此外，附表一編號 8 之車架後端造形係自踏板後端平坦邊緣面同寬向上漸縮且往後延伸之一體支架造形，不同於系爭專利之車架後端造形自踩踏部後端隆起面延伸出分叉後斜上座管之視覺效果。整體觀之，附表一編號 8 之踏板之前緣片狀所形成長方形塊狀支架與後端平坦面同寬向上漸縮延伸之一體支架造形之視覺效果，難謂揭露系爭專利之車架主體造形給予仿鵜鶘鳥之整體設計之視覺感受。兩者顯不構成相同或近似。

2.系爭專利與附表一編號 8 之「座墊及置物箱」外觀造形亦明顯有異，顯不構成相同或近似：

附表一編號 8 之座墊係呈線條構成菱角之設計，座墊前緣向下延伸以銜接自踏板面向上延伸之一體支架造形，而置物箱之一部分顯露於一體支架造形的後下方，兩者間並無視覺關聯之造形設計。反觀，系爭專利座墊及置物箱之結合造形給予鳥嘴前端及鵜鶘鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計

。整體觀之，附表一編號 8 之座墊及置物箱造形難謂揭露系爭專利之座墊及置物箱給予仿鵜鶘鳥嘴之整體設計之視覺感受。縱令將占整體外觀視覺比例較小之車燈、把手、擋泥板等造形併同觀察，亦難以讓普通消費者在整體視覺上造成兩者近似混淆之情況，系爭專利與附表一編號 8 之外觀造形確具有明顯差異。

(四)附表一編號 3、7、8 之組合；附表一編號 6、7、8 之組合；附表一編號 3、8、14 之組合；附表一編號 6、8、14 之組合，均不足證明系爭專利不具創作性：

經比對附表一編號 3、6、7、8、14 與系爭專利之差異，以主要特徵「車架主體」而論，附表一編號 3、6 及 8 皆未揭露系爭專利之車架主體。又附表一編號 7、14 之車架，亦與系爭專利之車架主體迥然不同，系爭專利之車架主體明顯特異於上述證據，故縱令強加組合上述證據，電動自行車外觀設計所屬技藝領域中具有通常知識者，亦無從參酌上開先前技藝透過直接轉用、置換組合、或改變位置、比例、數目等簡易變化手法得出系爭專利之車架主體外觀造形，自亦無從得出與系爭專利具相同視覺效果之整體外觀，故系爭專利之設計與先前技藝之間的差異，顯非屬易於思及，故旨揭證據組合皆不足證明系爭專利不具創作性。

貳、被上訴人答辯略以：

一、系爭產品未落入系爭專利之專利範圍：

(一)「類 L 形車架主體」、「踩踏平台」非系爭專利可主張之權利範圍，比對系爭專利與系爭產品外觀係否相同或近似時不應納入考量：

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，類 L 形車架主體自非系爭專利之設計特徵，不屬於系爭專利可主張之權利範圍，有附表一、二、三各先前技藝圖（見本院卷二第 49-53 頁、第 123-136 頁，本院卷三第 157-165 頁）可憑，上訴人自不得以「類 L 型車架主體」為系爭專利與系爭產品係否相同或近似之比較。況類 L 型車架主體係速克達造型動力二輪車之車架結構、踩踏平台係基於踩踏及置物空間所生，且平台下方為電池放置處，均屬功能性之構件，依專利侵權判斷要點第三章第 3.2.2.2 節規定，於比對系爭專利與系爭產品外觀係否相同或近似時不應納入考量。此外，依系爭專利之申請案審查表（被證 5，見原審卷一第 521-522 頁）說明，可證上訴人本審主張系爭專利之主要特徵「車架主體」，包含於專利審查表認定與先前技藝（附表一編號 5）設計相同或近似之外觀造型範圍，且與附表一編號 1 至編號 14、附表二編號 1 至編號 36 之先前技藝，其車架主體均係概以類似「L 形」呈現，相對位置及功能用途亦均相同。可證系爭專利此部分之設

計特徵，早已揭露於所屬領域之先前技藝，屬習知之部件，類 L 形車架既不足證明系爭專利具有新穎性或創作性，更非系爭專利可主張之權利範圍。

(二)上訴人主張系爭專利主要特徵為「車架主體」，與其於原審之主張及提出之專利侵害鑑定報告矛盾，而違反訴訟禁反言原則：

上訴人於原審係主張系爭專利與系爭產品具有「倒 U 形後叉架，且一端連接於上座管」、「座墊及置物箱」等相同特徵，並自承上開部位為系爭專利之主要特徵，並提出專利侵害鑑定報告，採直接觀察比對系爭專利與系爭產品之籃架、柱體前端部、前端部與前叉架相連處之造型、坐墊及置物箱之形狀、座管呈現弧形線條及後叉架具有彎弧狀造型之個別主要特徵（見原審原證 8 第 23 頁以下），進而主張系爭產品落入系爭專利之專利範圍，上訴人於本審臨訟變異其詞，改主張系爭專利主要特徵為「車架主體」，違反訴訟禁反言原則。

二、系爭專利具有應撤銷之事由：

(一)附表一編號 3、6 先前技藝各自揭露箱體坐墊跟倒 U 型後叉架之設計特徵、附表一編號 8 先前技藝亦已揭露箱體坐墊之設計特徵，足證系爭專利不具新穎性：

附表一編號 3、編號 6 先前技藝與系爭專利之倒 U 形後叉架

，無論係形狀、大小、開口方向或弧度並無明顯差異，且配置於身車位置相同，可證系爭專利之倒 U 形後叉架與先前技術相比，系爭專利之外觀並未使普通消費者產生與先前技藝明顯差異之視覺印象，自不具新穎性。而箱體座墊於系爭專利申請前，已廣泛為系爭專利所屬領域（二輪動力車）所採用，絕非上訴人所新創者。況系爭專利與附表一編號 3、編號 6 及編號 8 先前技藝均採用直接裸露箱體坐墊之設計，並與附表一編號 3、編號 6 先前技藝均以弧形座管支撐懸掛箱體坐墊，整體均使普通消費者產生箱體坐墊懸浮於後車輪上之印象，在在可證系爭專利此部分之設計未給予普通消費者不同於先前技藝之印象，自不具新穎性。

(二)附表一編號 3、7、8 先前技藝之組合，足證系爭專利不具創作性：

附表一編號 7、8 先前技藝已揭示系爭專利之類 L 形車架主體採用「傳統自行車之前端部加上厚實之寬大踩踏平台」之技術特徵，且系爭專利之類 L 形車架主體為所屬技術領域中具有通常知識者，依據前揭先前技藝所揭示之造型，可獲得預期之接合結果。又從踩踏平台延伸至後端部時，因無避震器銜接座管與後車輪中樞作為支撐，面臨箱體座墊支撐力之問題時，系爭專利亦有動機參考附表一編號 3 先前技藝之教示及技術內容，就後叉架採用一體成形之倒 U 形管之設計，

結合座管加強對座墊之支撐力。因此，附表一編號 3、7、8 先前技藝有組合之動機，且整體觀之，系爭專利顯為所屬技術領域中具有通常知識者，依附表一編號 3、7、8 先前技藝之組合所能輕易完成，自可證明系爭專利不具創作性。

(三)附表一編號 6、7、8 先前技藝之組合，足證系爭專利不具創作性：

附表一編號 7、8 先前技藝已揭示系爭專利之類 L 形車架主體採用「傳統自行車之前端部加上厚實之寬大踩踏平台」之技術特徵，且系爭專利之類 L 形車架主體為所屬技術領域中具有通常知識者，依據前揭先前技藝所揭示之造型，可獲得預期之接合結果。又從踩踏平台延伸至後端部時，因無避震器銜接座管與後車輪中樞作為支撐，面臨箱體座墊支撐力之問題時，系爭專利亦有動機參考附表一編號 6 先前技藝之教示及技術內容，就後叉架採用一體成形之倒 U 形管之設計，結合座管加強對座墊之支撐力。因此，附表一編號 6、7、8 先前技藝有組合之動機，且整體觀之，系爭專利顯為所屬技術領域中具有通常知識者，依附表一編號 6、7、8 先前技藝之組合所能輕易完成，自可證明系爭專利不具創作性。

(四)附表一編號 3、8、14 先前技藝之組合，足證系爭專利不具創作性：

附表一編號 8、14 先前技藝已揭示系爭專利之類 L 形車架主

體採用「傳統自行車之前端部加上厚實之寬大踩踏平台」之技術特徵，且系爭專利之類 L 形車架主體為所屬技術領域中具有通常知識者，依據前揭先前技藝所揭示之造型，可獲得預期之接合結果。又，從踩踏平台延伸至後端部時，因無避震器銜接座管與後車輪中樞作為支撐，面臨箱體座墊支撐力之問題時，系爭專利亦有動機參考附表一編號 3 先前技藝之教示及技術內容，就後叉架採用一體成形之倒 U 形管之設計，結合座管加強對座墊之支撐力。因此，附表一編號 3、8、14 先前技藝有組合之動機，且整體觀之，系爭專利顯為所屬技術領域中具有通常知識者，依附表一編號 3、8、14 先前技藝之組合所能輕易完成，自可證明系爭專利不具創作性。

(五)附表一編號 6、8、14 先前技藝之組合，足證系爭專利不具創作性：

附表一編號 8、14 先前技藝已揭示系爭專利之類 L 形車架主體採用「傳統自行車之前端部加上厚實之寬大踩踏平台」之技術特徵，且系爭專利之類 L 形車架主體為所屬技術領域中具有通常知識者，依據前揭先前技藝所揭示之造型，可獲得預期之接合結果。又，從踩踏平台延伸至後端部時，因無避震器銜接座管與後車輪中樞作為支撐，面臨箱體座墊支撐力之問題時，系爭專利亦有動機參考附表一編號 6 先前技藝之

教示及技術內容，就後叉架採用一體成形之倒 U 形管之設計，結合座管加強對座墊之支撐力。因此，附表一編號 6、8、14 先前技藝有組合之動機，且整體觀之，系爭專利顯為所屬技術領域中具有通常知識者，依附表一編號 6、8、14 先前技藝之組合所能輕易完成，自可證明系爭專利不具創作性。

參、原審判決駁回上訴人之訴，上訴人提起上訴，上訴聲明：**1.** 原判決廢棄。**2.** 被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣 30,672,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。**3.** 被上訴人泳仁實業股份有限公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用、為上述目的而進口一切侵害中華民國第 D133389 號新式樣專利及其實質等同之物品，包括「來克電動自行車 LBJ180」，其已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀。**4.** 上開第二、三項聲明，如獲有利判決，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。**5.** 第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人等答辯聲明：**1.** 上訴人之上訴駁回。**2.** 第一審及第二審訴訟費用均由上訴人負擔。**3.** 如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。

肆、兩造不爭執之事項：（見本院卷三第 119 頁）

- 一、上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自 99 年 2 月 21 日至 113 年 1 月 21 日止。
- 二、被上訴人陳泳州為被上訴人泳仁公司之法定代理人，被上訴人泳仁公司為系爭產品之製造者。
- 三、上訴人於 107 年 8 月 14 日自彰化縣溪湖鎮「○○電動機車行」以新臺幣 24,000 元購得系爭產品，經本院 109 年 7 月 7 日準備程序勘驗。系爭產品車架編號：FMTD800771。電動自行車型式審驗合格標章記載，廠牌：捷諾利，型式：D -1 ，標章編號：A01197（購買收據見原證 5 ）。
- 四、上訴人購買之系爭產品紅色款，其審驗合格標章編號為「A01197」，店內另一台同型號黑色款為「A01278」（見原判決兩造不爭執之事實第三項）。
- 五、兩造對於原證 1 至 6 、9 至 14，及被證 3 、6 至 9 、11 之真正均不爭執。
- 伍、兩造中間爭點：（見本院卷三第 120-121 頁）
  - 一、系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？
    - (一)被上訴人主張「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，是否有理？
    - (二)上訴人主張系爭專利主要特徵為「車架主體」，與其於原審之主張及提出之專利侵害鑑定報告是否有矛盾，而違反訴訟禁反言原則？

## 二、系爭專利是否具有應撤銷之事由？

- (一)附表一之編號 3、6、8 是否可證明系爭專利不具新穎性（編號 3、6 各自揭露箱體坐墊跟倒 U 型，編號 8 揭露箱體坐墊）？
- (二)附表一編號 3、7、8 之組合，是否可證明系爭專利不具創作性？
- (三)附表一編號 6、7、8 之組合，是否可證明系爭專利不具創作性？
- (四)附表一編號 3、8、14 之組合，是否可證明系爭專利不具創作性？
- (五)附表一編號 6、8、14 之組合，是否可證明系爭專利不具創作性？

## 陸、得心證之理由：

- 一、系爭專利之申請日為 98 年 1 月 22 日，於 98 年 12 月 24 日審定，故系爭專利之有效性判斷，應以核准審定時所適用 92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行之專利法（下稱 92 年專利法）為斷。按凡可供產業上利用之新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。新式樣雖無第一項所列情事，但為其所屬技

藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利，92 年專利法第 110 條第 1、4 項分別定有明文。

## 二、系爭專利技術分析：

### (一)系爭專利設計內容：

系爭專利為「電動自行車」，其具有一車體及二裝設在該車體上的輪體，該車體具有一車架及裝設在該車架上的一前叉架、一把手、一座墊、一驅動組件，該車架具有一概呈 L 形的前端部、一後端部及一介於該前端部與後端部之間的踩踏部。該前端部安裝一車燈架、一車燈及二前方向指示燈，該車燈架是在二平行設置且概呈 L 形的框桿上銜接一概呈長圓形之環圈件，且該環圈件內部連結多數橫桿。該後端部具有一呈彎弧狀的座管及一呈倒 U 形且銜接在該座管一側的後叉架，該座管頂部後側也設有一煞車燈及二後方向指示燈，該後叉架裝設有後輪體，該踩踏部的後端與驅動組件銜接，踩踏部上設有呈 X 字形之溝槽紋飾。

### (二)系爭專利圖面，如附圖一所示。

### (三)系爭專利之專利權範圍分析：

按 92 年專利法第 109 條第 1 項規定：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」。同法第 123 條第 2 項規定：「新式樣專利權範圍，以圖面為準，

並得審酌創作說明」。新式樣專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成，故應依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之新式樣物品名稱及物品用途，以合理確定專利權範圍。系爭專利所應用之物品為「電動自行車」，依系爭專利核准公告之圖面，並審酌創作說明所載特點，系爭專利之外觀為如圖面各視圖中所構成的整體形狀；另該圖面雖揭示有色彩，惟依系爭專利核准公告時之 93 年專利法施行細則第 33 條第 3 項規定，系爭專利於申請階段並未檢附色彩應用於物品之結合狀態圖，且未敘明指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，故應認定系爭專利所請求的外觀未包含如圖面所示之色彩。

(四)上訴人主張，系爭專利創作時之設計理念，係欲設計一款新型態的電動自行車，可兼具摩托車的穩定舒適和自行車的簡潔輕盈視覺感受，外觀造形設計靈感，來自鵜鶘鳥飛翔及棲息水面時的動態形狀，給予整體設計流暢、協調、平衡之視覺感受（參上訴人 109 年 9 月 28 日準備程序簡報第 5 頁，如附圖二所示），系爭專利之整體外觀產生特異之視覺效果如下：

- 1.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；
- 2.座墊及置物箱外觀造形靈感，係來自鵜鶘鳥嘴下的大皮囊

，欲帶給消費者大儲物空間之概念。

- 3.車架的踩踏部具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。
- 4.車架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。

### 三、系爭產品之設計內容：

(一)系爭產品為泳仁公司製造之「捷諾利 D-1 電動車輔助自行車」，係一種二輪電動自行車，其外觀簡述如下：其具有一車體及二裝設在該車體上的輪體，該車體具有一車架及裝設在該車架上的一前叉架、一把手、一座墊、一驅動組件，該車架具有一概呈 L 形的前端部、一後端部及一介於該前端部與後端部之間的踩踏部，該踩踏部的後端與驅動組件銜接，踩踏部上設有 X 字形之溝槽紋飾。該前端部安裝一菜籃、一儀表、一半圓球形前車燈及二前方向指示燈及連接左右側前方向指示燈之中央架體；該後端部兩側上、下分別設有呈彎弧狀的上、下座管，以及連結上、下座管之避震器，上座管末端設一煞車燈及兩後方向指示燈，下管座裝末端設有後輪體。系爭產品之外觀，如附圖三所示。

### (二)解析系爭產品：

解析系爭產品，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀

，認定系爭產品中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對、判斷。由於系爭專利設計特徵未包含置物籃及儀表，且未包含色彩之請求，故系爭產品之置物籃、儀表，及所呈現之色彩均非屬比對對象。

#### 四、有效性證據技術分析：

##### (一)附表一編號 3：

附表一編號 3 為西元 2002 年 10 月 21 日公告之日本第 D1156000 號「オートバイ（摩托車）」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日 2009 年 1 月 22 日，可作為系爭專利之先前技藝（見本院卷二第 65-69 頁）。

##### 1.附表一編號 3 設計內容：

附表一編號 3 揭示兩輪摩托車，前把手向下延伸接設有弧形殼罩，該殼罩前方設有圓形車燈及兩側方向指示燈，弧形殼罩與踏板略呈 L 形，踏板與座椅處以兩支撐桿相接，兩支撐桿朝後輪處設有 U 形桿體，座椅處後方設一矩形後燈及兩邊圓形方向指示燈。

##### 2.附表一編號 3 主要圖面，如附圖四所示。

##### (二)附表一編號 6：

附表一編號 6 為 2004 年 9 月 21 日公告之日本第 D1217611 號「オートバイ（摩托車）」專利案，其公告日早於系爭專利之

申請日 2009 年 1 月 22 日，可作為系爭專利之先前技藝（見本院卷二第 85-90 頁）。

1.附表一編號 6 設計內容：

附表一編號 6 揭示兩輪摩托車，T 形前把手兩側設有方向指示燈，下方接設有矩形殼罩，該殼罩前方下端處設有圓形車燈，踏板處略呈彎弧狀，踏板與座椅處以兩座管相接，兩座管朝後輪處設有 U 形桿體，座椅處後方設一矩形後燈及兩邊圓形方向指示燈。

2.附表一編號 6 主要圖面，如附圖五所示。

(三)附表一編號 7：

附表一編號 7 為 2006 年 2 月 11 日公告之我國第 D109113 號「電動自行車」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日 2009 年 1 月 22 日，可作為系爭專利之先前技藝（見本院卷二第 91-96 頁）。

1.附表一編號 7 設計內容：

附表一編號 7 揭示電動自行車，本創作將車架的上管直接向下連接於車台的前端，該車台係呈半圓弧型且於後端一體連結略呈三角帆型態的框罩，該角帆型框罩係飾設於後叉之間，並於座桿後方的後上叉斜頂側設有流線狀的手提型電池。

2.附表一編號 7 主要圖面，如附圖六所示。

(四)附表一編號 8：

附表一編號 8 為 2006 年 7 月 21 日公告之我國第 D112035 號「電動休閒車」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日 2009 年 1 月 22 日，可作為系爭專利之先前技藝（見本院卷二第 97-99 頁）。

1.附表一編號 8 設計內容：

附表一編號 8 揭示電動休閒車把手，前方設有車燈與方向指示燈，把手下方具有長形前擋風板，前擋風板與腳踏部、後車體連結為一體狀之車體。

2.附表一編號 8 主要圖面，如附圖七所示。

(五)附表一編號 14：

附表一編號 14 為 2008 年 8 月 13 日公告之大陸第 300815647D 號「電動自行車」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日 2009 年 1 月 22 日，可作為系爭專利之先前技藝（見本院卷二第 121-122 頁）。

1.附表一編號 14 設計內容：

附表一編號 14 揭示電動自行車，把手下方連接前管，前管前方裝設籃子，前管向下連接於腳踏部的前端，腳踏部向上連接後管。

2.附表一編號 14 主要圖面，如附圖八所示。

## 五、系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？

### (一)侵權判斷主體：

侵權判斷主體應為「普通消費者」，其係合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝（familiar with similar prior art）之人。普通消費者，係一虛擬之人，對於系爭專利物品，其具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與系爭專利之差異及二者是否為近似設計，但其並非專家或專業設計人員等熟悉該物品領域產銷情形之人。系爭專利之物品為電動自行車，普通消費者應係有購買電動自行車作為代步工具需求之人，該等消費者對於二輪代步工具（包含自行車及機車）之外觀，具有普通程度之認識及一般之注意能力，其選購系爭產品之觀察角度，以間隔數公尺，足以目視系爭產品整體外觀之距離為準。

### (二)侵權比對判斷之基本原則：

- 1.設計專利之侵權判斷，是比對、判斷被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似。比對、判斷時，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，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。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，以合理建構出專利範圍，惟無須將圖式所揭露之內容轉化為詳細敘述的文字。

2.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。判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀是否相同或近似時，原則上應以肉眼直接觀察比對為原則，避免藉助儀器觀察以放大細微差異，並應採取「整體觀察、綜合判斷」之方式，乃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，不得忽略任一設計特徵，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，判斷被控侵權對象與系爭專利的差異，是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象。若差異特徵係不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象的細微差異（minor diff

erence) )，應認定二者之外觀近似；反之，若差異特徵足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應判斷二者之外觀不近似。在設計特徵之異同是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象時，並非每一設計特徵均賦予同等權重，而是以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」作為判斷重點，所謂「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」，例如系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵，或正常使用時易見的部位（如冰箱之門扉或吸頂燈之仰視面）均屬之；由於該部位或特徵容易影響整體視覺印象，判斷時應賦予該部位或特徵較大的權重。

### 3.三方比對法：

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，藉由分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及先前技藝、系爭專利、被控侵權對象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。如經由整體觀察、綜合判斷之方式，已經可以認定被控侵權對象與系爭專利之整體外觀明顯近似，或明顯不近似時，無須進行三方比對。惟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：(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。此外，被控侵權對象具備系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵時，亦傾向於認定被控侵權對象與系爭專利之外觀近似（惟仍應以該設計特徵是否會使被控侵權對象與系爭專利產生近似之整體視覺印象為斷）。

。(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。此原則通常適用於產品發展成熟度高、技藝領域擁擠之情況，因系爭專利與先前技藝亦十分接近，專利權範圍即相對較狹小，故系爭專利的近似範圍應予以限縮。(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（參見 2016 年專利侵權判斷要點第二篇設計專利侵權判斷第三章 3.2.3，及葉哲維，設計專利之侵權判斷方

法討論與案例解析，專利師雜誌，第 37 期，2019 年 4 月)

。

(三)被上訴人主張「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，是否有理？

1.被上訴人雖主張，「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，上訴人不得主張係系爭專利之權利範圍云云。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，被上訴人以所謂「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，如依被上訴人之邏輯，其於答辯（三）狀附表一、二提出之先前技藝（見本院卷二第 49—53 頁、第 123—136 頁）皆屬「類 L 型車架」，豈非均不具有新穎性及創作性，然該等先前技藝多有取得專利權者，顯與被上訴人自己之主張自相矛盾。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，與被上訴人答辯（三）狀所提出的附表一、二之先前技藝（見本院卷二第 49-136 頁）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，被上訴人之主張，不足採信。

2.被上訴人又主張，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云云。惟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；惟若該內容兼具視覺性，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（參 2016 年專利侵權判斷要點 3.2.2.2 ）。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」（詳見後述六、），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，被上訴人之主張，不足採信。

(四)上訴人主張系爭專利主要特徵為「車架主體」，與其於原審

之主張及提出之專利侵害鑑定報告是否有矛盾，而違反訴訟禁反言原則？

被上訴人雖主張，上訴人在另案（本院 108 年度民專訴字第 31 號）及本件原審主張，系爭專利與系爭產品均具有「倒 U 形後叉架，且一端連接於上座管」、「座墊及置物箱」等相同特徵，上開部位為系爭專利之主要特徵，嗣於提起上訴後，始改稱「『車架主體』為主要設計特徵，系爭專利外觀造型設計靈感來自鵜鶘鳥飛翔及棲息水面時之動態形狀，給予整體設計流暢、協調及平衡之視覺感受」，有違訴訟禁反言原則云云。惟按，權利之行使，倘與權利人先前行為相矛盾，破壞相對人之正當信賴者，有違誠實信用原則，固不生行使權利之效力。惟該所謂「禁反言原則」之適用，須權利人有外觀之行為，足使相對人正當信賴其已不欲行使其權利，始足當之（最高法院 109 年度台上字第 1039 號民事判決參見）。上訴人雖於另案或原審主張「倒 U 形後叉架，且一端連接於上座管」、「座墊及置物箱」等為其主要特徵，惟從未否認或排除「車架主體」為系爭專利主要特徵之表示，上訴人於本件第二審提出「車架主體」為主要特徵之主張，僅係對於第一審已提出之攻擊防禦方法所為之補充，上訴人在第一審之主張，並無使被上訴人就上訴人不主張「車架主體」為主要特徵一事產生正當信賴，自無違反誠實信用原則及違



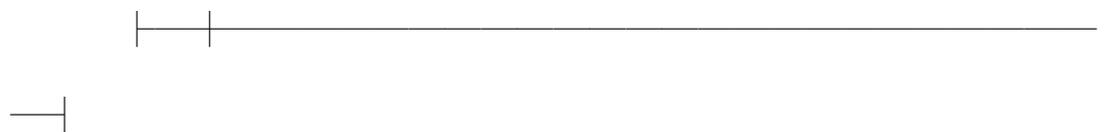


| b | 座墊及置物箱如同鵜鶘鳥嘴前端及鳥嘴下大皮囊之視覺仿 |

| | 生設計。



| c | 呈一字狀厚實的踩踏部且設有橫斜稜線裝飾。



| d | 踩踏部上方表面中央具有 X 字形溝槽紋飾。



| e | 車架後端自踩踏部後端漸窄往上延伸的分叉後斜上座管。 |



| f | 一側設有呈水滴形之鏈條蓋



(3)系爭專利與系爭產品之「差異特徵」如下（圖面比對如附圖十一）：

特徵	系爭專利	系爭產品

| g | 倒U形的後叉架與上座管 | 上、下管座與避震器略呈

	略呈"a"字形	"D"字形
--	---------	-------

| h | 「後把手」呈ㄣ形一體彎 | 「後把手」呈雙管形式結合

	弧	，並以V形組接車體
--	---	-----------



—|

| i | 把手呈菱形，且上桿向 | 把手呈 U 形，且上桿向前

彎 |

| | 下彎曲 | 曲

|



—|

| j | 「前、後擋泥板」之整體 | 「前擋泥板」前方兩側隆起

|

| | 造形為圓弧平滑造形 | 、後方漸縮設計

|



—|

| k | 前端部設有一 L 形車燈架 | 無車燈架

|

| | 及錐形前燈 |

|



—|

| 1 | 「前車燈」呈半橢圓錐形 | 「前車燈」結合儀表並直接

| | 並設置於車燈架內 | 設於把手前方

| m | 車體兩側皆具有「踩踏曲 | 無「踩踏曲柄」與「踏板」

| | 柄」及「踏板」 |

(4)系爭專利之「倒U形後叉架」應列入比對：

上訴人雖主張，「倒U形後叉架」為先前技藝局部設計之簡單修飾，未產生特異之視覺效果，不具新穎性，且位於車體後側下方，普通消費者於正常使用不會特別注意，故非「正常使用時易見之部位」，又「倒U形後叉架」為「支撐車體後端部」之功能性結構，有支撐與穩定車體之功能需求，限制其創作自由度，故不應納入侵權比對或應賦予較低權重云云。惟按，設計專利之侵權比對應針對系爭專利及系爭產品整體之設計內容進行觀察比對，分析其異同，不得忽略任一設計特徵，自不應

排除先前技藝已揭示的設計特徵。再者，新式樣外觀之確定，除圖式所揭露之整體外觀之外，並得審酌創作說明。系爭專利之「創作特點」已載明：「該後端部具有一彎弧狀的座管且一呈倒 U 形且銜接在該座管一側的後叉架」，顯係專利權人在提出專利申請時，就其車體構件外觀形狀的描述，且「倒 U 形後叉架」位於車體側面，不論由系爭專利之代表圖或前、後視圖觀之，在視覺上均占車體相當之面積，足以影響整體之視覺印象，上訴人主張「倒 U 形後叉架」並非「正常使用時易見之部位」云云，並不足採。又按，設計專利之外觀如為純功能性特徵，侵權比對時，不應納入考量；惟兼具視覺性而非純功能性特徵時，侵權比對時，仍應納入考量，已如前述（見五、(三)2.）。比對系爭專利之「倒 U 形後叉架」與本件有效性證據附表一編號 6 之彎曲座管，二者之彎弧形狀尚有不同，系爭專利的 U 形第一段之座管呈弧線，第二段呈圓弧形開口較寬；附表一編號 6 的第一段座管略呈直角，第二段呈圓弧形開口較窄，二者造形設計及視覺印象顯有不同（見附圖十四編號 1.），本件有效性證據附表一編號 3 與附表一編號 6 座管之彎弧形狀相仿，亦與系爭專利之「倒 U 形後叉架」之造形設計及視覺印象不同，應認系爭專利「倒 U 形後叉架」雖有

支撐車體後端部之功能，惟並非純功能性特徵，仍具有一定之創作自由度，為具有視覺效果之設計特徵，在侵權比對、判斷時，應納入考量。

(5)整體觀察，綜合判斷：

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即我國專利 TW3957 92 、 TWD100737 、 TWD109113 、 歐盟專利第 000000-0 000 號、日本專利 JP D0000000 、 美國專利 USD48066 2 等專利案（見附圖十八），亦未見於被上訴人於本件提出之附表一之編號 3 、 6 、 7 、 8 、 14（詳如後述六、），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，該車體側面為普通消費者選購及正常使用時易見的部位，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：

關於系爭產品與系爭專利之差異特徵 g，系爭專利之倒 U 形的後叉架與上座管略呈 "a" 字形，而系爭產品之上、下座管與避震器略呈 "D" 字形，惟系爭產品 "D" 字之弧形曲線，與系爭專利後端部彎弧狀的上座管及倒 U 形後叉架下端所呈現之弧形曲線相仿（倒 U 形後叉架僅有上端銜接彎弧狀上座管，惟彎弧狀上座管伸入踩踏部後，視覺上產生之虛擬延伸曲線，會與倒 U 形後叉架下端形成一弧形曲線），至於系爭產品 "D" 字形之直線部分，係由避震器連接上、下座管所構成，該避震器設置之傾斜角度與系爭專利之倒 U 形後叉架之上端，雖稍有不同，惟避震器乃機動二輪車輛行駛於道路因避震需求所設置之構件，早已見於先前技藝（見附表一編號 8），因此系爭產品之差異特徵 g 僅係先前技藝之簡單改變，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。至於其餘差異特徵 h 後把手為單管或雙管，及彎弧形狀之不同、特徵 i 前把手之彎曲形狀不同，特徵 j 前擋泥板為圓弧平滑或兩側隆起後方漸縮設計之不同，特徵 k 有無車燈架之不同、特徵 l 前車燈設於車燈架內，或結合儀表設於把手前方之不同，特徵 m 車體兩側有無設「踩踏曲柄」及「踏板」之不同，均僅係就系專利相對

應之構件，做細部之簡單修飾，且所佔該電動自行車整體的視覺面積甚小，且與習知之先前技藝（二輪交通工具之自行車或機車）相較，外觀上並無顯著差異，上開差異特徵在「整體觀察，綜合判斷」之原則下，並不足以影響系爭產品之整體視覺印象。

③被上訴人雖主張，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，應賦予較大之權重云云。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（詳如後述六、），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。另依上訴人提出之電動自行車產業報導資料所載（上證 7，見本院卷二第 307-311 頁）：「電動自行車的成本佔比最大的就是電池與傳動系統，其次則是車架」；「一般自行車成本最大的是車架，到了電動自行車，車架的設計有所不同，成本也會微幅提升；一般來說，品牌車廠多自行設計車架，並選用材質，以確保整車的重心、平衡等品質要求」。且車輛產業之慣例係以「車架」決定車款系列，不同型號車款之主要差異即為「車架」造

型之不同，故「車架」之設計應為車輛產業（包括電動自行車）最重要、據以決定該車輛為何種車款之重點特徵，亦為市場及消費者據以辨別車款之依據，故「車架」主體為電動自行車產品之設計核心。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，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（見本院卷二第 33 5-342 頁，共同特徵見紅色框列處，差異特徵見藍色框列處），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，被上訴人刻意強調系爭產品與系爭專利位於前、後端部之差異特徵，而避談位在車架主體之共同特徵，尚不足採。

④綜上，本院依「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。

(6)三方比對法：

①本件有採取三方比對法作為輔助判斷之必要：

系爭專利與系爭產品同時具備若干共同特徵與差異特徵，共同特徵主要集中在車架主體部分，差異特徵主要在前、後端部，兩造各自就共同特徵與差異特徵主張構成近似及不近似，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。

②經本院分別以被上訴人提出之有效性證據（附表一編號3、6、7、8、14），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（三方比對圖詳如附圖十二），從而，應判斷系爭產品與系爭專利之外觀構成近似。以上三方比對之結果，與前述採「整體觀察、綜合判斷」原則之比對結果，亦屬相符。

## 六、系爭專利是否具有應撤銷之事由？

### (一)設計專利之新穎性及創作性判斷原則：

1. 審查新穎性時，係採整體觀察、綜合判斷之方式，即模擬普通消費者選購商品之觀點，比對、判斷申請專利之設計與引證文件中所揭露之單一先前技藝中相對應之內容是否相同或近似。設計外觀的相同、近似判斷，應以申請專利之設計的整體外觀為對象，而非就商品之局部特徵逐一進行觀察、比對。雖然係以申請專利之設計之整體外觀為對象，但其重點在於容易引起普通消費者注意的特徵部位。若其於容易引起普通消費者注意的特徵部位相同或近似，而僅具局部的細微差異者，應認定為整體外觀近似（參 2020 年版設計專利實體審查基準 2.4.3.1 、2.4.3.2.3 ）。
2. 創作性之審查，應以申請專利之設計整體為對象，並與所選定之主要引證資料進行比對，再判斷其二者之差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及。比對申請專利之設計與主要引證時，若其二者之差異僅係參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定該設計為易於思及，不具創作性。特異之視覺效果，是指申請專利之設計可產生明顯不同於先前技藝且具設計特徵之視覺效果。視覺

效果是否特異，得就申請專利之設計之各項設計內容與先前技藝進行比對，審查時，並非就各項設計內容審究其創作性，而係就各項比對結果綜合判斷其是否能使設計的整體外觀產生特異之視覺效果（參 2020 年版設計專利實體審查基準 3.4.5 ）。

(二)附表一之編號 3 、6 、8 是否可證明系爭專利不具新穎性？

1.附表一編號 3 ：

(1)附表一編號 3 之「機車」與系爭專利之「電動自行車」皆屬二輪式之交通運輸工具，其主要係供使用者進行區域性之通勤或短程代步之用途，其差異僅在於動力來源不同，故附表一編號 3 與系爭專利自屬用途相近，而為近似之物品。

(2)附表一編號 3 與系爭專利相較（比對圖如附圖十三所示），附表一編號 3 之車架前端造形「自踏板向上延伸出同寬檔板以包覆前傾支架與車燈」，與系爭專利之車架前端造形特徵 a 「自踩踏部前緣延伸出前傾支架」明顯不同；附表一編號 3 之座墊及置物箱造形「長條前端渾圓之座墊配合鉢狀體之置物箱」，與系爭專利座墊及置物箱之結合造形特徵 b 「如同鵜鶘鳥嘴前端及鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計」明顯不同；且附表一編號 3 未設有如系爭專利之車架造形特徵 c 「呈一字狀厚實的踩踏

部且設有橫斜稜線裝飾」設計特徵，特別是附表一編號 3 之車架造形「以片狀踏板覆蓋在引擎上方，而使得引擎外露」，與系爭專利之車架造形「平台狀結構踩踏部且無引擎外露」明顯不同；且附表一編號 3 未設有如系爭專利之特徵 d 「踩踏部上方表面中央具有 X 字形溝槽紋飾」設計特徵；附表一編號 3 之車架後端造形「從片狀踏板下方垂直向上平行延伸出兩倒 L 形座管」，與系爭專利之車架後端造形特徵 e 「自踩踏部後端隆起面延伸出分叉後斜上座管」明顯不同。整體觀之，附表一編號 3 之片狀踏板猶如配件覆蓋在引擎上，並無與前傾短頸支架、兩倒 L 形座管有一體設計等之視覺效果，難謂揭露系爭專利之車架主體、座墊及置物箱造形，亦未有如上訴人所稱整體設計為仿生鵝鵝鳥之視覺感受。

(3)綜上，附表一編號 3 與系爭專利有甚多差異，所構成之整體設計與系爭專利明顯不同，依普通消費者選購商品時之觀察與認知，可輕易區別附表一編號 3 與系爭專利所產生的視覺差異，而不致認為二者為相同或近似之設計，附表一編號 3 不足以證明系爭專利不具新穎性。

## 2.附表一編號 6：

(1)附表一編號 6 之「機車」與系爭專利之「電動自行車」皆屬二輪式之交通運輸工具，其主要係供使用者進行區

域性之通勤或短程代步之用途，其差異僅在於動力來源不同，故附表一編號 6 與系爭專利自屬用途相近，而為近似之物品。

(2)附表一編號 6 與系爭專利相較（比對圖如附圖十四所示），附表一編號 6 之車架前端造形「自片狀踏板下方延伸出前傾支架」，與系爭專利之車架前端造形特徵 a 「自踩踏部前緣延伸出前傾支架」明顯不同，特別是附表一編號 6 為「前傾『短頸』支架」與系爭專利「前傾『長頸』支架」形狀上亦有差異；附表一編號 6 之座墊及置物箱造形「長條前端渾圓之座墊配合鉢狀體之置物箱」，與系爭專利座墊及置物箱之結合造形特徵 b 「如同鵜鶘鳥嘴前端及鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計」明顯不同；且附表一編號 6 未設有如系爭專利之車架造形特徵 c 「呈一字狀厚實的踩踏部且設有橫斜稜線裝飾」設計特徵，附表一編號 6 之車架造形係「以片狀踏板覆蓋在引擎上方，而使得引擎外露」，與系爭專利之車架造形「平台狀結構踩踏部且無引擎外露」明顯不同；且附表一編號 6 未設有如系爭專利之特徵 d 「踩踏部上方表面中央具有 X 字形溝槽紋飾」設計特徵；附表一編號 6 之車架後端造形「從片狀踏板下方垂直向上平行延伸出兩倒 L 形座管」，與系爭專利之車架後端造形特徵 e 「自

踩踏部後端隆起面延伸出分叉後斜上座管」明顯不同。  
整體觀之，附表一編號 6 之片狀踏板猶如配件覆蓋在引擎上，並無與前傾短頸支架、兩倒 L 形座管有一體設計等之視覺效果，難謂揭露系爭專利之車架主體、座墊及置物箱造形，亦未有如上訴人所稱整體設計為仿生鵜鶘鳥之視覺感受。

(3)綜上，附表一編號 6 與系爭專利有甚多差異，所構成之整體設計與系爭專利明顯不同，依普通消費者選購商品時之觀察與認知，可輕易區別附表一編號 6 與系爭專利所產生的視覺差異，而不致認為二者為相同或近似之設計，附表一編號 6 不足以證明系爭專利不具新穎性。

### 3.附表一編號 8：

(1)附表一編號 8 之「電動休閒車」與系爭專利之「電動自行車」皆屬二輪式之交通運輸工具，主要係供使用者進行區域性之通勤或短程代步之用途，故附表一編號 8 與系爭專利用途相同，而為相同之物品。

(2)附表一編號 8 與系爭專利相較（比對圖如附圖十六所示），附表一編號 8 之車架前端造形「自踏板前端邊緣延伸出片狀支架以形成大燈下方的長方形塊狀支架」，與系爭專利之車架前端造形特徵 a 「自踩踏部前緣延伸出前傾支架」明顯不同；附表一編號 8 之座墊及置物箱造

形「座墊係呈線條構成菱角之設計，座墊前緣向下延伸以銜接自踏板面向上延伸之一體支架造形，而置物箱之一部份顯露於一體支架造形的後下方，兩者間並無視覺關聯之造形設計」，與系爭專利座墊及置物箱之結合造形特徵 b 「如同鵜鶘鳥嘴前端及鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計」明顯不同；且附表一編號 8 未設有如系爭專利之車架造形特徵 c 「呈一字狀厚實的踩踏部且設有橫斜稜線裝飾」設計特徵；且附表一編號 8 未設有如系爭專利之特徵 d 「踩踏部上方表面中央具有 X 字形溝槽紋飾」設計特徵；附表一編號 8 之車架後端造形「自踏板後端向上延伸且漸縮之支架」，與系爭專利之車架後端造形特徵 e 「自踩踏部後端隆起面延伸出分叉後斜上座管」明顯不同。整體觀之，附表一編號 8 之踏板之前緣片狀所形成長方形塊狀支架與後端平坦面同寬向上漸縮延伸之一體支架造形之視覺效果，難謂揭露系爭專利之車架主體造形給予仿鵜鶘鳥之整體設計之視覺感受。兩者顯不構成相同或近似。

(3)綜上，附表一編號 8 與系爭專利有甚多差異，所構成之整體設計與系爭專利明顯不同，依普通消費者選購商品時之觀察與認知，可輕易區別附表一編號 8 與系爭專利所產生的視覺差異，而不致認為二者為相同或近似之設

計，附表一編號 8 不足以證明系爭專利不具新穎性。

(三)附表一編號 3、7、8 之組合，或附表一編號 6、7、8 之組合，或附表一編號 3、8、14 之組合，或附表一編號 6、8、14 之組合，是否可證明系爭專利不具創作性？

1. 附表一編號 3、6、8 均未揭露系爭專利之特徵 a、b、c、d、e，已如前述，
2. 附表一編號 7、14 之「電動自行車」與系爭專利之「電動自行車」皆屬二輪式之交通運輸工具，其主要係供使用者進行區域性之通勤或短程代步之用途，故附表一編號 7、14 與系爭專利自屬用途相同，而為相同之物品。
3. 附表一編號 7 與系爭專利相較（比對圖如附圖十五所示），附表一編號 7 雖有揭示「自踩踏部前緣延伸出前傾支架」，惟其造形與傾斜角度、比例仍和系爭專利特徵 a 不同，並未產生系爭專利仿如鵜鶘鳥頭頸部曲線的視覺印象，且附表一編號 7 未揭示系爭專利特徵 b 「座墊及置物箱之結合造形如同鵜鶘鳥嘴前端及鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計」、特徵 c 「呈一字狀厚實的踩踏部且設有橫斜稜線裝飾」、特徵 d 「踩踏部上方表面中央具有 X 字形溝槽紋飾」、特徵 e 「車架後端自踩踏部後端漸窄往上延伸的分叉後斜上座管」等設計特徵。

4.附表一編號 14 與系爭專利相較（比對圖如附圖十七所示）

，附表一編號 14 雖有揭示「自踩踏部前緣延伸出前傾支架」，惟其造形與傾斜角度、比例仍和系爭專利特徵 a 不同，並未產生系爭專利仿如鵜鶘鳥頭頸部曲線的視覺印象，且附表一編號 14 未揭示系爭專利特徵 b 「座墊及置物箱之結合造形如同鵜鶘鳥嘴前端及鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計」、特徵 c 「呈一字狀厚實的踩踏部且設有橫斜稜線裝飾」、特徵 d 「踩踏部上方表面中央具有 X 字形溝槽紋飾」、特徵 e 「車架後端自踩踏部後端漸窄往上延伸的分叉後斜上座管」等設計特徵。

5.綜上，附表一編號 3 、6 、8 均未揭露如系爭專利之車架前端造形特徵 a ，而附表一編號 7 、14 雖有揭示「自踩踏部前緣延伸出前傾支架」，惟其造形與傾斜角度、比例仍與系爭專利特徵 a 不同，而產生不同的視覺印象，附表一編號 3 、6 、7 、8 、14 均未揭露系爭專利特徵 b 、c 、d 、e 等設計特徵，縱將附表一編號 3 、6 、7 、8 、14 任意組合，也無法使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識，而能輕易完成系爭專利之整體設計，是以附表一編號 3 、7 、8 之組合，或附表一編號 6 、7 、8 之組合，或附表一編號 3 、8 、14 之組合，或附表一編號 6 、8 、14 之組合，均不足以證明

系爭專利不具創作性。

七、綜上所述，系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，系爭專利並無應撤銷之事由，兩造其餘之攻擊防禦方法及提出之證據，經審酌後，認為與本件中間判決之結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

八、本件關於排除侵害及損害賠償請求部分，尚需進一步調查及審理，並以上開判斷為前提，爰先為中間判決如主文。

中 華 民 國 109 年 12 月 10 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 林欣蓉

法 官 彭洪英

以上正本係照原本作成。

本件不得提起獨立上訴。

中 華 民 國 109 年 12 月 15 日

書記官 郭宇修