

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 110年度民專訴字第44號

03 原 告 陳君帆
04 訴訟代理人 黃世瑋律師
05 被 告 寶昌金屬工業有限公司

06 兼 法 定
07 代 理 人 黃清風
08 共 同
09 訴訟代理人 楊理安律師
10 趙嘉文

11 上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民
12 國111年1月17日言詞辯論終結，判決如下：

13 主 文

14 原告之訴及假執行之聲請均駁回。
15 訴訟費用由原告負擔。

16 事實及理由

17 壹、程序方面

18 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同
19 意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變
20 更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為
21 訴之變更或追加；原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一
22 部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。民事訴訟
23 法第255條第1項第1款、第3款、第256條、第262條第1項分
24 別定有明文。查原告起訴聲明原為：「一、被告寶昌金屬工
25 業股份有限公司、被告黃清風不得自行或使第三人為製造、
26 販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害中華
27 民國設計專利證書第D195617號『油底殼塞件拆卸工具之部
28 分』專利權（下稱系爭專利）之物品之行為。二、被告寶昌
29 金屬工業股份公司應將其販賣、為販賣之要約、使用或基於

01 上述目的而進口侵害系爭專利權之物品全數銷毀。三、被告
02 寶昌金屬工業股份公司、被告黃清風應連帶給付原告新臺幣
03 (下同)100萬元，暨自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償
04 日止，按週年利率5%計算之利息。四、就上開訴之聲明第
05 三項，原告願供擔保，請准宣告為假執行。」(本院卷第13
06 頁)，嗣於民國110年6月15日以民事陳明更正狀(本院卷第
07 145頁)更正被告寶昌金屬工業股份公司為被告寶昌金屬工
08 業有限公司(下稱寶昌公司)、110年10月26日民事準備三
09 狀(本院卷第407頁)撤回訴之聲明第1項對被告黃清風的請
10 求，並變更訴之聲明為：「一、被告寶昌公司不得自行或使
11 第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的
12 而進口如起訴狀原證5照片所示之侵害系爭專利權之物品
13 (下稱系爭產品)之行為。二、被告寶昌公司應將其販賣、
14 為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口之系爭產品全數
15 銷毀。三、被告寶昌公司、被告黃清風應連帶給付原告100
16 萬元，暨自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息
17 5%計算之利息。四、就上開訴之聲明第三項，原告願供擔
18 保，請准宣告為假執行。」，上開更正被告寶昌公司之公司
19 組織型態部分，核屬不變更訴訟標的，而補充或更正事實上
20 陳述；訴之聲明第1項、第2項增列「如起訴狀原證5照片所
21 示」部分，係為使聲明內容更加明確而減縮應受判決事項之
22 聲明，且經被告等同意在卷(本院卷第507頁)，於法並無
23 不符，應予准許。另原告撤回訴之聲明第1項對被告黃清風
24 的請求部分，亦經被告等同意(本院卷第507頁)，自不在
25 本件審理範圍。

26 貳、實體部分

27 一、原告起訴主張：

28 (一)原告為富爾泰企業有限公司(下稱富爾泰公司)之代表人，
29 並於85年間創立富爾泰公司，主要從事汽車修護手工具開
30 發、製造及銷售。原告為系爭專利權人，專利權期間自108
31 年1月21日起至122年7月11日止。邇來原告自市場上得知品

01 牌商於商品銷售網頁刊出之工具組產品，內含有侵害系爭專
02 利權之產品。經原告自行向該國外品牌商購買銷售網頁刊載
03 之工具組，並發現工具組包含系爭產品。經原告向業界人士
04 瞭解，始知該工具組乃由第三人聯鎖企業股份有限公司（下
05 稱聯鎖公司）、晉佑有限公司（下稱晉佑公司）出貨至國外
06 品牌商。而聯鎖公司、晉佑公司僅為貿易商，其等係向被告
07 寶昌公司採購產品後外銷。原告將系爭產品與系爭專利進行
08 比對，發現系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍，遂於11
09 0年3月2日以存證信函通知被告等立即停止侵害系爭專利權
10 之行為，並於函達7日內與原告聯繫、協商後續處理事宜。
11 惟被告等並未依原告前開存證信函意旨辦理，原告爰依專利
12 法142條準用同法第96條第1項、第2項、第3項、民法第184
13 條第1項前段、第2項、公司法第23條第2項等規定提起本件
14 訴訟。

15 (二)系爭專利並非「純功能性之物品造型」：

16 系爭專利之拆卸工具與特定油底殼塞件二者的結構並非為必
17 然匹配（must-fit）。蓋所謂「必然匹配」者，必須為實質
18 上僅能特定一對一之匹配結構，如「螺釘與螺帽之螺牙」、
19 「鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽」。然該特定油底殼塞件之中
20 間部分具有一「一字嵌槽」，故拆卸工具之驅動端可僅設有
21 可嵌入該一字嵌槽之嵌接凸部，或拆卸工具之驅動端可僅設
22 有弧形卡凸而「不具有可嵌入該一字嵌槽之嵌接凸部」，該
23 嵌接凸部更可為單一直線延伸之直肋、多個間隔且直線分佈
24 之凸塊，其中直肋、多個凸塊之邊緣形狀更可為矩形、弧形
25 或其他形態，又多個凸塊可為矩形柱、圓柱、或其他形狀柱
26 體。即使拆卸工具之驅動端選擇性地另設有第二凸部，該第
27 二凸部之結構型態也非必然需為弧形延伸之弧形凸部，該第
28 二凸部也更可為多個間隔分佈之凸塊，凸塊之邊緣形狀可為
29 矩形、弧形或其他形態，又凸塊可為矩形柱、圓柱、或其他
30 形狀柱體，且凸塊之長短、周向延伸尺寸等皆可有所不同。

31 (三)系爭專利具新穎性、創作性：

01 1.乙證3、乙證3-1為不適格之證據，應無證據能力：

02 (1)乙證3、乙證3-1未有時間戳記，其左上角之日期「202
03 1/7/2」為文件列印日期，晚於系爭專利之申請日，故
04 乙證3、乙證3-1應無證據能力。

05 (2)乙證3、乙證3-1所示拆卸工具所適用之賓士汽車引擎型
06 號之上市日期，無法推論乙證3、乙證3-1所示拆卸工具
07 之公開日期。

08 2.乙證3、乙證3-1所示拆卸工具係系爭專利申請日後始上市
09 之產品：

10 (1)甲證14、甲證15電子郵件暨其附件分別為原告所經營之
11 富爾泰公司於西元2018年12月19日及2020年2月17日提
12 供型號FT-17504B之拆卸工具照片予客戶之電子郵件，
13 其中型號FT-17504B之拆卸工具即為乙證3、乙證3-1之
14 型號ET-1640G之拆卸工具。

15 (2)甲證16為富爾泰公司之包裝明細表，填表日期為000000
16 00、客戶品牌為迦祺 ENDEAVOUR（即為乙證3、乙證3-1
17 網站所示之公司名稱）、客戶編號為ET1640G（即為乙
18 證3、乙證3-1網站所示之產品型號），出貨規格樣（正
19 反面）所示即與證乙證3、乙證3-1所示之型號ET-1640G
20 之拆卸工具完全相同。

21 (3)甲證17為迦祺貿易股份有限公司（下稱迦祺公司）之採
22 購單，採購日期為2019/01/15，客戶產品編號為ET1640
23 G，採購富爾泰公司之工廠編號為FT-17504B，由台灣船
24 運至澳洲。

25 (4)由上可知，乙證3、乙證3-1所示之拆卸工具即為富爾泰
26 公司所設計及販售之與系爭專利相同之物品，且其販售
27 日期均在系爭專利申請日之後，故乙證3、乙證3-1無法
28 作為證明系爭專利不具創作性之證據。

29 3.乙證4無法證明系爭專利不具新穎性：

30 乙證4之套接端為大徑之六角柱，拆卸工具之驅動端為小
31 徑之六角柱，該大徑之六角柱與該小徑之六角柱同軸配

01 置。而系爭專利僅套接端形成單一個六角柱，驅動端則於
02 鄰近周緣處之一端面上設有弧形凸部，該弧形凸部相對於
03 該六角柱偏心配置。因此，以整體觀之，系爭專利拆卸工
04 具之整體外觀明顯不同於乙證4拆卸工具之整體外觀，系
05 爭專利相較於乙證4，明顯產生特異之視覺效果，具有新
06 穎性。

07 4. 乙證1及乙證4之組合，或乙證1、乙證4及乙證5之組合無
08 法證明系爭專利不具創作性：

09 (1) 乙證1所揭露者為引擎殼體之鎖固螺件，並非拆卸工
10 具，與系爭專利之設計物品不同、物品用途也不同。

11 (2) 至於乙證4所揭露者為二端同軸配置大徑六角柱及小徑
12 六角柱之拆卸工具，除了與系爭專利完全不同之外，該
13 拆卸工具完全未具有可與乙證1之鎖固螺件之一字嵌槽
14 互相配合之嵌接結構，二者為先天不相容之結構，所屬
15 技藝領域具有通常知識之人毫無動機、也不可能相互結
16 合，即使結合也不能得到系爭專利之弧形凸部相對於六
17 角柱偏心配置之拆卸工具的外觀型態。故乙證1及乙證4
18 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

19 (3) 乙證5之扳手一端形成有自中心孔二側徑向延伸之肋
20 部，另一端形成有多個弧凸片，而乙證5之肋部及多個
21 弧凸片與乙證4之六角柱之作用以及與待嵌接物件之間
22 的配合關係，完全不同，乙證5之肋部及多個弧凸片皆
23 不能與乙證4之六角柱相互置換，即使相互置換亦不能
24 與乙證1之鎖固螺件之一字嵌槽互相配合，故所屬技藝
25 領域具有通常知識之人毫無動機、也不可能相互結合乙
26 證1、乙證4、乙證5，即使結合也不能得到系爭專利之
27 弧形凸部相對於六角柱偏心配置之外觀型態。故乙證
28 1、乙證4及乙證5之組合無法證明系爭專利不具創作
29 性。

30 5. 乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之組合無法證明系爭專利不
31 具創作性：

01 (1)乙證9之國際工業設計分類 (Loc.) 為「8-04」，即
02 「螺絲起子」，與乙證4、乙證5之國際工業設計分類
03 「8-05」，即「其他工具和器具」不同，故系爭專利所
04 屬技藝領域具有通常知識之人並無足夠動機將乙證4、
05 乙證5、乙證9加以組合。此外，系爭專利之國際工業設
06 計分類為「15-01」，即「引擎」類，也與乙證1、乙證
07 4、乙證5、乙證9不同，系爭專利所屬技藝領域具有通
08 常知識之人進行系爭專利之創作時，並無足夠之動機檢
09 索不相同工業設計領域之乙證1、乙證4、乙證5、乙證9
10 進而加以組合。

11 (2)乙證9與系爭專利之國際工業分類不同，兩者並非相同
12 之物品。乙證9不主張（以虛線表示）之起子桿體及握
13 把部分，可用於表示設計所應用之物品、所欲排除主張
14 之部分或解釋其環境，即乙證9之「螺絲起子」之驅動
15 端必須視為與起子桿體及握把等其他設計單元構成一整
16 體而難以切割，可見乙證9與系爭專利之外觀設計明顯
17 有別。

18 (3)乙證1為一種車輛引擎殼體之鎖固螺件，不具備任何系
19 爭專利之設計特徵，且乙證1作為鎖固螺件，則其螺
20 紋、軸桿、螺桿頭、拴鎖件、弧形狀的運動槽、供螺絲
21 驅轉的凹槽等構成一整體無法分割之設計；乙證4則為
22 同軸配置之大徑6角柱及小徑6角柱之拆卸工具，其「同
23 軸配置」、「大徑6角柱」、「小徑6角柱」等設計構成
24 一整體；而乙證5則為一端形成有自中心孔二側徑向延
25 伸之肋部，另一端形成有多個弧凸片之扳手，其「一端
26 有自中心孔二側徑向延伸之肋部」、「另一端形成有多
27 個弧凸片」等設計構成一整體；另乙證9則係為螺絲起
28 子驅動端之設計，其「起子頭設有一弧形凸起以及二個
29 圓柱」、「起子頭為起子本體直接延伸」等設計構成一
30 整體。就被告等主張與系爭專利構成近似之乙證1、乙
31 證4、乙證5、乙證9等先前技藝設計單元與其他設計單

01 元構成一整體而難以切割，故應審究乙證1、乙證4、乙
02 證5、乙證9等先前技藝，是否得以刪減其他與系爭專利
03 不具關連性之設計特徵，或者需經過其他的修飾或設計
04 手法，且上開先前技藝有教示得刪減其他設計單元，或
05 其他的修飾或設計手法運用在系爭專利之創作，否則難
06 認系爭專利之設計屬於「輕易思及」而不具創作性。被
07 告等僅就各先前技藝中與系爭專利設計特徵中可能構成
08 近似之設計單元進行機械式比對，而主張系爭專利不具
09 創作性云云，並無可採。

10 (四)系爭專利並無揭露不符明確性而無法實施之情況：

11 系爭專利之圖示在弧形卡凸的部分，業已使用虛線、一點鏈
12 線、虛線等方式標繪出系爭專利主張設計之部分與不主張設
13 計之部分，且被告等亦認系爭專利之圖式明顯地揭露出拆卸
14 工具之套接端成多角柱、相對端具弧形卡凸等特徵，是以，
15 系爭專利之圖式已明確揭露專利範圍，並無不符明確性而無
16 法實施之情況。

17 (五)系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍：

18 1.系爭產品外觀與系爭專利之共同特徵包括：

19 (1)二者均具有供驅動工具套接之套接端與驅動物品之驅動
20 端。且驅動端與套接端之一側相連接。

21 (2)二者之套接端均為六角柱形。

22 (3)套接端之套孔為四角形套孔。

23 (4)驅動端設有弧形卡凸，該弧形卡凸設於該驅動端遠離該
24 套接端之一側。

25 2.被告等抗辯系爭專利與系爭產品存在相異特徵云云：

26 (1)就相異特徵A、B而言：

27 ①被告等辯稱：系爭專利為小於四分之一圓的弧形卡
28 凸，系爭產品則為大於四分之一圓的卡凸云云。依系
29 爭專利圖示可知以實線方式呈現之弧形卡凸，乃與以
30 虛線呈現之另段弧形卡凸相連，而該以虛線方式呈現
31 之另段弧形卡凸雖屬「不主張設計之部分」，然該段

01 虛線方式呈現之弧形卡凸仍可用以解釋主張設計部分
02 之環境，故就系爭專利而言，可知系爭專利主張設計
03 部分之「弧形卡凸」係存在與另段弧形卡凸相連接之
04 環境。而就系爭產品而言，系爭產品之「弧形卡凸」
05 亦確實存在與另段弧形卡凸相連接之環境下。故系爭
06 產品確實存在與系爭專利相同特徵之「弧形卡凸」，
07 自不待言。

08 ②被告等另辯稱：系爭專利之弧形卡凸位於驅動端的表
09 面及突垣上，系爭產品之弧形卡凸僅位於驅動端的突
10 垣上云云。系爭專利驅動端之表面或者突垣均係以虛
11 線方式呈現，屬於系爭專利不主張設計之部分，本即
12 非比對之對象。況系爭產品之弧形卡凸縱位於驅動端
13 的突垣上，與系爭專利之間也屬極其細微的差異，不
14 足以影響普通消費者對於系爭產品與系爭專利間整體
15 視覺印象之差異。

16 (2)就相異特徵C、D而言：

17 系爭專利套接端四角形的四個角端對應於套接端外緣的
18 平面（即圓形平面），另系爭產品套接端四角形的四個
19 角端也同樣對應於套接端外緣的平面（即圓形平面），
20 二者並無不同；另系爭專利套接端六角柱與系爭產品六
21 角柱的端角雖略有不同，然其僅為輕微的轉折角度差
22 異，如以普通消費者選購商品之消費型態，以肉眼直接
23 觀察、比對，實難以發現二者差異，仍應認二者構成近
24 似。

25 (3)就相異特徵E而言：

26 被告等辯稱：系爭專利驅動端與套接端之身部厚度略等
27 於弧形卡凸之高度，與系爭產品驅動端與套接端之身部
28 厚度大於弧形卡凸之高度云云。被告等所指之驅動端與
29 套接端之身部厚度實為系爭專利以「虛線」呈現之部
30 分，並非系爭專利之權利範圍。

01 (六)被告寶昌公司迄今仍持續銷售系爭產品，原告當得依專利法
02 第96條第1項前段，訴請命被告寶昌公司在系爭專利權存續
03 期間內，不得未經原告同意而自行或使第三人為製造、販
04 賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口系爭產品。
05 並且命被告寶昌公司應將系爭產品予以銷毀。

06 (七)被告寶昌公司製造、販賣系爭產品，被告黃清風則為被告寶
07 昌公司之負責人。原告乃請求被告寶昌公司、被告黃清風對
08 原告連帶負損害賠償責任：

09 1.被告寶昌公司不思自行開發、設計，而以製造、販賣系爭
10 產品之方式侵害系爭專利，被告寶昌公司又與原告處於同
11 業之經濟上地位，且被告寶昌公司侵害系爭專利權之行為
12 亦違反專利法第1條保護他人之法律。故原告自得依專利
13 法第142條準用同法96條第2項之規定、民法第184條第1
14 項、第2項規定，請求被告寶昌公司對原告負損害賠償責
15 任。

16 2.被告黃清風為被告寶昌公司之法定代理人卻未盡善良管理
17 人之義務，容任被告寶昌公司繼續侵害系爭專利權。從
18 而，原告自得依公司法第23條第2項之規定請求被告寶昌
19 公司、黃清風連帶對原告負損害賠償責任。

20 3.原告依專利法第97條第1項第2款，作為本件損害額之計算
21 方式，請求被告等連帶給付原告100萬元。另被告寶昌公
22 司與原告同屬為客戶代工製造、銷售五金用品、手工具產
23 品之廠商，衡諸常情，被告等對系爭專利之存在實清楚而
24 明確知悉，被告等卻不思自行研發，未經原告同意以製
25 造、販賣系爭產品方式侵害系爭專利，足見被告等應係以
26 故意方式侵害系爭專利，原告當得依專利法第97條第2項
27 規定，請求酌定損害額以上，3倍損害額以下之損害賠
28 償。

29 (八)並聲明：

30 1.被告寶昌公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣
31 之要約、使用或基於上述目的而進口系爭產品之行為。

01 2.被告寶昌公司應將其販賣、為販賣之要約、使用或基於上
02 述目的而進口之系爭產品全數銷毀。

03 3.被告寶昌公司、被告黃清風應連帶給付原告100萬元，暨
04 自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算
05 之利息。

06 4.就上開訴之聲明第三項，原告願供擔保，請准宣告為假執
07 行。

08 二、被告等抗辯則以：

09 (一)系爭專利為「純功能性之物品造形」：

10 1.由乙證1圖1、圖2及說明書0019段記載得知，鎖固螺件具
11 有螺紋thread 12的軸桿screw shaft 10，與軸桿screw s
12 haft 10連接的螺桿頭screw head 16，與螺桿頭screw he
13 ad 16連接的第一門鎖元件first latch element 34，且
14 第一門鎖元件first latch element 34與螺桿頭screw he
15 ad 16之間設有弧形狀的運動槽movement slot 20，此
16 外，螺桿頭screw head 16上側具有用於螺絲驅轉的凹槽g
17 roove 32。乙證1為將油底殼鎖固於車體的鎖固螺件，於
18 拆裝時需透過相適配的工具將其驅轉；其中，乙證1之弧
19 形狀的運動槽movement slot 20及凹槽groove 32可配合
20 相對應之工具操作使用，而系爭專利之驅動端的外形即為
21 配合運動槽movement slot 20及凹槽groove 32的形狀，
22 而作為拆卸該油底殼塞件的工具；換言之，系爭專利之弧
23 形卡凸設計特徵相對應於乙證1之運動槽movement slot 2
24 0技術特徵，而系爭專利的兩突起設計特徵（虛線表示）
25 相對應於乙證1之凹槽groove 32技術特徵，顯見系爭專利
26 之外觀特徵純粹係因應乙證1塞件之結構及拆卸功能，而
27 為純功能性之物品造形。

28 2.乙證2網頁進一步揭露於ebay.com上所販賣的引擎放油塞
29 「10x Engine Oil Drain Plug | ORIGINAL Mercedes-Be
30 nz | A0000000000 | NEW」，其係應用於賓士引擎的油底
31 殼塞件。而乙證2所揭露的塞件一端為螺紋，另一端中央

01 具有凹槽，凹槽的周緣具有弧形槽，由此可見，乙證2與
02 乙證1所揭露之內容，為外觀相同且用途相同之物品，故
03 乙證2應為乙證1實際對應並於市場上販售之相同設計產
04 品，乙證2的弧形凹槽能夠對應於系爭專利之弧形卡凸，
05 乙證2的一字型凹槽則能夠對應於系爭專利的兩突起（虛
06 線表示），乙證2為系爭專利拆卸工具所對應而能夠被其
07 拆卸之油底殼塞件。此外，乙證2第2頁標示This part is
08 compatible with 47 vehicle(s)，進一步揭露乙證2網頁
09 所揭露之塞件確實是被使用於賓士(Mercedes-Benz)的47
10 種車型 (Model)，包括有2019年的A200、C63 AMG、C63
11 AMG S、CLS52 AMG、CLS450、E43 AMG、S450，2018年的A
12 200，第5頁進一步揭露2018年C63 AMG、C63 AMG S、S45
13 0，2017年的C63 AMG、C63 AMG S、S400L、S550、S550
14 e，2016年的C63 AMG、C63 AMG S，第6頁揭露2016年的S4
15 00L、S550、S550e，2015年的C63 AMG S、S550、S550e、
16 S550等等，此除足以證明乙證2的塞件及對應拆卸工具(即
17 系爭專利之設計)早於系爭專利之申請日前即已有公開使
18 用的事實外，亦足以證明系爭專利拆卸工具與乙證2塞件
19 二者之間互為專門匹配使用之功能性關係。

20 3. 乙證3網頁亦揭露endeavourtools.com.au網站上所販賣
21 「ET1604G-plastic-sump-plug-tool」的塑膠油塞工具，
22 該工具能夠適用於賓士(Mercedes-Benz)引擎塞件之拆
23 卸，且主要用於賓士下列年份、型號引擎之油底殼塞件：
24 M176、M000(00-00)，M000(00-00)，M278、M000(00-0
25 0)，OM642(13-)，OM000(00-00)，OM000(00-00)。而乙證
26 3之ET1604G工具揭露有驅動端及多角狀的套接端，驅動端
27 具有小於二分之一圓的弧形卡凸以及兩個突起，乙證3所
28 揭露的設計特徵、物品形狀完全與系爭專利之拆卸工具如
29 出一轍，可知乙證3之ET1604G工具與系爭專利拆卸工具應
30 為外觀及應用領域均相同之物品。如參考乙證3網頁中之
31 可下載文件 (PRODUCT DATA SHEET) 中的分頁資料(乙證3

01 -1)，其明確揭露ET1604G for Mercedes，包括對應年份
02 引擎型號M176/M177/M000(0000-0000)，M000(0000-000
03 0)，M278/M000(0000-0000)，OM000(0000-)，OM000(0000
04 -0000)，OM000(0000-0000)等，可見諸多的賓士引擎年份
05 均早於系爭專利之申請日2018年，且當時採用的引擎油底
06 殼塞件，即以外型如同系爭專利之ET1604G工具進行拆卸
07 塞件，除了足以證明乙證3的工具早於系爭專利之申請日
08 前已有公開使用的事實之外，更證明系爭專利拆卸工具與
09 乙證3-1所示油底殼塞件二者之間互為專門匹配使用之關
10 係。

11 4.更明確者，於乙證3-1最下方的圖中，也同時揭露了ET160
12 4G的拆卸工具之套接端（同系爭專利套接端）可適配於17
13 mm、3/8”的四角扳手所使用，並用於對賓士原廠料號002
14 9902017的塞件進行拆卸。是以，乙證3之ET1604G工具的
15 弧形卡凸係能夠適配賓士原廠料號0029902017塞件的弧形
16 槽，而ET1604G工具的兩個突起則適配於賓士 原廠料號00
17 29902017塞件的凹槽，據以透過17mm、3/8”的四角扳手
18 驅轉ET1604G工具的套接端，而使ET1604G工具能夠達到拆
19 卸賓士原廠料號0029902017塞件之目的。

20 5.由上可知，在系爭專利申請前，乙證1及乙證2已分別揭露
21 與系爭專利有匹配使用關係之鎖固螺件及塞件，而乙證3
22 亦足以揭露在實務使用上有對應的賓士引擎油底殼塞件00
23 29902017之ET1604G拆卸工具，且乙證3所揭露之ET1604G
24 工具之物品形狀亦因應於賓士的塞件之結構而匹配使用。
25 除此之外，由系爭專利設計說明書【物品用途】記載說
26 明：「油底殼係引擎結構中曲軸箱之一部分，為儲油槽之
27 外殼以防止雜質進入，於油底殼上通常皆會設置有塞件，
28 而本設計即係專門用來拆卸此類型塞件的拆卸工具。」亦
29 可知，系爭專利說明書亦自承系爭專利作為拆卸工具與特
30 定塞件間之匹配關係，猶如螺釘與螺帽之螺牙配合關係，

01 或是鎖孔與鑰匙之刻槽及齒槽配合關係，明顯屬於「純功
02 能性之物品造形」。

03 6.由上可知，系爭專利之整體造形僅是純粹因應物品本身功
04 能而生，明顯屬於「純功能性之物品造形」而為法定不予
05 設計專利之項目，自有應撤銷之事由存在。

06 (二)系爭專利不具新穎性：

07 1.乙證3及乙證3-1足以證明系爭專利不具新穎性：

08 (1)乙證3網頁揭露endeavourtools.com.au網站上所販賣
09 「ET1604G-plastic-sump-plug-tool」的塑膠油塞工
10 具，該工具能夠適用於賓士引擎塞件之拆卸；而乙證3-
11 1則為乙證3網頁中之可下載文件（PRODUCT DATA SHEE
12 T）中的分頁資料，二者屬於「相關聯證據」，故乙證3
13 及乙證3-1為同一引證文件之先前技藝，於新穎性之比
14 對上，符合「單獨比對」之原則。

15 (2)乙證3揭露型號為ET1604G之拆卸工具，由於該拆卸工具
16 與賓士原廠料號0029902017的塞件二者具有搭配關係。
17 該工具所拆卸之油底殼塞件乃搭配賓士下列年份、型號
18 之引擎：M176、M000(00-00)，M000(00-00)，M278、M0
19 00(00-00)，OM642(13-)，OM000(00-00)，OM000(00-0
20 0)；另乙證3-1也明確記載所述的工具所對應的賓士之
21 年份引擎型號包括有176/M177/M000(0000-0000)，M000
22 (0000-0000)，M278/M000(0000-0000)，OM000(0000
23 -)，OM000(0000-0000)，OM000(0000-0000)。由此可
24 知，該拆卸工具最早於2013年即已搭配賓士之型號為OM
25 642的引擎進行油底殼塞件拆卸，足見乙證3及乙證3-1
26 所揭露的拆卸工具最早於2013年即已有公開使用之事
27 實，明顯早於系爭專利之申請日。

28 (3)乙證3明確揭露ET1604G之拆卸工具，其一端為套接端，
29 另一端為驅動端，且套接端為六角狀，而驅動端包括有
30 小於二分之一圓的弧形卡凸，顯見乙證3與系爭專利所
31 主張之部分設計之外形（套接端及驅動端）完全相同，

01 且系爭專利所應用之物品亦與乙證3完全相同，應可認
02 定兩者為相同之設計，足以證明系爭專利不具新穎性。

03 (4)由於系爭專利套接端的外形及其四角形套孔造形，僅是
04 作為供習知四角扳手套接之使用功能，且在乙證3-1最
05 下方的圖中，亦明確地揭露了ET1604G型號拆卸工具之
06 套接端可適配於17mm、3/8”的四角扳手所使用之事
07 實，故乙證3及乙證3-1所揭露的ET1604G拆卸工具之
08 「套接端」具有四角形套孔結構(對應系爭專利之「套
09 接端」)係屬物品上之純功能性特徵，故於比對新穎性
10 時，系爭專利相應的「套接端」自可排除於比對範圍之
11 外。

12 (5)果爾，乙證3及乙證3-1至少已清楚揭露系爭專利主要之
13 部分設計特徵(弧形卡凸之部分)，致使系爭專利主要
14 之部分設計特徵，與乙證3及乙證3-1揭露的外觀並無形
15 式上及實質上的差異，而且乙證3及乙證3-1所應用之物
16 品亦與系爭專利相同；故系爭專利之部分設計所產生之
17 視覺印象，將會使普通消費者將其誤認為先前技藝，因
18 此，系爭專利相對於乙證3及乙證3-1而言，實為相同之
19 設計而不具新穎性，縱使未達到形式上及實質上均無差
20 異程度，亦屬近似設計而不具新穎性。

21 2. 乙證4可證明系爭專利不具新穎性：

22 (1)乙證4揭露一種扳手，其公告日為2018年6月14日早於系
23 爭專利之申請日。乙證4之扳手揭露了系爭專利之拆卸
24 工具套接端的所有外觀特徵，即乙證4套接端亦為六角
25 柱狀，且具有四角套孔，兩者外形完全相同，且無實質
26 上的差異，故乙證4足以證明系爭專利之物品設計不具
27 新穎性。

28 (2)乙證4 雖未揭露驅動端部分設計特徵，但因驅動端屬於
29 純功能性特徵，不在比對範圍內，而乙證4已清楚揭露
30 系爭專利其他之部分設計特徵(套接端)，致使系爭專
31 利之部分設計特徵與乙證4先前技藝揭露的外觀，並無

01 形式上及實質上的差異，而且乙證4所應用之物品亦與
02 系爭專利相同；故系爭專利之部分設計所產生之視覺印
03 象，將會使普通消費者將其誤認為先前技藝，因此，系
04 爭專利相對於乙證4而言，實為相同之設計而不具新穎
05 性。

06 (三)系爭專利不具創作性：

07 1.乙證3及乙證3-1組合，可證明系爭專利不具創作性：

08 (1)乙證3明確地揭露ET1604G之拆卸工具，其一端為套接
09 端，另一端為驅動端，且套接端為六角狀（同系爭專利
10 套接端），而驅動端包括有小於二分之一圓的弧形卡凸
11 （同系爭專利弧形卡凸），顯而易見地，乙證3與系爭
12 專利所主張之部分設計的外形（套接端及驅動端）完全
13 相同，且在乙證3-1當中，亦明確地揭露了ET1604G型號
14 拆卸工具之套接端可適配於17mm、3/8”的四角扳手所
15 使用等語。

16 (2)乙證3及乙證3-1已明確揭露系爭專利部分設計之六角狀
17 的套接端與具有弧形卡凸的驅動端之外觀特徵，縱使二
18 者有細微上的差別，而無法證明系爭專利無新穎性(僅
19 假設)，惟此差別無法使該設計之整體外觀產生特異之
20 視覺效果者，仍為所屬技藝中具有通常知識者參酌乙證
21 3及乙證3-1可易於思及，故乙證3及乙證3-1可證明系爭
22 專利之部分設計不具創作性。

23 2.乙證1及乙證4之組合，可證明系爭專利不具創作性：

24 (1)由乙證1之圖1、圖2及說明書0019段記載得知，鎖固螺
25 件具有螺紋thread 12的軸桿screw shaft 10，與軸桿s
26 crew shaft 10連接的螺桿頭screw head 16，與螺桿頭
27 screw head 16連接的第一門鎖元件first latch eleme
28 nt 34，且第一門鎖元件first latch element 34與螺
29 桿頭screw head 16之間設有弧形狀的運動槽movement
30 slot 20（相對於系爭專利之弧形卡凸），此外，螺桿
31 頭screw head 16上側具有用於螺絲驅轉的凹槽groove

01 32（相對於系爭專利之二突起），於拆卸時僅須透過專
02 門匹配工具（相對於系爭專利）將其驅轉。

03 (2)是以，由於系爭專利與乙證1具有明顯之匹配關係，一
04 般人為製作用於拆卸乙證1鎖固螺件或塞件之拆卸工具
05 時，必然只能設計出如同系爭專利造形之外觀，且此外
06 觀僅僅只是乙證1之匹配、轉用、置換等簡易設計手法
07 之產物，並未產生任何特異之視覺效果，自應認定為易
08 於思及設計。

09 (3)另外，乙證4已揭露了系爭專利之拆卸工具的套接端所
10 有外觀特徵，包括系爭專利之後視圖、左側視圖、右側
11 視圖、立體圖2及剖面圖，均可分別對應於乙證4的後視
12 圖、左側視圖、右側視圖、立體圖2及剖面圖，是以，
13 乙證4已明確揭露系爭專利部分設計之六角狀套接端之
14 外觀特徵，縱使二者有細微上的差別，而無法證明系爭
15 專利不具新穎性(僅假設)，惟此差別無法使該設計之整
16 體外觀產生特異之視覺效果者，仍為所屬技藝中具有通
17 常知識者參酌乙證4之先前技藝可易於思及，而不具創
18 作性。

19 (4)是以，乙證1及乙證4之組合，已分別明確揭露系爭專利
20 部分設計之六角狀的套接端與具有弧形卡凸的驅動端之
21 外觀特徵，縱使二者有細微上的差別，惟此差別無法使
22 該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，仍為所屬技
23 藝中具有通常知識者參酌乙證1及乙證4之組合，加以匹
24 配、轉用、置換、組合等簡易設計手法，而完成易於思
25 及之設計專利，故乙證1及乙證4之組合可證明系爭專利
26 之部分設計不具創作性。

27 3.乙證1、乙證4及乙證5之組合，亦可證明系爭專利不具創
28 作性：

29 (1)乙證1及乙證4之組合揭露之內容如前所述，乙證5進一
30 步揭露一種套筒扳手選擇器之先前技藝，其中套筒扳手
31 選擇器於後端設有六個弧形卡凸，每一個弧形卡凸的外

01 形小於四分之一圓（同系爭專利之弧形卡凸），是以，
02 乙證5已明確揭露系爭專利驅動端弧形卡凸之外觀特
03 徵，縱使二者有差別之處，惟此差別無法使該設計之整
04 體外觀產生特異之視覺效果者，仍為所屬技藝中具有通
05 常知識者參酌乙證5可易於思及，而不具創作性。

06 (2)因此，乙證1、乙證4及乙證5，已分別明確揭露系爭專
07 利部分設計之六角狀的套接端與具有弧形卡凸的驅動端
08 之外觀特徵，系爭專利應為所屬技藝中具有通常知識者
09 參酌乙證1、乙證4及乙證5等先前技藝組合，加以匹
10 配、轉用、置換、組合等簡易設計手法，而易於思及並
11 完成者，故乙證1、乙證4及乙證5之組合可證明系爭專
12 利之部分設計不具創作性。

13 4.乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之組合以證明系爭專利不具
14 創作性：

15 (1)乙證1之鎖固螺件揭露對應匹配於系爭專利之弧形卡凸
16 的運動槽，乙證4之「扳手」揭露了系爭專利拆卸工具
17 「套接端」之全部外觀特徵，即乙證4之套接端亦為六
18 角柱狀，且具有四角套孔，乙證5之「套筒扳手選擇
19 器」揭露系爭專利驅動端的弧形卡凸之外形。

20 (2)乙證9亦已充分揭露系爭專利「驅動端」之【弧形卡
21 凸】的外觀造形，且乙證9弧形卡凸的外形小於二分之
22 一圓，與系爭專利之弧形卡凸(實線部分)小於二分之
23 一圓之造形兩者外形幾乎相同，並無實質差異。

24 (3)依據乙證9之意匠物品說明(中譯)：「本物品用於擰緊
25 頭部（螺釘頭或螺栓頭）上形成有工具嚙合槽的螺釘或
26 螺栓，該槽由兩個小圓槽和一個圓弧形槽組成。該物品
27 在鑽頭軸的尖端有一個與螺釘或螺栓的工具嚙合槽嚙合
28 的鑽頭部分，這個鑽頭部分有兩個突起，在軸的徑向方
29 向上有一個小的圓形橫截面和一個軸徑，它由一個方向
30 截面為圓弧形的突起組成。要接收設計註冊的部分是包
31 括鑽頭部分的鑽頭軸的尖端部分」可知，乙證9係為一

01 種驅轉螺件之工具，而乙證1為「鎖固螺件」、乙證4為
02 「扳手」、乙證5為「套筒扳手選擇器」，其四者的用
03 途、領域均為相同。

04 (4)綜上所述，由於乙證1已揭露有對應系爭專利之弧形卡
05 凸的運動槽，乙證4已揭露系爭專利「套接端」之外
06 形，而乙證5、乙證9已揭露系爭專利「驅動端」之外
07 形，而乙證1、乙證4、乙證5及乙證9的用途、領域均為
08 相同，系爭專利為所屬技藝領域具有通常知識者者，能
09 參酌乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之組合而能易於思
10 及，故系爭專利明顯不具創作性。縱認乙證5、乙證9之
11 弧形卡凸與系爭專利之弧形卡凸之外觀有些微差異，惟
12 此等差異僅為簡單修飾變化，就其整體外觀並未能跳脫
13 上述先前技藝而產生特異之視覺效果，故系爭專利仍為
14 所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證1、乙證4、乙證
15 5及乙證9之組合易於思及之創作。

16 (5)原告質疑系爭專利所屬技藝領域具有通常知識之人在從
17 事系爭專利之創作時，是否有足夠之「動機」將乙證
18 1、乙證4、乙證5及乙證9組合云云。

19 ①乙證1、乙證4、乙證5及乙證9為相同技藝領域：

20 A. 乙證4、乙證5之國際工業設計分類LOC為「08-05
21 」，乙證9之國際工業設計分類LOC為「08-04」，
22 故如以形式觀之，其三者國際工業設計分類LOC至
23 少在第1階相同(08，即為工具跟五金用品)，故乙
24 證4、乙證5及乙證9應屬相同之技藝領域；而乙證1
25 揭示為「用於車輛引擎和引擎殼體單元之鎖固螺
26 件」，其鎖固螺件之運動槽movement slot 20及凹
27 槽groove 32可配合相應於系爭專利驅動端的工具
28 使用；另乙證1係為之國際專利分類IPC第2階為「F
29 01」（即一般機器或發動機器類），其與系爭專利
30 之國際工業設計分類LOC為「15-01」（即引擎類）
31 亦屬相同的類別。

01 B. 此外，如系爭專利說明書之【物品用途】記載：

02 「油底殼係引擎結構中曲軸箱之一部分，為儲油槽
03 之外殼以防止雜質進入，於油底殼上通常皆會設置
04 有塞件，而本設計即係專門用來拆卸此類型塞件的
05 拆卸工具。」顯見系爭專利之物品用途屬於「拆卸
06 工具」的技藝領域，明顯與乙證1、乙證4、乙證5
07 及乙證9之技藝領域並無差異。

08 C. 況且，系爭專利之物品為拆卸油底殼之塞件的拆卸
09 工具，其所屬技藝領域除可評價為引擎類以外，自
10 然也可以被評價為相關手工具領域。因此系爭專利
11 所屬技藝領域中具有通常知識者，應為從事「引擎
12 手工具」設計工作之普通設計能力者，以該熟習
13 「引擎手工具」之設計技藝之人所具有的通常知識
14 以及普通設計能力，當然可能在從事相關設計創作
15 時，檢索並發現乙證1、乙證4、乙證5及乙證9等先
16 前技藝，並將其組合之。

17 D. 由上可知，姑且不論審查設計專利之創作性時是否
18 需要討論各先前技藝之「技藝領域」或「組合動
19 機」，由於乙證1、乙證4、乙證5及乙證9之技藝領
20 域均屬手工具相關領域，熟習該領域之技藝之人自
21 然有足夠動機去結合乙證1、乙證4、乙證5及乙證9
22 以從事系爭專利之設計創作。

23 ②系爭專利之「拆卸工具」與乙證9「螺絲起子」為近
24 似之物品：

25 系爭專利係為用於拆卸油底殼之塞件的卸拆工具（手
26 工具），其以旋動方式驅轉塞件而達到拆卸之目的，
27 而乙證9為螺絲起子（亦為手工具），其亦以旋動方
28 式驅轉螺件而達到拆卸之目的，兩者雖用途略有不
29 同，但用途、功能相近，應屬近似物品。至於，系爭
30 專利之弧形卡凸已明顯相同或近似於乙證9之弧形卡
31 凸，亦為一望即知之事實。

01 ③系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者，依乙證
02 1、乙證4、乙證5及乙證9之組合而易於思及之創
03 作：

04 A. 系爭專利油底殼塞件卸拆工具的外觀十分單純，其
05 本體一端為六角柱狀的「套接端」，另一端為具有
06 約八分之一圓弧形卡凸之「驅動端」。而系爭專利
07 之「套接端」特徵已為乙證4之「套接端」所完全
08 揭露；而系爭專利與乙證4之外觀差異僅在於整體
09 占比較小的驅動端部分，而不但可由乙證1揭示鎖
10 固螺件具有對應匹配於系爭專利之弧形卡凸的運動
11 槽易於思及此驅動端，亦可由乙證5所揭示之弧形
12 卡凸所揭露；亦可由乙證9之弧形卡凸所揭露。

13 B. 質言之，於系爭專利之套接端完全與乙證4套接端
14 外型完全相同之情形下，系爭專利所屬技藝領域中
15 具有通常知識者能夠簡單將原本乙證4「驅動端」
16 部分，直接置換成乙證5或乙證9所揭示之約八分之
17 一圓之弧形卡凸(與系爭專利相同)，進而完成系爭
18 專利之設計外形；或是將乙證4之「套接端」簡單
19 組合乙證5之弧形卡凸或乙證9之弧形卡凸以完成系
20 爭專利之設計外形；或是酌參乙證4，並運用乙證1
21 之運動槽與申請時之通常知識，進而以簡易手法設
22 計出配合該運動槽的弧形卡凸並置換乙證4之驅動
23 端而完成系爭專利之設計外形。凡此種種，均僅為
24 直接置換、組合之簡單變化，所屬技藝領域中具有
25 通常知識者，絕非難以想像，且完全無法使系爭專
26 利的整體外觀產生任何特異之視覺效果，自應認定
27 系爭專利為易於思及之創作，而不具創作性。

28 (四)系爭專利揭露不符明確性：

29 1. 系爭專利之圖式揭露的設計特徵，特別是在所述的驅動端
30 之弧形卡凸(如系爭專利前視圖)，其內側採用一點鏈線
31 作為邊界，而對應A-A剖面線的一端也是一點鏈線，而弧

01 形卡凸的外側以及遠離A-A剖面線的一端則為虛線，如此
02 一點鏈線與虛線無規則性地混用，致使本技藝領域中具有
03 通常知識者無法瞭解系爭專利所欲保護的範圍，而無法據
04 以實現。

05 2.再者，所述弧形卡凸的尺寸範圍究竟自遠離A-A剖面線的一
06 端朝另一端延伸至何處範圍，亦非明確，特別的是弧形
07 卡凸對應A-A剖面線的一端之一點鏈線已與A-A剖面線重
08 疊，該處之一點鏈線為剖面線或為邊界線已造成混淆，而
09 有不明確之虞，因此系爭專利實有違反專利法第126條第1
10 項規定，而無法供該設計所屬技藝領域中具有通常知識
11 者，能瞭解其內容，並可據以實現。

12 (五)系爭產品未落入系爭專利之專利範圍：

13 1.經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」如
14 下：

15 ①差異特徵A：系爭專利之驅動端具有一小於四分之一圓
16 的弧形卡凸；系爭產品之驅動端具有一大於四分之一圓
17 的弧形卡凸。

18 ②差異特徵B：系爭專利之弧形卡凸位於驅動端的表面及
19 突垣上；系爭產品之弧形卡凸僅位於驅動端的突垣上，
20 兩者位置不同。

21 ③差異特徵C：系爭專利之套接端的四角形套孔的各角端
22 全部對應於套接端外緣平面；系爭產品之套接端的四角
23 形套孔的兩角端對應於套接端外緣的角隅。

24 ④差異特徵D：系爭專利之套接端的六角柱的端角各為導
25 角；系爭產品之套接端的六角柱的端角各為圓角。

26 ⑤差異特徵E：系爭專利之驅動端與套接端之間的身部厚
27 度略等於弧形卡凸的高度；系爭產品之驅動端與套接端
28 之間的身部厚度大於弧形卡凸的高度，兩者厚度及視覺
29 效果明顯不同。

30 2.是以，系爭產品之弧形卡凸之形狀及設置位置，以及套接
31 端之四角形套孔的分布特徵皆與系爭專利有所不同，尤其

01 是「差異特徵E：系爭產品之驅動端與套接端之間的身部
02 厚度大於弧形卡凸的高度」，其佔整體物品的視覺面積甚
03 大，即為容易引起注意之部位或特徵，以影響系爭產品之
04 整體視覺印象。故系爭產品與系爭專利外觀不近似，系爭
05 產品未落入系爭專利之專利權範圍。

06 (六)原告寄發存證信函的當下(及其後)，被告公司早已未生產系
07 爭產品，原告實無依專利法第96條規定請求排除侵害之必
08 要；此外，系爭產品之外觀實際上與系爭專利之圖示亦不盡
09 相同，未落入系爭專利之專利權範圍；再者，系爭專利非但
10 有專利權範圍不明確之問題，另外由於系爭專利為「純功能
11 性之物品造形」，且有數項足以證明其欠缺「創作性」之前
12 案存在，故系爭專利有複數應撤銷之原因，原告應不得持系
13 爭專利對被告主張權利，故原告於本件訴訟所主張者，均無
14 理由。

15 (七)並聲明：

16 1.駁回原告之訴及其假執行之聲請。

17 2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

18 三、兩造不爭執事項：

19 (一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自108年1月21日起
20 至122年7月11日止，此有專利證書、設計說明書公告本在卷
21 可證（本院卷第29至47頁）。

22 (二)被告寶昌公司曾分別於108年10月、109年8月及109年10月接
23 受聯鎖公司及晉祐公司之訂單，製造並販售包含系爭產品之
24 工具組予訴外人聯鎖公司及晉佑公司，其中109年10月訂單
25 因故未執行，為被告等自認在卷（本院卷第391-392頁）。

26 (三)富爾泰公司曾寄發如甲證9所示臺中英才郵局第258號存證信
27 函與被告寶昌公司，有該存證信函在卷可參（本院卷第107-
28 121頁）。

29 (四)被告等對於甲證1至甲證11等證據之形式上真正不爭執，業
30 據被告等陳明在卷（本院卷第308頁）。

31 四、得心證之理由：

01 本件原告主張被告寶昌公司製造銷售之系爭產品侵害系爭專
02 利權，被告等依法應連帶賠償因此所致之損害，被告寶昌公
03 司並應為一定作為及不作為，為被告等否認，並以前詞置
04 辯，故本件爭點為：(一)乙證1、乙證2、乙證3及乙證3-1分別
05 是否可證明系爭專利為「純功能性之物品造形」？(二)乙證3
06 及乙證3-1，或乙證4分別是否可證明系爭專利不具新穎性？
07 (三)乙證3及乙證3-1，或乙證1、乙證4、乙證5、乙證9之組合
08 是否可證明系爭專利不具創作性？(四)系爭專利是否違反106
09 年專利法第126條第1項規定？(五)原告請求被告等連帶賠償及
10 法定遲延利息，是否有理由？若有理由，數額為何？原告公
11 司請求被告寶昌公司為一定作為及不作為，是否有理由？茲
12 分敘如下：

13 (一)按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，
14 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟
15 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其
16 他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤
17 銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於
18 他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件
19 被告等業已抗辯系爭專利有應撤銷之原因，故於判斷系爭產
20 品是否侵害系爭專利之前，自應審酌系爭專利是否應予撤
21 銷。系爭專利申請日為107年7月12日，審定日為107年12月6
22 日、公告日為108年1月21日，其是否有下列應撤銷專利權之
23 情事，自應以審定時所適用之106年1月18日修正公布、106
24 年5月1日施行之專利法（下稱106年專利法）為斷。次按
25 「可供產業上利用之設計，無下列情事之一，得依本法申請
26 取得設計專利：一、申請前有相同或近似之設計，已見於刊
27 物者。二、申請前有相同或近似之設計，已公開實施者。
28 三、申請前已為公眾所知悉者。設計雖無前項各款所列情
29 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
30 技藝易於思及時，仍不得取得設計專利。」、「下列各款，
31 不予設計專利：一、純功能性之物品造形。…」、「說明

01 書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有
02 通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」，分別為10
03 6年專利法第122條第1、2項、第124條、第126條第1項所明
04 定。

05 (二)系爭專利技術分析：

06 1.系爭專利設計內容：系爭專利為如圖式所揭示之一種「油
07 底殼塞件拆卸工具之部分」設計，在於油底殼塞件拆卸工
08 具之本體之一端為一套接端、另一端為一驅動端。該套接
09 端外周呈六角柱形體，中央為矩形槽孔，該槽孔表面略向
10 內弧凹；該驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部。

11 2.系爭專利之專利權範圍：依系爭專利核准公告之圖式，並
12 審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之
13 物品為一種「油底殼塞件拆卸工具之部分」。依系爭專利
14 核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明：「圖式所
15 揭露之虛線部分為本設計不主張設計之部分」，是以，系
16 爭專利之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀，不包
17 含虛線所繪製之部分。

18 3.系爭專利之圖式：見本判決附圖。

19 (三)有效性證據技術分析：

20 1.乙證1：

21 (1)2018年5月12日公告之歐盟第EP2228520B1號發明專利，
22 其公告日早於系爭專利之申請日，應可作為系爭專利之
23 先前技藝。

24 (2)乙證1之「Locking screw for openings in motor veh
25 icle engines and housing unit of a motor vehicle
26 engine」(即「用於車輛引擎和引擎殼體單元之鎖固螺
27 件」)，其係為將油底殼鎖固於車體的鎖固螺件，於拆
28 裝時需透過相適配的工具將其驅轉；其中，弧形狀的運
29 動槽20及凹槽32可配合相對應之工具操作使用。

30 (3)乙證1主要圖式：見本判決附圖。

31 2.乙證2：ebay.com網站上所販賣「10x Engine Oil Drain

01 Plug | ORIGINAL Mercedes-Benz | A0000000000 | NEW」之
02 網頁資料（本院卷第231-236頁）。

03 3. 乙證3：endeavourtools.com.au網站上所販賣「ET1604G-
04 plastic-sump-plug-tool」之網頁資料（本院卷第237-23
05 8頁）。

06 4. 乙證3-1：乙證3網頁所下載文件(PRODUCT DATA SHEET)中
07 之分頁資料（本院卷第239頁）。

08 5. 乙證4：

09 (1)2018年6月14日公告之歐盟第005301116-003號設計專
10 利：「Wrenches」（扳手），其公告日早於系爭專利之申
11 請日，應可作為系爭專利之先前技藝。

12 (2)乙證4主要圖式：見本判決附圖。

13 6. 乙證5：

14 (1)2017年9月12日公告之美國第D796924號設計專利：「So
15 cket wrench selector」（套筒扳手選擇器），其公告日
16 早於系爭專利之申請日，應可作為系爭專利之先前技
17 藝。

18 (2)乙證5主要圖式：見本判決附圖。

19 7. 乙證9：

20 (1)2015年5月18日公告之日本意匠第1523783號專利：「ド
21 ライバー」（英譯：driver，中譯：驅動端），其公告日
22 早於系爭專利之申請日，應可作為系爭專利之先前技
23 藝。

24 (2)乙證9設計內容：本物品用於擰緊頭部（螺釘頭或螺栓
25 頭）上形成有工具嚙合槽的螺釘或螺栓，該槽由兩個小
26 圓槽和一個圓弧形槽組成。該物品在鑽頭軸的尖端有一
27 個與螺釘或螺栓的工具嚙合槽嚙合的鑽頭部分，這個鑽
28 頭部分有兩個突起，在軸的徑向方向上有一個小的圓形
29 橫截面和一個軸徑，它由一個方向截面為圓弧形的突起
30 組成。要接收設計註冊的部分是包括鑽頭部分的鑽頭軸
31 的尖端部分。

01 (3)乙證9主要圖式：見本判決附圖。

02 (四)乙證1、乙證2、乙證3及乙證3-1分別是否可證明系爭專利為
03 「純功能性之物品造形」？

04 1.本件被告等雖主張：乙證1及乙證2已分別揭露與系爭專利
05 有匹配使用關係之鎖固螺件及塞件，而乙證3及乙證3-1亦
06 足以揭露在實務使用上有對應之拆卸工具，明顯屬於「純
07 功能性之物品造形」而為法定不予設計專利之項目，依10
08 6年專利法第124條之規定，自有撤銷之原因存在云云（民
09 事答辯狀第19至20頁，本院卷第191-192頁）。

10 2.查系爭專利之拆卸工具係用於拆卸油底殼塞件，有系爭專
11 利說明書在卷可參（說明書【物品用途】，本院卷第35
12 頁），由系爭專利圖式可知其驅動端中央設有「具間隔且
13 直線分布之二凸部」（本院卷第37頁）；而系爭產品亦用
14 於拆卸油底殼塞件，此為被告等所不爭，系爭產品之驅動
15 端中央則設有「一字形凸部」（本院卷第57頁），故由系
16 爭專利圖式及系爭產品呈現之外觀，可知皆用於拆卸油底
17 殼塞件之物件驅動端之外觀設計並不相同，亦即不同造形
18 之拆卸工具皆可驅動如乙證1之相同鎖固螺件及塞件，可
19 見拆卸工具與鎖固螺件及塞件在外觀造形上並無必然匹配
20 （must-fit）之關係。

21 3.又拆卸工具具有各種可能的設計方式，業據原告陳明在卷
22 （民事準備一狀第3至4頁，本院卷第325-327頁），可見該
23 拆卸工具在外觀設計上具有多樣性，而不同造形之拆卸工
24 具皆能達到相同或相似的功能。是以，該拆卸工具除了具
25 有拆卸油底殼塞件之功能性外，仍得在形狀或表面裝飾上
26 進行外觀之創作變化，其並非僅係全然取決功能考量所產
27 生之必然匹配的基本形狀，被告等上開抗辯，難認可採，
28 應認系爭專利之拆卸工具已兼具視覺性，而屬透過視覺訴
29 求之創作。

30 (五)乙證3及乙證3-1，或乙證4分別是否可證明系爭專利不具新
31 穎性？

01 1.查乙證3、乙證3-1並無公開日期，有網頁列印資料可參
02 （本院卷第237-239頁），被告等雖抗辯得以乙證3、乙證
03 3-1所示拆卸工具拆卸之油底殼塞件之賓士引擎早於系爭
04 專利申請日問世，而認乙證3、乙證3-1所示拆卸工具之公
05 開日期早於系爭專利申請日云云，然不同造形之拆卸工具
06 皆能達成拆卸賓士廠牌之引擎油底殼塞件之功能，業如前
07 述，且拆卸工具之公開日期，與其得以拆卸之油底殼之引
08 擎型號之問世日期，誠屬兩事，被告等以此主張乙證3、
09 乙證3-1之公開日期早於系爭專利申請日云云，自不可
10 採，乙證3、乙證3-1既非系爭專利之先前技藝，自無從以
11 此等證據論斷系爭專利之新穎性或創作性。

12 2.次查，乙證4之套接端與系爭專利相較，雖均為具有內矩
13 形孔槽之六角柱體，然系爭專利於驅動端頂部邊緣設有一
14 段圓弧形凸部，乙證4之驅動端除缺少前述圓弧形凸部特
15 徵外，其中央具有六角柱體凸出，與系爭專利之設計差異
16 明顯，其整體外觀並不致產生混淆之視覺印象，故乙證4
17 尚難證明系爭專利不具新穎性。

18 (六)乙證3及乙證3-1，或乙證1、乙證4、乙證5、乙證9之組合是
19 否可證明系爭專利不具創作性？

20 1.乙證3、乙證3-1不得作為論斷系爭專利是否具有創作性之
21 先前技藝，業如前述。

22 2.查系爭專利與乙證4之扳手工具一端之套接端均為「具有
23 內矩形孔槽之六角柱體」，此觀系爭專利圖式與乙證4主
24 要圖式自明。系爭專利與乙證4之差異在於：系爭專利上
25 方設有「驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部」之特徵，
26 而該等特徵業已揭露於乙證9，系爭專利僅係就乙證4之套
27 接端造形並參酌乙證9驅動端之簡易改變，且經修飾後之
28 圓弧形凸部，除大小比例略有不同外，並無其他新穎特
29 徵，並未能使系爭專利的整體外觀呈現特異之視覺效果，
30 是系爭專利為其所屬技藝領域中具有通常知識者，於參酌
31 乙證4、9之先前技藝所能易於思及之創作，故乙證4、9之

01 組合可證明系爭專利不具創作性，乙證1、乙證4、乙證
02 5、乙證9之組合亦當足以證明系爭專利不具創作性。

03 3.原告雖抗辯：乙證1、乙證4、乙證5、乙證9與系爭專利之
04 國際工業設計分類不同，且各該先前技藝其他設計單元不
05 可分割，是否得直接分割而直接取與系爭專利設計特徵相
06 似之設計單元加以組合，顯有疑義云云(民事準備(四)狀第1
07 至5頁，本院卷435-443頁)。

08 4.按創作性之審查原則，在判斷其是否為易於思及時，「其
09 比對申請專利之設計與主要引證時，若其二者之差異僅係
10 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
11 無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定
12 該設計為易於思及，不具創作性。例如，該差異僅係就非
13 近似物品為直接模仿或轉用等手法，包括模仿自然界形態、
14 著名著作或直接轉用其他技藝領域之先前技藝」以及
15 「審查創作性時之先前技藝並不侷限於相同或近似的物
16 品」，是以設計專利在創作性審查時，並未限制先前技藝
17 需為同一領域，國際工業設計分類主要為審查及檢索上之
18 參考，而非先前技藝領域之比對限制。況且系爭專利之拆
19 卸工具與乙證1之螺栓、乙證4之套筒、乙證5扳手元件、
20 乙證9之起子頭，均為元件鎖固與拆卸之手工具相關領
21 域，乙證4已揭露「具有內矩形孔槽之六角柱體」，該設
22 計所屬技藝領域中具有通常知識者得以交互參酌乙證9
23 「驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部」之設計特徵，而
24 輕易模仿、轉用、置換或組合等簡易之設計手法，進而完
25 成系爭專利之設計，並非困難，故原告上開主張，尚無足
26 採。

27 (七)系爭專利是否違反106年專利法第126條第1項規定？

28 1.被告等雖抗辯：對照於系爭專利之圖式揭露的設計特徵，
29 其弧形卡凸內側之一點鏈線與A-A剖面線重疊，已造成混
30 淆，而弧形卡凸外側為虛線，如此一點鏈線與虛線無規則
31 之混用，致使本技藝領域中具有通常知識者無法了解系爭

01 專利所欲保護的範圍，有不明確之虞，無法據以實現，有
02 違反106年專利法第126條第1項規定云云（民事答辯狀第3
03 2至33頁，本院卷第204-205頁）。

04 2.按設計專利實體審查基準圖式之揭露方式，有關「不主張
05 設計之部分」的揭露方式：若圖式中包含「主張設計之部
06 分」與「不主張設計之部分」者，其應以可明確區隔之表
07 示方式呈現；以墨線圖呈現者，「不主張設計之部分」應
08 以虛線或其他斷線（如一點鏈線、二點鏈線等）方式。經
09 查，系爭專利圖式之實線部分已明確揭露所欲主張之範
10 圍，並以一點鏈線區隔出其所欲主張範圍之界線，其餘虛
11 線部分為不主張設計之部分，此觀系爭專利圖式即明，其
12 圖式「弧形卡凸內側之一點鏈線與A-A剖面線重疊」，並
13 不影響解讀系爭專利所欲保護的範圍，故系爭專利之圖式
14 已明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知
15 識者，能瞭解其內容，並可據以實現，故系爭專利之圖式
16 並未違反106年專利法之相關規定。

17 (八)因乙證1、乙證4、乙證5、乙證9之組合足以證明系爭專利不
18 具創作性而應予撤銷，原告於本件自不得以系爭專利對被告
19 等為主張，故系爭產品是否落入系爭專利範圍及原告請求被
20 告等負連帶損害賠償責任是否有理由及數額為何、原告請求
21 被告寶昌公司為一定作為及不作為等爭點，自無論述之必
22 要。

23 (九)又原告以系爭專利權遭侵害，及專利法第1條為保護他人之
24 法律為據，而主張以民法第184條第1項前段及第2項規定為
25 請求權基礎，主張被告寶昌公司應負損害賠償責任云云，因
26 系爭專利權應予撤銷，業如前述，故被告寶昌公司自無因違
27 反民法第184條第1項前段及第2項規定而須對原告負損害賠
28 償責任，原告此部分請求，亦無理由。

29 五、綜上所述，系爭專利因不具創作性而應予撤銷，則原告於本
30 件民事訴訟不得以系爭專利對被告等主張權利，因此原告主
31 張被告寶昌公司製造、銷售系爭產品侵害系爭專利權，而依

01 專利法第142條準用第96條第2項、民法第184條第1項前段、
02 第2項、公司法第23條第2項等規定，請求被告等應連帶負損
03 害賠償責任；及依專利法第142條準用第96條第1項、第3項
04 規定，請求被告寶昌公司為訴之聲明第1、2項所示之作為及
05 不作為，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執
06 行之聲請失所依附，自應併予駁回。

07 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，均
08 與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘
09 明。

10 七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴
11 訟法第78條規定。

12 中 華 民 國 111 年 2 月 11 日
13 法 官 何若薇

14 以上正本係照原本作成。

15 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

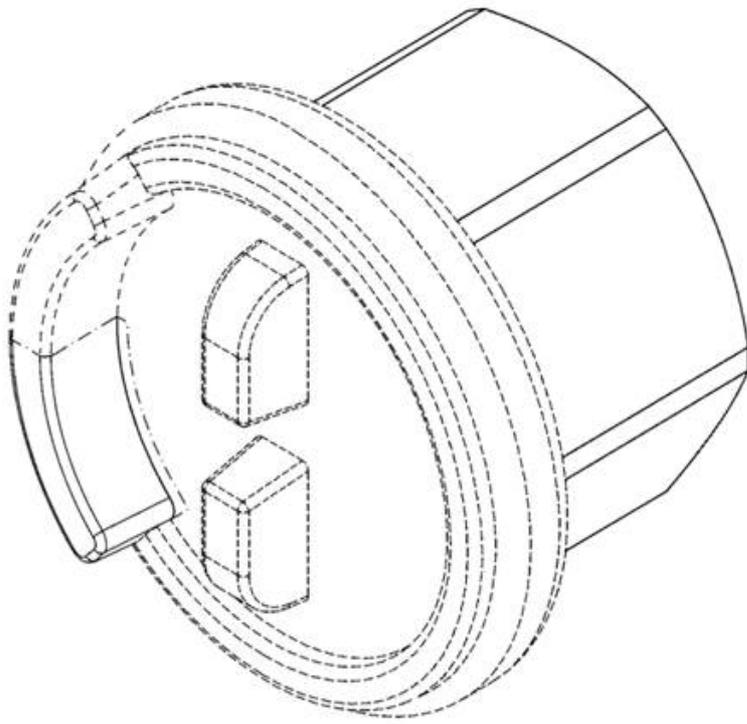
16 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

17 中 華 民 國 111 年 2 月 11 日
18 書記官 張君豪

19 附圖：

20 □系爭專利圖式：

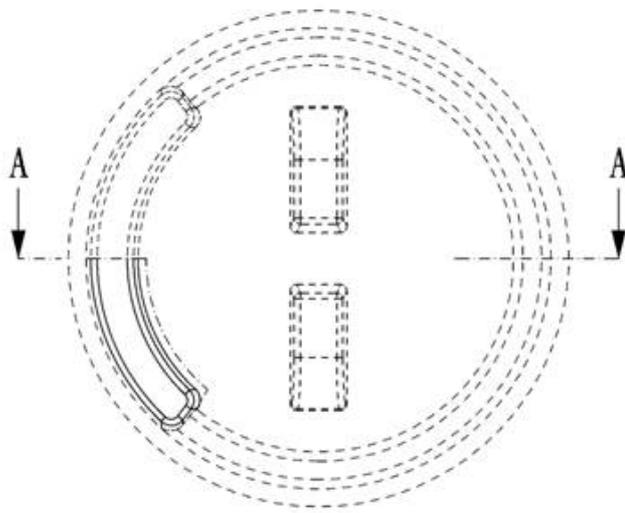
01



02

立體圖1 (代表圖)

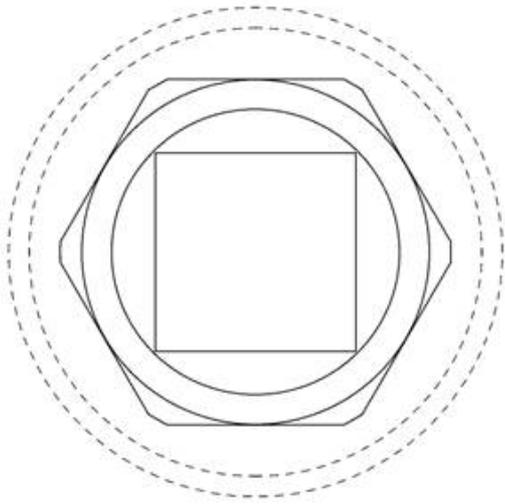
03



04

前視圖

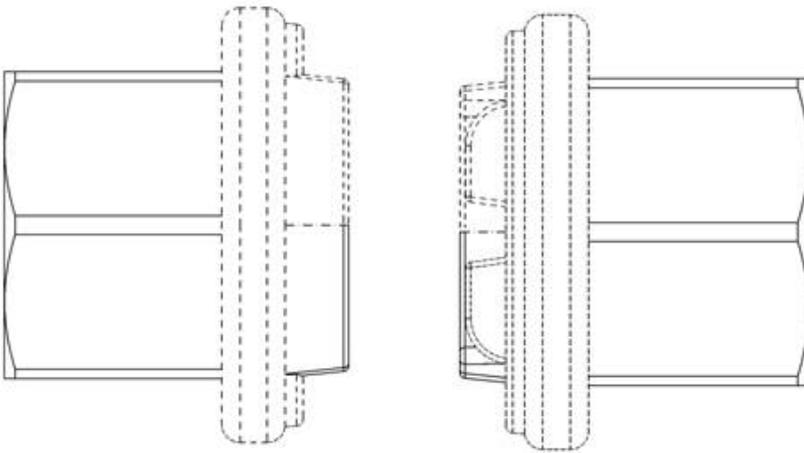
01



02

後視圖

03

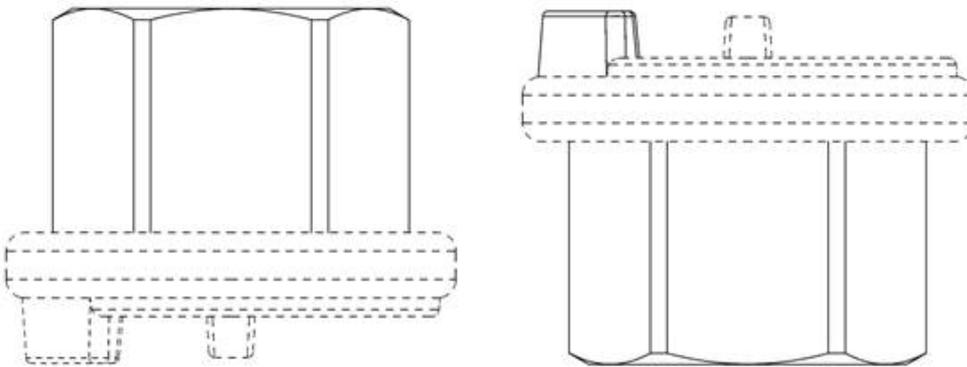


04

左側視圖

右側視圖

05

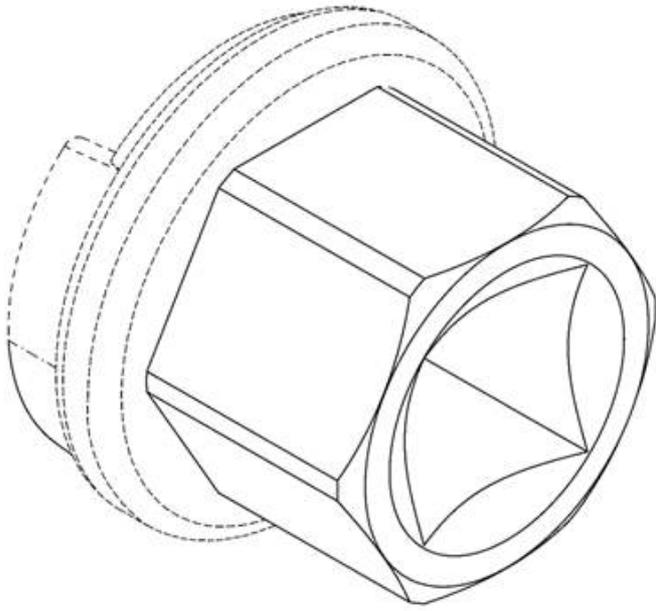


06

俯視圖

仰視圖

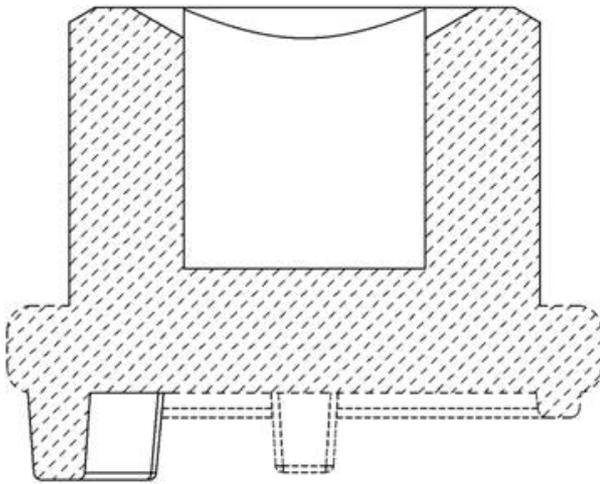
01



02

立體圖2

03



04

A-A端面剖視圖

05 二、乙證1主要圖式：

01

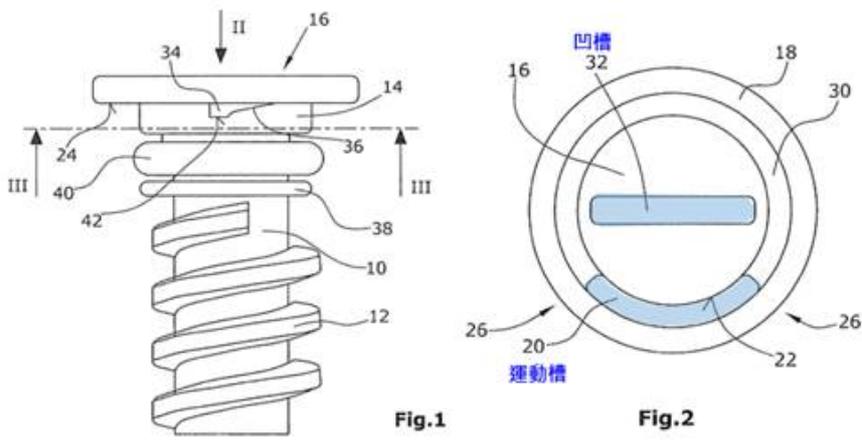
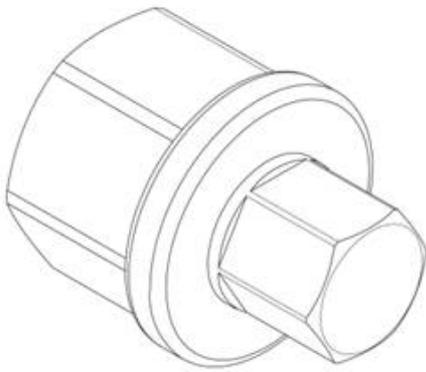


Fig.1

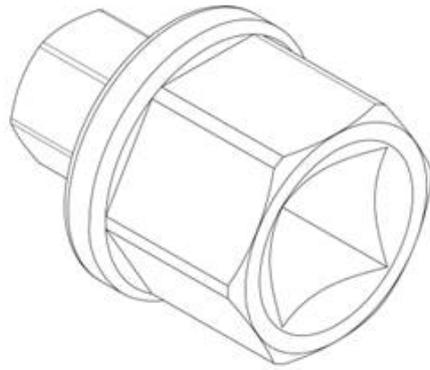
Fig.2

02 三、乙證4主要圖式：

03



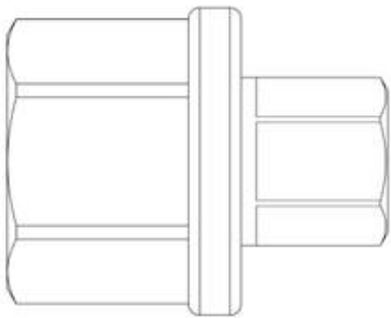
立體圖1



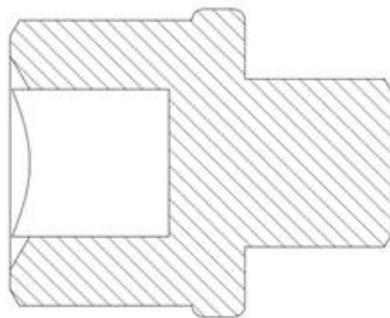
立體圖2

04

05



左側視圖

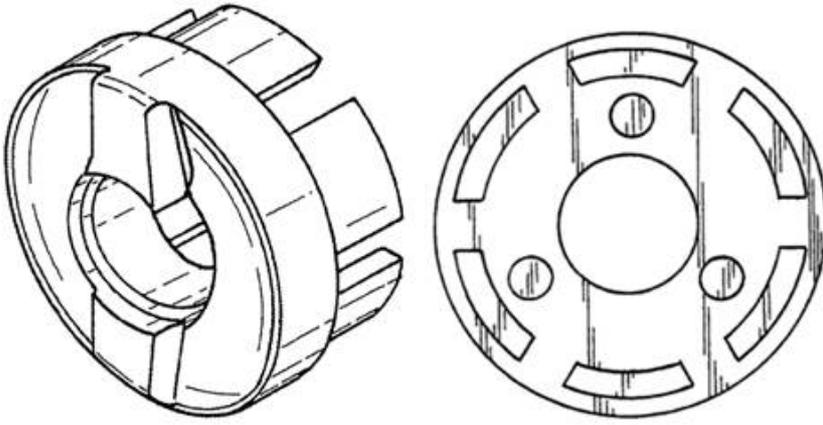


剖面視圖

06

07 四、乙證5主要圖式：

01



02

立體圖

後視圖

03 五、乙證9主要圖式：

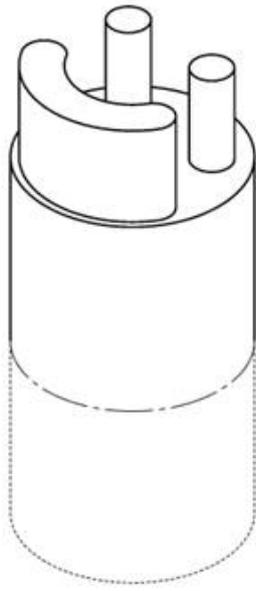
04



05

正面圖

01



02

A-A局部放大透視圖

局部斷面圖