

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(111 年 4 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：法定不予設計專利及創作性等相關爭議(110 年度民專訴字第 44 號, 裁判日：111.02.11) 1

案例 2：系爭專利有無公開實施與引證適格性等爭議(110 年度民專訴字第 41 號, 裁判日：111.02.08) 6

貳、判決全文

案例 1：法定不予設計專利及創作性等相關爭議(110 年度民專訴字第 44 號, 裁判日：111.02.11

一、案情簡介

- (一)原告主張：其為第 D195617 號「油底殼塞件拆卸工具之部分」(系爭專利, 附圖 1)設計專利之專利權人。原告自市場上得知品牌商於商品銷售網頁刊出之工具組產品, 內含有侵害系爭專利權之產品…且經原告瞭解該工具組乃由其等品牌商向被告公司採購產品後外銷。經原告將系爭產品與系爭專利進行比對, 發現系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍, 遂於 110 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之行為, 惟被告等並未依原告前開存證信函意旨辦理, 爰依法提起本件訴訟。
- (二)被告抗辯:原告寄發存證信函的當下(及其後),被告公司早已未生產系爭產品,原告實無依專利法第 96 條規定請求排除侵害之必要;此外,系爭產品之外觀實際上與系爭專利之圖式亦不盡相同,未落入系爭專利之專利權範圍;再者,系爭專利非但有專利權範圍不明確之問題,另外由於系爭專利為「純功能性之物品造形」,且有數項足以證明其欠缺「創作性」之前案存在,故系爭專利有複數應撤銷之原因,原告應不得持系爭專利對被告主張權利,故原告於本件訴訟所主張者,均無理由,爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

- (一)乙證 1、乙證 2、乙證 3 及乙證 3-1 是否足以證明系爭專利為「純功能性之物品造形」?
- (二)乙證 1、乙證 4(附圖 3)、乙證 5、乙證 9 之組合是否可證明系爭專利不具創作性?

三、法院見解

- (一)乙證 1、乙證 2、乙證 3 及乙證 3-1 不足以證明系爭專利為「純功能性之物品造形」
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 亦足以揭露在實務使用上有對應之拆卸工具,明顯屬於「純功能性之物品造形」而為法定不予設計專利之項目…自有撤銷之原因存在云云。
 2. 惟查,系爭專利之拆卸工具係用於拆卸油底殼塞件,有系爭專利說明書在卷可參…且由系爭專利圖式可知其驅動端中央設有「具間隔且直線分布之二凸部」;而系爭產品亦用於拆卸油底殼塞件,此為被告等所不爭,系爭產品之驅動端中

央則設有「一字形凸部」，故由系爭專利圖式及系爭產品呈現之外觀，可知皆用於拆卸油底殼塞件之物件驅動端之外觀設計並不相同，亦即不同造形之拆卸工具皆可驅動如乙證1之相同鎖固螺件及塞件，可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（must-fit）之關係。

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，可見該拆卸工具在外觀設計上具有多樣性，而不同造形之拆卸工具皆能達到相同或相似的功能。是以，該拆卸工具除了具有拆卸油底殼塞件之功能性外，仍得在形狀或表面裝飾上進行外觀之創作變化，其並非僅係全然取決功能考量所產生之必然匹配的基本形狀，被告等上開抗辯，難認可採，應認系爭專利之拆卸工具已兼具視覺性，而屬透過視覺訴求之創作。

（二）乙證1、乙證4、乙證5、乙證9之組合可證明系爭專利不具創作性

1. 經查，系爭專利與乙證4之扳手工具一端之套接端均為「具有內矩形孔槽之六角柱體」…系爭專利與乙證4之差異在於：系爭專利上方設有「驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部」之特徵，而該等特徵業已揭露於乙證9…並無其他新穎特徵，並未能使系爭專利的整體外觀呈現特異之視覺效果。
2. 承上，是系爭專利為其所屬技藝領域中具有通常知識者，於參酌乙證4、9之先前技藝所能易於思及之創作，故乙證4、9之組合可證明系爭專利不具創作性，乙證1、乙證4、乙證5、乙證9之組合亦當足以證明系爭專利不具創作性。
3. 又原告雖抗辯：乙證1、乙證4、乙證5、乙證9與系爭專利之國際工業設計分類不同，且各該先前技藝其他設計單元不可分割，是否得直接分割而直接取與系爭專利設計特徵相似之設計單元加以組合，顯有疑義云云。
4. 惟按創作性之審查原則，在判斷其是否為易於思及時，其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…是以設計專利在創作性審查時，並未限制先前技藝需為同一領域，國際工業設計分類主要為審查及檢索上之參考，而非先前技藝領域之比對限制。
5. 況且，系爭專利之拆卸工具與乙證1之螺栓、乙證4之套筒、乙證5扳手元件、乙證9之起子頭，均為元件鎖固與拆卸之手工具相關領域，乙證4已揭露「具有內矩形孔槽之六角柱體」，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得以交互參酌乙證9「驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部」之設計特徵，而輕易模仿、轉用、置換或組合等簡易之設計手法，進而完成系爭專利之設計，並非困難，故原告之主張，尚無足採。

四、總結

按申請專利之設計必須是透過視覺訴求之具體創作，亦即必須是肉眼能夠辨識、確認而具備視覺效果（裝飾性）的設計；因此，若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀的創作者，即為純功能性之物品造形，應不予專利。

本件系爭專利是否為「純功能性之物品造形」，而為法定不予設計專利之項目？法院審認後認為：本件被告等雖主張，乙證 1、乙證 2、乙證 3 及乙證 3-1 足以證明系爭專利為「純功能性之物品造形」。惟查，系爭專利之拆卸工具係用於拆卸油底殼塞件，而系爭產品亦用於拆卸油底殼塞件，然系爭產品之驅動端中央則設有「一字形凸部」，故由系爭專利圖式及系爭產品呈現之外觀，可知皆用於拆卸油底殼塞件之物件驅動端之外觀設計並不相同，可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（must-fit）之關係。故判認系爭專利之拆卸工具已兼具視覺性，而屬透過視覺訴求之創作，而認被告等之抗辯不可採。

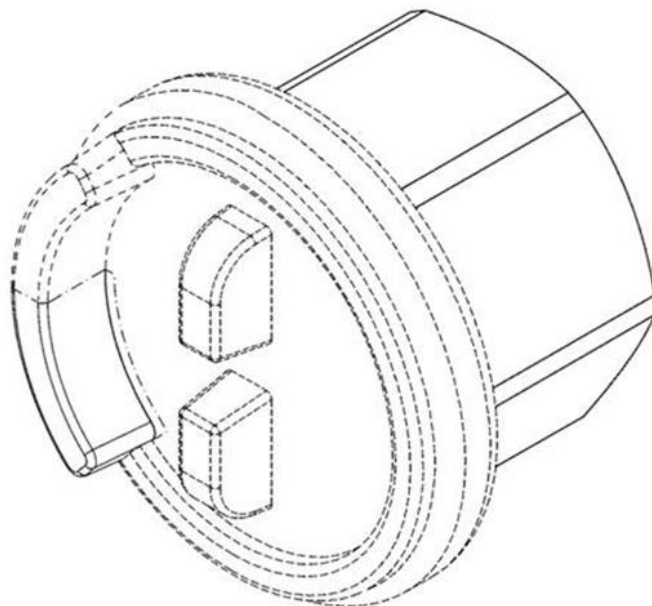
復按，創作性之審查原則，在判斷其是否為易於思及時，其比對申請專利之設計與主要引證時，若其二者之差異僅係參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定該設計為易於思及，不具創作性。

則本件乙證 1、乙證 4、乙證 5、乙證 9 之組合是否足以證明系爭專利不具創作性？對此，法院審查後認為：系爭專利與乙證 4 之差異在於：系爭專利上方設有「驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部」之特徵，而該等特徵業已揭露於乙證 9，並無其他新穎特徵，是系爭專利為其所屬技藝領域中具有通常知識者，於參酌乙證 4、9 之先前技藝所能易於思及之創作。故判認：乙證 4、9 之組合可證明系爭專利不具創作性，乙證 1、乙證 4、乙證 5、乙證 9 之組合亦當足以證明系爭專利不具創作性。

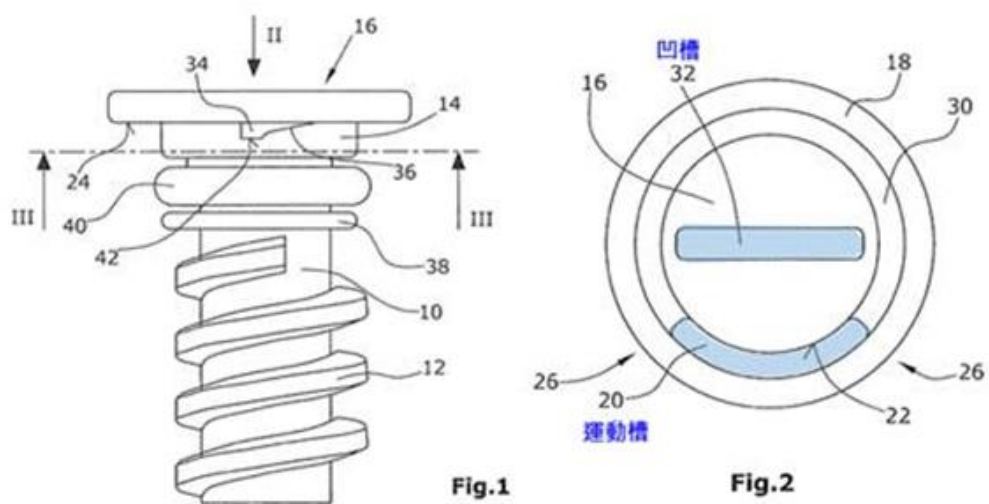
況且，系爭專利之拆卸工具與乙證 1 之螺栓、乙證 4 之套筒、乙證 5 扳手元件、乙證 9 之起子頭，均為元件鎖固與拆卸之手工具相關領域，乙證 4 已揭露「具有內矩形孔槽之六角柱體」，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得以交互參酌乙證 9「驅動端頂部邊緣設有一段圓弧形凸部」之設計特徵，而輕易模仿、轉用、置換或組合等簡易之設計手法，進而完成系爭專利之設計，並非困難。

綜上，法院雖認為：本件系爭專利非屬「純功能性之物品造形」，而屬透過視覺訴求之創作；惟仍判認本件系爭專利因不具創作性而應予撤銷，故最終判認原告之主張無理由。

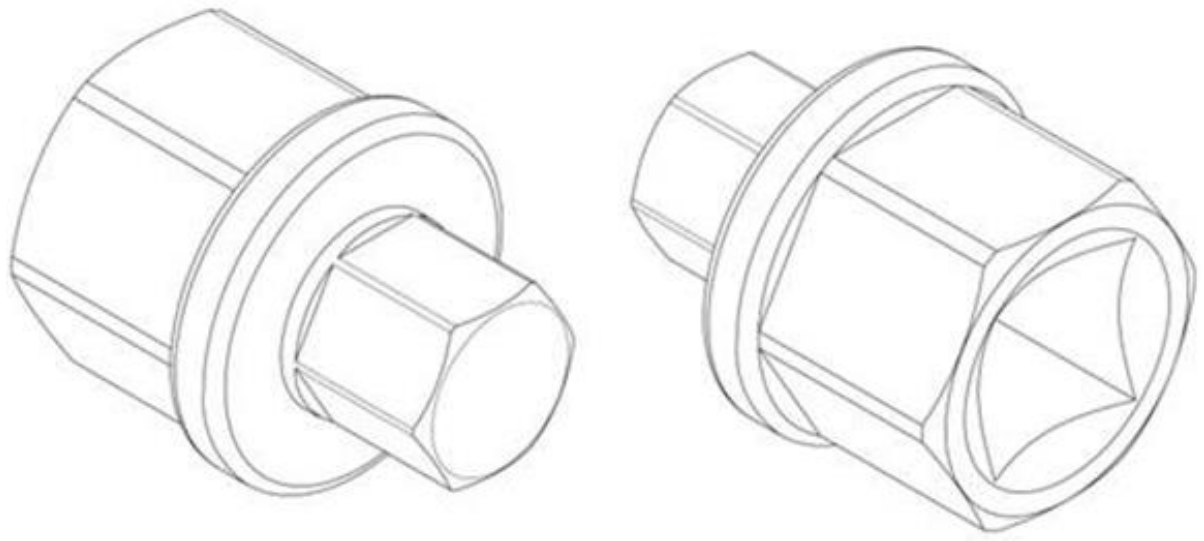
附圖：



附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：乙證 1 主要圖式



附圖 3：乙證 4 主要圖式

案例 2：系爭專利有無公開實施與引證適格性等爭議(110 年度民專訴字第 41 號, 裁判日：111.02.08)

一、案情簡介

- (一)原告主張：原告起訴聲明：其為「水面灌漿平台吊掛裝置」(系爭專利, 附圖 1) 新型專利之專利權人，現仍於專利權期間內，詎被告指示杜○○公司施作系爭碼頭工程時，使用與系爭專利相同之施工方式，業已落入系爭專利更正前請求項 1 至 3、6、7 之文義範圍及請求項 8 至 10 之均等範圍，爰依法請求被告負損害賠償責任。
- (二)被告抗辯：被告(被上訴人)則抗辯：原告提出用以侵權比對之照片…未落入系爭專利更正前請求項 1 之文義範圍…又乙證 5 至 10、15 可證明…乙證 3、11、12、13 及 14 照片之拍攝日期必定早於 103 年 8 月，亦即早於系爭專利申請日…且施工人員透過參與工程施作，得知該工程之技術，已導致該施工技術為其所知，而為公眾得知之狀態…乙證 3、11、12、13 及 14 照片中所揭示之技術顯已符合公開實施之要件…爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

- (一)乙證 15(附圖 2) 是否足以證明系爭專利於申請前已公開實施？
- (二)乙證 3、11、12、13、14 是否為本案適格之先前技術？
- (三)被告是否有侵害系爭專利之故意或過失？

三、法院見解

- (一)乙證 15 不足以證明系爭專利於申請前已公開實施
1. 觀諸乙證 15 所附之設計圖，並未顯示碼頭單元結構具有吊掛件之結構，自無法證明該新建工程所使用之結構與系爭專利更正前請求項 1 至 3、6 至 10 所界定之技術特徵相同。
 2. 另由乙證 15 工程契約…一、5. 已載明「協力廠商應視作業需要於施工地區設置明顯之警戒標誌，禁止非工作人員進入」，則該新建工程之施工期間公眾能否靠近觀看，即非無疑。
 3. 況且，該新建工程經混凝土澆築完工後，鋼構部分即被混凝土所包覆，無法再由外部辨識其內部結構，縱使該新建工程使用之結構與系爭專利更正前請求項 1 至 3、6 至 10 所界定者相同，尚難認定該工程之施工技術曾處於能為公眾得知之狀態，而有公開實施之事實，是乙證 15 自不足以證明系爭專利於申請前已公開實施。

(二)乙證 3、11、12、13、14 並非本案適格之先前技術

1. 經查，被告所提出之乙證 11、12、13、14 照片上雖有標示日期，然照片上標示之日期可經由調整相機設定或電腦後製加註輕易變更，自難僅憑照片上標示之日期即認定確為實際拍攝日期。
2. 復查，乙證 3、11、12、13、14 之照片應即為…新聞稿所記載的工程在不同施工階段所拍攝之照片。又新聞稿中記載該工程已於 103 年 8 月底前完工。因此，乙證 3、11、12、13、14 之照片拍攝日期均應在 103 年 8 月底之前，拍攝日期應早於系爭專利申請日。
3. 再依被告所承攬該工程而與業主簽立之…工程合約…記載被告應負責維護工地環境，包含工地圍籬之設置及維護…可知高雄港 110 號、111 號碼頭新建工程施工期間，被告及其協力廠商應設置工地圍籬，並禁止非工作人員進入。顯見該施工現場僅有特定簽有保密協議之施工人員得以進入施工現場，並非不特定多數人均可隨意進出觀看之開放空間…自難認系爭專利所指技術於上開施工現場中已經對不特定多數人公開而為公眾所知悉。
4. 況且，該工程經混凝土澆築完工後，鋼構部分即被混凝土所包覆，無法再由外部辨識其內部結構，益徵系爭專利於申請前尚無公開實施之事實…是以，乙證 3、11、12、13、14 之照片尚不足以證明該工程於申請前已有公開，無法為系爭專利適格之先前技術。

(三)被告具有侵害系爭專利之故意，應負損害賠償責任

1. 按新型專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，專利法第 120 條準用第 96 條第 2 項定有明文。
2. 經查，觀諸原告所提出之 LINE 對話截圖，可知原告於 109 年 4 月間曾提供系爭專利即「水面灌漿平台吊掛裝置」之檔案、申請內容及圖檔予被告公司人員…而證人黃○○於本院言詞辯論時到庭具結證稱：其有承攬被告在左營港東 5 至東 7 碼頭之碼頭結構工程，但其之前沒有做過碼頭工程，本件是第一次做，相關施工圖及設計圖都是被告提供給其，其再按施工圖去施作。
3. 承上，足見被告明知系爭專利為原告所有，卻未經原告同意或授權，即提供相關施工圖、設計圖予杜○○公司，指示杜○○公司施作系爭碼頭工程時，使用與系爭專利完全相同之施工方式，自己侵害原告之專利權，且具有侵害之故意甚明，自應負損害賠償責任。

四、總結

按所謂「公開實施」，係指透過製造、販賣、使用等行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要，例如於參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者。

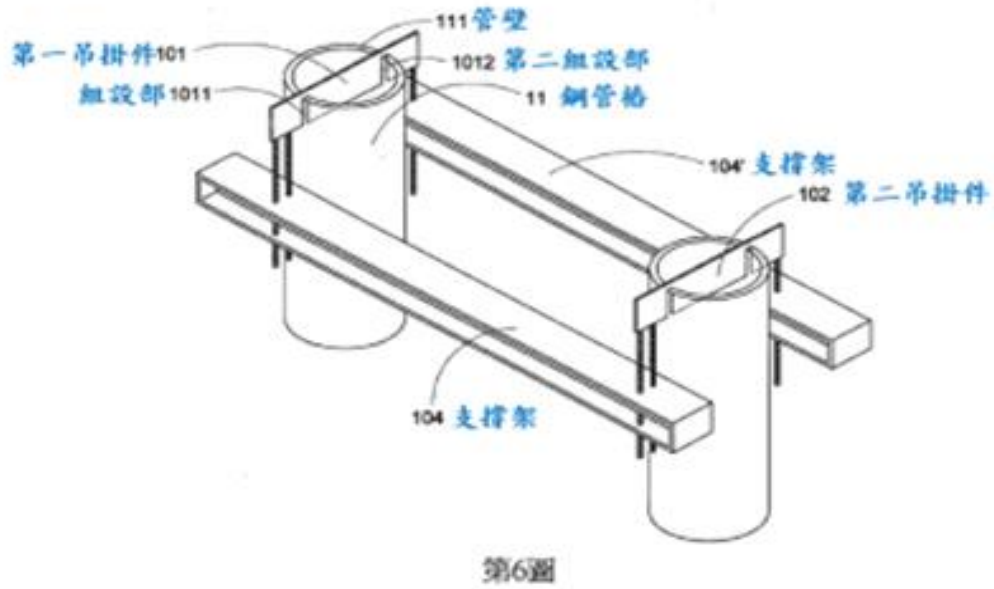
惟若僅由前述行為而未經說明或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者，則不構成公開實施。

本件系爭工程之乙證 15 是否足以證明系爭專利於申請前已公開實施？經法院審查認為：乙證 15 所附之設計圖，無法證明該新建工程所使用之結構與系爭專利更正前請求項 1 至 3、6 至 10 所界定之技術特徵相同。另由乙證 15 工程契約所載「協力廠商應視作業需要於施工地區設置明顯之警戒標誌，禁止非工作人員進入」，則該新建工程之施工期間公眾能否靠近觀看，亦有疑義。且該新建工程經混凝土澆築完工後，鋼構部分即被混凝土所包覆，無法再由外部辨識其內部結構，難認定該工程之施工技術曾處於能為公眾得知之狀態，而有公開實施之事實，故判認乙證 15 不足以證明系爭專利於申請前已公開實施。

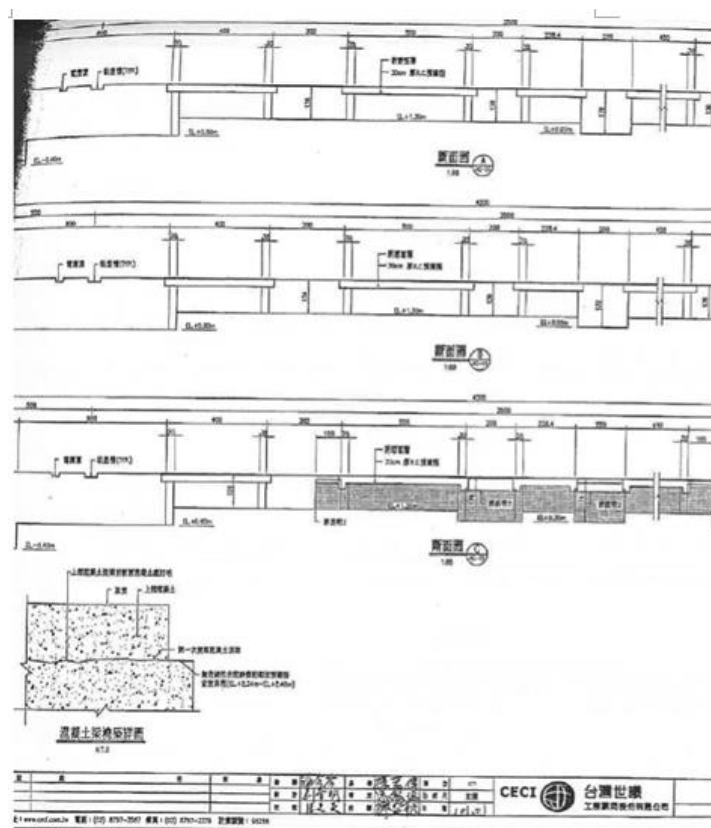
而乙證 3、11、12、13、14 是否為本案適格之先前技術？法院審認後認為：被告所提出之乙證 11、12、13、14 照片上雖有標示日期，然照片上標示之日期可經由調整相機設定或電腦後製加註輕易變更，自難僅憑照片上標示之日期即認定確為實際拍攝日期。復查，乙證 3、11、12、13、14 之照片之拍攝日期均應在 103 年 8 月底之前，即拍攝日期應早於系爭專利申請日。況且，該工程經混凝土澆築完工後，鋼構部分即被混凝土所包覆，無法再由外部辨識其內部結構，益徵系爭專利於申請前尚無公開實施之事實。從而判認：乙證 3、11、12、13、14 之照片尚不足以證明該工程於申請前已有公開，故該等照片無法為系爭專利適格之先前技術。

至於，被告具有侵害系爭專利之故意？法院審酌並判認：基於原告所提出之 LINE 對話截圖，可知原告於 109 年 4 月間曾提供系爭專利即「水面灌漿平台吊掛裝置」之檔案、申請內容及圖檔予被告公司人員，並有證人到庭具結證稱：其承攬被告在左營港東 5 至東 7 碼頭之碼頭結構工程，相關施工圖及設計圖都是被告提供給其，其再按施工圖去施作。足見被告明知系爭專利為原告所有，卻未經原告同意或授權，即提供相關施工圖、設計圖予杜○○公司於施作系爭碼頭工程時，使用與系爭專利完全相同之施工方式，是具有侵害之故意甚明，自應負損害賠償責任。準此，法院爰判認原告之主張有理由。

附圖：



附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：乙證 15

貳、判決全文

案例 1：110 年度民專訴字第 44 號判決

案例 2：110 年度民專訴字第 41 號判決