

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(111 年 12 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：確認系爭產品未落入系爭專利權範圍之爭議(111 年度民專訴字第 2 號, 裁判日：111.09.06)..... 1

案例 2：專利請求項解釋與均等侵權判斷之爭議(110 年度民專上再字第 2 號, 裁判日：111.03.01)..... 5

貳、判決全文

案例 1：確認系爭產品未落入系爭專利權範圍之爭議(111 年度民專訴字第 2 號, 裁判日：111.09.06)

一、案情簡介

(一)原告主張：其所製造、銷售之系爭產品並未侵害被告所有第 D174865 號「漱口水瓶」設計專利權(系爭專利，附圖 1)，然為被告所否認，且被告已發函予各大通路商，主張原告之系爭產品(附圖 2)侵害系爭專利，如未獲民事判決確認，則無法經由通路商再行上架系爭產品銷售等語；準此，爰訴請確認被告對原告製造、銷售之「白人蜂膠漱口水」、「白人勁涼漱口水」商品之容器侵害被告第 D174865 號「漱口水瓶」設計專利權之損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權不存在。案經原審為原告勝訴之判決。

(二)被告抗辯：系爭產品採用與系爭專利相同的設計概念，營造出相似的視覺印象，導致普通消費者在選購商品時，會將系爭產品誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，因此應判斷二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。且無論是原證 10，或原證 10 與原證 7 之組合，或原證 10 與原證 11 之組合，均不足以證明系爭專利不具創作性。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權之範圍？

三、法院見解

1. 系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍

(1) 相同或近似之判斷：

①按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(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。

②經查，系爭專利之漱口水瓶之專利說明書「設計說明」欄及主要圖示所示，可知系爭專利可分為 6 項特徵…使本設計可呈現出如同鑽石切割狀之多稜角面狀，如是構成系爭專利之整體設計。另依系爭產品證物照片所示，可知系爭產品可分為 6 項特徵…由左、右側視圖觀之，該瓶體寬度上下一致，該瓶體於其左、右側彎折處以較圓滑曲面相接，如是構成系爭產品設計內容。亦即：系爭專利與系爭產品之設計特徵及視覺重點在於瓶體之正面、背面、左、右兩側面及俯視面。

- ③承上，經比對系爭專利與系爭產品之外觀共同點特徵…系爭專利之「該瓶體左、右兩側呈相對稱之連續彎折狀」部分是相當明顯彎折凸出之設計，則未見於原告所提出之相關先前技藝，堪認屬於系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵。
- ④又就系爭專利與系爭產品之外觀差異點特徵，依普通消費者購買或使用時之角度觀之，瓶體正面、背面、側面及俯視面係設於包裝漱口水瓶之明顯位置且佔有一定的視覺面積，該等視面佔有重要部位，是屬該物品「正常使用時易見的部位」，必然會對該處設計特徵施以相當注意；是以…差異點特徵，已使系爭專利與系爭產品二者在整體外觀有明顯差異。
- ⑤再以系爭專利之「瓶體其圓弧面分別以一稜角面與位在左、右兩側之聳肩部及下擺部相接」及「瓶體於其左、右側之4個彎折處分別形成有5個呈梯型連續相接之上下寬度不同的斜切面」等設計特徵亦會對整體視覺印象產生明顯影響，此與系爭產品之「瓶體其圓弧面以圓滑曲面區域與聳肩部及下擺部相接」及「瓶體在彎折處以較圓滑曲面僅形成約有2個梯型連續相接之斜切面」之視覺效果亦有明顯不同。
- ⑥此外，系爭產品尚有與系爭專利明顯不同之差異點特徵…且該等差異點特徵皆屬「容易引起注意的部位或特徵」，經整體比對、綜合判斷前揭諸特徵對於整體視覺印象的影響後，該等差異特徵已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之視覺印象，系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似。
- (2)本件無須再以三方比對法分析判斷：
- ①按原告雖提出原證7、8、9之先前技藝分別主張以「三方比對法」可知系爭專利與系爭產品間之外觀設計差異處並不相同亦不近似。惟所謂三方比對法僅係用以輔助判斷系爭專利之設計與被控侵權對象是否近似之輔助分析方法，如被控侵權對象與系爭專利之差異相當明顯，致其整體視覺印象不同時，即毋須考量被控侵權對象或系爭專利與先前技藝之近似程度。
- ②承上，本件經整體觀察、綜合判斷系爭專利與系爭產品之視覺印象，依普通消費者選購商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，即無再以三方比對法為分析判斷。
- (3)至被告雖辯稱：①在要件F之特徵比對上…仍應該認為系爭產品具備系爭專利要件F之全部技藝特徵；②系爭產品確實具備系爭專利要件A至F之全部技藝特徵…仍應認定二者之外觀近似等語。惟查：①系爭專利之瓶體聳肩部設計已為原證7至10等先前技藝所揭露…②被告該段抗辯所引述之內容，僅適用於「部分設計」專利之侵權判斷…然系爭專利是「整體設計」專利，圖式所揭露之內容全部都是「主張設計之部分」，則各視圖中所揭露之所有設計特徵皆應予以考量，不得省略，不得僅考量部分之設計特徵而擴張其範圍…自不能忽略系爭專利之設計特徵或以「部分設計專利」之「不主張設計之部分」逕予解釋及判斷。是以，被告所辯，均不足採信。

- (4)綜上，系爭專利與系爭產品僅物品相同，惟外觀不相同亦不近似，故認定系爭產品與系爭專利為不同設計，系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。
2. 又系爭產品既未落入系爭專利之專利權範圍，則原告製造、銷售之系爭產品自無侵害被告專利權之情事，則專利有效性部分，即無再審酌之必要。

四、總結

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第 247 條第 1 項前段定有明文。而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言。

本件原告主張：其所製造、銷售之系爭產品並未侵害被告系爭專利，然為被告所否認，且被告已發函予各大通路商，主張原告之系爭產品侵害系爭專利，如未獲民事判決確認，則無法經由通路商再行上架系爭產品銷售。準此，法院審理後，認為：兩造間就系爭系爭產品是否侵害系爭專利之法律關係即有不明確，如不訴請確認，原告在私法上之地位將有受侵害之危險，而原告為除去上開危險，除提起確認請求權不存在之訴外，無從提起其他訴訟，則原告提起本件確認之訴，自有確認利益，應予准許。

又比對、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。再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。

承上，本件經法院比對後認為：系爭專利與系爭產品之外觀共同點特徵，堪認屬於系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵。並認為就系爭專利與系爭產品之外觀差異點特徵，二者在整體外觀有明顯差異。且該等差異特徵已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之視覺印象，系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似。再者，本件經整體觀察、綜合判斷系爭專利與系爭產品之視覺印象，依普通消費者選購商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，即無須再以三方比對法為分析判斷。

綜上所述，法院最終判認：系爭專利與系爭產品僅物品相同，惟外觀不相同亦不近似，故認定系爭產品與系爭專利為不同設計，系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。並因系爭產品既未落入系爭專利之專利權範圍，則原告製造、銷售之系爭產品自無侵害被告專利權之情事，故專利有效性部分，即無再審酌

之必要。從而，原告請求確認被告對原告所製造、銷售之系爭產品之侵害系爭專利之損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權不存在，為有理由，應予准許。

附圖：



附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：系爭專利產品主要圖式

案例 2：專利請求項解釋與均等侵權判斷之爭議(110 年度民專上再字第 2 號, 裁判日：111.03.01)

一、案情簡介

- (一)再審原告主張：伊為發明第 I405682 號「利用燈號訊號啟動之車側影像輔助系統」專利（系爭專利）之專利權人；惟原確定判決對該系爭專利請求項 1 範圍之解釋及認定，及對於系爭產品不適用均等論之認定，有適用法規顯有錯誤之違法(民事訴訟法§496I①)。故提起本件再審訴訟，請求廢棄原確定判決。
- (二)再審被告抗辯：再審原告未具體提出原確定判決具有適用法規顯有錯誤，再審原告以此請求再審，並無理由。又原確定判決援引系爭專利說明書內容記載，為系爭專利請求項之範圍解釋及判斷，亦無違反智慧財產案件審理法之規定。且歷審法院判決多次確認，核與適用法規顯有錯誤並不相干，再審原告所稱之再審理由，均不足採，爰請駁回再審原告之訴。

二、重要爭點

- (一)原確定判決關於系爭專利請求項 1 所為解釋，有無適用法規顯有錯誤之事由？
- (二)原確定判決對於不適用均等論之認定，有無適用法規顯有錯誤之情形？

三、法院見解

- (一)原確定判決關於系爭專利請求項 1 所為解釋，並無適用法規顯有錯誤之事由
1. 經查，原確定判決將系爭專利請求項 1 之技術內容拆解為 1A 至 1F 要件（如附表），並認因其中要件編號 1D 及 1E 已敘明…「該影像訊號源切換處理器包含一燈號訊號判讀處理器用以判讀該燈號訊號為倒車燈號、左向燈號、右向燈號及警示燈號中那一燈號所形成」…此就系爭專利請求項 1 申請專利範圍所為上述解釋，符合專利法第 58 條第 4 項之規定，且再審被告對於系爭產品是否落入系爭專利申請範圍既有爭執，法院即應依職權為專利範圍之解釋認定，並無再審原告所主張原確定判決引用再審被告未主張之系爭專利說明書內容，而有違反辯論主義原則之情形。
 2. 另再審原告另以原確定判決援引系爭專利請求項 5 內容，作為認定系爭專利請求項 1 之解釋，將造成請求項 1 與 5 實質相同，牴觸專利法之「請求項差異原則」等等。惟按請求項差異原則係指每一請求項之範圍均相對獨立，而具有不同之範圍，不得將一請求項解釋成另一請求項，而使兩請求項之專利權範圍相同。因此，請求項之間對應之技術特徵以不同用語予以記載者，應推定該不同用語所界定之範圍不同，且上開原則僅係用以解釋請求項所涵蓋範圍，而不得

變更基於申請專利範圍、專利說明書及申請歷史檔案所確定之專利權範圍。基此，申請專利範圍之解釋如無致二請求項權利範圍相同之情形，自無請求項差異原則之適用。

3. 次查，原確定判決…理由中已敘明由系爭專利請求項 1 內容可知「啟動警示燈號會產生對應影像」之技術特徵，其引用系爭專利說明書…即系爭專利請求項 5，並非解釋系爭專利請求項 1 所欲涵蓋範圍，乃藉此重申該發明所屬技術領域具有通常知識者參酌說明書後所能理解「啟動警示燈號會產生對應影像」為系爭專利之重要技術特徵，並無變更基於申請專利範圍及說明書所確定之專利權範圍，或致系爭專利請求項 1、5 權利範圍相同之情形，自無再審原告所稱有請求項差異原則之違反。
4. 又再審原告雖主張：原確定判決未審酌系爭專利說明書有關「實施方式」，即警示燈號於所舉案例中已明確排除於需有對應車側影像之類型，原確定判決就上開同為系爭專利說明書內容恕置不論，判決理由顯相矛盾，且於參酌內部證據後仍有疑義，自應採用外部證據以判斷系爭專利申請範圍等等。
5. 承上，惟按申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故審酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。
6. 復查，系爭專利說明書所列「實施方式」僅係在補充說明書文字不足之部分，倘依說明書請求項文字，該發明所屬技術領域中具有通常知識者於參酌說明書文字所理解之通常意義，並無不足情形，自無從以補充說明取代另作限縮解釋之理。
7. 再者，原確定判決關於系爭專利請求項 1 所為解釋，係以系爭專利申請範圍請求項文字並參酌說明書後，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之合理解釋，並不得以其「實施方式」所列舉之特定實施例限縮其專利範圍，且亦無再審原告所稱仍有疑義，而需再另行參酌系爭專利外部證據之情形，故再審原告以原確定判決就此恕置不論，而有判決理由矛盾及適用法令不當之違法，洵屬無據。

(二)原確定判決對於不適用均等論之認定，並無適用法規顯有錯誤之情形

1. 按判斷被控侵權對象是否適用均等論，即判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的差異是否為非實質的，若二者之間具有實質差異，則不適用均等論，應判

斷被控侵權對象不構成均等侵權。反之，若二者之間不具實質差異，且無均等論之限制事項時，則適用均等論，應判斷被控侵權對象構成均等侵權。

2. 經查，本件原確定判決係認定依系爭專利請求項 1 之 1D 至 1F 所示技術特徵，係以燈號訊號（包含警示燈號）輸入至影像訊號源切換處理器後，在一設定之「臨界時間」後開始判讀，並持續一段預設之「判讀時間」後，依判讀結果選擇並啟動所對應的攝影機裝置，以達成將影像顯示於顯示器螢幕上之功能或結果。
3. 復查，系爭產品則在按下啟動警示燈開關時，左、右方向燈的觸發顯影功能將關閉，系爭產品無法達成與系爭專利實質相同之功能或結果，故系爭產品之技術內容與系爭專利請求項 1 之 1D 至 1F 技術特徵具有實質差異，不適用均等論。
4. 如上，原確定判決既已敘明系爭產品並無啟動警示燈號會產生對應影像之功能，並說明系爭產品中並沒有足以對應系爭專利請求項 1 之技術特徵，顯見兩者間具有實質差異…自無均等論之適用。故再審原告徒以前揭判決意旨，指摘原確定判決僅以一個以上技術特徵無法與系爭專利請求項 1 相同，認無均等論適用，且未論及兩者之差異性及是否具備置換可能性及思及可能性，均屬無據，並不足採。
5. 綜上所述，本件再審原告所為再審主張，無非就原確定判決已依卷內訴訟資料就再審原告所為主張已為之事實或法律上論斷再行爭執，難謂原確定判決有何適用法規顯有錯誤之情形，並無民事訴訟法第 496 條第 1 項第 1 款之再審事由，本件再審之訴，顯無理由，爰以駁回。

四、總結

按民事訴訟法第 496 條第 1 項第 1 款所謂適用法規顯有錯誤，係指確定判決所適用之法規，顯然不合於法律規定，或與司法院大法官解釋顯然違反，或消極的不適用法規，顯然影響裁判者而言。並不包括判決理由矛盾、理由不備、取捨證據失當、調查證據欠周、漏未斟酌證據、認定事實錯誤在內。

復按有關申請專利範圍之解釋，涉及專利權範圍之界定，係屬法律適用之問題，倘若兩造對之有所爭執時，法院應依職權認定。且發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。本件再審原告主張：原確定判決關於系爭專利請求項 1 所為解釋，有適用法規顯有錯誤之事由。

法院基於職權審查後認為：原確定判決關於系爭專利請求項 1 所為解釋，

係以系爭專利申請範圍請求項文字並參酌說明書後，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之合理解釋，並不得以其「實施方式」所列舉之特定實施例限縮其專利範圍，且亦無再審原告所稱仍有疑義，而需再另行參酌系爭專利外部證據之情形，故再審原告以原確定判決就此恕置不論，而有判決理由矛盾及適用法令不當之違法，洵屬無據。

另關於判斷被控侵權對象是否適用均等論，原則上，僅須就被控侵權對象與系爭專利之請求項的技術特徵不相同的部分進行比對，若有全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等任一限制事項成立，則不適用均等論。

本件再審原告雖主張：原確定判決對於不適用均等論之認定，有適用法規顯有錯誤之情形，然法院審認後則認為：原確定判決既已敘明系爭產品並沒有足以對應系爭專利請求項 1 之技術特徵，顯見兩者間具有實質差異，自無均等論之適用。故再審原告之指摘並不足採，因此法院最終判認：本件再審之訴顯無理由，爰以判決駁回。

附表：

系爭專利		
請求項	要件標號	技術特徵
1.	1A.	一種利用燈號訊號啟動之車側影像輔助系統，包含：至少二個車側攝影機裝置、一啟動訊號源、一影像訊號源切換處理器及一顯示器裝置，其中：
	1B.	該車側攝影機裝置，包括至少一車左側攝影機裝置設於車左側位置及至少一車右側攝影機裝置設於車右側位置，供分別擷取該對應車側之影像並形成影像訊號源以輸出至該影像訊號源切換處理器；
	1C.	該啟動訊號源，係由剎車燈號、左向燈號、右向燈號及警示燈號形成，當該剎車燈號、左向燈號、右向燈號及警示燈號中任一燈號啟動時即形成該啟動訊號源中一燈號訊號，該啟動訊號源再藉由連接線將所產生之燈號訊號輸出至該影像訊號源切換處理器；
	1D.	該影像訊號源切換處理器，係藉由該啟動訊號源所輸入之燈號訊號當作啟動訊號源並形成一攝影機裝置電源啟動訊號，以自動切換選擇並啟動該攝影機裝置中至少一對應的攝影機裝置以擷取該對應車側之影像，並將該至少一對應的攝影機裝置所擷取該對應車側之影像輸出並顯示於一顯示器裝置之螢幕上以形成至少一畫面；
	1E.	其中該影像訊號源切換處理器包含一燈號訊號判讀處理器用以判讀該燈號訊號為剎車燈號、左向燈號、右向燈號及警示燈號中那一燈號所形成；
	1F.	其中當啟動訊號源中產生一燈號訊號並輸入至該影像訊號源切換處理器後，該燈號訊號判讀處理器即在一設定之臨界時間之後才開始判讀，並持續進行一段預設之判讀時間之後才輸出判讀結果以選擇並啟動所對應的攝影機裝置。

貳、判決全文

案例 1：111 年度民專訴字第 2 號判決

案例 2：110 年度民專上再字第 2 號判決