

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(113 年 2 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 年度民專上更一字第 4 號, 裁判日：112.12.14) 1

案例 2：確認系爭專利共同設計人之爭議 (110 年度民專上字第 23 號, 裁判日：112.1.12) 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 年度民專上更一字第 4 號, 裁判日：112.12.14)

一、案情簡介

- (一)原告主張：系爭專利為一「電動自行車」新式樣專利，被告公司製造販售「捷諾利 D-1 電動輔助自行車」(下稱系爭產品)，經委託專業單位鑑定確定與系爭專利為相同物品且外觀近似，被告經由新聞媒體報導知悉系爭專利設計內容，擅自運用於系爭產品，有侵權故意，應負賠償責任，並排除侵害專利權之行為。
- (二)被告抗辯：系爭專利不具新穎性、創作性，且系爭產品為落入系爭專利範圍，所提新聞報導與被告無關，且報導中未提及法院認定系爭專利之車架主體為主要特徵。被告向他人購買零件組裝系爭產品，未從事零件製造，原告無理由請求銷毀原料及器具，已過度侵害被告之財產、工作權，且原告並未於 107 年 8 月 30 日認定系爭產品落入系爭專利範圍時立即通知被告停止製造、販賣等行為，對損害擴大有過失，資為抗辯。

二、重要爭點

- (一) 系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？

三、法院見解

1. 系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍

- (1)設計專利系爭專利之申請日為 98 年 1 月 22 日，於同年 12 月 24 日審定，系爭專利核准公告時專利法（即 92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行之專利法）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。
- (2)由於系爭專利設計特徵未包含菜籃、儀表板及停車用腳架，且未包含色彩之請求，故系爭產品之菜籃、儀表板及停車用腳架，及所呈現之色彩均非屬比對對象。
- (3)系爭專利之物品為電動自行車，該物品之「普通消費者」應為已有購買電動自行車為代步工具需求之人，由於電動自行車體積較大，會先在商展環繞目視整體外觀，輔以接觸使用觀察，車架主體前、後端部、車燈等部位攸關整體造形觀感屬正常使用且容易注意之部位。
- (4)經比對，二者在「車架主體前端部」部分外觀近似，但在「車架主體後端部」

部分外觀不近似，而車架後端係具有一定的創作自由度之部分；前車燈區二者並無共同特徵；後煞車燈區之共同特徵則為習知形狀，並非系爭專利設計特徵；前、後車輪區二者並無共同特徵；承前所述，系爭專利與系爭產品雖在「車架主體前端部」、「車架主體後端部」有部分共同特徵外觀近似，但系爭產品上有在「車架主體後端部」、「前車燈區」、「前、後輪區」具有差異特徵，且差異特徵已足以使系爭產品知整體外觀與系爭專利產生明顯區別。

- (5)「踩踏平台」、「車燈」除具有功能性需求，仍具有一定創作自由度，並非全然匹配的基本形狀，非屬純功能性外觀，侵權比對時仍要納入比對。
- (6)系爭產品與系爭專利之物品相同、外觀不近似，故認定系爭產品與系爭專利為不同設計，綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍。

四、總結

設計專利的侵害比對，於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)之外觀是否近似，依普通消費者選購商品之觀點，考量專利圖式之整體內容與被控侵權對象圖式之設計的共同特徵與差異特徵對整體視覺印象之影響，以「整體觀察、綜合判斷」之方式，觀察比對整體內容與侵權對象中對應專利之設計內容。

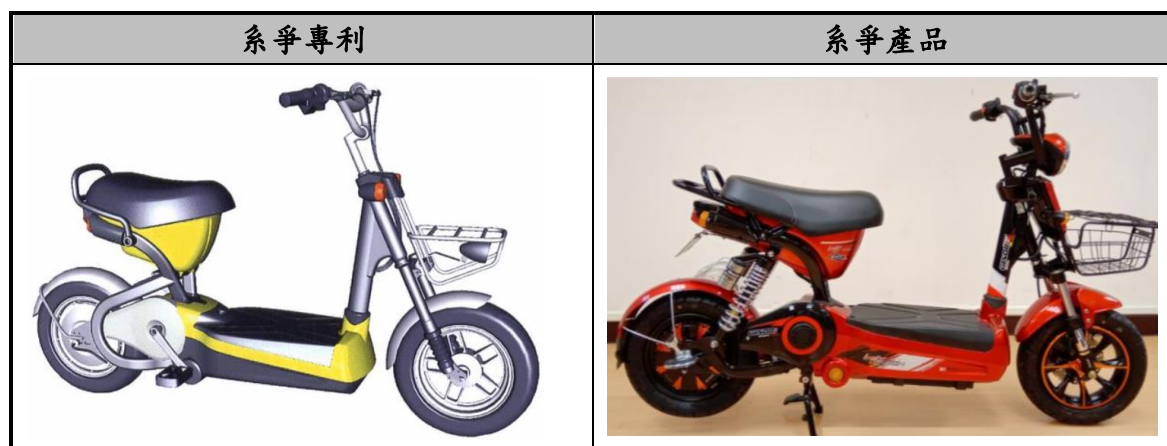
因此，本件需先合理確定其專利權範圍。系爭專利於申請階段並未檢附色彩應用於物品之結合狀態圖，且未敘明指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，故應認定系爭專利所請求的外觀未包含如圖面所示之色彩。此外，解析系爭產品，對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，無關之部分不得納入比對、判斷，由於系爭專利設計特徵未包含菜籃、儀表板及停車用腳架，及上述所稱之色彩，均非屬比對對象。

另「整體觀察、綜合判斷」之方式，因「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」容易影響整體視覺印象，故應賦予較大之權重。而所謂容易引起普通消費者注意的部位或特徵，包含明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時易見之部位；以本案電動自行車為例，普通消費者對「正常使用時易見的部位」必然施以相當注重程度，故「車架主體前、後端部」、「前車燈區」之差異處特徵的位置為使用時會注意到的視覺主要視面，就屬「容易引起注意的部位或特徵」，應賦予較大權重，而物品兩側下方屬「使用時較不注意或易忽略部位」，如本案「前、後車輪區」，因注意程度較小，則賦予較小權重。

此外，「正常使用時易見的部位」並非指單一視面所為之觀察比較，以本案為例，原告主張車體單一側面(前視圖)比較，惟二者在「車架主體後端部」的比較，系爭專利之上座管以弧線方式與倒U形後叉架相銜接所形成的「a字形」設計特徵並包覆一水滴形鏈條蓋所構成外觀，可呈現後車輪上方座墊及置物箱

之「懸浮感」視覺感受，與系爭產品上、下座管與避震器相銜接所形成的「D字形」設計特徵，可呈現支撐座墊及置物箱的視覺感受，二者在「車架主體後端部」部分的此部分整體外觀明顯不同，縱二者有部分共同特徵，但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整體視覺印象，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。系爭產品自無侵害上訴人專利權之情事，被上訴人連帶負損害賠償責任部分，即屬無據。

附圖：



附圖 1：系爭專利與系爭產品圖面

案例 2：確認系爭專利共同設計人之爭議（110 年度民專上字第 23 號， 裁判日：112.1.12）

一、案情簡介

- (一)原告主張：系爭設計專利為原告與被告於 106 年間召開會議或以電子郵件、通訊軟體聯絡，並於同年 8 月 29 日簽訂保密協議書，但被告未經原告同意或授權，將原告「嵌入式 Tag」產品修正圖及「外掛式 Tag」產品設計圖申請設計專利，已違反兩造間之協議，被告並發律師函通知原告侵害專利權，要求停止侵權行為，原告認為兩造間乃為共同開發關係，依專利法第 64 條之規定，得實施系爭專利，原告因被告違反共同開發之合作關係、保密協議，所受損害請求賠償。
- (二)被告抗辯：原告為法人，無可能為系爭設計專利之共同設計人，且並無法證明原告對系爭設計專利具有實質貢獻，原告既非共同專利申請權人，被告自得對原告主張專利權。被告以自行設計之產品外觀申請系爭設計專利，自未違反雙方所簽署之保密協議，請求損害賠償並無理由。

二、重要爭點

- (一)原告是否為系爭設計專利之共同設計人？
- (二)被告申請系爭設計專利，是否違反兩造間系爭協議之約定？

三、法院見解

- (一)原告並非系爭設計專利之共同設計人
1. 由於發明人或創作人係為完成發明或設計而進行精神創作之人，僅可為自然人，惟原告係為法人，主張其自身為系爭發明專利之共同發明人以及系爭設計專利之共同設計人，於法尚有未合，然依據原告歷次書狀所載，實質上應係主張上訴人之受雇人對系爭發明專利及系爭設計專利的技術方案具有實質貢獻，且係受雇人於僱傭關係中之工作所完成，原告因而得為系爭設計專利之申請權人，先予敘明。
 2. 原告之受雇人於 106 年 7 月 3 日及 4 日以電子郵件傳送第一、二版產品設計圖(甲證 11、12)，惟該設計圖顯示外形為上窄下寬的水滴狀平板造形，與系爭設計專利上寬下窄的盾狀階梯造形明顯不同。另於 106 年 7 月 17 日以電子郵件傳送第三版產品設計圖(甲證 13)予被告，由該電子郵件內容可知雙方於當日會議曾就 Infochip 公司之產品進行討論，並決議以該產品為基礎進行修改，該第三版設計圖之外形為上窄下寬的水滴狀階梯造形，並於

106年7月28日以電子郵件傳送第四版產品設計圖，第四版仍為上寬下窄的水滴狀平板造形，均與系爭設計專利為上寬下窄的盾狀階梯造形明顯不同。其中，第三版設計圖整體外形近似於Infochip公司既有之Duratab產品所呈現上窄下寬的水滴狀階梯造形，且該外掛式Tag產品第三版設計圖說整體外形近似於Infochip公司既有之Duratab產品所呈上窄下寬的水滴狀階梯造型，再由上證10之兩造人員於通訊軟體群組「YOKE(((ID)))」的對話紀錄之第30、31頁，上訴人之受雇人106年7月28日在群組中展示該外掛式Tag產品第四版設計圖說及先前傳送之電子郵件畫面截圖，被告代表人隨即於同日回應「我們自己的形狀不要copy infochip」，顯示該外掛式Tag產品第三版及第四版設計圖說並未為被告採納，而後，被告受雇人以電子郵件建議將外掛式Tag造形變更為上寬下窄的盾狀，原告受雇人依其指示修改並傳送電子郵件最終設計圖要求被告確認，該最終版設計圖已呈現如同系爭設計專利之上寬下窄的盾狀階梯造形，可知該外掛式Tag最終版設計圖係原告參照Duratab產品而呈上窄下寬的水滴狀階梯造型的外掛式Tag第三版設計圖說，再依據被告受雇人的指示修改為上寬下窄的盾狀造形繪製，該設計變更來自被告受雇人的指示，並非原告受雇人所構思，難以證明原告受雇人對系爭設計專利具有實質貢獻，不足以證明原告受雇人為系爭設計專利之共同設計人。

3. 另就系爭設計專利之圖式於共六個較小圓孔，均以虛線呈現，表示為不主張設計之部分，並未包含於系爭設計專利之權利範圍，自不應將其數量、位置或尺寸比例作為判斷是否對系爭設計專利具有實質貢獻的比對依據。

(二)被告申請系爭設計專利，並未違反兩造間系爭協議之約定

依據兩造所簽訂之保密協議書（甲證6）第一條第1項所載：「本協議書所稱之機密資訊，係指甲方與乙方因往來所取得或接觸或知悉對方（含關係企業）或其客戶之機密資訊，且該資訊非一般涉及該類資訊之人所知悉，甲乙雙方並對其採取合理之保密措施者。」可知該保密協議書係在限制合作雙方不得將合作期間獲悉之對方或對方客戶的機密資訊外洩，惟原告並非系爭設計專利之共同設計人，已如前述，則被告以自身所擁有之技術申請系爭設計專利，自無洩漏原告機密資訊可言，並未違反兩造間之保密協議，原告請求被告負擔損害賠償責任並無理由。

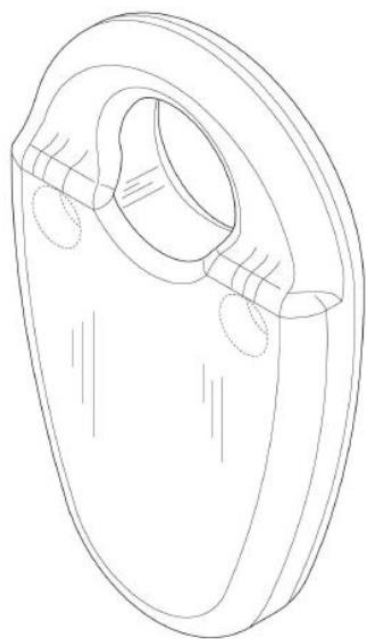
四、總結

按專利法第5條第2項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。」關於原告是否為系爭設計專利之共同設計人及被告是否違反兩造間系爭協議之約定，需先確認是否具有共同設計人之身分，即實際進行研究設計之人。共同設計人必須具有明確令人信服的證據，足以證明其對於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。本案系爭設計專利，原告與被告雖有數次電子郵件及通訊軟體之間往返溝通之

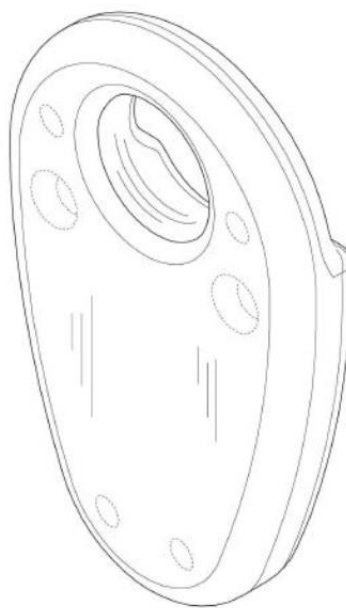
歷程，然而觀察兩造溝通內容之過程可發現關於外觀造形，原告於第一、二版設計圖之上窄下寬水滴狀平板造形，與先前技藝(Infochip 公司既有之 Duratab 產品)上窄下寬水滴狀階梯造形近似，由電子郵件證據顯示雙方曾就 Infochip 公司之產品討論進行討論，決議以該產品為基礎進行修改，並於第三版設計修改為上窄下寬水滴狀階梯狀造形，整體外觀近似於先前技藝，另在第四版設計改為上窄下寬水滴狀平板造形，但由電子郵件內容截圖顯示該第三版及第四版設計並未為被告採納，可見系爭設計並未採用原告之設計圖。被告之後另以電子郵件建議原告，將外形變更為上寬下窄的盾狀造形，原告再將最終設計圖寄予被告確認，其內容已呈現如同系爭設計專利之上寬下窄的盾狀階梯造形，可知係依據被告受雇人的指示修改所繪製。

參照最高法院 104 年台上字第 2077 號民事裁定意旨：共同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段；使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。若僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發明人。經由前述歷程可以發現，兩造受雇人雖於過程中經過數次討論，且最終設計圖雖經由原告受雇人所繪製，然其中對於外形設計，兩造係因先前已知悉「infochip 樣品」造形，具有『側表面呈階梯狀凸出』之設計特徵，另經被告受雇人指示下，修改繪製為具有上寬下窄的盾狀造形的最終設計圖，並未見原告受雇人對設計造形特徵曾提出實質貢獻，顯見即便過程中具有信件往返之溝通，然所謂實質貢獻仍需要於設計有具體想法之人，並非負責組織工作、領導工作、準備工作，因此，無法證明原告受雇人為系爭設計專利之共同設計人。另對於兩造協議內容，僅為關於保密措施之協議，並非關於共同設計人、專利權歸屬內容，被告申請專利之行為並未違反兩造間之保密協議。

附圖：



立體圖 1



立體圖 2

附圖 1：系爭專利圖面

貳、判決全文

案例 1：111 年度民專上更一字第 4 號判決

案例 2：110 年度民專上字第 23 號判決