

設計專利在臺灣的司法實踐

蔡惠如

2024.2.2

大綱



1.部分設計

- 1.1智慧財產及商業法院110年度行專訴字第35號行政判決
- 1.2智慧財產法院108年度民專上字第47號民事判決

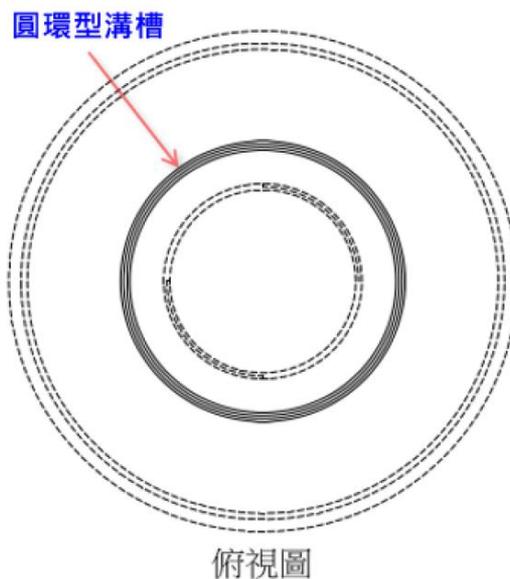
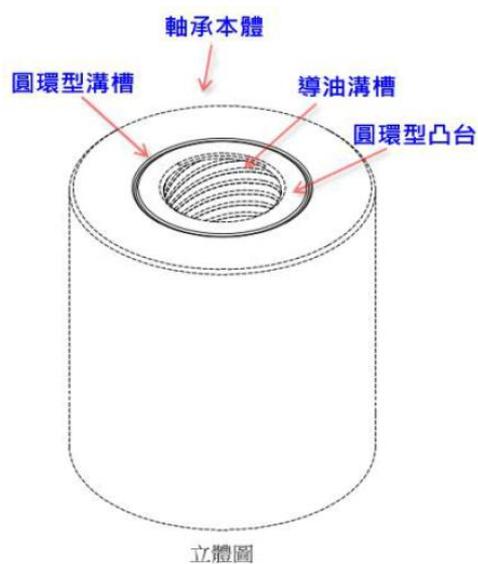
部分設計

- 台灣專利法§121
 - ◻ 設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。
 - ◻ 應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。
- 設計專利之態樣
 - ◻ 整體設計
 - ◻ 部分設計
 - ◻ 圖像設計等等
- 以物品之部分的外觀申請「部分設計」專利
 - ◻ 就物品之部分的設計創作提出申請，而取得專利權，避免市場競爭者抄襲產品的局部設計特徵而輕易迴避該設計專利之保護
 - ◻ 圖式中所呈現之視圖應能充分揭露所「主張設計之部分」的所有內容，且應以可明確區隔之方式呈現「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」，例如實虛線、半透明填色、圈選或其他等方式。

1.1 智慧財產及商業法院行政判決 110年度行專訴字第35號

系爭申請案1

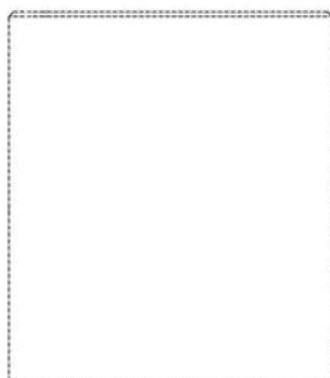
- 系爭申請案設計內容：
 - 一種動壓軸承，該動壓軸承具有一軸承本體，該軸承本體的中心設置一轉軸孔，該轉軸孔的內壁設置多個導油溝槽。該軸承本體的一端於轉軸孔的外圍間隔處形成一呈圓環型的溝槽，使該軸承本體的一端於該轉軸孔的外圍處形成一呈圓環型的凸台，該溝槽及凸台設置於軸承本體的一端，可用於識別溝槽方向。



系爭申請案2



前視圖



後視圖



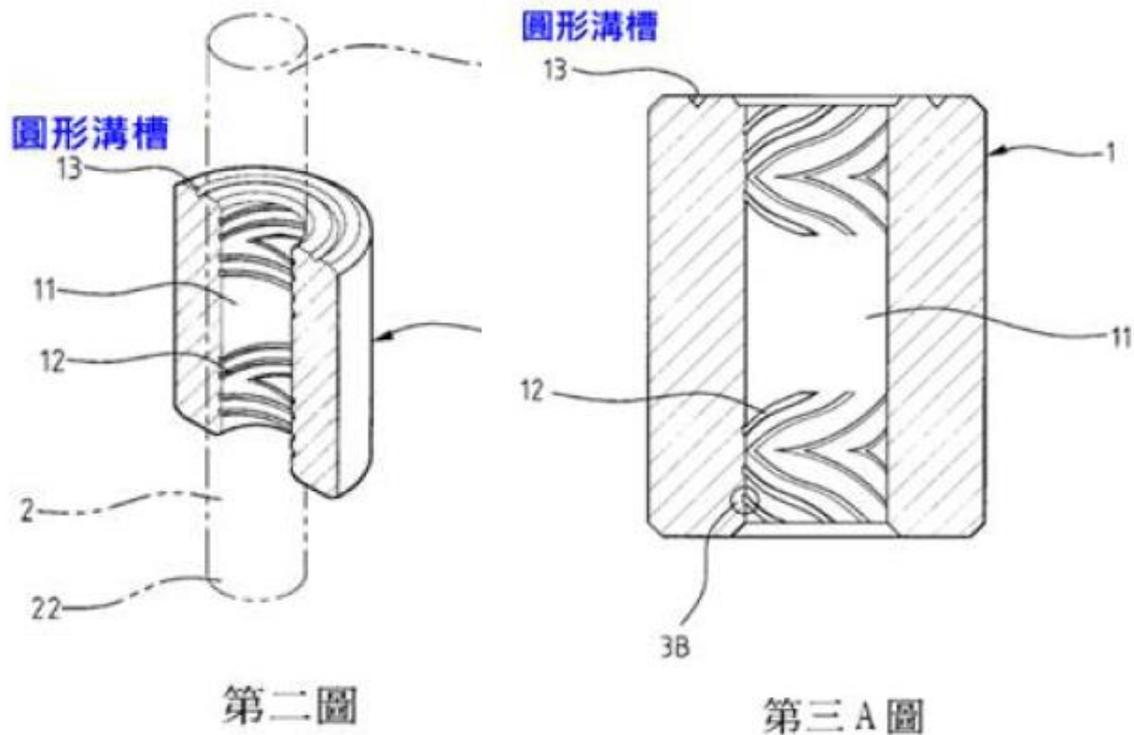
左側視圖



右側視圖

- 參酌說明書之記載及圖式（含實線、虛線繪製部分）
- 系爭申請案外觀確定為「動壓軸承圓環型溝槽的實線部分，不包括其他虛線繪製之部分」。
- 依系爭申請案前揭圖式(1)立體圖、(4)俯視圖，可知系爭申請案申請設計專利之範圍即圓環形溝槽，俯視觀察時，主要視覺特徵係呈現四道同心圓線條。

引證1



引證1除與系爭申請案均於軸承上有圓環型溝槽外，其因該溝槽為V型斷面，俯視觀察時使其視覺特徵呈現三道同心圓，此觀引證1前揭主要圖式(1)可明。

外觀之比對

- 是系爭申請案與引證1之差異僅在於
 - 引證1之圓環型溝槽之視覺特徵為三道同心圓，
 - 系爭申請案之圓環型溝槽之視覺特徵則為四道同心圓，
- 惟在引證1已揭露圓環型溝槽為V型斷面而顯現三道同心圓之基礎上，上開差異僅為圓環型溝槽因斷面形狀不同所產生外觀上同心圓線條之簡易變化，
- 是系爭申請案所屬技藝領域中具有通常知識者將引證1圓環型溝槽之斷面形狀簡單改變為梯型形狀，即能輕易完成系爭申請案前揭差異外觀設計特徵，且該等修飾並無法使系爭申請案之整體外觀產生特異之視覺效果，故引證1足以證明系爭申請案不具創作性。

原告主張溝槽斷面呈「梯型」

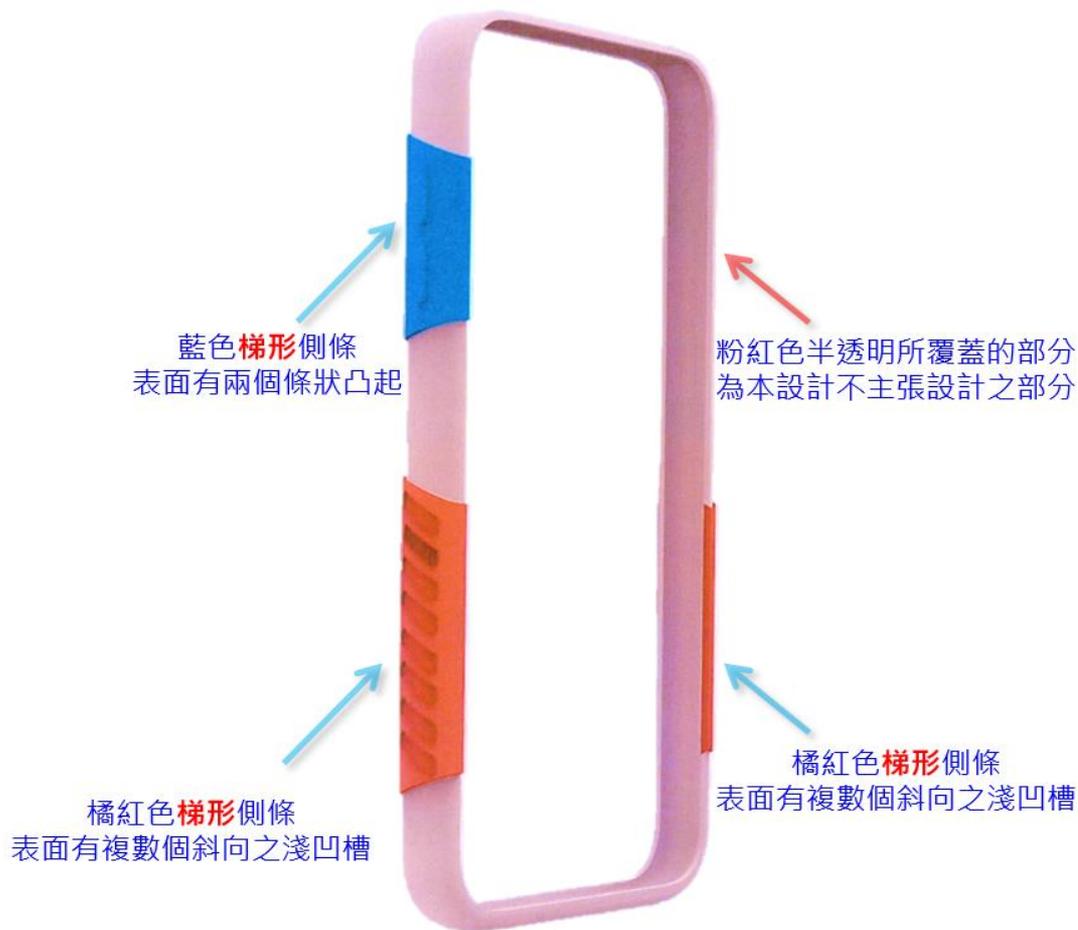
- 原告雖稱：系爭申請案溝槽斷面呈「梯型」寬厚、平坦之環狀平面，與引證1溝槽斷面呈「V型」狹窄、尖銳之視覺效果完全不同云云。
- 然查，觀諸原告申請時所提出之前揭圖式及說明書內容（見原處分卷第4頁），可知系爭申請案所請內容並無揭露該軸承之圓環型溝槽呈「梯型」斷面形狀之設計.....。
-本件依系爭申請案前揭圖式(1)立體圖、(4)俯視圖，與引證1前揭主要圖式相較，可知系爭申請案僅於設計特徵上，呈現增加1條同心圓線條之差異，縱然系爭申請案前開圖式可推導得知該圓環型溝槽斷面呈「梯型」形狀，然其所呈現之視覺特徵仍僅為四道同心圓線條，仍難謂系爭申請案之設計產生截然不同於引證1「V型」斷面所形成三道同心圓線條之視覺印象。

1.2 智慧財產法院民事判決

108年度民專上字第47號

系爭專利1

- 「行動裝置保護殼之部分」設計
- 行動裝置保護殼之二側設有側條，兩側下方設有相對稱之橘紅色梯形側條，該等側條表面均有複數個斜向之淺凹槽設計，其中一側上方另設有藍色梯形側條，該側條表面有兩個條狀凸起之設計。



系爭專利2

- 圖式部分框體有粉紅色半透明所覆蓋之部分，且設計說明記載「圖式粉紅色半透明所覆蓋的部分，特此敘明為本設計不主張設計之部分」，系爭專利之外觀應確定為「行動裝置保護殼之二側側條，但不包括粉紅色半透明所覆蓋的部分」，該粉紅色半透明所覆蓋之框體部分非屬比對的範圍；
- 另本案圖式有揭露**色彩**，即色彩為系爭專利所主張及比對之範圍，該保護殼之二側側條，兩側下方側條為橘紅色，其中一側上方側條為藍色。



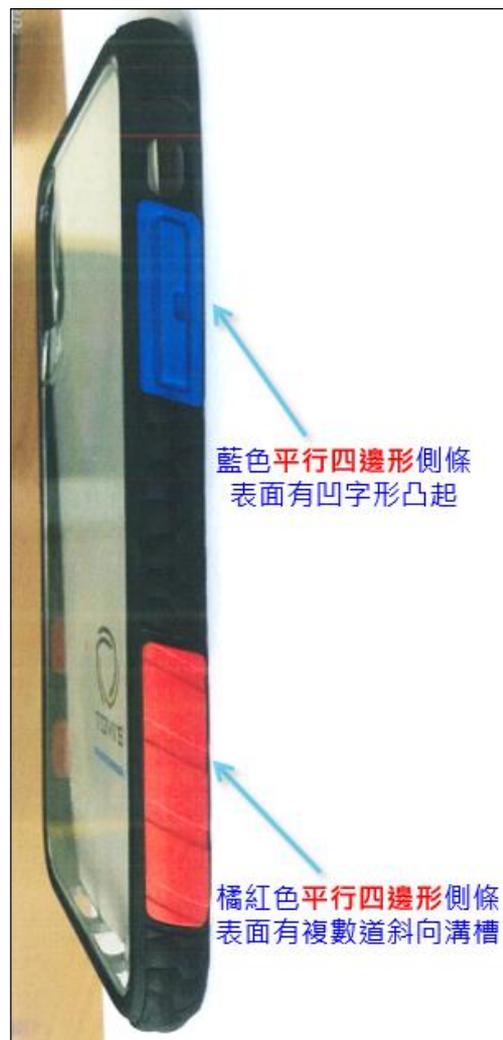
前視圖



後視圖

系爭產品

- 系爭產品之保護殼具有二側側條飾塊，其兩側下方設有相對稱之橘紅色平行四邊形側條，該等側條表面均有複數道斜向溝槽設計，其中一側上方另設有藍色平行四邊形側條，該側條表面有「凹」字形凸起之設計。



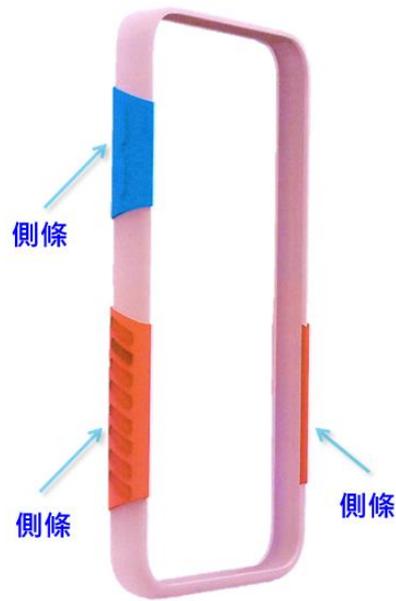
經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」a

共同特徵

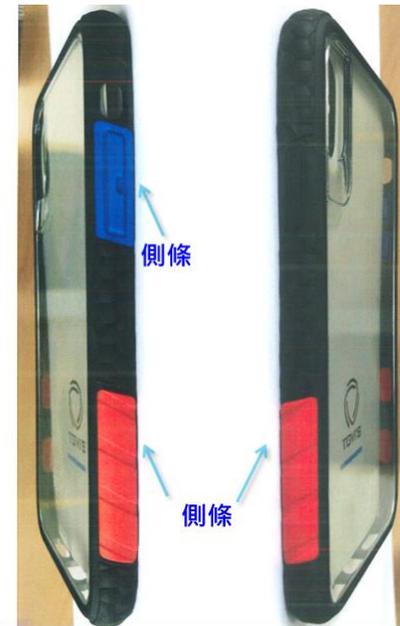
系爭專利

系爭產品

a



a.兩邊下方皆有側條，其中一邊上方設有側條



a.兩邊下方皆有側條，其中一邊上方設有側條

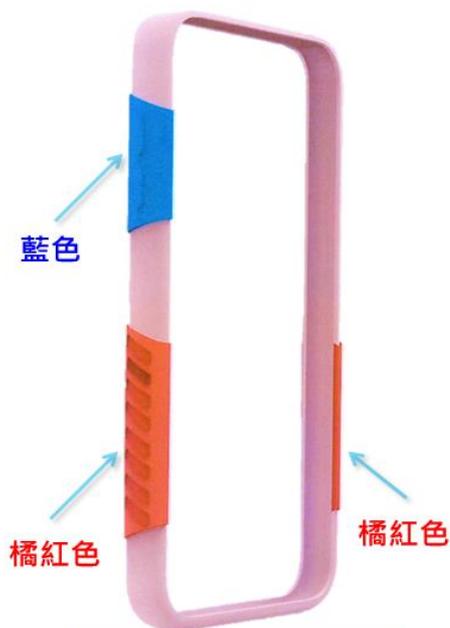
經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」b

共同特徵

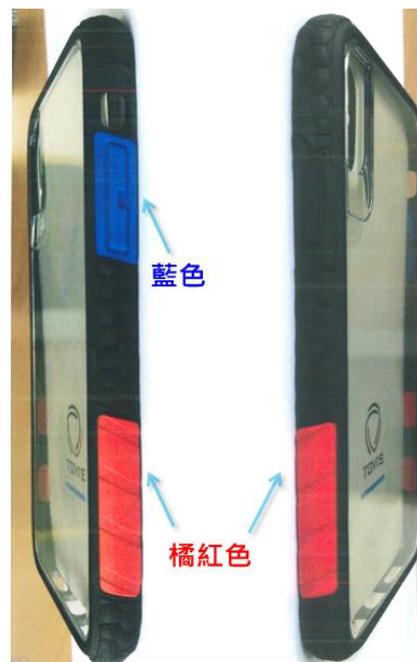
系爭專利

系爭產品

b



b. 兩邊下方側條為橘紅色，
其中一邊上方側條為藍色



b. 兩邊下方側條為橘紅色，其中一邊上方側條為藍色

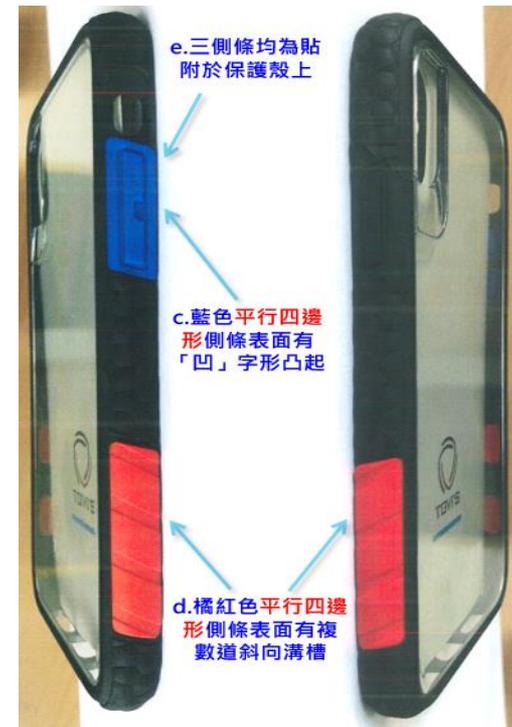
經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」 c、d、e

共同特徵

系爭專利

系爭產品

c
d
e



比對結果

- 系爭產品與系爭專利僅於飾條之位置與色彩相似，系爭產品飾條之形狀、飾紋與貼附方式皆與系爭專利明顯不同。
- 系爭專利所主張專利範圍係保護殼之三處側條部分，屬於該類產品「容易引起注意的部位或特徵」，基於
 - 系爭產品與系爭專利於構成「行動裝置保護殼之部分」形狀特徵c、d 均截然不同，且
 - 系爭產品之飾條以「貼附」方式結合於保護殼上的特徵e，亦與系爭專利明顯有別，
- 系爭產品之整體外觀與系爭專利已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似，系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。

Q：三側條位置、色彩相同

- 上訴人於原審主張系爭產品與系爭專利之外觀如以普通消費者進行整體觀察時，絕對會最先注意到的是三側條相對於殼體之分布關係、相關位置、排列方式以及色系，而普通消費者於選購及使用商品時，並無法清楚地區分出系爭產品與系爭專利間之差異，故應認系爭產品與系爭專利二者具有相同的視覺外觀，而足以使消費者發生混淆云云。
- 惟查，系爭專利為部分設計，其與系爭產品之比對係以「主張設計之部分」為準，「不主張設計之部分」之內容即不得作為外觀比對之範圍，但可用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係。
- 是以，系爭專利「主張設計之部分」與系爭產品相較，二者於環境間之位置、大小、分布關係雖大致相同，惟比對二者「主張設計之部分」，系爭產品與系爭專利僅於飾條之位置與色彩相似，系爭產品飾條之形狀、飾紋與貼附方式皆與系爭專利明顯不同，該差異已使整體呈現不同之視覺效果，
- 因系爭產品之整體外觀與系爭專利已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故上訴人所稱二者具有相同的視覺外觀，而足以使消費者發生混淆，上訴人上開主張，尚無可採。

2. 普通消費者

2023.4.28.最高法院110年度台上字第3165號民事判決

2023.6.16.最高法院111年度台上字第487號民事判決

* 尚未確定

110台上3165 系爭專利與系爭產品之整體外觀

系爭專利（代表圖）



系爭產品



系爭專利請求的內容未包含色彩，系爭產品所呈現之色彩非比對之對象

111台上487 系爭專利與系爭產品之整體外觀

系爭專利



系爭產品



系爭專利請求的內容未包含色彩，系爭產品所呈現之色彩非比對之對象

侵權比對判斷原則與方式

- 判斷被控侵權對象與訟爭專利之外觀是否近似，應以「**整體觀察、綜合判斷**」之方式，直接觀察比對訟爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容。
- 亦即係**依普通消費者選購商品之觀點**，以肉眼直接觀察訟爭專利圖式之整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象之影響，且以「**容易引起普通消費者注意的部位或特徵**」為重點，再併同其他設計特徵，構成**整體外觀統合之視覺印象**，判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異，是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象。
- 若差異特徵不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀近似；若差異特徵足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀不近似。
- 而「**容易引起普通消費者注意的部位或特徵**」因容易影響整體視覺印象，故應賦予較大之權重。
- 所謂容易引起普通消費者注意的部位或特徵，**包含訟爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時易見之部位**。

侵權判斷主體1

- 設計專利侵權之判斷主體應為**普通消費者**，即對於訟爭專利物品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訟爭專利之差異及二者是否為近似設計，但**非專家或專業設計人員等熟悉訟爭專利物品領域產銷情形之人**。
- **Q**：系爭專利之物品為電動自行車
 - 所謂普通消費者為何人？
 - 正常使用且容易注意之部位為何？

侵權判斷主體2

- 系爭專利之物品為電動自行車，主要是使用在住家附近的短程距離區域，故「普通消費者」係應以有購買電動自行車作為代步工具需求之人，如家庭主婦/夫、短程通勤上班族、學生、銀髮族及外籍移工等，該普通消費者對於如自行車、電動自行車、機車等相關物品領域的二輪代步工具之物品是具有普通程度知識並施於一般注意的認識能力，由於電動自行車為體積較大之物品，在商店或商展展示選購該領域系爭產品時，其觀察視角方式，可先足以環繞四周並目視該領域產品整體外觀之距離為觀察，再輔以騎乘或接觸使用方式的適當距離為觀察。
- 普通消費者選購電動自行車商品時，著重其使用功能及整體造形，而車架主體前、後端部、車燈於普通消費者選購及使用時，均可輕易目視及之，且該等部位攸關電動自行車整體造形之觀感，自為普通消費者選購考量及注意之處，均屬正常使用且容易注意之部位。

本件之普通消費者選購觀點

- 上訴人主張：主要影響普通消費者對於電動自行車設計、產品視覺印象者為車架、踩踏部（含有電池）等建構連續線條且占比大之部位，以及如座墊與座墊箱等大量體部位云云
- 依普通消費者於選購電動自行車這類商品時，因售價乃為數萬元商品，尚難僅靠網路購物或紙本傳單就直接下單購買，一般購買行為較為細心慎重，仍會去有實體商品的展售商店經由實際觀察及體驗後才做決定，普通消費者於選購電動自行車時，一般皆會以環繞商品的觀察方式，採取多個視角與適當距離的方式，進行整車各部位的觀察比較，尚難僅採取單一視角及間距數公尺距離觀察。
- 再者，普通消費者對於這類電動自行車商品之試騎、試乘或牽行的體驗亦是購買行為中主要觀察方式之一，其容易引起注意的部位或特徵，必可觀察到「車架主體前端部的前傾支架、踩踏部」、「車架主體後端部的座墊、置物箱、座管、後叉架或避震器、後把手、鏈條蓋、踩踏曲柄及踏板」、「前車燈區的把手支架、前車燈、車燈架或籃子支架」、「後煞車燈區的后煞車燈及後方向指示燈」等整體外觀的視覺印象與感受，故上訴人主張並不可採。

3. 視覺效果之判斷

最高法院112年度台上字第9號民事判決

系爭專利



立體圖（代表圖）



前視圖

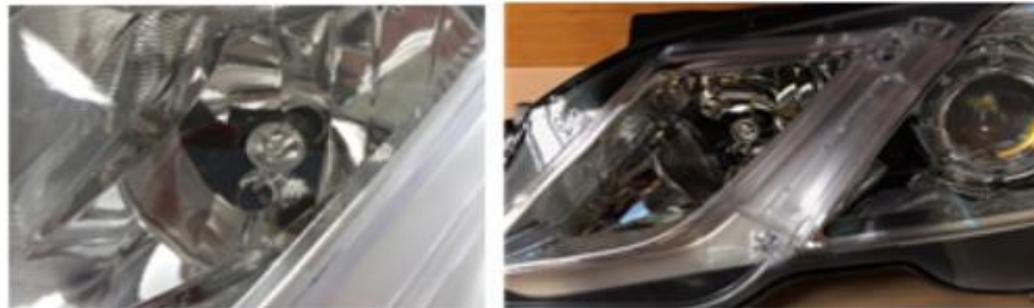


後視圖

系爭產品之外觀

- 二審判決第35頁第10-15行
 - 「本院於109年11月4日準備程序就帝寶公司一審提出的車燈產品（美規）及二審提出的車燈產品（非美規）當庭勘驗並拍照，附於該次筆錄之後，並將照片提供兩造（即本判決附圖系爭產品之照片）。德商戴姆勒公司訴訟代理人林怡芳律師稱：對照片沒有意見。帝寶公司訴訟代理人李文賢亦稱：對照片沒有意見，回去仔細核對後，若有其他意見，再具狀陳報(見本院卷六第236頁、第240-1至240-8頁)，顯見當時兩造對於本院當庭勘驗系爭產品之照片並無意見，……」
- 上訴人帝寶公司辯稱，系爭產品外觀視覺效果為雙瞳，與系爭專利之單瞳顯有不同等語。

系爭產品一（非美規產品）



立體圖及其放大圖。

系爭產品二（美規產品）



立體圖及其放大圖。

Q1

- 又受命法官行勘驗，係調查證據方法之一，應由法院書記官將勘驗所得之結果，記載於調查證據筆錄。於必要時，應以圖畫或照片附於筆錄。附於筆錄之照片，應屬筆錄之一部，與記載筆錄者有同一之效力。此觀民事訴訟法第294條第1項、第366條、第215條規定自明。
- 查原審109年11月4日準備程序期日由受命法官就帝寶公司於第一審所提系爭產品一及原審提出之系爭產品二行勘驗程序，其筆錄僅記載「法官.....當庭勘驗並拍照，附於本次筆錄之後，並將照片提供兩造」，惟遍觀該次筆錄及後附照片（見原審卷六236、240-1至240-8頁），似未見勘驗過程及結果，亦無原判決所謂「本院當庭勘驗系爭產品照片，其前視圖並無雙瞳之視覺效果」之記載（見原判決35頁11、12行），111年5月25日言詞辯論期日更未見法院就此調查證據之結果，命當事人為辯論（見原審卷九145至150頁），原審逕以之為判決基礎，其判決即為有法律上之瑕疵。

Q2

- 次查車燈是否具「雙瞳」之視覺印象，為容易引起普通消費者注意且產生明顯視覺效果之特徵部位，係比對系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似之判斷重點，系爭專利僅有1個視覺明顯之圓形燈泡（位於液滴狀之「第二部件」下），如附圖三所示，予以消費者「單瞳」之視覺印象，而系爭產品二之梯形燈罩內部係兩個燈泡及筒狀結構如附圖八編號2所示，為原審認定之事實。
- 似此情形，帝寶公司抗辯：系爭產品均呈現「雙瞳」之視覺效果，並未與系爭專利外觀構成相同或近似之侵權等語，並提出系爭產品前視圖呈現雙瞳之照片為證（見原審卷(九)149、256、257頁），是否全無可採，即非無研求之餘地。
- 乃原審未查明該照片是否為真正，並命當事人舉證，徒以上開照片未經核實，並臆測有經過修圖或其他加工而否採，遽謂系爭產品均呈現「單瞳」之視覺印象，所為不利帝寶公司之判決，未免速斷。

感謝聆聽

