

智慧財產及商業法院行政判決

110年度行專訴字第35號

民國111年2月9日辯論終結

原告 東培工業股份有限公司

代表人 陳成

訴訟代理人 張耀暉

莊志強

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 高韻萍

上列當事人間因設計專利申請事件，原告不服經濟部中華民國110年7月8日經訴字第11006304620號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限。行政訴訟法第111條第1項定有明文。本件原告於起訴時聲明請求：「訴願決定及原處分均撤銷。」等語（見本院卷第13頁），嗣於民國110年8月20日具狀更正聲明為「訴願決定及原處分均撤銷。被告對於原告108年8月14日申請第108304839號設計專利申請案，應作成准予專利之處分。」等語（見本院卷第47頁），查本件核屬課予義務訴訟，原告所為實為訴之聲明之適當更正，應予准許。

貳、實體事項：

一、事實概要：

原告於108年8月14日以「動壓軸承之部分」向被告申請設計專利，經被告編為第108304839號（下稱系爭申請案）進行

01 審查而認不予專利。原告不服，申請再審查，經被告再審查
02 後，認系爭申請案有違專利法第122條第2項之規定，於110
03 年2月20日以（110）智專三（一）03038字第11020157420號
04 專利再審查核駁審定書為不予專利之處分（下稱原處分）。
05 原告仍不服，提起訴願，經經濟部於110年7月8日經訴字第1
06 1006304620號決定（下稱訴願決定）駁回後，原告遂提起本
07 件行政訴訟。

08 二、原告主張：

09 (一)系爭申請案之溝槽斷面呈上寬下窄之梯型形狀，俯視觀察
10 時，溝槽底部中間呈四道同心線條之圓形環帶造型，溝槽底
11 部環狀平面之平底造型，予人寬厚、平坦的視覺印象；引證
12 1之溝槽斷面為兩相對斜面之V型，使溝槽底部成尖角狀之尖
13 底造型，俯視觀察時，溝槽底部僅顯現三道同心圓線條，呈
14 現狹窄、尖銳之視覺感受，是兩者溝槽斷面呈現之形狀明顯
15 不同，設計構成之要素亦不同，且引證1之V型溝槽無法簡易
16 修飾為系爭申請案之梯型溝槽，又兩者呈現之造型意象完全
17 不同，有顯著差異性，尤其在最容易引起消費者注意之立體
18 圖及俯視圖所揭示之整體外觀，已明顯產生特異之視覺效
19 果，另系爭申請案之梯型溝槽斷面在動壓軸承技術領域中屬
20 前所未有之設計，非所屬技藝領域中具有通常知識者所能易
21 於思及，或經由簡單修飾變化即可完成者，應具有創作性。
22 況動壓軸承已屬非常成熟之產品，故於審查設計專利之可專
23 利性時，理應採取從寬認定之態度。

24 (二)並聲明：

25 1.訴願決定及原處分均撤銷。

26 2.命被告就系爭申請案作成准予專利之處分。

27 三、被告抗辯：

28 (一)經比對系爭申請案與引證1後，兩者整體外觀近似，將引證1
29 之V型溝槽尖角處簡易修飾為平面，使斷面形成梯型溝槽，
30 溝槽即呈四道同心圓線條，故僅是將尖角簡易稍加修飾整
31 平，V型尖角修飾為平整而成梯型之手法，為簡單變化修飾

01 基本幾何形狀等設計手法即可完成系爭申請案之設計，且梯
02 型溝槽未達明顯特異使整體設計外觀產生截然不同之視覺印
03 象，應認為易於思及之設計，而不具創作性。

04 (二)系爭申請案僅是將V型溝槽簡易修飾為系爭申請案之梯型溝
05 槽，係為習知形狀所為之簡易置換、組合，且經組合後無法
06 使該設計整體外觀產生特異視覺效果，應認定為易於思及。
07 另縱使動壓軸承為發展成熟之產品領域，為將引證1之V型溝
08 槽外觀經由簡易修飾為簡單幾何形之梯型設計，該造型之差
09 異對整體視覺效果並未產生明顯差異，應認定為易於思及之
10 設計而不具創作性。

11 (三)並聲明：原告之訴駁回。

12 四、得心證之理由：

13 (一)查系爭申請案之申請日為108年8月14日，再審查核駁審定日
14 為110年2月20日，本件於111年2月9日言詞辯論終結，故系
15 爭申請案是否符合專利要件，應以108年5月31日修正公布、
16 108年11月1日施行專利法（下稱現行專利法）為斷。按對物
17 品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴
18 求之創作，且可供產業上利用者，得申請取得設計專利，現
19 行專利法第121條第1項、第122條第1項分別定有明文。然申
20 請前有相同或近似之設計，已見於刊物者，或設計為其所屬
21 技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及
22 時，不得取得設計專利，現行專利法第122條第1項第1款、
23 第2項亦有明文。原告主張系爭申請案具有創作性，然經被
24 告以系爭申請案所屬技藝領域中具有通常知識者得依引證1
25 輕易思及該案整體外觀設計特徵，而認系爭申請案不具創作
26 性，是本件爭點厥為：引證1可否證明系爭申請案不具創作
27 性？

28 (二)系爭申請案之技術說明：

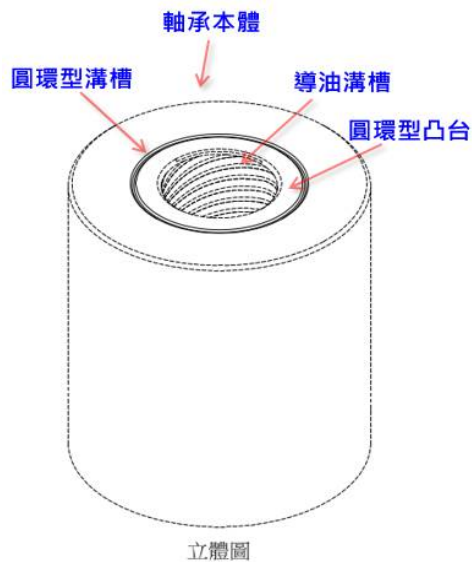
29 1.系爭申請案設計內容：

30 系爭申請案為如下列圖式(1)所示之一種動壓軸承，該動壓軸
31 承具有一軸承本體，該軸承本體的中心設置一轉軸孔，該轉

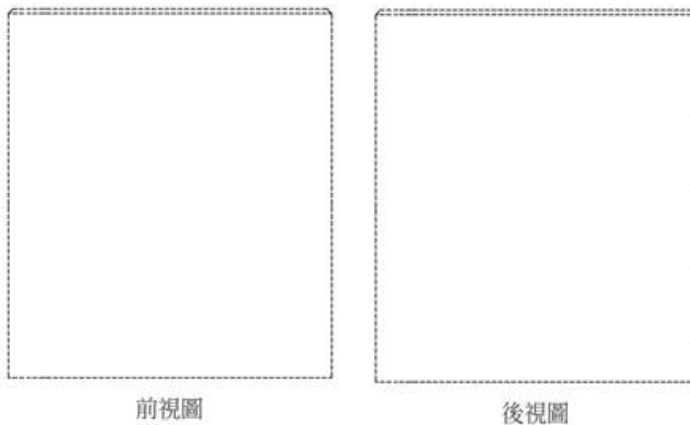
軸孔的內壁設置多個導油溝槽。該軸承本體的一端於轉軸孔的外圍間隔處形成一呈圓環型的溝槽，使該軸承本體的一端於該轉軸孔的外圍處形成一呈圓環型的凸台，該溝槽及凸台設置於軸承本體的一端，可用於識別溝槽方向。

2.系爭申請案之圖式：

(1)立體圖：

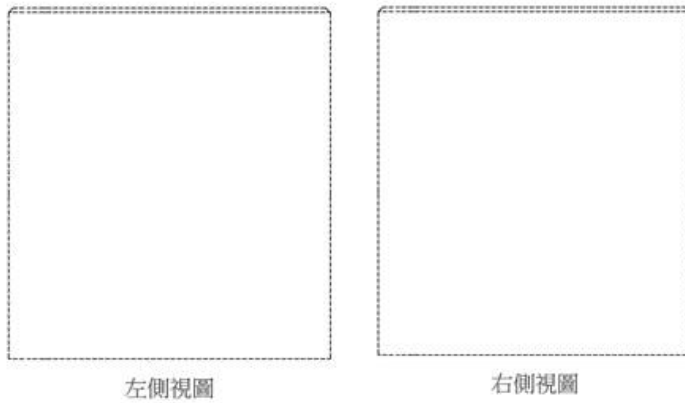


(2)前、後視圖：



(3)左、右側視圖：

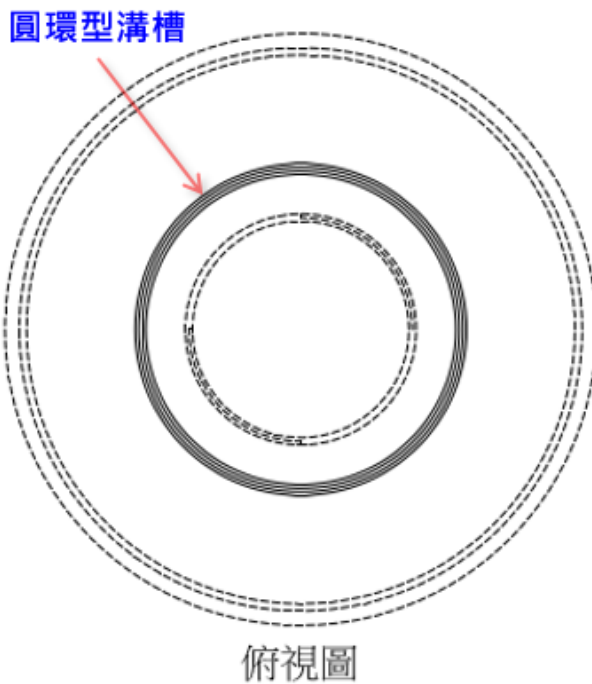
01



02

(4)俯視圖：

03

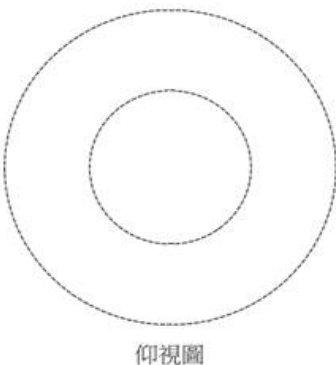


04

05

(5)仰視圖：

06



07

08

3.系爭申請案申請設計專利之範圍：

09

10

11

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭申請案前開圖式，並審酌設計說明書之設計名稱及物品用途（見原處分卷第4頁），系爭申請案所應用之物品應確

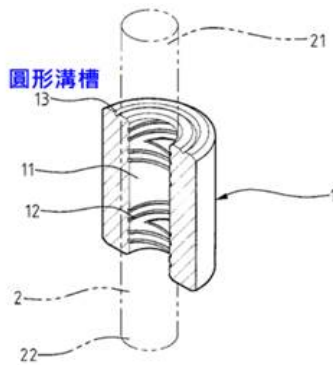
定為一種「動壓軸承之部分」。復依設計說明書第【0004】段所載「圖式所揭露之虛線部分，為本設計所不主張設計之部分。」等語（見原處分卷第4頁），及參以前揭各圖式均有揭露虛線部分，可徵系爭申請案外觀應確定為「動壓軸承圓環型溝槽的實線部分，不包括其他虛線繪製之部分」。

(三)引證1之說明：

1.引證1為93年6月1日公告之我國第590331號「氣體動壓軸承結構」專利案（見原處分卷第8頁至第9頁），其公開日早於系爭申請案之申請日即108年8月14日，可為系爭申請案之先前技藝。

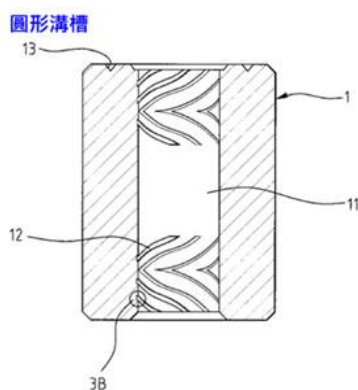
2.引證1主要圖式：

(1)第二圖：



第二圖

(2)第三A圖：



第三A圖

(四)引證1可證明系爭申請案不具創作性：

1.系爭申請案與引證1之比對：

(1)物品之比對：

01 系爭申請案為一種「動壓軸承之部分」，引證1所揭露一種
02 「氣體動壓軸承結構」亦屬動壓軸承之部分，其用途、功能
03 與系爭申請案相同，與系爭申請案所請為相同之物品。

04 (2)外觀之比對：

05 依系爭申請案前揭圖式(1)立體圖、(4)俯視圖，可知系爭申請
06 案申請設計專利之範圍即圓環形溝槽，俯視觀察時，主要視
07 覺特徵係呈現四道同心圓線條。而引證1除與系爭申請案均
08 於軸承上有圓環型溝槽外，其因該溝槽為V型斷面，俯視觀
09 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
10 式(1)可明。是系爭申請案與引證1之差異僅在於引證1之圓環
11 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
12 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
13 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
14 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
15 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
16 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
17 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
18 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
19 明系爭申請案不具創作性。

20 2.綜前，系爭申請案之圓環型溝槽所呈現四道同心圓線條之主
21 要設計特徵已為引證1所揭露，其同心圓之線條差異僅為其
22 圓環型溝槽內斷面形狀所生之簡易變化，由整體觀之，系爭
23 申請案所屬技藝領域中具有通常知識者能夠依引證1之技藝
24 內容易於思及系爭申請案之創作，故引證1足以證明系爭申
25 請案不具創作性。

26 (一)原告雖稱：系爭申請案溝槽斷面呈「梯型」寬厚、平坦之環
27 狀平面，與引證1溝槽斷面呈「V型」狹窄、尖銳之視覺效果
28 完全不同云云。然查，觀諸原告申請時所提出之前揭圖式及
29 說明書內容（見原處分卷第4頁），可知系爭申請案所請內
30 容並無揭露該軸承之圓環型溝槽呈「梯型」斷面形狀之設
31 計，則原告主張系爭申請案之圓環型溝槽呈現「梯型」斷

面，應與引證1圓環型溝槽所揭示之「V型」斷面為本件設計專利之比對，已難採憑。又按設計專利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，其所保護之標的為物品外觀之視覺效果之呈現；且創作性之審查原則，申請專利之設計與先前技藝之差異係運用三度空間或二度空間的形狀、花紋或色彩者，包括基本幾何形、傳統圖像或已為公眾廣泛知悉之形狀或花紋等，即運用習知設計之外觀，若其無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及。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。再者，原告所稱之「梯型」，實質上僅是將引證1之「V型」斷面底部之簡單修改為平面狀，對系爭申請案所屬技藝領域中具有通常知識者而言，進行前述基本幾何造形之調整修改實非困難，可認系爭申請案所屬技藝領域中具有通常知識者得依引證1之技藝內容易於思及系爭申請案之創作。基此，原告此部分主張，實非可採。

(六)原告復稱：動壓軸承已是非常成熟的產品，故審查可專利性判斷，理應採從寬認定之態度，系爭申請案與引證1之設計並未構成近似或類似，應有創作性云云。惟按設計專利係保護透過視覺訴求之創作，其創作內容在於應用於物品外觀之設計，故申請專利之設計，如無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應屬易於思及者（西元2017年版專利審查基準第3篇第3章第3.4.5.6節可資參照），本件系爭申請案既為設計專利，依前揭說明，其賦予專利之目的係保護透過視覺訴求之創作，縱系爭申請案所請「動壓軸承」之物品屬發展成熟之產品領域，然其設計特徵仍應與先前技藝有視

01 覺印象上之明顯差異，始具創作性。查系爭申請案之圓環型
02 溝槽所呈現四道同心圓線條之主要設計特徵已為引證1所揭
03 露，且兩者就同心圓之線條差異僅為簡易變化，又系爭申請
04 案所屬技藝領域中具有通常知識者經由引證1之技藝內容得
05 易於思及系爭申請案之創作，均經本院認定如前，可徵引證
06 1足以證明系爭申請案不具創作性，原告亦無提出其他證據
07 以佐證其說，是其上開主張，應屬無據。

08 五、綜上所述，引證1足以證明系爭申請案不具創作性，是系爭
09 申請案違反現行專利法第122條第2項規定，被告依同法第13
10 4條規定所為不予專利之處分，尚無不合，訴願決定予以維
11 持，亦無違誤。從而，原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及訴
12 願決定，並命被告就系爭申請案作成准予專利之處分，為無
13 理由，應予駁回。

14 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本
15 院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不予一一論述，一併
16 說明。

17 七、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理
18 法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

19 中 華 民 國 111 年 2 月 23 日

20 智慧財產第三庭

21 審判長法 官 彭洪英

22 法 官 何若薇

23 法 官 潘曉玫

24 以上正本係照原本作成。

25 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上
26 訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補
27 提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決
28 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

29 上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第
30 241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律
31 師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

01	得不委任律師為訴訟	所 需 要 件
02	代理人之情形	
03		
04	(一)符合右列情形之	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資
05	一者，得不委任律	格或為教育部審定合格之大學或獨
06	師為訴訟代理人	立學院公法學教授、副教授者。
07		2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代
08		理人具備會計師資格者。
09		3. 專利行政事件，上訴人或其法定代
10		理人具備專利師資格或依法得為專
11		利代理人者。
12		
13	(二)非律師具有右列	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、
14	情形之一，經最高	二親等內之姻親具備律師資格者。
15	行政法院認為適當	2. 稅務行政事件，具備會計師資格者
16	者，亦得為上訴審	。
17	訴訟代理人	3. 專利行政事件，具備專利師資格或
18		依法得為專利代理人者。
19		4. 上訴人為公法人、中央或地方機關
20		、公法上之非法人團體時，其所屬
21		專任人員辦理法制、法務、訴願業
22		務或與訴訟事件相關業務者。
23		
24	是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，	
25	上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係	
26	之釋明文書影本及委任書。	
27		

中 華 民 國 111 年 2 月 23 日
書記官 李建毅

