

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 111年度行專訴字第50號

03 民國112年6月1日辯論終結

04 原 告 直光企業股份有限公司

05 代 表 人 蔡麗珠

06 被 告 經濟部智慧財產局

07 代 表 人 廖承威

08 訴訟代理人 高韻萍

09 葉哲維

10 參 加 人 吳天民

11 上列當事人間因設計專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11  
12 1年7月13日經訴字第11106305290號訴願決定，提起行政訴訟，  
13 並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

14 主 文

15 原告之訴駁回。

16 訴訟費用由原告負擔。

17 事實及理由

18 一、被告之代表人原為洪淑敏，嗣於訴訟程序中變更為廖承  
19 威，業據其具狀聲明承受訴訟在卷(本院卷第209頁)，  
20 經核並無不合，爰准許之。又言詞辯論期日，當事人之  
21 一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一  
22 造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造  
23 辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第3  
24 85條第1項前段定有明文。查本件原告、參加人受合法  
25 通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有本院送  
26 達證書在卷可稽(本院卷第227頁、第229頁)，核無民  
27 事訴訟法第386條各款所列情形，爰依到場被告之聲  
28 請，由到場之當事人辯論而為判決。

01 二、事實概要：緣原告前於民國109年1月8日以「吊掛式照  
02 明燈」向被告機關申請設計專利，經被告編為第109300  
03 097號審查後，准予專利，並發給第D206302號專利證  
04 書(下稱系爭專利)。嗣參加人以系爭專利有違核准時專  
05 利法第122條第1項第1款及第2項規定，對之提起舉發，  
06 經被告審查後，以111年1月17日(111)智專三(-)03038  
07 字第11120057200號專利舉發審定書為舉發成立，應予  
08 撤銷之處分，原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願  
09 駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴  
10 訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分  
11 應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，  
12 爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

13 三、原告未於言詞辯論期日到場，惟具狀主張略以：系爭專  
14 利係經被告嚴格核實、核對、審查當下中國及全世界產  
15 品相似度，外觀產品是否合乎設計創作新穎性等繁複手  
16 續，確認與中國及其他國家產品完全不同後始核准。伊  
17 獲得核准後，正常經營銷售，同行基於利益衝突提出舉  
18 發，被告於比對中國產品後撤銷系爭專利，自應說明其  
19 審查標準為何等語。聲明：撤銷訴願決定及原處分。

20 四、被告則以：系爭專利設計名稱為「吊掛式照明燈」，證  
21 據2為「多功能野營燈」，二者物品在羅卡諾分類均為  
22 第26類照明設備，皆具有照明用途。另依系爭專利說明  
23 書記載係提供一「照明用的吊掛式照明燈」，對照系爭  
24 專利圖式，其吊掛鉤環與證據2相同，兩者皆為可供吊  
25 掛用途之照明燈具。原告雖稱無從判斷證據2是否具有  
26 對應系爭專利本體中間之磨砂光罩結構，且內部是否具  
27 有複數凸點、尾部圓形蓋體輪廓及本體中間呈色等設計  
28 不同，然系爭專利與證據2二者「燈具本體、前端圓罩  
29 體、尾部蓋體及附加鐵扣環」之造型近似，且對照證據  
30 2本體中間顏色為白色，與系爭專利同樣為白色；證據2  
31 與系爭專利具相同鉤環，同樣具有吊掛功能；系爭專利

01 內部燈罩具有複數凸點，證據2為平滑反光罩，僅為局  
02 部細微差異，整體外觀足使普通消費者產生混淆誤認之  
03 視覺印象，自有違反專利法第122條第1項第1款規定，  
04 不具新穎性，亦違反專利法第122條第2項規定，不具創  
05 作性等語置辯。聲明：駁回原告之訴。

06 五、參加人經合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，於準  
07 備程序期日則以口頭陳述稱：原告稱證據2之核准日與系  
08 爭專利核准日相差一個月，事實上證據2核准日為西元2  
09 019年12月9日，系爭專利為2020年8月1日，相差約九  
10 個月。原告係將大陸產品拿來申請我國專利等語。聲  
11 明：駁回原告之訴。

12 六、兩造之爭點：

13 (一)證據2是否足以證明系爭專利違反專利法第122條第1項  
14 第1款規定而不具新穎性？

15 (二)證據2是否足以證明系爭專利違反專利法第122條第2項  
16 規定而不具創作性？

17 七、得心證之理由：

18 (一)按可供產業上利用之設計，倘於申請前有相同或近似之  
19 設計，已見於刊物者，不得申請設計專利；又設計雖無  
20 前項各款所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知  
21 識者依申請前之先前技藝易於思及時，仍不得取得設計  
22 專利，專利法第122條第1項第1款、第2項定有明文。  
23 質言之，申請專利之設計未與先前技藝的一部分相同或  
24 近似者，具新穎性，反之，倘申請專利之設計於申請前  
25 有相同或近似之設計已見於刊物，不得取得設計專利。  
26 次按設計專利有關新穎性之審查應以說明書及圖式所揭  
27 露之設計整體為對象，若設計專利所揭露之外觀與引證  
28 文件中單一先前技藝相對應之部分相同或近似，且該設  
29 計所應用之物品相同或近似者，應認定為相同或近似之  
30 設計，不具新穎性。而所稱相同或近似之設計，共計有  
31 四種態樣，屬於下列其中之一者，即不具新穎性：(1)

01 相同外觀應用於相同物品，即相同之設計；(2)相同外  
02 觀應用於近似物品，屬近似之設計；(3)近似外觀應用  
03 於相同物品，屬近似之設計；(4)近似外觀應用於近似  
04 物品，屬近似之設計。又設計專利與先前技藝雖不相同  
05 亦不近似而具有差異，惟該差異係該設計所屬技藝領域  
06 中具有通常知識者依申請前之先前技藝所易於思及者，  
07 該設計專利即不具創作性。查系爭專利之申請日為109  
08 年1月8日，核准審定日為109年6月20日，是以系爭專  
09 利是否有應撤銷之事由，自應以核准時即108年5月1日  
10 修正公布、108年11月1日施行之專利法為斷(下稱核准  
11 時專利法)。

12 (二)系爭專利係一種「吊掛式照明燈」之設計，其特點在  
13 於：係一圓柱體，本體前端有一黑色圓罩體，罩體周邊  
14 有圓形蓋圈，其內側有一凹弧面狀的導光罩，本體中間  
15 圓柱面有磨砂光罩，尾部圓形蓋體邊側有一鐵扣環，可  
16 供吊掛之設計(參附表所示)。由系爭專利所附如附表所  
17 示之立體圖式可知，系爭專利之專利權範圍係由「物  
18 品」及「外觀」所構成，物品之具體應用乃一種提供照  
19 明用的「吊掛式照明燈」，其設計之外觀為如附表圖式  
20 之各視角所構成之整體形狀。而證據2為2019年12月6  
21 日公告之中國第CN305480782S號「多功能野營燈」專  
22 利，其揭示一種「多功能野營燈」之外觀設計，主要係  
23 由圓柱體燈具、前端圓罩體、燈具中間柱體為圓形白色  
24 光罩、尾部圓形蓋體，中間具圓形元件，邊側一鐵扣環  
25 等元件所組成。經查，系爭專利與證據2兩者均屬於移  
26 動、便攜式之照明燈具，同屬於羅卡諾協定Locarno A  
27 greement之國際工業設計分類(International Classi  
28 fication for Industrial Designs, 又稱為Locarno  
29 Classification)第26類之照明設備，皆為照明用燈  
30 具。茲比對系爭專利與證據2，可知證據2業已揭露系爭  
31 專利「圓柱體燈具」、「前端圓罩體」、「燈具中間柱

01 體為圓形白色光罩」、「尾部圓形蓋體，中間具圓形元  
02 件，邊側一鐵扣環」之主要設計特徵(參附表比對圖)。  
03 原告雖主張系爭專利內部燈罩之反光罩表面具有複數凸  
04 點，而證據2之反光罩則為平滑設計，兩者顯然不同云  
05 云。惟反光罩內部有無凸點設計乃屬細微差異，並非消  
06 費者主要識別部分。另系爭專利與證據2之圓形環圈色  
07 彩以及尾部圓形蓋體中間圓形元件配色雖有不同，惟此  
08 部分差異亦屬細微差異，亦非消費者主要識別部分。除  
09 開上述細微差異部分，系爭專利整體設計外觀與證據2  
10 極為相近，二者整體外觀所產生之視覺印象足以使普通  
11 消費者產生混淆誤認之視覺印象，故證據2足以證明系  
12 爭專利不具新穎性之情事。至原告前述所稱反光罩具有  
13 複數凸點之細部差異，僅屬反光罩表面設計之簡單變  
14 更，為所屬技藝領域具通常知識者依證據2揭示之外觀  
15 設計可輕易思及之設計，故證據2亦足以證明系爭專利  
16 不具創作性。

17 (三)原告雖又主張證據2之本體中間構造顏色較白，而系爭  
18 專利則是白中帶透明，視覺上已有不同，可知證據2本  
19 體中間應為握持部，其使用方式應為吊掛及習用手電筒  
20 般之手持使用，應為露營及戶外用途云云。茲依系爭專  
21 利設計說明所載「吊掛式照明燈…而本體中間360度圓  
22 柱面，具有一圓形之磨砂光罩，…，外圍再以磨砂光  
23 罩包覆」等語，可知系爭專利並未就其本體中間圓柱面  
24 設計為透明或半透明特徵，而係設計為「磨砂光罩」以  
25 形成非透明之外觀。至系爭專利之直立圖及側視圖其燈  
26 具中間柱體似乎具有某程度之透明(參附表附圖)，惟此  
27 乃擺放角度位置不同及光線折射之光學效果，對比系爭  
28 專利與證據2兩者之斜視圖均明顯呈白色圓形柱體之設  
29 計特徵，兩者整體外觀並無明顯差異。另原告主張依證  
30 據2圖式所示，其本體中間應屬握持部，其功能係作為  
31 露營及戶外用途云云，惟此部分乃原告單方臆測所為之

01 限定，未見於證據2之說明書及圖式，與證據2標示其為  
02 「多功能野營燈」之功能亦屬有間。況系爭專利與證據  
03 2皆為具有鐵扣環之照明燈，其照明用途、功能相近，  
04 使用之方式自亦可能包括手持或吊掛等，並無使用場域  
05 之限制。是原告單方臆測證據2本體中間應為握持部，  
06 且僅作為露營及戶外用途云云，尚屬無據。

07 (四)原告另主張系爭專利一端(即鐵扣環端)有明顯凹凸輪  
08 廓，有利於增加旋開之摩擦力，證據2則較不明顯云  
09 云。惟按設計專利外觀之相同、近似判斷，應以申請專  
10 利之設計的整體外觀為對象，非就商品之局部特徵逐一  
11 進行觀察、比對。審查時應以容易引起普通消費者注意  
12 的特徵為重點，再綜合其他部分構成申請專利之設計整  
13 體外觀統合的視覺效果，客觀判斷其與先前技藝是否相  
14 同或近似。經查，證據2已揭露系爭專利「圓柱體燈  
15 具」、「前端圓罩體」、「燈具中間柱體為圓形白色光  
16 罩」、「尾部圓形蓋體，中間具圓形元件，邊側一鐵扣  
17 環」之主要設計特徵，業經說明如上。證據2燈具之一  
18 端(鐵扣環端)之圓柱體上亦具有凹凸輪廓，雖相較於系  
19 爭專利較不明顯，惟二者於整體觀察下，上開差異並非  
20 顯著，亦非引起消費者注意之主要部分。證據2既已揭  
21 露系爭專利前開主要設計特徵，系爭專利僅於細部做簡  
22 易修飾，並未具明顯特異於證據2之視覺效果，故原告  
23 前開主張，亦不足採。

24 (五)原告另主張系爭專利參考圖展示後蓋旋開後之態樣，證  
25 據2則未揭露，是無從依證據2判斷二者外觀、功能相同  
26 云云。惟按，標示為參考圖者，不得作為設計專利權範  
27 圍，但得用於說明應用之物品或使用環境，專利法施行  
28 細則第53條第6項定有明文。次按圖式所揭露之視圖有  
29 標示為「參考圖」、「使用狀態參考圖」或「某某參考  
30 圖」者，該圖之目的僅作為提供審查人員審查時之參  
31 考。解釋申請專利之設計時，認定設計所主張之外觀係

01 以圖式所揭露之內容為基礎，…。惟應注意者，圖式中  
02 若標示為參考圖者，則不得作為申請專利之設計的範  
03 圍，但得用於說明應用之物品或使用環境(參2021年版  
04 審查基準第3-1-16頁、第3-1-17頁，3.2.7參考圖的揭  
05 露方式及4申請專利之設計的解釋)。經查，系爭專利設  
06 計說明【0003】明載「參考圖為本創作之吊掛式照明燈  
07 連接USB充電線以進行充電的使用狀態示意圖」等語，  
08 可知該參考圖僅表示系爭專利連接USB充電線進行充電  
09 之具體實施方式，解釋申請專利範圍時不應將該部分列  
10 為設計特徵，亦非屬系爭專利權利範圍。是原告將該部  
11 分作為系爭專利與證據間比對新穎性及創作性之基礎，  
12 參酌前揭說明，並非可採。

13 八、綜上所述，證據2足以證明系爭專利不具新穎性及創作  
14 性，被告以系爭專利有違核准時專利法第122條第1項第  
15 1款及第2項規定，為舉發成立、撤銷專利權之處分，並  
16 無違誤，訴願機關遞為駁回訴願之決定，亦無不合。原  
17 告仍執陳詞，求為判決撤銷訴願決定及原處分，即屬無  
18 稽，應予駁回。

19 九、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無  
20 理由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此  
21 敘明。

22 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理  
23 法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條、民事訴  
24 訟法第385條第1項，判決如主文。

25 中 華 民 國 112 年 6 月 8 日

26 智慧財產第二庭

27 審判長法 官 彭洪英

28 法 官 曾啓謀

29 法 官 汪漢卿

30 以上正本證明與原本無異。

01 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  
 02 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  
 03 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  
 04 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴  
 05 時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241  
 06 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為  
 07 訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

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

09 中 華 民 國 112 年 6 月 19 日

