智慧財產及商業法院行政判決

111年度行專訴字第68號
民國112年4月20日辯論終結

原　　告　辛旻瓊
訴訟代理人　賴蘇民律師（兼送達代收人）
複 代理 人　廖沿臻律師
訴訟代理人　張東揚律師
複 代理 人　洪子洵律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　廖承威
訴訟代理人　高韻萍
參　加　人　穎欣國際股份有限公司
代　表　人　陳志明

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111年9月21日經訴字第11106307220號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，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：

一、被告之原代表人洪淑敏於民國112年3月13日退休，由廖承威繼任，並具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1 項前段、第386條定有明文。查參加人受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有送達回證1 紙在卷可稽（見本院卷第181頁），核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

三、按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。原告於舉發時提出證據2至5以證明新式樣第D141003號「眼鏡(一)」專利(下稱系爭專利)不具創作性，於本件行政訴訟階段，則另提出原證9證明系爭專利不具創作性，乃就同一撤銷理由所提出之新證據，依智慧財產案件審理法第33條第1項規定，本院就上開新證據，得併予審究。

貳、實體事項：

一、事實概要：

參加人前於99年9月14日以「眼鏡(一)」向被告申請新式樣專利，經被告編為第99304625號審查，准予專利，並發給系爭專利證書。嗣原告於110年12月10日以系爭專利有違核准時（即99年8月25日修正公布、同年9月12日施行）專利法第110條第4項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，以111年6月24日（111）智專三（一）03038字第11120614790號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告人不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明請求原處分與原訴願決定均撤銷，被告對於系爭專利，應作成舉發成立之處分，並主張：

㈠原處分理由將系爭專利之穿孔鏤空認定為缺槽，並據此認定其與證據4不同，有事實認定之違誤，且證據4確實揭露由厚變薄之匚形穿孔鏤空，原處分漏未考量。又訴願決定理由，有以「新穎性」之判斷標準審查「創作性」之違法，併有判斷主體認定不當且違反論理法則之錯誤，訴願決定及原處分均有違反專利審查基準及專利法之違法，合先敘明。

㈡證據2、3、4之組合，或證據2、3、4、5之組合，足以證明系爭專利不具創作性:

1.系爭專利之延伸遮罩係為水平延伸，延伸側板則為前後向直立延伸，鏡片則為左右向直立延伸，三者彼此約略地交互垂直，營造出立體感及科技感的前衛視覺效果，然證據2揭露彼此為交互垂直延伸的鏡片、延伸遮罩與延伸側板，證據2同樣能產生帶有立體感及科技感的前衛的主要視覺效果。證據3揭露延伸側板，梯形屬於常見之基本幾何形狀，屬通常知識者應用通常知識可知且易於思及的基本幾何形狀，得以修飾證據3中所揭露之缺槽的外形並應用結合於證據2，從而完成系爭專利梯形缺槽的設計特徵，並產生相同的視覺效果。證據4已揭露由厚變薄之匚形穿孔鏤空之設計，並揭露兩端均形成有穿孔鏤空的造形，且證據3的鏡腳與鏡框也以彎弧彼此連接，是以通常知識者基於證據3、4的揭露內容，並基於對稱、相對等基本的美學原理，有動機在證據2的鏡腳兩相反端形成相對匚形之穿孔鏤空，並將證據2之鏡腳與鏡框連接處改以彎弧連接，從而完成與系爭專利之鏡腳相同的外形，並產生與系爭專利相同的視覺效果。由於證據2已能產生與系爭專利相同且主要的立體感與科技感的前衛視覺效果，且原處分理由所認為系爭專利與證據2、3、4之差異，也能應用通常知識由證據2、3、4輕易完成，並產生相同的視覺效果，是以證據2、3、4之組合足以證明系爭專利不具創作性。

2.復依證據5揭露了鏡腳透過厚度差，形成穿孔鏤空之設計，所形成之穿孔鏤空具有呈相對匚形之兩相反孔端。通常知識者基於證據5所揭露之具有匚形孔端的穿孔鏤空之外形，即有動機將證據4位於鏡腳兩相反端之穿孔鏤空修飾成為兩相對匚形之穿孔鏤空，完成系爭專利鏡腳外形之設計特徵。在證據2、3、4已能證明系爭專利不具創作性之基礎上，證據2、3、4、5之結合，更加能證明系爭專利不具創作性。

㈢證據2、3、4及原證9之組合，或證據2、3、4、5與原證9之組合，足以證明系爭專利不具創作性:

原證9鏡框靠近鏡腳之部位，具有高台面及低台面之落差，且高台面具有梯形缺槽。由於證據2、3已揭露了延伸側板的設計，原證9又給出了在證據2、3延伸側板的對應部位可形成高低台面落差且高台面具有梯形缺槽的教示，通常知識者將更有動機也更輕易地能完成系爭專利中延伸側板具有高低台面落差及高台面具有梯形缺槽的設計特徵，並同時產生與系爭專利相同的視覺效果。如前所述，證據2、3、4之組合或證據2、3、4、5之組合，均能證明系爭專利不具創作性，且在原證9的教示下，通常知識者更有動機也更能輕易地完成系爭專利延伸側板的設計特徵，故原證9及證據2、3、4之組合，或原證9及證據2、3、4、5之組合，均能證明系爭專利不具創作性。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

㈠證據2、3、4、5之組合並不足以證明系爭專利不具創作性:

系爭專利之「延伸側板」具有高台面及低台面落差，且該高台面具有梯形缺槽，鏡腳與鏡框連接處形成彎弧，另鏡腳的矩形缺槽係由鏡腳延伸形成於兩端有相對匚形設計，而證據2是於鏡框左右兩側以三角圓弧視窗形孔洞之延伸側板，證據3自鏡框左右端往後延伸之鏡腳前端部位分別設置有一呈前寬後窄狀之裝飾片，鏡腳與鏡框連接處以彎弧形連接，另證據4的鏤空穿孔處有匚形設計，所屬技藝領域中具有通常知識者仍無法由證據2、3、4之組合輕易思及，得到與系爭專利設計特徵所構成之整體造形，故證據2、3、4之組合並不足以證明系爭專利不具創作性。另證據5鏡腳之鏤空穿孔位於鏡腳中段處，與系爭專利鏡腳兩端具相對匚形紋設計之鏤空明顯不同，未揭露系爭專利鏡腳匚形缺槽之造形特徵，證據2至5之結合，所屬技藝領域中具有通常知識者仍無法由證據2、3、4、5之組合輕易思及，得到與系爭專利設計特徵

所構成之整體造形，故證據2、3、4、5之組合並不足以證明系爭專利不具創作性。

㈡證據2、3、4及原證9之組合，或證據2、3、4、5及原證9之組合不足以證明系爭專利不具創作性:

證據2、3、4或證據2、3、4、5之組合不足以證明系爭專利不具創作性，另所提原證9係屬新事實新理由，雖稱原證9鏡框靠近鏡腳部位有高低台面落差，然系爭專利高台面有梯形缺槽，該低台面處為較高台面更大面積的向下延伸，且低台面末端具有〉形設計，原證9並未揭露該特徵，結合證據2、3、4或證據2、3、4、5之組合，仍不足以證明系爭專利不具創作性。

㈢又原處分為「證據2至證據4之結合不足以證明系爭專利不具創作性」之審定，並無所稱事實認定之違誤及漏未審查。且原處分皆以「通常知識者」作為創作性判斷主體並無違誤。

四、參加人未到場，亦未提出任何書狀陳述意見。

五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：□

㈠不爭執事項：

如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。

□㈡本件爭點：

1.證據2、3、4之組合是否足以證明系爭專利不具創作性？

2.證據2、3、4、5之組合是否足以證明系爭專利不具創作性？

3.證據2、3、4與原證9之組合是否足以證明系爭專利不具創作性？

4.證據2、3、4、5與原證9之組合是否足以證明系爭專利不具創作性？

六、得心證之理由：

㈠經查，系爭專利係於100年4月22日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（下稱審定時專利法）

為斷。又按新式樣(102年修法改稱「設計專利」)指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作；新式樣為其所屬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者，仍不得依專利法申請取得新式樣專利，審定時專利法第109條第1項、第110條第4項分別定有明文。而對於獲准專利權之新式樣，任何人認有違反前揭專利法第110條第4 項規定之情事者，依同法第128條第1項第1款規定，得附具證據，向專利專責機關舉發之，合先敘明。

㈡系爭專利技術分析：

1.系爭專利為如本判決附圖一所示圖式所示之眼鏡，其鏡架框體具有包覆性的設計，框體上下緣處各有一與鏡片表面約略呈垂直之延伸遮罩，該延伸遮罩的外緣邊呈圓弧狀，於框體左右兩邊各有一高、低台面的延伸側板及延伸梯形凹槽，另外，兩鏡腳分別樞接於鏡架框體兩端之樞接孔，且於框體側邊及鏡腳前後端皆有若干匸形紋穿孔鏤空設計，如是構成整體設計。

2.系爭專利專利權範圍分析:

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之新式樣名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品為一種用以保護眼睛、矯正視力或裝飾臉部的「眼鏡」。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說所載之創作特點，系爭專利之外觀為如圖面各視圖中所構成的整體形狀。

㈢舉發證據技術分析:

1.證據2為98年6月21日我國公告第D129404號「眼鏡」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（99年9月14日），可為系爭專利之先前技藝。證據2揭示一種可供各式外型搭配之眼鏡，其外觀特點在於其鏡架以流線弧形外觀呈一「U」狀之變化，搭配二相對稱之鏡面，該鏡面係以一圓弧梯形設計並搭配以寬厚框架固定而延伸至鏡架之兩側，使正面呈一近長方形外觀而鼻樑處向前突起之設計，該鏡框上緣處設有

與鏡片表面約略呈垂直之延伸遮罩，該延伸遮罩的外緣邊呈圓弧狀；又，本創作之另一特點在於鏡框左右兩側具有延伸側板及以一三角圓弧視窗形孔洞設計，並向後延伸而銜接腳架，該腳架與鏡框尾端同寬，外形呈自鏡框至耳部漸窄並向下彎曲，至尾端則呈一細長三角形設計，證據2之主要圖式如本判決附圖二所示。

2.證據3為99年6月1日我國公告第D135188號「眼鏡」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（99年9月14日），可為系爭專利之先前技藝。證據3揭示一種可供配戴之眼鏡，該眼鏡具有一左右弧彎且嵌設有鏡片之鏡框，及二分別自鏡框左、右端往後延伸之鏡腳，該鏡框上緣處設有與鏡片表面約略呈垂直之延伸遮罩，該延伸遮罩的外緣邊呈圓弧狀，該等鏡腳後面分別設置有一裝飾紋路，而鏡腳前端部位則分別設置有一裝飾片，該裝飾片是呈前寬後窄狀，且局部嵌置於鏡框端部，該鏡框之延伸側板與鏡腳前端部位形成延伸三角形凹槽，證據3之主要圖式如本判決附圖三所示。

3.證據4為97年8月11日我國公告第D124252號「眼鏡」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（99年9月14日），可為系爭專利之先前技藝。證據4是關於一種可供配戴的眼鏡，該眼鏡是包含一罩眼主體，以及二分別設置於該罩眼主體之左右兩側部的鏡腳。主要是，每一鏡腳具有一鎖固於該罩眼主體該側部上的固接段、一可偏折地樞接該固接段後側的長腳段、一自該固接端上側緣往後延伸至該長腳段上側緣前部處之上邊肋、一自該固接端下側緣往後延伸至該長腳段下側緣前部處之下邊肋，以及一形成於該長腳段上且位在該上、下邊肋間的鏤空飾槽，該飾槽呈現長梯形穿孔鏤空設計，鏡腳尾端處設有一橢圓形穿孔鏤空設計，藉由該上、下邊肋之長條狀的立體浮凸設計，配合上該鏤空飾槽之反差式平衡加綴，證據4之主要圖式如本判決附圖四所示。

4.證據5為99年9月1日我國公告第D136782號「眼鏡」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（99年9月14日），可為系

爭專利之先前技藝。證據5是關於一種可供配戴的眼鏡，該眼鏡包含二左右設置的鏡片部，而該等鏡腳之俐落延伸線條搭配鏡腳上的飾孔，該飾孔呈現長矩形穿孔鏤空設計，證據5之主要圖式如本判決附圖五所示。

5.原證據9為97年10月21日我國公告第D125618號「眼鏡(一)」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（99年9月14日），可為系爭專利之先前技藝。原證9揭示一種眼鏡設計，鏡框之兩側向後彎曲而使得鏡框呈現一弧狀，…，鏡框外側兩端各具有一凸角，使鏡框內形成梯形凹槽，該鏡框之側面呈現高、低台面的落差，原證9之主要圖式如本判決附圖六所示。

㈣證據2、3、4之組合不足以證明系爭專利不具創作性:

1.經查，系爭專利與證據2相較，兩者在鏡框上雖都設有「框體上下緣處各有一與鏡片表面約略呈垂直之延伸遮罩，該延伸遮罩的外緣邊呈圓弧狀」之設計特徵，惟兩者仍有以下差異特徵：

⑴系爭專利具有「框體左右兩邊各有一高、低台面的延伸側板及延伸梯形凹槽」，證據2為「鏡框左右兩側具有延伸側板及以一三角圓弧視窗形孔洞設計」；

⑵系爭專利之「兩鏡腳分別樞接於鏡架框體兩端之樞接孔」，證據2之「該腳架與鏡框尾端同寬銜接」；

⑶系爭專利具有「框體側邊及鏡腳前後端皆有若干匚形紋穿孔鏤空設計」，而證據2「該腳架外形呈自鏡框至耳部漸窄並向下彎曲，至尾端則呈一細長三角形設計」。

2.原告主張：「證據2亦揭露彼此概為交互垂直延伸的鏡片、延伸遮罩與延伸側板，…證據3揭露延伸側板…，然而梯形屬於常見之基本幾何形狀，屬通常知識者應用通常知識可知且易於思及的基本幾何形狀，得以此修飾證據3中所揭露之缺槽的外形並應用結合於證據2，…證據4已揭露由厚變薄之匚形穿孔鏤空之設計…，是以通常知識者基於證據3、4的揭露內容，並基於對稱、相對等基本的美學原理，有動機在證

據2的鏡腳兩相反端形成相對匚形之穿孔鏤空，並將證據2之鏡腳與鏡框連接處改以彎弧連接，從而完成與系爭專利之鏡腳相同的外形」等語(本院卷第20至21頁)；被告辯稱：「證據4的鏤空穿孔，並未形成匚形設計缺槽的線條，兩者的鏤空穿孔明顯與系爭專利特徵不同，…然系爭專利之「延伸側板」具有高台面及低台面落差，且該高台面具有梯形缺槽，鏡腳與鏡框連接處形成彎弧，另鏡腳的矩形缺槽係由鏡腳延伸形成於兩端有相對匚形設計，而證據2是於鏡框左右兩側以三角圓弧視窗形孔洞之延伸側板，證據3自鏡框左右端往後延伸之鏡腳前端部位分別設置有一呈前寬後窄狀之裝飾片，鏡腳與鏡框連接處以彎弧形連接，…可見證據2、證據3與證據4與系爭專利明顯具有差異」(本院卷第109至110頁)。

3. 查證據2與系爭專利已有前述⑴至⑶點的差異特徵，其中第⑴點，系爭專利呈現具有「框體左右兩邊各有一高、低台面的延伸側板及延伸梯形凹槽」，與證據2「鏡框左右兩側是以一三角圓弧視窗形孔洞設計的延伸側板」相較，兩者具有明顯差異之視覺效果，而證據3、4之延伸側板亦未揭露系爭專利此高、低台面的延伸側板及延伸梯形凹槽的設計特徵。再者，證據4所揭露「由厚變薄之匚形穿孔鏤空之設計」與系爭專利在「鏡腳前後端皆有若干匚形紋穿孔鏤空設計」相較，兩者所呈現匚形外觀及穿孔位置亦有所不同，是以，原告主張應用通常知識由證據2、3、4就可輕易完成系爭專利之整體外觀，應不可採。

4. 綜上，證據2、3、4均未揭露系爭專利⑴至⑶點之設計特徵，且縱將證據2延伸遮罩與證據3、4之延伸側板及鏡腳組合，也無法得出與系爭專利具相同視覺效果之整體造形，並非所屬技藝領域中具有通常知識者參酌該等證據就能易於思及之外觀，故證據2、3、4之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

㈤證據2、3、4、5之組合不足以證明系爭專利不具創作性:

原告主張：「通常知識者基於證據5所揭露之具有匚形孔端的穿孔鏤空之外形，即有動機將證據4位於鏡腳兩相反端之穿孔鏤空修飾成為兩相對匚形之穿孔鏤空，完成系爭專利鏡腳外形之設計特徵。…證據2、3、4、5之結合，更加能證明系爭專利不具創作性」等語(本院卷第21頁)；被告辯稱：「證據5鏡腳之鏤空穿孔位於鏡腳中段處，與系爭專利鏡腳兩端具相對匚形紋設計之鏤空明顯不同，仍未揭露系爭專利鏡腳匚形缺槽之造形特徵」(本院卷第111頁)。經查，證據5與系爭專利之鏡腳相比較，兩者所呈現匚形外觀及穿孔位置亦有所不同，且證據2、3、4之組合不足以證明系爭專利不具創作性，已如前述，故縱將證據2延伸遮罩與證據3、4之延伸側板及證據4、5鏡腳組合，也無法得出與系爭專利具相同視覺效果之整體造形，並非所屬技藝領域中具有通常知識者參酌該等證據就能易於思及之外觀，是以，證據2、3、4、5之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

㈥證據2、3、4與原證9之組合或證據2、3、4、5與原證9之組合均不足以證明系爭專利不具創作性:

原告主張：「原證9鏡框靠近鏡腳之部位，具有高台面及低台面之落差，且高台面具有梯形缺槽。…原證9又給出了在證據2、3延伸側板的對應部位可形成高低台面落差且高台面具有梯形缺槽的教示，故通常知識者將更有動機也更輕易地能完成系爭專利中延伸側板具有高低台面落差、及高台面具有梯形缺槽的設計特徵」等語(本院卷第22頁)；被告辯稱：「雖稱原證9鏡框靠近鏡腳部位有高低台面落差，然系爭專利高台面有梯形缺槽，該低台面處為較高台面更大面積的向下延伸，且低台面末端具有〉形設計，原證9並未揭露該特徵」(本院卷第111頁)。經查，原證9與系爭專利之高低台面的延伸側板相比較，兩者所呈現高低台面形狀、所占面積大小及梯形缺槽位置皆有所不同，且證據2、3、4之組合或證據2、3、4、5之組合不足以證明系爭專利不具創作性，已如前述，故縱將證據2延伸遮罩與證據3、4、原證9之延伸側板

及證據4鏡腳組合，或者縱將證據2延伸遮罩與證據3、4、原證9之延伸側板及證據4、5之鏡腳組合，也無法得出與系爭專利具相同視覺效果之整體造形，並非所屬技藝領域中具有通常知識者參酌該等證據就能易於思及之外觀，是以，證據2、3、4與原證9之組合或證據2、3、4、5與原證9之組合均不足以證明系爭專利不具創作性。

七、綜上所述，原告所提證據2、3、4之組合，證據2、3、4、5之組合，證據2、3、4與原證9之組合或證據2、3、4、5與原證9之組合均不足以證明系爭專利不具創作性。被告所為舉發不成立之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，並作成系爭專利舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

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

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　4　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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	所需要件

之情形	
（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。	

中　　華　　民　　國　　112　　年　　5　　月　　15　　日

書記官　丘若瑤