

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行專訴字第28號

民國112年11月16日辯論終結

原告 聯府塑膠股份有限公司

代表人 許木川

訴訟代理人 王智彥專利師（兼送達代收人）

郭小綺專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 高韻萍

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112年5月15日經訴字第11217302960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

一、事實概要：

原告於民國109年9月29日以「整理盒」向被告申請設計專利，經編為第109305507號審查（下稱系爭申請案），不予專利。原告不服，於110年12月9日申請再審查，經被告核認系爭申請案有專利法第122條第2項規定之情形，以111年11月18日（111）智專三（一）03038字第00000000000號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分。原告不服，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。

二、原告聲明請求訴願決定及原處分均撤銷，被告就系爭申請案應為准予專利之處分，並主張：

系爭申請案在「盒體形狀」、「側壁造型（是否開設開口）」、「上蓋造型」上與甲證6（初審引證，意匠登錄1637546）的差異顯大於被援引之甲證4在「盒體形狀」、「側

壁造型」、「上蓋造型」上與甲證6的差異。基於系爭申請案與甲證4於人、事、時、地、物上之同一性，且「系爭申請案與初審引證之差異」大於「甲證4與初審引證之差異」的情形，在甲證4有創作性的前提下，系爭申請案應類推適用甲證4創作性的審理標準而有創作性，應予設計專利，原處分及訴願決定顯有偏頗外國企業之虞，違反經驗法則與論理法則，有失公正。且在系爭申請案所對應之第D225729號「蓋體」設計專利申請案（甲證7）業已核准的前提，系爭申請案主張設計部分已包含甲證7之全部技藝特徵，系爭申請案具有創作性，更應予專利。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

專利審查基準為專利專責行政機關基於其職權所制訂發布，為專利法及其施行細則具體的細部規範，輔助專利審查人員審理專利案件之裁量參考依據，係審查人員客觀公正審查專利案件之裁量基準，亦得供申請人為有關專利之申請共同遵守之原則。系爭申請案經被告以專利審查基準為審查依據，已於審定書載明「所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前前先前技藝易於思及」審定不具有創作性，原處分符合專利法第122條第2項「…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時，仍不得取得設計專利」之規定。另甲證4與系爭申請案並非完全相同，甲證4開口僅設置於前側，非設於左右兩側，且收納箱後側內部設有肋條，蓋部內周緣設有複數垂直肋條，就所列核准前案之情況及設計特徵皆有不同，自不能比附援引。另甲證7之上蓋蓋體（我國設計專利號000000000）雖獲准，然系爭申請案設計包含整理盒之箱體及蓋體，與甲證7之範圍及設計特徵皆有不同，亦不得比附援引。

四、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：

（一）不爭執事項：

如事實及理由欄一、事實概要所示。

(二)本件爭點：

初審引證(日本第D1637546號登錄意匠)是否足以證明系爭申請案不具創作性？

五、得心證之理由：

(一)查系爭申請案之申請日為109年9月29日，再審查核駁審定日為111年11月18日，本件於112年11月16日言詞辯論終結，故系爭申請案是否符合專利要件，應以111年4月15日修正、同年111年5月4日公布、同月7月1日施行之專利法為斷。按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，且可供產業上利用者，得申請取得設計專利，專利法第121條第1項、第122條第1項分別定有明文。然設計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時，不得取得設計專利，同法第122條第2項亦有明文。

(二)系爭申請案技術分析：

系爭申請案為一種收納物品之整理盒，係由矩形上蓋及矩形盒體所構成，該上蓋邊框具有內外雙層邊緣(特徵A)、該上蓋內層邊緣往上蓋中心弧曲地內凹並漸趨平坦(特徵B)、該整理盒整體呈扁平狀(特徵C)、該盒體呈連續形且不具開口(特徵D)，如是構成整體設計。系爭申請案的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭申請案之圖式(如本判決附圖一所示)，審酌說明書所載之設計說明，系爭申請案之外觀應確定為如圖式各視圖所構成的整體形狀。依系爭申請案之圖式，並審酌說明書之設計名稱及物品用途，爭申請案所應用之物品應確定為收納物品之「整理盒」。

(三)初審引證技術分析：

初審引證為日本第D1637546號登錄意匠，其公告日期為西元2019年7月29日，早於系爭申請案之申請日(109年9月29日)，可為系爭申請案之先前技藝。初審引證為一種收納容器，係由矩形上蓋及矩形盒體所構成，該上蓋邊框設為單層

01 邊緣(特徵A')、該上蓋內層邊緣往上蓋中心弧曲地內凹並
02 漸趨平坦(特徵B')、該整理盒整體呈矩形(特徵C')、該盒
03 體上方之前、左、右側各設有一圓矩形開口(特徵D')，如
04 是構成整體設計，初審引證圖式如本判決附圖二所示。

05 (四)初審引證足以證明系爭申請案不具創作性：

06 1.初審引證與系爭申請案比對：

07 (1)兩者皆為相關所屬技藝領域之物品：

08 初審引證為一種「收納容器」，系爭申請案為一種應用於
09 收納各式物品之「整理盒」，其公告日早於系爭申請案之
10 申請日，而且是相關所屬技藝領域之物品，可為該設計所
11 屬技藝領域中具有通常知識者之先前技藝。

12 (2)整體外觀之比對：

13 ①經查，初審引證已揭露系爭申請案之「矩形上蓋」、
14 「該上蓋邊框具有階層邊緣」、「該上蓋邊框之內層邊
15 緣往上蓋中心弧曲內凹並漸趨平坦」及「矩形盒體」等
16 設計特徵，系爭申請案與初審引證之簡易比對圖如本判
17 決附圖三所示。

18 ②系爭申請案與初審引證之差異僅在於「該上蓋邊框為雙
19 層邊緣或單層邊緣之差異(特徵A、特徵A')」及「矩形
20 盒體長矩狀或扁平狀之差異(特徵C、特徵C')」、「矩
21 形盒體有無開口部之差異(特徵D、特徵D')」，惟系爭
22 申請案該上蓋邊框表面的垂直方向雖形成細微轉折的
23 「內外雙層邊緣(特徵B)」，此係參酌初審引證所揭露
24 的「單層邊緣(特徵B')」與申請時之通常知識所為簡
25 易局部細微修飾手法，並無法使該設計之整體外觀產生
26 特異之視覺效果，再者，系爭專利將矩形盒體修飾為無
27 開口部的扁平狀盒體，乃係參酌初審引證所揭露習知設
28 計的矩形盒體形狀，並依申請時之通常知識進行簡易縮
29 短盒體高度及刪除開口部的簡單改變修飾手法，並無法
30 使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果，故系爭申請
31 案為所屬技藝領域中具有通常知識者依初審引證之先前

技藝所能易於思及之創作，初審引證已足以證明系爭專利不具創作性。

2.原告主張系爭專利申請案與被類推適用之申請案例甲證4於「人」、「事」、「時」、「地」、「物」上幾乎完全相同，且「系爭專利申請案與初審引證之差異」大於「甲證4與初審引證之差異」，被告機關認為「案情各異」顯違反經驗法則與論理法則云云(本院卷第20頁)。被告答辯則指出甲證4收納箱之盒體內部及蓋體內部四周具有肋條的設計特徵，具創作性，而系爭申請案並未揭露等語(被告於112年9月4日準備程序所提出簡報第5頁，本院卷第117頁)。經查，從甲證4之箱體內部四角具有肋條設計，以及從蓋部下方立體圖、蓋部前視圖、蓋部右側視圖、蓋部仰視圖、蓋部A-A剖面圖及蓋部B-B剖面圖觀之，甲證4有揭露該蓋體反面之肋條形狀及排列變化的設計特徵(即訴願證據1，訴願卷第18至28頁)，其與系爭申請案並無揭露盒體內部及蓋體反面的設計特徵有明顯不同，因此，甲證4「收納箱」與系爭申請案「整體盒」不論是申請專利範圍及所揭露的設計特徵皆有明顯不同，自不可比附援引，逕予推論系爭申請案亦具創作性，因此，原告所述並不足採。

3.原告主張系爭專利申請案所對應之第D225729號「蓋體」設計專利申請案(甲證7)業已核准的前提，系爭專利申請案主張設計部分已包含甲證7之全部技藝特徵，系爭專利申請案具有創作性，更應予專利云云(本院卷第24頁)。被告答辯指出甲證7蓋體之反面設有凹凸設計，所以甲證7可取得專利(被告於112年9月4日準備程序所提出簡報第6頁，本院卷第118頁)。經查，從甲證7之仰視圖及另一角度立體圖觀之，有揭露該蓋體反面之邊框凹凸起伏變化的設計特徵(本院卷第61頁)，且甲證7「蓋體」與系爭申請案「整理盒」不論是申請專利範圍及所揭露的設計特徵皆有明顯不同，自不可比附援引，逕予推論系爭申請案亦具創作性，因此，原告所述不可採。

01 4.原告於言詞辯論期日當庭提出甲證8(智慧局審查意見通知
02 函-第108303759號專利申請案，見本院卷第135至165頁)主
03 張甲證8也有肋條云云，但被告於甲證8係以第M513856號新
04 型專利與另案第108303759號設計專利申請案相較，二者之
05 差異僅在「蓋體背面之補強肋條」，惟其差異僅係就補強肋
06 條之簡單變化，實與本案無涉，況與甲證7蓋體反面的凹陷
07 與肋條設計，狀況不同，亦不得比附援引，作為有利於系爭
08 申請案之證據。

09 六、綜上所述，初審引證足以證明系爭申請案不具創作性，是系
10 爭申請案違反現行專利法第122條第2項規定，被告依同法第
11 134條規定所為不予專利之處分，尚無不合，訴願決定予以
12 維持，亦無違誤。從而，原告仍執前詞，訴請撤銷原處分及
13 訴願決定，並命被告就系爭申請案作成准予專利之處分，為
14 無理由，應予駁回。

15 七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無
16 涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

17 據上論結，本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理
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 112 年 12 月 7 日

20 智慧財產第二庭

21 審判長法 官 彭洪英

22 法 官 汪漢卿

23 法 官 曾啓謀

24 以上正本係照原本作成。

25 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
26 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
27 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
28 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
29 他造人數附繕本）。

30 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
31 逕以裁定駁回。

三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4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. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、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 12 月 18 日

書記官 丘若瑤