

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專上字第50號

上訴人 聯華食品工業股份有限公司

法定代理人 李開源

訴訟代理人 鄒純忻律師

郭驊漪律師

輔佐人 張仲謙

被上訴人 成偉食品股份有限公司

兼法定

代理人 陳灯照

共同

訴訟代理人 許富雄律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109年10月13日本院109年度民專訴字第37號第一審判決提起上訴，本院於110年10月14日言詞辯論終結，判決如下：

主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：上訴人為中華民國第D199444號「容器」設計專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國108年9月1日至122年9月20日止。被上訴人成偉食品股份有限公司（下稱成偉公司）所販賣之盛香珍品牌「開心果禮桶460g」、「綜合纖果禮桶580g」及「無調味綜合果桶460g」產品使用之容器（下稱系爭產品）與系爭專利高度近似，落入系爭專利之專利權範圍而侵害上訴人系爭專利權。上訴人於108年12月19日、12月27日寄發存證信函予成偉公司請其停止侵害，惟成偉公司仍持續銷售系爭產品，應具侵權故意，且成偉公司經營食品零售服務，可得知系爭專利權仍疏未查

證，亦有過失。被上訴人陳灯照為成偉公司之法定代理人，應與成偉公司負連帶賠償責任。爰依專利法第142條準用第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款、第2項及公司法第23條第2項規定，求為命被上訴人連帶給付上訴人新臺幣（下同）200萬元本息，及命被上訴人排除、防止侵害之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴。上訴聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人成偉公司及被上訴人陳灯照應連帶給付上訴人200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(三)被上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口一切侵害系爭專利之產品。(四)就第二項聲明，上訴人願供擔保請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：系爭專利與系爭產品之差異特徵具備一定視覺效果，亦為選購容器之普通消費者會引起注意之部分，整體觀察綜合比對後，兩者外觀不構成近似，系爭產品未落入系爭專利權範圍。本件並無進行三方比對之必要，縱依三方比對之結果，亦可證明系爭產品未落入系爭專利權範圍。上訴人過度誇大部分特徵之比重，違反整體觀察原則等語，資為抗辯。並答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、上訴人主張系爭產品侵害其系爭專利權，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯，是本件爭點即在於：(一)系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？(二)上訴人依專利法第142條準用第96條第1項、第2項，請求被上訴人連帶賠償損害及排除防止侵害，是否有據？爰分別說明如下：

(一)按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（即系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被

控侵權對象，其應對照系爭專利專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利之專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。

(二)確定專利權範圍：

1.確定專利權範圍之目的，係正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，以合理確定專利權範圍。設計專利權範圍之確定，係以圖式所揭露之內容為準，與發明或新型專利係以請求項中所載之文字確定其專利權範圍不同。

2.系爭專利如附圖一所示。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之「物品」為一種「容器」。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利之「外觀」為如圖式各視圖中所構成的整體形狀。

(三)解析被控侵權對象：

系爭產品為可盛裝食品之容器，其外觀如附圖二所示。

(四)相同或近似之判斷：

1.物品相同或近似之判斷：

相同物品，指用途相同者；近似物品，指用途相近者。本件系爭專利與系爭產品均為具有上方開口之容器，故兩者為相同「物品」。

2.外觀相同或近似之判斷：

(1)外觀相同，指被控侵權對象與系爭專利之形狀、花紋、色彩完全相同。外觀近似，指被控侵權對象與系爭專利之形狀、花紋、色彩雖然並非完全相同，但二者整體外觀無實質差異者。判斷時，應依普通消費者選購商品之觀點，對於商品施予一般之注意力，以整體觀察、綜合判斷之方式，直接觀察比對系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，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

(2)再者，整體觀察，係觀察系爭專利圖式中各視圖所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，不得忽略任一設計特徵，經觀察後，再比對二者之設計特徵，進而分析其異同進行比對。判斷時，雖然應考量每一設計特徵之異同，然而，重點在於被控侵權對象與系爭專利的差異是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應以「容易引起注意的部位或特徵」作為判斷重點，必要時，尚應考量「其他考量因素」，例如純功能性特徵若無視覺訴求之創作內容，則不應納入比對。

(3)特徵d、e、f、g均非純功能性特徵而應納入侵權比對：

系爭專利與系爭產品可對應拆解為特徵a至g(如附圖三、四所示)，兩造雖曾爭執特徵d、e、f是否為功能性特徵不應納入侵權比對，然事後已不爭執應納入比對，僅爭執各特徵之比重（見本院卷一第185、238頁），縱上訴人於上開協議後又於書狀記載特徵d、e、f、g為功能性特徵不應納入比對（見本院卷一第340頁），惟設計專利之特徵若非純粹因應其本身或另一物品之功能或結構，而兼具有透過視覺訴求之創作內容者，即不應認定為純功能性特徵，於比對、判斷時，自應將該內容納入考量。本院認特徵d、e、f、g均非純功能性特徵而應納入侵權比對，理由如下：

①特徵d設置在提把兩側，其橢圓狀之長軸與短軸分別與提把部及底部呈現規則對稱關係，且左右兩邊各設置2個，透過外型、數量、位置之視覺設計安排呈現視覺創作效果，非純功能性設計。

②特徵e設置在提把部下方底部呈現立角凹陷起伏造形，與提把部兩側恰為對稱分布，透過外型及位置之視覺設計安排呈現視覺創作訴求，非純功能性設計。

③特徵f之弧矩形區塊上方呈上弧造型，逐漸向下延伸連接至「容器」底座凹面槽部容置附近位置，左右兩側互為平行，

與容器底部垂直，整體概呈左右規則對稱關係，透過外型及位置之視覺設計安排呈現視覺創作訴求，非純功能性設計。

④特徵g位於容器底面，其外觀可襯托係搭配容器桶狀外型及漸縮斜面、提把部、「立角凹陷」起伏造形，且與容器頂面具有對稱視覺美觀，當然亦非屬純功能性特徵。

⑤據上，特徵d至特徵g皆非純功能性特徵，於專利侵權判斷時，仍應將該等特徵納入比對、判斷之考量。

(4)系爭專利與系爭產品之比對：

①經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」為特徵a、b、c，如附圖三所示，「差異特徵」為特徵d、e、f、g，如附圖四所示。

②分析系爭專利與系爭產品之差異是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應以「容易引起注意的部位或特徵」作為判斷重點，茲分析如下：

①容易引起注意者乃特徵c、d、e、f：

提把部周圍特徵為普通消費者必須握持位置，且佔有相當程度之視覺面積，即屬相當重要而不可忽略之部位或特徵，因此特徵c（I型提把部凸出）、特徵d（提把部兩側之兩橢圓狀止滑區塊）、特徵e（提把部兩側下方之立角凹陷起伏造形）、特徵f（提把部向下延伸之弧矩形區塊），即構成整體設計之「正常使用時易見的部位」而可影響整體視覺印象。另參考系爭專利圖式，其【立體圖】（指定代表圖）、【前視圖】、及【另一立體圖】皆將提把部周圍（即特徵c至特徵f）列為主要視覺觀測角度，亦可佐證系爭專利之視覺效果及創作性，係將提把部周圍視為整體視覺印象之重要考量因素者。

②不容易引起注意者乃特徵a、b、g：

系爭專利為一圓柱型桶狀罐體，對普通消費者而言，容器罐體開口及底部之特徵a、g非屬「容易引起注意的部位或特徵」。又特徵b之內縮面及斜面特徵，雖具有曲面變化，惟其大致仍維持在既有環形外型特徵而不易引起注意。此亦可

01 由先前技藝乙證2（見原審卷一第494頁）具有相近曲面變化
02 而不易為普通消費者所識別而觀察得之，因此，特徵b亦非
03 屬「容易引起注意的部位或特徵」。

04 ③依普通消費者選購容器之觀點，施予一般之注意力，以整體
05 觀察、綜合判斷之方式，直接觀察比對系爭專利與系爭產品之
06 設計內容，兩者雖有「共同特徵c」容易引起注意，但尚有容
07 易引起注意之「差異特徵d、e、f」，其中系爭專利特徵d橢圓
08 狀凹陷，其長軸與短軸分別與提把部及底部呈現規則對稱關
09 係，特徵e恰位於「提把部」兩側而為對稱分布之起伏造形，
10 特徵f之弧矩形區塊呈上弧造型並逐漸向下延伸連接至「容
11 器」底座，由於三者皆具有引導消費者注意其設計，且相互搭
12 配而構成整體外觀統合的視覺印象，堪認差異特徵d、e、f已
13 足使系爭產品與系爭專利之整體外觀產生明顯區別，兩者明顯
14 不近似，普通消費者不會將系爭產品誤認為系爭專利，是系爭
15 產品外觀與系爭專利不構成相同或近似。

16 (5)上訴人雖稱：共同特徵b為貼標面，占整體比例約59.76%，
17 為消費者首先會看到的部分，且特徵b未見於先前技藝，故
18 共同特徵a、b、c占整體外觀視覺比例大、應賦予較高的判
19 斷權重，差異特徵d、e、f、g所占視覺比例小應降低權重，
20 是共同特徵a、b、c已足構成整體視覺印象之近似，應認系
21 爭產品落入系爭專利權範圍云云，惟查：

22 ①系爭專利特徵b尚具有兩項細部特徵，分別為「圓形容器表
23 面設有內縮之連續弧面」，以及「該連續弧面上下設有斜
24 面，並朝兩邊漸縮至提把」等，其中「圓形容器表面設有內
25 縮之連續弧面」早已見於先前技藝乙證2中，非如上訴人所
26 稱未見於先前技藝。

27 ②再者，判斷系爭專利與系爭產品是否相同或近似，應以普通
28 消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容
29 與系爭產品中對應該專利之設計內容進行比對，其中所稱
30 「普通消費者」，係合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之
31 人，對於系爭專利物品，具有普通程度之知識及認識，而為

01 合理熟悉該物品之人。系爭專利與系爭產品均為一般載裝物
02 品的「容器」，該類產品之普通消費者主要應為選購「容
03 器」，而非選購容器內裝商品之一般販售市場的終端消費
04 者，而該類消費者於選購「容器」時，因為圓形容器表面設
05 有內縮之連續弧面乃一般容器常見之設計並已見於乙證2
06 中，自難認特徵b為引人注意部分。

07 ③上訴人又稱特徵b為「貼標面」而為消費者首先會看到的部
08 分云云，但「貼標面」乃上訴人之解讀，系爭專利說明書及
09 圖式皆未有標籤、貼標面等說明及繪製內容，所謂「標籤」
10 實與系爭專利之設計內容無涉，況此處的消費者乃選購「容
11 器」者而非選購「容器內商品」之人，自無法以所謂的「標
12 籤」來作為特徵b為容易引起消費者注意之佐證，況系爭專
13 利圖式將特徵b標示為「後視圖」，益證不應將特徵b視為容
14 器陳列於架上的正面位置而大幅提高權重，故上訴人以「貼
15 標面」推論特徵b容易引起消費者注意部分云云，亦不足
16 採。

17 ④此外，設計專利之侵權比對，應考量設計專利「視覺訴求之
18 創作」，且選購「容器」之普通消費者既具有普通程度之知
19 識及認識，亦不會僅以面積比例作為其關注之焦點，而會施
20 以相當之注意力於其他特徵上，而「差異特徵d、e、f」既
21 非系爭專利「不主張設計之部分」（即專利權人不請求保護
22 之部分），於侵權比對、判斷時，自應將「差異特徵d、e、
23 f」所呈現之外觀於環境間之位置、大小、分布關係，一併
24 作為整體觀察之設計內容。上訴人僅以面積大小之單一數值
25 （表面積所佔範圍的量）作為權重依據之衡量指標，不當擴
26 大共同特徵a、b、c引人注意之比重，而忽略差異特徵d、
27 e、f對系爭產品與系爭專利之整體外觀產生明顯區別之影
28 響，所為之比對自不足採。

29 (6)上訴人又稱：系爭產品與系爭專利外觀上屬「非明顯不近
30 似」，自應再以三方比對法參酌先前技藝乙證2來判斷，即
31 可證系爭產品與系爭專利外觀構成近似云云，惟查：

01 ①三方比對法係判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似的輔助
02 分析方法，於經整體觀察、綜合判斷後可認被控侵權對象與
03 系爭專利之整體外觀明顯不近似時，即無須以先前技藝進行
04 三方比對，可直接認定兩者整體外觀不近似。本件經本院以
05 整體觀察、綜合判斷後，認系爭產品與系爭專利之整體外觀
06 明顯不近似，自無再以三方比對法進行輔助判斷之必要。

07 ②又三方比對應考量系爭專利、被控侵權對象與先前技藝彼此
08 之間的相似程度，其中若被控侵權對象與系爭專利的相似程
09 度比起「系爭專利與先前技藝的相似程度」更為接近；且被
10 控侵權對象與系爭專利的相似程度比起「被控侵權對象與先
11 前技藝的相似程度」亦更為接近時，方得判斷被控侵權對象
12 與系爭專利之外觀近似。本件縱以三方比對法審酌上訴人之
13 主張，先前技藝乙證2之外觀乃具有上方開口之圓形桶狀容
14 器本體，圓形容器表面設有內縮之連續弧面，並設有「I」
15 圖像提把部凸出，且提把部下方之底部設有「立角凹陷」起
16 伏造形以及該提把部下方呈現有略為內凹之外觀（見原審卷
17 一第494頁），故由乙證2之前視、後視、側視及底側等視覺
18 印象，其與系爭專利具有共同特徵a、c、d、e、f及共同特
19 徵b圓形容器表面設有內縮連續弧面部分，且其中共同特徵
20 d、e、f為容易引人注意部分，經三方比對後，可認先前技
21 藝較近似系爭專利，反而是系爭產品較不近似系爭專利，故
22 依三方比對之結果，亦無法認定系爭產品與系爭專利構成外
23 觀近似，是上訴人上開主張亦不足採。

24 3.據上，系爭產品與系爭專利之「物品」相同，但「外觀」並
25 不相同亦不近似，準此，系爭產品自未落入系爭專利之專利
26 權範圍。本件其餘爭點即無再審酌之必要。

27 四、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍，被上訴
28 人並無侵害系爭專利權情事，上訴人依專利法第142條準用
29 第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款、第2項及公司法
30 第23條第2項規定，請求被上訴人連帶給付上訴人200萬元，
31 及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利

息，並請求被上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口一切侵害系爭專利之產品，為無理由，不應准許。從而原審為上訴人敗訴之判決並駁回其假執行之聲請，核無不合，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 11 月 4 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 林洲富

法 官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 110 年 11 月 15 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法

01 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。