

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 114年度民專訴字第40號

03 原 告 假期國際有限公司

04 法定代理人 徐亦知

05 訴訟代理人 陳初梅律師

06 曾鈺琿律師

07 被 告 碧安卡珠寶有限公司

08 法定代理人 楊卉馨

09 訴訟代理人 陳家輝律師

10 複 代 理 人 蔡映萱律師

11 上列當事人間請求確認請求權不存在事件，本院於民國115年3月  
12 3日言詞辯論終結，判決如下：

13 主 文

14 確認被告基於中華民國第D221821號「墜飾」設計專利，對於原  
15 告「幸運餅乾誕生石·純鋼項鍊」系列產品之防止侵害請求權、  
16 排除侵害請求權及損害賠償請求權不存在。

17 訴訟費用由被告負擔。

18 事實及理由

19 壹、程序方面

20 按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益  
21 者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。  
22 而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不  
23 明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，  
24 且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經  
25 法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確  
26 認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判例要  
27 旨、最高法院106年度台上字第2060號民事判決要旨參  
28 照）。查本件原告主張其所製造、銷售之「幸運餅乾誕生石  
29 ·純鋼項鍊」系列產品（下稱系爭產品）並未侵害被告所有  
30 中華民國第D221821號「墜飾」設計專利（下稱系爭專  
31 利），則為被告所否認，且被告已發函予原告，要求原告下

01 架系爭產品，並在社群平台上發文指稱原告侵害其智慧財產  
02 權等語；準此，兩造間就系爭產品是否侵害系爭專利之法律  
03 關係即有不明確，如不訴請確認，原告在私法上之地位將有  
04 受侵害之危險，而原告為除去上開危險，除提起確認請求權  
05 不存在之訴外，無從提起其他訴訟，則原告提起本件確認之  
06 訴，自有確認利益，應予准許。

## 07 貳、實體方面

08 一、原告主張：被告分別於民國113年12月16日、114年1月14日  
09 發函予原告，表示原告製造及銷售之系爭產品已侵害系爭專  
10 利，並要求原告下架系爭產品，惟系爭產品與系爭專利設計  
11 不同，並不近似，系爭專利為一整體設計專利，所有圖式之  
12 整體設計包括形狀、顏色均應納入比對，其重要特徵在於如  
13 幸運餅乾之外形及環狀鑲嵌鑽石，其中幸運餅乾造型部分乃  
14 屬先前技藝，故比對時無須賦予較大權重，環狀鑲嵌鑽石則  
15 為不同於先前技藝之特徵，且為消費者選購及使用時會注意  
16 之重要特徵，比對時應賦予較大權重；而系爭產品並不具環  
17 狀鑲嵌鑽石之設計，反而係於正面一端角採取單顆寶石作為  
18 點綴設計，兩者依整體觀察、綜合判斷自不近似，是系爭產  
19 品並未落入系爭專利之權利範圍。又系爭專利僅係將習知幸  
20 運餅乾造型轉用至墜飾，且墜飾在周緣進行環設鑲飾，亦為  
21 珠寶界之常用技法，是甲證7、8、9、10、11均足以證明系  
22 爭專利不具創作性，系爭專利有應撤銷之原因，被告自不得  
23 對原告主張權利。為此，爰依民事訴訟法第247條第1項前段  
24 之規定提起本件訴訟，並聲明：如主文第一項所示。

25 二、被告則以：被告為珠寶商，主要從事珠寶首飾之設計、製  
26 造、銷售等，於108年間創辦「Bianca Jewelry（碧安卡珠  
27 寶）」品牌，並為系爭專利之專利權人，專利權期間自111  
28 年11月1日起至125年12月5日止。被告於113年12月初陸續收  
29 到消費者主動告知及提醒，始得知原告於同年12月3日所推  
30 出系爭產品與系爭專利高度近似，亦即經比對兩者之整體外  
31 觀，墜飾中間均有相同之一V字型對摺、該V字型對摺具有向

01 中間凸出的弧度、V字型對摺兩端以一接近正圓形之曲線相  
02 接、墜飾正面為向外側鼓起之曲面及為水滴型的弧度，顯見  
03 系爭產品之整體輪廓、開口形狀、曲線、弧度等，與系爭專  
04 利幾乎相同，而有差異部分，為普通消費者選購時不易注意  
05 之差異，於正常使用產品時，其視覺效果亦不甚明顯不足以  
06 影響其整體視覺印象，故應認定系爭產品與系爭專利為近似  
07 設計，系爭產品已落入系爭專利之權利範圍。又原告所提出  
08 甲證7、8、9、10、11等，均與系爭專利之設計有截然不同的  
09 的視覺感受，與系爭專利整體圓潤飽滿之視覺效果顯屬有  
10 間，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依先前  
11 技藝可易於思及之創作，甲證7、8、9、10、11皆不足以證  
12 明系爭專利不具創作性。是本件原告請求，自無理由等語資  
13 為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。

### 14 三、兩造不爭執事項（本院卷第300頁）

15 (一)被告為系爭專利之專利權人，專利權期間自111年11月1日至  
16 125年12月5日。

17 (二)如原告民事起訴狀第6頁至第9頁照片所示之系爭產品為原告  
18 所銷售。

19 (三)被告於113年12月16日委請律師寄發如甲證1所示之律師函予  
20 原告，主張原告製造及銷售之系爭產品侵害系爭專利，並要  
21 求原告下架系爭產品；並於114年1月14日再度委請律師寄發  
22 如甲證2所示之律師函予原告，要求原告全面下架系爭產品  
23 並移除相關廣告文宣。原告於114年2月21日委請律師寄發如  
24 甲證6所示之律師函予被告，否認系爭產品有侵權情事。

### 25 四、系爭專利及系爭產品設計內容(原告所提專利有效性之證據 26 設計內容部分不另於本判決逐一分析，理由詳後述)：

#### 27 (一)系爭專利設計說明

##### 28 1.系爭專利設計內容：

29 系爭專利為如圖式所揭示之「墜飾」設計，設計特點在於飾  
30 品外型如同幸運餅乾，本體設計正面呈V字型，上部有V型開  
31 口，下緣依本體環狀鑲嵌鑽石，於V型上緣及背面下緣左右

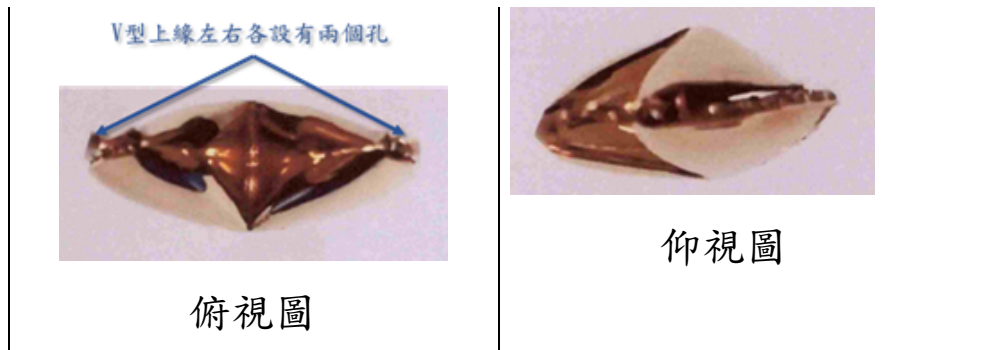
01 各設計有兩個孔，可由項鍊貫穿成為項鍊墜子（參系爭專利  
02 說明書之設計說明，本院卷第143頁）。亦即可切分為如下  
03 所示之設計特徵：

- 04 (1)具V型開口之幸運餅乾外形。
- 05 (2)V字型對摺中段具突出弧度。
- 06 (3)依本體環狀鑲嵌鑽石。
- 07 (4)V型上緣左右各設計有兩個孔。
- 08 (5)背面下緣左右各設計有兩個孔。

09 2.系爭專利之主要圖式（本院卷第144至150頁）  
10 （文字與箭頭為本判決另增加之說明）  
11



01



02

### 3.系爭專利之專利權範圍分析

03

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依  
 04 系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書之設計名稱及物品  
 05 用途，系爭專利所應用之物品為墜飾，系爭專利之外觀為如  
 06 圖式各視圖中所構成的整體形狀設計。

07

#### (二)系爭產品設計說明

08

##### 1.系爭產品設計內容

09

由甲證12、12-1之系爭產品照片（本院卷第157至162頁、第  
 10 337至345頁、第421頁），可知系爭產品為一墜飾，該墜飾  
 11 外形如同幸運餅乾，本體設計正面呈V字型，上部有V型開  
 12 口，V字型對摺中段具突出弧度，V型上緣左右各設有兩個突  
 13 環，單側上方具單顆圓形鑲鑽，沿本體外形弧度排列之刻印  
 14 文字。亦即可切分為如下所示之設計特徵：

15

(1)具V型開口之幸運餅乾外形。

16

(2)V字型對摺中段具突出弧度。

17

(3)V型上緣左右各設計有兩個突環。

18

(4)單側上方具單顆圓形鑲鑽。

19

(5)沿本體外形弧度排列之刻印文字。

20

##### 2.系爭產品照片（本院卷第337至345頁、第421頁）

21

（文字與箭頭為本判決另增加之說明）

22

系爭產品	



02 五、得心證之理由：

03 原告主張其製造、銷售之系爭產品未侵害系爭專利，且系爭  
 04 專利有不具創作性之無效事由，則為被告所否認，並以前詞  
 05 置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷第300至301  
 06 頁），所應審究者為：(一)專利侵權部分：系爭產品是否落入  
 07 系爭專利之專利權範圍？(二)專利有效性部分：甲證7、8、  
 08 9、10、11是否足以證明系爭專利不具創作性？(三)原告依民

01 事訴訟法第247條第1項規定，請求確認被告基於系爭專利，  
02 對原告系爭產品之防止侵害請求權、排除侵害請求權及損害  
03 賠償請求權不存在，有無理由？

04 (一)專利侵權部分：系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍

05 1.按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，  
06 再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產  
07 品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容  
08 為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之  
09 「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比  
10 對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被  
11 控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外  
12 觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得  
13 納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系  
14 爭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  
15 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  
16 相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。

17 2.相同或近似之判斷

18 (1)物品的相同或近似判斷：

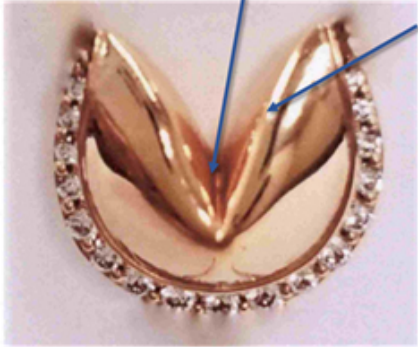

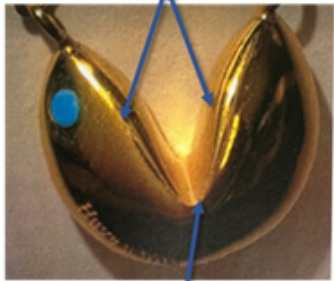

19 依系爭專利之設計名稱及物品用途，系爭專利與系爭產品皆  
20 為墜飾，兩者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利為相同  
21 之物品。

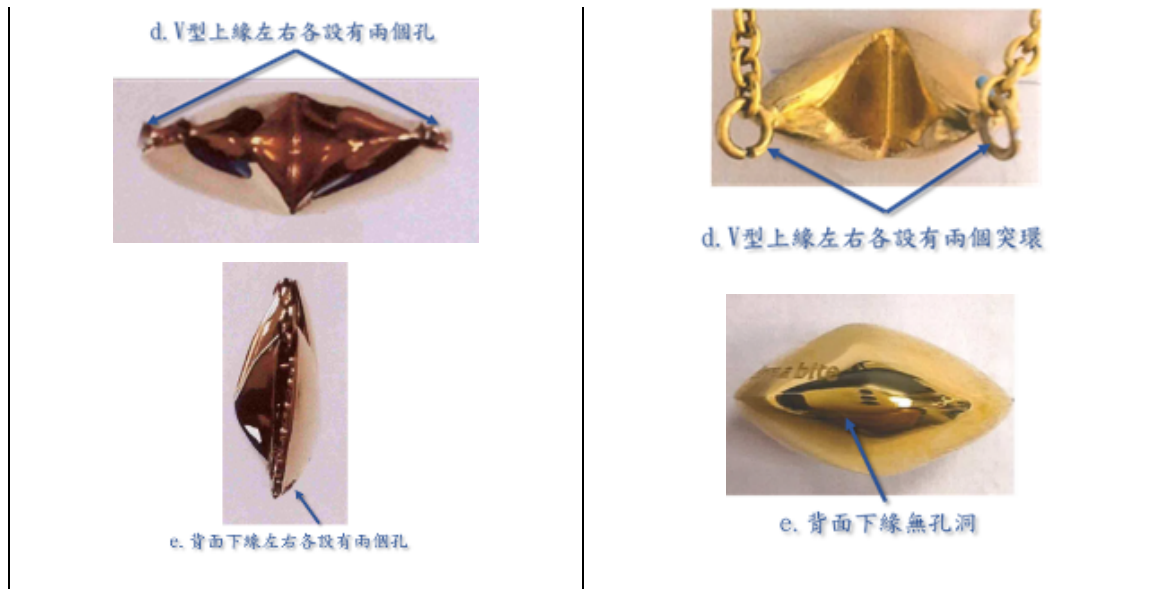
22 (2)外觀的相同或近似判斷：

23 判斷系爭專利與系爭產品之整體外觀是否相同或近似，係依  
24 普通消費者選購商品之觀點，以「整體觀察、綜合判斷」方  
25 式，觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中相對應內  
26 容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同點與差異點）對整  
27 體視覺印象之影響，通常以「容易引起普通消費者注意的特  
28 徵部位」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設  
29 計特徵」、「正常使用時易見的部位」，並得就設計特徵、  
30 視覺重點及具變化外觀之設計三種類型予以考量，綜合判斷  
31 兩者之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，

01 則認定兩者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。本件有  
02 關侵權比對部分，以系爭專利說明書及系爭產品之「設計說  
03 明」欄切分如上開系爭專利及系爭產品設計內容所示之部分  
04 進行比對。

05 ①經整體觀察比對，以上開特徵比對系爭專利與系爭產品之外  
06 觀，可知其共同特徵如下：a. 由前視圖觀之，具V型開口之  
07 幸運餅乾外形；b. 由前視圖觀之，V字型對摺中段具突出弧  
08 度。惟其差異特徵如下：c. 系爭專利具有依本體環狀鑲嵌鑽  
09 石之特徵，系爭產品則未於本體環狀鑲嵌鑽石，反而係於本  
10 體左單側上方鑲嵌單顆圓形寶石，並沿本體外型弧度在左單  
11 側下方刻印文字；d. 系爭專利係於V型上緣左右各設有兩個  
12 V型上緣左右各設計有兩個突環；e. 系  
13 爭專利係於背面下緣左右各設計有兩個孔，系爭產品背面下  
14 緣則無孔洞。  
15

系爭專利	系爭產品
<p data-bbox="316 1104 624 1133">a. 具V型開口之幸運餅乾外形</p>  <p data-bbox="667 1133 699 1489">b. V字型對摺中段具突出弧度</p>  <p data-bbox="427 1921 671 1951">c. 依本體環狀鑲嵌鑽石</p>	<p data-bbox="890 1104 1262 1133">b. V字型對摺中段具突出弧度</p>  <p data-bbox="882 1462 1238 1491">a. 具V型開口之幸運餅乾外形</p>  <p data-bbox="866 1559 898 1906">c. 單側上方具單顆圓形寶石</p> <p data-bbox="914 1850 1294 1879">c. 沿本體外形弧度排列之刻印文字</p>



02 ②依兩者外觀綜合判斷，可知系爭產品與系爭專利相較，具有  
 03 上開共同特徵及差異特徵，其中差異特徵c、d部分係屬依普  
 04 通消費者選購或正常使用時易見之部位或特徵足以影響系爭  
 05 產品之整體視覺印象；而共同特徵a、b部分，是依照先前技  
 06 藝即幸運餅乾之細微修飾，此觀系爭專利說明書之設計說明  
 07 上自述「本創作飾品外型如同幸運餅乾，本體設計正面呈V  
 08 字型，上部有V型開口」即明（本院卷第143頁），而由上述  
 09 差異特徵可知，即使同樣以幸運餅乾之外觀設計，仍具有各  
 10 種可能之設計，而使整體外觀具有明顯差異，且差異特徵c  
 11 部分係沿墜飾本體下緣環狀鑲嵌鑽石，並設於墜飾正面之重  
 12 要位置，占有一定之視覺面積，亦為系爭專利說明書所強調  
 13 之重要特徵之一（本院卷第143頁），屬「正常使用時易見  
 14 的部位」，普通消費者進行選購時當對該處設計特徵施以相  
 15 當注意，而使整體外觀及整體視覺印象具有明顯差異，此與  
 16 系爭產品「未於本體環狀鑲嵌鑽石，反而係於本體左單側上  
 17 方鑲嵌單顆圓形寶石，並沿本體外型弧度在左單側下方刻印  
 18 文字」之視覺效果亦有明顯不同。

19 ③承上所述，基於系爭專利與系爭產品之共同點特徵即上述  
 20 a、b部分僅係習知幸運餅乾外型以弧度細微修飾之造型設  
 21 計，但系爭產品尚有與系爭專利明顯不同之差異點特徵即上  
 22 述c、d、e部分，其中c、d部分之差異點特徵皆屬「容易引  
 23 起注意的部位或特徵」，且屬於明顯不同於先前技藝之設計

01 特徵，兩者之整體外觀已產生明顯區別。是經整體比對、綜  
02 合判斷前揭諸特徵對於整體視覺印象之影響後，該等差異特  
03 徵已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生明顯區別，  
04 依普通消費者選購商品之觀點，其兩者並不致產生混淆之視  
05 覺印象，系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似。綜  
06 上，系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。

07 3.至被告雖辯稱：系爭專利與系爭產品皆具有「中間為一V字  
08 型對摺，該V字型對摺具有向中間凸出的弧度」、「該V字型  
09 對摺之兩端以一接近正圓形之曲線相接」、「正面為向外側  
10 鼓起之曲面」、「正面為水滴形的弧度」之共同特徵，且系  
11 爭專利之幸運餅乾立體造型已屬「明顯不同於先前技藝的設  
12 計特徵」，比對時需要增加權重，況幸運餅乾造型種類繁  
13 多，並無固定形狀等語。惟按判斷被控侵權對象與系爭專利  
14 之外觀是否近似，應以「整體觀察、綜合判斷」之方式，直  
15 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  
16 利之設計內容。亦即係依普通消費者選購商品之觀點，以肉  
17 眼直接觀察系爭專利圖式之整體內容與被控侵權對象中對應  
18 該圖式之設計內容，考量每一設計特徵之異同（共同特徵與  
19 差異特徵）對整體視覺印象之影響，且以「容易引起普通消  
20 費者注意的部位或特徵」為重點，再併同其他設計特徵，構  
21 成整體外觀統合之視覺印象，判斷被控侵權對象與系爭專利  
22 之差異，是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象。若差  
23 異特徵不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定兩  
24 者之外觀近似；若差異特徵足以影響被控侵權對象之整體視  
25 覺印象，應認定兩者之外觀不近似。而「容易引起普通消費  
26 者注意的部位或特徵」因容易影響整體視覺印象，故應賦予  
27 較大之權重。所謂容易引起普通消費者注意的部位或特徵，  
28 包含系爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時  
29 易見之部位（最高法院110年度台上字第3165號民事判決參  
30 照）。而被告所稱系爭專利與系爭產品具有如上所述共同特  
31 徵部分，其中之弧度、曲線、曲面部分，均非系爭專利說明

01 書所強調之特點，僅可認為係屬先前技藝幸運餅乾外型於弧  
02 曲度之細微修飾，而普通消費者選購商品時，係以肉眼直接  
03 觀察商品之整體造型，並不會特別測量其弧度、曲線、曲面  
04 為何；況被告所稱上開共同特徵均源於系爭專利說明書及圖  
05 式上所顯示之「具V型開口之幸運餅乾外型」（本院卷第143  
06 至145頁），而該先前技藝幸運餅乾外型已經廣泛應用於墜  
07 飾商品上，此觀甲證8、甲證9、甲證10早於系爭專利申請前  
08 即已開始公開販售幸運餅乾造型之項鍊即明（本院卷第101  
09 頁、第239頁、第309至311頁），益徵系爭專利與系爭產品  
10 之上開共同特徵，實屬一般幸運餅乾相關先前技藝所習用之  
11 造型設計；反之，系爭專利與系爭產品之上開外觀差異特  
12 徵，係位於墜飾正面之重要位置且占有一定視覺面積，依普  
13 通消費者購買或使用時之角度觀之，係屬「正常使用時易見  
14 的部位」，是上開差異特徵c、d已足以使兩者具明顯區別，  
15 而不致產生混淆之視覺印象。又幸運餅乾造型雖種類繁多，  
16 並無固定形狀（本院卷第329頁），惟系爭專利與系爭產品  
17 設計之幸運餅乾造型亦為幸運餅乾固有造型之一（本院卷第  
18 97、419頁），此一習知之先前技藝造型部分自不應由被告  
19 所獨占，是被告上開所辯自非可採。

20 (二)系爭產品既未落入系爭專利之權利範圍，則原告製造、銷售  
21 之系爭產品自無侵害被告專利權之情事，則本院整理之其餘  
22 爭點（即專利有效性部分），即無再審酌之必要，併予陳  
23 明。

24 六、綜上所述，系爭產品既未落入系爭專利之權利範圍，則原告  
25 製造、銷售之系爭產品自無侵害被告專利權之情事。從而，  
26 原告依民事訴訟法第247條第1項前段規定，請求確認被告  
27 基於系爭專利，對原告系爭產品之防止侵害請求權、排除侵  
28 害請求權及損害賠償請求權不存在，為有理由，應予准許。

29 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經  
30 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附  
31 此敘明。

01 訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法  
02 第78條。

03 中 華 民 國 115 年 3 月 17 日

04 智慧財產第二庭

05 法 官 林怡伸

06 以上正本係照原本作成。

07 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，上  
08 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但  
09 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附  
10 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所  
11 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  
12 訴審裁判費。

13 中 華 民 國 115 年 3 月 17 日

14 書記官 林佳蘋

15 附註：

16 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

17 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師  
18 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律  
19 師資格者，不在此限：

20 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟  
21 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

22 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴  
23 訟事件。

24 三、第二審民事訴訟事件。

25 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他  
26 事件之聲請或抗告。

27 五、前四款之再審事件。

28 六、第三審法院之事件。

29 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

30 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為  
31 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

01 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。