

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 113年度上字第167號

03 上 訴 人 蔡秀卿
04 訴訟代理人 李文賢 專利師

05 羅閱逸 律師

06 王雅泠 律師

07 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

08 代 表 人 廖承威

09 參 加 人 德商賓士集團股份有限公司
10 (Mercedes-Benz Group AG)

11 代 表 人 Klaus Mannsperger

12 Florian Adt

13 訴訟代理人 林怡芳 律師

14 童啟哲 專利師

15 上列當事人間設計專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年12
16 月21日智慧財產及商業法院112年度行專訴字第4號行政判決，提
17 起上訴，本院判決如下：

18 主 文

- 19 一、上訴駁回。
20 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

21 理 由

01 一、參加人前於民國97年4月23日以「車輛之頭燈」向被上訴人
02 申請新式樣專利，並以西元2007年10月23日申請之德國第00
03 000000.0號專利案（下稱德國優先權基礎案）主張優先權，
04 經被上訴人審查後，於98年1月16日准予專利，並發給新式
05 樣第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人於108年
06 11月25日以系爭專利有違核准時（93年7月1日施行）專利法
07 第110條第1項第1款及第4項規定，提起舉發，經被上訴人以
08 111年8月2日（111）智專三（一）03038字第11120763440號專利舉
09 發審定書為舉發不成立之處分（下稱原處分）。上訴人不服，
10 循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷，
11 被上訴人應就系爭專利為舉發成立，應予撤銷之處分。
12 經原審判決駁回，乃提起本件上訴。

13 二、上訴人起訴主張、被上訴人於原審答辯與參加人於原審陳述
14 暨原判決理由，均引用原判決之記載。

15 三、本院經核原判決之結論並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如
16 下：

17 （一）按現行專利法第141條第3項本文規定：「設計專利權得提起
18 舉發之情事，依其核准審定時之規定。」查系爭專利係於97
19 年4月23日申請，經被上訴人於98年1月16日核准審定，故系
20 爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之92年2月6
21 日修正公布、93年7月1日施行之專利法規定為斷。次按，核
22 准時專利法第110條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之
23 新式樣，無下列情事之一者，得依本法申請取得新式樣專
24 利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或已公
25 開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。……（第4項）
26 新式樣雖無第1項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通
27 常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申
28 請取得新式樣專利。」對於獲准專利權之新式樣，任何人認
29 有違反核准時專利法第110條規定之情事者，得檢附證據，
30 向專利專責機關舉發之。

01 (二)核准時專利法第109條第1項規定：「新式樣，指對物品之形
02 狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」嗣於10
03 0年12月21日將上開條文移列修正第121條，其第1項修正
04 為：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或
05 其結合，透過視覺訴求之創作。」而將「新式樣」一詞修正
06 為「設計」，並擴大設計專利之保護標的，包括物品之部分
07 設計，是以於100年修正專利法前，新式樣專利所保護之標
08 的僅為物品形狀、花紋、色彩或其結合所構成外觀創作之全
09 部設計，而不及於部分設計。又新式樣專利必須是透過視覺
10 訴求之創作，亦即必須是視覺能夠辨識、確認，而具備視覺
11 印象之設計，依核准時專利法第116條第1項及第117條第1項
12 規定，申請新式樣專利，應備具圖說載明新式樣物品名稱、
13 創作說明、圖面說明及圖面，向專利專責機關申請之，且依
14 核准時專利法施行細則第33條第1項規定：「新式樣之圖
15 面，應由立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、
16 右側視圖、俯視圖、仰視圖），或二個以上立體圖呈現；新
17 式樣為連續平面者，應以平面圖及單元圖呈現。」因此，於
18 100年專利法修正前，我國新式樣專利申請之圖面必須以立
19 體圖及六面視圖或二個以上立體圖呈現物品外觀之全部設
20 計。

21 (三)核准時專利法第27條規定：「（第1項）申請人就相同發明
22 在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第
23 1次依法申請專利，並於第1次申請專利之日起12個月內，向
24 中華民國申請專利者，得主張優先權。……（第4項）主張
25 優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」第129
26 條規定：「（第1項）第27條……規定，於新式樣專利準用
27 之。（第2項）第27條第1項所定期間，於新式樣專利案為6
28 個月。」因此，申請人在世界貿易組織（下稱WTO）會員或
29 與我國相互承認優先權之外國第1次申請專利，以該申請專
30 利之新式樣為基礎，於6個月內在我國就相同新式樣申請專
31 利者，申請人得主張以該外國專利申請案之申請日為優先權

01 日，作為判斷該申請案是否符合創作性之基準日，以鼓勵創
02 作人在我國申請新式樣專利保護。其次，我國為WTO會員，
03 依與貿易有關之智慧財產權協定（即TRIPS）第2條規定負有
04 遵守巴黎公約之義務，巴黎公約第4條第A項第(1)款規定：
05 「任何人於任一同盟國家，已依法申請專利、或申請新型或
06 新式樣、或商標註冊者，其本人或其權益繼受人，於法定期
07 間內向另一同盟國家申請時，得享有優先權。」同條項第(2)
08 款規定：「倘依任一同盟國之國內法，或依同盟國家間所締
09 結之雙邊或多邊條約提出之申請案，係符合合法國內申請程
10 序者，應承認其有優先權。」第(3)款規定：「合法的國內申
11 請程序，係指足以確定在有關國家內所為申請之日期者，而
12 不論該項申請嗣後之結果。」是以WTO會員之國民所提出之
13 專利申請案，若符合形式要件，而具有各會員之國內合法申
14 請案效力，足以確認其申請案之申請日者，即得據以於我國
15 主張優先權。再者，依德國設計法第11條規定，向德國專利
16 商標局申請設計註冊所提出申請書應載明適合於公告之設計
17 表示圖，並得載明圖面說明，另依同法第4條規定，複合產
18 品之零組件設計，係以該零組件結合於複合產品後，於該產
19 品正常使用時仍保持可見性之部分作為標的，判斷設計之新
20 穎性（Neuheit）及創作性（Eigenart），則優先權基礎案倘係
21 複合產品之零組件設計，依德國設計法，其申請書之圖面僅
22 須載明設計表示圖，足以判斷設計之新穎性及創作性，即符
23 合形式要件，而具有德國之國內合法申請案效力。又主張優
24 先權所稱「相同新式樣」，原則上係以後申請案圖面所揭露
25 申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內
26 容為準，惟「相同新式樣」並非僅指優先權基礎案與後申請
27 案圖面所揭露之設計及文字記載事項在形式上完全一致，若
28 該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，就後申請案圖面
29 所揭露申請專利之新式樣與優先權基礎案所揭露圖面及其輔
30 助說明文字所揭露之內容加以比對後，整體視覺印象並無不

01 同，應認定該新式樣為「相同新式樣」，而得認可其優先權
02 主張。

03 (四)本件系爭專利之創作為「車輛之頭燈」，其係以2007年10月
04 23日申請之德國優先權基礎案主張優先權，且德國優先權基
05 礎案係提出照片以呈現車輛頭燈之立體圖、前視圖、俯視圖
06 及右側視圖等正常使用時保持可見性之部分，至於系爭專利
07 則提出照片以呈現車輛頭燈之立體圖及六面視圖，其中，系
08 爭專利及德國優先權基礎案圖面之立體圖、前視圖、右側視
09 圖、俯視圖所揭露內容完全相同，且系爭專利之創作說明載
10 明其創作特點為「該燈具之形狀係呈一梯形。該燈具由兩個
11 部件所構成，該兩部件又細分成兩個具有一直立凹部之部
12 分，該第一部件係呈一梯形尺寸而該第二部件則係狀似液
13 滴。」而以車輛頭燈立體圖、前視圖、右側視圖、俯視圖所
14 揭露內容為主要設計特徵等情，為原審依法確定之事實，核
15 與卷內證據相符，雖系爭專利申請案係依核准時專利法揭露
16 立體圖及六面視圖呈現物品外觀之全部設計，而與德國優先
17 權基礎案所揭露內容，於形式上未完全一致，惟就車輛頭燈
18 所屬技藝領域中具有通常知識者整體觀察系爭專利圖說所揭
19 露之新式樣，二者並未產生不同視覺印象，原判決據此論
20 明：該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者依據德國優先
21 權基礎案及系爭專利圖面所揭露內容整體觀察，應認定二者
22 為相同新式樣，德國優先權基礎案於德國提出申請時，雖依
23 德國設計法僅提出立體圖、前視圖、俯視圖及右側視圖，然
24 不能僅因我國核准時專利法施行細則第33條第1項規定專利
25 申請人應提出六面視圖，即認為系爭專利與德國優先權基礎
26 案為不同之新式樣，系爭專利自可主張國際優先權，關於專
27 利要件之審查應以優先權日（即2007年10月23日）為準，依
28 前開說明，並無違誤，亦無判決不備理由或理由矛盾之情
29 事。至原判決關於系爭專利之後視圖、左側視圖、仰視圖，
30 不具有視覺上訴求，以及後視圖之三個大小不一圖形配件為
31 更換燈泡之功能性設計等論述，雖非妥適，惟不影響本件判

01 決結果。另上訴人於原審提出之甲證24係第093104931N01舉
02 發案之審定書，該案專利之發明為「一種製造環氧乙烷之方
03 法」，被上訴人認定優先權文件並未揭示該案專利請求項所
04 請之二氧化碳濃度、環氧化反應器進料的水濃度範圍，非相
05 同發明，而未認可優先權之主張；至甲證25係第106136550N
06 01舉發案之訴願決定書，該案專利之發明為「車用安全帶扣
07 具結構改良」，被上訴人認定優先權文件並未揭示該案專利
08 請求項所界定之空轉滑道全部技術特徵，而未認可優先權之
09 主張，經核均與本件事實有所不同，尚難據以比附援引為本
10 件優先權認可之不利判斷。上訴意旨主張原判決先認定系爭
11 專利後視圖無視覺上訴求而無須納入比對，又認定後視圖之
12 三個大小不一圖形配件係考量更換燈泡之功能性特徵，再以
13 系爭專利之後視圖與德國優先權基礎案俯視圖之螺絲、螺孔
14 鎖件進行比對，判斷為相同新式樣，則系爭專利之後視圖是
15 否納入比對範圍，原判決理由前後矛盾；況後視圖之三個大
16 小不一圖形配件，使用時得為消費者所見而產生不同之視覺
17 性特徵，且與汽車車殼未存在必然匹配關係，不應認定為純
18 功能性設計，而排除於比對範圍；復未適用93年專利審查基
19 準就後申請案之圖面是否已揭露於德國優先權基礎案之內容
20 進行全部及完整比對，且未以所屬技藝領域中具有通常知識
21 者為判斷主體，並將新穎性之判斷基準作為優先權主張之相
22 同新式樣比對標準；原審誤用核准時專利法施行細則第33條
23 第1項、德國設計法第4條及巴黎公約第4條第A項，亦未就上
24 訴人於原審提出之甲證24、25說明不採之理由云云，指摘原
25 判決有適用法規不當、不適用法規、理由不備及理由矛盾之
26 違法，應予廢棄，均非可採。

27 (五)判斷新式樣專利創作性，首在確定申請專利之新式樣的範圍
28 及先前技藝所揭露的內容；於確定申請專利之新式樣所屬技
29 藝領域中具有通常知識者之技藝水準後，確認申請專利之新
30 式樣與先前技藝之間的差異；從而判斷申請專利之新式樣與
31 先前技藝之間的差異是否足以使該新式樣所屬技藝領域中具

01 有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思
02 及者。若該新式樣整體設計與該先前技藝之間不相同亦不近
03 似，且該不相同亦不近似的部分使整體設計產生特異之視覺
04 效果，應認定該新式樣具創作性。上訴人所提出之舉發證據
05 3為2008年1月4日德國公告第00000000-0000號「Scheinwerf
06 er fur Fahrzeuge」註冊設計公告影本，其設計內容係於20
07 10年5月28日公開，證據4係2007年12月1日，由katalogauto
08 mobile.cz所發布的「Mercedes E(W212) 350 CDI」之網頁
09 照片，證據5係2008年4月8日「The Car Connection」網站
10 公開之「2010 Mercedes-Benz E-Class Spied!」圖片，證
11 據6係2008年1月7日「caradvice」網站公開之「2009 Merce
12 des-Benz E-ClassCGI」圖片，其公開日期，均晚於系爭專
13 利之優先權日(2007年10月23日)，並非系爭專利適格之先前
14 技藝，為原審依法確定之事實，原判決據此認定證據3至6均
15 不具證據能力，於法並無不合。原判決復已論明：系爭專利
16 與證據7、證據8、證據9相較，其差異在於系爭專利為「一
17 梯形弧邊具弧彎面之燈具，該燈具由兩個分隔的部件燈區所
18 構成，其中第一部件係呈一梯形尺寸燈區，第二部件似液滴
19 形燈區」，證據7之整體外觀為「呈梯形體，該燈具具有梯
20 形透明外罩蓋，該透明外罩蓋內設有兩大一小支圓柱形
21 燈」，證據8之整體外觀「呈傾斜橫長弧形體，其覆蓋著透
22 光罩內部，上方規劃一條具有細橫條花紋之橫長條燈部，而
23 下方前面之兩個圓形燈，則分別利用同心圓、直條形及凹弧
24 面，後面為具有橫長條之燈部」，證據9之整體外觀「呈傾
25 斜橫長弧形體及透明外罩蓋，該透明外罩蓋內設有兩個明顯
26 且大小相似燈泡的雙瞳設計」，足認系爭專利與證據7、證
27 據8、證據9之整體外觀均具有明顯差異。至甲證16僅揭露一
28 整輛車體照片，縱將該車頭燈經放大檢視，係由兩個獨立分
29 開之車燈所組成，兩個車燈所構成之整體外觀係呈現「雙
30 瞳」設計的視覺效果，系爭專利之車燈所構成之整體外觀係
31 呈現「單瞳」設計的視覺效果，而證據7為無分隔凹部且兩

01 大一支圓柱形燈，證據8為無分隔凹部且兩個圓形燈，證
02 據9為無分隔凹部且兩個圓形燈之雙瞳設計，上開明顯差異
03 特徵已使系爭專利之整體外觀產生特異的視覺效果，故甲證
04 16與證據7之組合，或甲證16與證據8之組合，或甲證16與證
05 據7、9之組合，或甲證16與證據8、9之組合，均不足以證明
06 系爭專利不具創作性等情，依前開說明，並無違誤，亦無判
07 決不備理由或理由矛盾情事。至本院105年度判字第566號判
08 決則係認設計專利是否具備創作性，重點在於參酌先前技藝
09 後，該設計是否易於思及，而非該設計與先前技藝是否相同
10 或近似，否則即係將判斷新穎性原則誤用於創作性，惟原判
11 決已詳予敘明系爭專利與先前技藝間之差異，且差異部分使
12 系爭專利整體設計產生特異之視覺效果，從而判斷該新式樣
13 所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝之組合，尚難
14 經由簡單置換或組合或簡單局部設計的改變、增加、刪減或
15 修飾等易於思及之方式得到與系爭專利設計特徵所構成的整
16 體外觀。上訴意旨主張：原審就甲證16與系爭專利進行創作
17 性比對時，認為二者整體外觀有所差異，卻未審酌證據7、
18 證據8已揭露系爭專利以細密條紋修飾上方之罩體，以及證
19 據9確有輻射狀格柵金屬環設計，且未就證據7、證據8已揭
20 露系爭專利視覺背面特徵乙節說明不採之理由，即論斷甲證
21 16與證據7、證據8、證據9之組合無法經由易於思及之方式
22 得到與系爭專利特徵所構成之外觀，未適用本院105年度判
23 字第566號判決及93年專利審查基準之創作性判斷基準云
24 云，指摘原判決有不適用法規、理由不備及理由矛盾之違
25 法，亦屬無據。

26 (六)綜上，原判決並無上訴人所指違背法令之情形，上訴意旨
27 指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

28 四、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理
29 法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判
30 決如主文。

31 中 華 民 國 115 年 3 月 4 日

01
02
03
04
05
06

最高行政法院第一庭

審判長法官 胡 方 新
法官 林 秀 圓
法官 張 國 勳
法官 林 麗 真
法官 林 欣 蓉

07
08
09

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 115 年 3 月 4 日
書記官 張 玉 純