

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第18號

原告 林俊良
訴訟代理人 黃世瑋律師
複代理人 李芝伶律師
詹偉鴻
被告 三輝股份有限公司
法定代理人 楊澄源
被告 名仕科技股份有限公司
兼法定代理人 楊政翰
被告 東東旺開發股份有限公司
法定代理人 楊林淑敏
共同
訴訟代理人 陳衍仲律師
複代理人 陳國樟律師
莊函諺律師

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國108年5月23日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、兩造聲明及陳述要旨：

（一）原告方面：

原告為中華民國第D160766號「烤肉網」設計專利（下稱：「系爭專利」）權人。被告3公司未經原告同意或授權

而販賣、為販賣之要約與系爭專利高度雷同之「BS412 頂級316#不鏽鋼燒烤網」、「BS413 頂級316#不鏽鋼燒烤網」（合稱：「系爭產品」），系爭產品皆落入系爭專利申請專利範圍。又系爭專利並無撤銷事由。為此，依公司法第23條第2項，專利法第142條準用同法第96條第1至3項，民法第184條第1、2項、第185條，民事訴訟法第244條第4項、第245條規定提起本件訴訟，並聲明：1、被告3公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利之物品及為其他侵害系爭專利權之行為；2、被告名仕科技股份有限公司（下稱：「被告名仕公司」）應將其販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利之物品全數回收並銷毀；3、被告名仕公司、被告楊政翰應連帶給付原告新臺幣（下同）200萬元整，暨自本起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；4、就上開訴之聲明第3項，原告願供擔保，請准宣告假執行。

（二）被告等方面：

- 1、純屬功能性之物品造形為法定不予設計專利，為專利法第124條第1款所明定。而系爭專利「傾斜倒角」特徵純屬基於阻擋之功能上的需要，既非兼具視覺性而屬透過視覺訴求之創作，原則上應認定「傾斜倒角」為純功能性特徵而為法定不予設計專利標的。
- 2、被證5或被證6均足以證明系爭專利不具新穎性或創作性；被證5、6之組合足以證明系爭專利不具創作性。
- 3、被告名仕公司、楊政翰並無侵害系爭專利之故意或過失，

且系爭產品與系爭專利之外觀具有整體上實質不同的視覺效果，自屬不相同亦不近似，故並未落入系爭專利申請專利範圍。並聲明：原告之訴駁回；如受不利益判決，被告等願供擔保請准宣告免為假執行。

二、得心證之理由：

（一）被證6足以證明系爭專利不具創作性：

1、法律上之說明：

（1）依智慧財產案件審理法第16條第1、2項規定，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。本件被告提出上述系爭專利有核准時專利法（民國（下同）103年1月22日修正公布）第122條第2項規定不具創作性之撤銷原因，本院就此抗辯應自為判斷。

（2）「設計專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定」，為現行專利法第141條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為102年8月30日，經經濟部智慧財產局（下稱：「智慧局」）於103年4月11日核准審定，故系爭專利有無撤銷之原因，應以103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專利法（下稱：「核准時專利法」）為斷。按凡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，固為核准時專利法第121條第1項、第122條第1項前段所規定；但設計如為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，因不具創作性仍不得取得設計專利，同法第122條第2項亦有明文。

01 (3) 「所謂『易於思及』，指該設計所屬技藝領域中具有通常
02 知識者以先前技藝為基礎，即能輕易完成該設計，而未產
03 生特異之視覺效果者。…創作性之判斷，則係審查該設計
04 專利之整體設計，如為所屬技藝領域中具有通常知識者，
05 依申請前之先前技藝所易於思及者，則不具創作性。其中
06 上開虛擬之判斷主體，係指所屬技藝領域中具通常知識及
07 普通設計能力之人而言。亦即以該技藝領域之一般設計者
08 之觀點，比較爭議之設計與先前技藝間之差異，並就整體
09 設計綜合判斷，如未能產生特異之整體視覺效果，則不具
10 創作性。從而，爭議設計與先前技藝雖不相同亦不近似而
11 具新穎性，經該技藝領域之一般設計者判斷，亦可能因其
12 整體設計未具特異之視覺效果，而認其不具創作性」（最
13 高行政法院104 年度判字第453 號判決意旨參照）。

14 (4) 「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書，專利
15 法第136 條第2 項定有明文。蓋設計專利權範圍係以圖式
16 所揭露之設計並參照說明書所記載之設計名稱為主要基礎
17 ，物品用途及設計說明則係作為輔助說明之用，所以，申
18 請設計專利之範圍應以圖式所揭露物品之外觀為準，設計
19 專利說明書之設計說明僅得用以輔助說明設計專利權之範
20 圍。另按設計專利之創作性審查應以圖式中揭露之點、線
21 、面所構成申請設計專利的整體外觀為對象，判斷其是否
22 易於思及，易於思及者即不具創作性。此外，判斷設計專
23 利創作性首在確定申請專利之設計的範圍及先前技藝所揭
24 露的內容；於確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有通
25 常知識者之技藝水準後，確認申請專利之設計與先前技藝
26 之間的差異；從而判斷申請專利之設計與先前技藝之間的

01 差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參
02 酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及者。是以設
03 計專利是否具備創作性，重點在於參酌先前技術後，該設
04 計是否『易於思及』，而非該設計與先前技術是否『相同
05 或近似』。又設計專利之創作，其所為物品類別若為成熟
06 者，因變化差異難以彰顯，故於審查設計專利之可專利性
07 時，固應採從寬認定之態度；惟若其二者之差異確係參酌
08 先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法
09 使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，仍應認定該
10 設計為易於思及，不具創作性，不能因該物品類別成熟，
11 特別採從寬態度，反而違反創作性之判斷基準」（最高行
12 政法院105 年度判字第566 號判決意旨參照）。

13 2、系爭專利設計內容：

14 系爭專利為如圖式所揭示之「烤肉網」設計，本體概呈一
15 矩形盤體，其表面以水平與垂直線材構成方形之網格，本
16 體四周形成傾斜倒角（見本案卷一第33頁之設計說明欄）
17 。

18 3、系爭專利之圖式（見本案卷一第35至43頁）。

19 4、系爭專利之專利權範圍分析：

20 設計專利的權利範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依
21 系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及
22 物品用途，系爭專利所應用之物品為一種「烤肉網」。依
23 系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，
24 系爭專利之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀（見
25 本案卷一第35至43頁）。

26 5、被證6 證據技術分析：

01 被證6 為98年9 月1 日公告之我國第M363879 號專利案，
02 其公告日早於系爭專利之申請日102 年8 月30日，可作為
03 系爭專利之先前技藝。被證6 為一種「可自動翻面之烤肉
04 爐」，其中圖式第一圖揭示有烤肉網2 之立體圖，該烤肉
05 網2 係由上網體20與下網體21所組成，使上、下網體之間
06 形成有容納空間（見本案卷一第407 、418 頁摘要及圖式
07 ）。

08 6、系爭專利與被證6 之差異僅在於傾斜倒角處之線材之局部
09 差異，被證6足以證明系爭專利不具創作性：

10 （1）被證6 為一種「可自動翻面之烤肉爐」，其第一圖之烤肉
11 爐揭露有「烤肉網2 」元件（見本案卷一第418 頁），該
12 烤肉網與系爭專利盛放及燒烤食材之用途相近，應為近似
13 之物品。經查，被證6 第一圖之烤肉網2 具有上網體20及
14 下網體21，該等網體係由方形網格構成，四邊形成傾斜倒
15 角設計，使上、下網體之間形成有容納空間；而系爭專利
16 四周傾斜倒角處之線材呈單一斜角造形，與被證6 之烤肉
17 網體傾斜倒角處之線材為略有彎弧之造形，兩者有其差異
18 。惟系爭專利之主要形狀特徵之方形網格承載部之矩形盤
19 體，四邊側擋部呈傾斜倒角與被證6 相近似，其差異僅在
20 於系爭專利將四邊傾斜倒角處做單一斜角之修飾，惟該細
21 部修飾並無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果，
22 仍為所屬技藝領域中具有通常知識者或一般設計者易於思
23 及之改變，是以整體觀之，系爭專利整體設計難稱具創作
24 性，故被證6 足以證明系爭專利不具創作性。

25 （2）原告辯稱：以被證6 之烤肉網整體觀之，該上網體20及該
26 下網體21之連接處朝外延伸凸出，且該樞接件23、該扣持

01 件25及該支撐桿26設置處相對凸出該上網體20及該下網體
02 21之周緣，與系爭專利之平直、簡潔之設計截然不同，系
03 爭專利之複數金屬線係以斜向連接於環框，被證6 之上網
04 體20及下網體21之複數金屬線則係以凹折曲線連接於環框
05 之相對下側，且上網體20及下網體21之四周橫向延伸凸出
06 ，與系爭專利迥異。此外，系爭專利之外環框之線徑係大
07 於複數金屬線之線徑，被證6 之上網體20及下網體21之環
08 框線徑則與其複數金屬線之線徑相同，二者之線條所呈現
09 之效果截然不同，被證6 無法證明系爭專利不具創作性云
10 云（見本案卷二第17、18頁）。惟查：被證6 雖有樞接件
11 或扣持件等外加元件，然其上網體或下網體實已揭示如系
12 爭專利之主要特徵，原告所稱系爭專利四周傾斜倒角處呈
13 現「平直、簡潔之設計」特徵，僅係依循被證6 之四周傾
14 斜倒角形狀簡易修飾，且被證6 已教示系爭專利於四邊形
15 成「傾斜倒角」之設計手法，縱系爭專利側邊為平直複數
16 金屬線、外環框之線徑較大，而略不同於被證6 側邊複數
17 金屬線為凹折曲線設計，惟該平直化修飾與線徑大小均為
18 細部變化，且該視覺特徵尚非明顯，故系爭專利並無法跳
19 脫被證6 習知設計的窠臼而使系爭專利之整體外觀產生特
20 異之視覺效果。

21 （3）退而言之，縱使被證6 與系爭專利確不近似，然設計專利
22 之創作性審查應以圖式中揭露之點、線、面所構成申請設
23 計專利的整體外觀為對象，判斷其是否易於思及，易於思
24 及者即不具創作性，已如前述，而系爭專利之整體外觀，
25 實欠缺特異之視覺效果而易於思及，亦如前述，故不具創
26 作性。

01 (二) 綜上所述，被證6 足以證明系爭專利不具創作性，原告上
02 開所辯，尚無足採。

03 三、結論：系爭專利有核准時專利法第122 條第2 項不具創作性
04 規定之適用，自有無效事由（智慧財產案件審理法第16條規
05 定參照）。從而，原告依公司法第23條第2 項，專利法第14
06 2 條準用同法第96條第1 至3 項，民法第184 條第1 、2 項
07 、第185 條，民事訴訟法第244 條第4 項、第245 條規定，
08 提起本件訴訟並為上開訴之聲明，並無理由，應予駁回，其
09 假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

10 四、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘陳述及所提其他證據
11 ，經本院斟酌後，認均於判決之結果不生影響，自無庸逐一
12 論述，併予敘明。

13 五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法
14 第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

15 中 華 民 國 108 年 6 月 18 日

16 智慧財產法院第三庭

17 法 官 伍偉華

18 以上正本係照原本作成。

19 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
20 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

21 中 華 民 國 108 年 6 月 26 日

22 書記官 劉筱淇