

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第6號

原告 謝亮

訴訟代理人 戴英妃律師

被告 買豐國際有限公司（原名：買瘋國際有限公司）

兼法定代理人 陳翰芬

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議事件，經臺灣桃園地方法院裁定移送本院管轄，本院於中華民國108年4月25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

壹、程序事項

一、本件為臺灣地區人民與大陸地區人民間之民事事件：

本件侵害專利權有關財產權爭議案件，查原告為大陸地區設有戶籍之自然人（見外放之原告身分證件證物袋），依臺灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱：「兩岸條例」）第¹、²條規定，本件為涉及臺灣地區人民與大陸地區人民間之民事事件，應先適用兩岸條例之規定。

二、本件準據法為臺灣地區法律：

依兩岸條例第⁵⁰條本文規定，侵權行為依損害發生地之規定。查本件原告主張損害發生地在臺灣地區，故本件準據法為臺灣地區之法律。

三、職務管轄：

依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件

，由智慧財產法院管轄（智慧財產法院組織法第³條第¹款及智慧財產案件審理法第⁷條規定參照）。查本件係屬專利法所保護智慧財產權益所生第一審民事事件，依前揭條文規定，本院有職務管轄權。

貳、實體事項

一、兩造聲明及陳述要旨：

（一）原告方面：

原告為設計第D192283號「肌膚清潔儀」（下稱：「系爭專利」）之專利權人，被告公司未經原告同意而自民國（下同）107年8月2日起迄今銷售外觀及造型皆與系爭專利相同之「粉刺戰鬥機」（下稱：「系爭產品」），實已侵害系爭專利；另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²項、第⁹⁷條第¹項第³款規定提起本件訴訟，並聲明：被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）²⁵⁰萬元整，並自起訴狀送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之⁵計算之利息；原告願供擔保，請准宣告假執行。

（二）被告方面：

系爭產品自¹⁰⁵年起已於網路上公開販售，詳見被證¹相關附件，如經濟部標準檢驗局書函、新型專利證書M50529⁹號、新型專利證書M553631號、聯庚企業有限公司之商業合作協議書、訂購單影本各一份；另被證²為我國設計專利證書D0000000，其於系爭專利申請日前已公告。為此，系爭專利有撤銷事由，並聲明：原告之訴駁回；如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

二、法官整理兩造爭點（見本案卷第²⁶¹頁）：

01 (一) 被證¹ 是否足以證明系爭專利不具新穎性及創作性？

02 (二) 被證² 是否足以證明系爭專利不具新穎性及創作性？

03 三、得心證之理由：

04 (一) 被證¹ 附件之新型專利 (M505299) (下稱：「被證¹ 新
05 型專利 (M505299) 」) 足以證明系爭專利不具創作性：

06 1、法律上之說明：

07 (¹) 依智慧財產案件審理法第¹⁶條第¹、²項規定，當事人主
08 張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗
09 辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人
10 於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。本件被告提出上
11 述系爭專利核准時專利法 (¹⁰⁶ 年¹ 月¹⁸日修正公布) 第
12 ¹²² 條第² 項規定不具創作性之撤銷原因，本院就此抗辯
13 應自為判斷。

14 (²) 「設計專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定
15 」，現行專利法第¹⁴¹ 條第³ 項本文所明定。查系爭專利
16 申請日為¹⁰⁶ 年⁷ 月⁷ 日，經經濟部智慧財產局 (下稱：
17 「智慧局」) 於¹⁰⁷ 年⁶ 月¹⁹日核准審定，故系爭專利有
18 無撤銷之原因，應以¹⁰⁶ 年¹ 月¹⁸日修正公布、同年⁵ 月
19 ¹ 日施行之專利法 (下稱：「核准時專利法」) 為斷。按
20 凡對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透
21 過視覺訴求之創作，且可供產業上利用者，得申請取得設
22 計專利，固為核准時專利法第¹²¹ 條第¹ 項、第¹²² 條第
23 ¹ 項所規定；但設計如為所屬技藝領域中具有通常知識者
24 依申請前之先前技藝易於思及時，因不具創作性仍不得取
25 得設計專利，同法第¹²² 條第² 項亦有明文。

26 (³) 「所謂『易於思及』，指該設計所屬技藝領域中具有通常

知識者以先前技藝為基礎，即能輕易完成該設計，而未產生特異之視覺效果者。…創作性之判斷，則係審查該設計專利之整體設計，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所易於思及者，則不具創作性。其中上開虛擬之判斷主體，係指所屬技藝領域中具通常知識及吧通設計能力之人而言。亦即以該技藝領域之一般設計者之觀點，比較爭議之設計與先前技藝間之差異，並就整體設計綜合判斷，如未能產生特異之整體視覺效果，則不具創作性。從而，爭議設計與先前技藝雖不相同亦不近似而具新穎性，經該技藝領域之一般設計者判斷，亦可能因其整體設計未具特異之視覺效果，而認其不具創作性」（最高行政法院¹⁰⁴年度判字第⁴⁵³號判決意旨參照）。

(⁴) 「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書，專利法第¹³⁶條第²項定有明文。蓋設計專利權範圍係以圖式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，物品用途及設計說明則係作為輔助說明之用，所以，申請設計專利之範圍應以圖式所揭露物品之外觀為準，設計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圍。另按設計專利之創作性審查應以圖式中揭露之點、線、面所構成申請設計專利的整體外觀為對象，判斷其是否易於思及，易於思及者即不具創作性。此外，判斷設計專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露的內容；於確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準後，確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異；從而判斷申請專利之設計與先前技藝之間的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

酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及者。是以設計專利是否具備創作性，重點在於參酌先前技術後，該設計是否『易於思及』，而非該設計與先前技術是否『相同或近似』。又設計專利之創作，其所為物品類別若為成熟者，因變化差異難以彰顯，故於審查設計專利之可專利性時，固應採從寬認定之態度；惟若其二者之差異確係參酌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使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，仍應認定該設計為易於思及，不具創作性，不能因該物品類別成熟，特別採從寬態度，反而違反創作性之判斷基準」（最高行政法院¹⁰⁵年度判字第⁵⁶⁶號判決意旨參照）。

2、系爭專利技術分析：

(¹) 系爭專利設計內容：

系爭專利為如圖式所揭露之「肌膚清潔儀」設計，其用途係用於肌膚去粉刺、祛痘及導入營養液。由各視圖觀之，系爭專利之外形概呈長柱狀本體，前殼朝前端形成一收束造形，並於端頭一側設有一圓飾塊及一片體凸出，前後殼為光滑外表面，中段之圓柱體環設有複數形飾條（見本案卷第⁴⁹、⁵¹頁系爭專利圖面）。

(²) 系爭專利之專利權範圍分析：

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依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用途，系爭專利所應用之物品應確定為一種用於肌膚去粉刺、祛痘及導入營養液之「肌膚清潔儀」。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書之設計說明，系爭專利之外觀應確定為「如圖式各視圖所構成的整體形狀」（見

01 本案卷第^{49、51}頁）。系爭專利雖於設計說明敘述：「尤
02 尤其是前後殼外表面由若干個不同鑽石切割面元素組成」，
03 然而其圖式並未揭露相對應之設計特徵，該敘述非屬輔助
04 說明之目的，亦難以臆測該文字所敘述外觀造形為何，故
05 系爭專利之專利權範圍係以圖式為主（專利法第¹³⁶條第
06 ²項規定參照），不包括系爭專利圖式所未揭露之「尤其是
07 前後殼外表面由若干個不同鑽石切割面元素組成」的外
08 觀描述說明部分。

09 3、被證¹新型專利（M505299）技術分析：

10 智慧局所授予之新型第M505299號專利證書（影本）（見
11 本案卷第^{163、169}頁），可於智慧局公開之專利檢索網
12 站，查詢到該專利所公告之說明書及圖式，故應可認該專
13 利證書為真正。被證¹新型專利（M505299）「除痘美容
14 裝置」之公告日為¹⁰⁴年⁷月²¹日，早於系爭專利申請日
15 ，具證據能力。

16 4、系爭專利僅係依被證¹新型專利（M505299）所揭示之長
17 柱狀本體形狀，將被證¹新型專利（M505299）原有之設
18 計特徵做細部修飾：

19 被證¹新型專利（M505299）第二圖「除痘美容裝置」與
20 系爭專利相較，兩者共同之主要形狀特徵為：前殼朝前端
21 形成一收束造形，前端頭設有一片體凸出，前後殼均為光
22 滑外表面。雖被證¹新型專利（M505299）第二圖之後殼
23 略呈一「圓錐體」，而系爭專利之後殼略呈一「圓柱體」
24 ，且兩者中段圓柱體之複數形飾條，其長短、凸起比例略
25 有差異，惟系爭專利之主要形狀特徵既與被證¹新型專利
26 （M505299）第二圖近似，其差異僅在於後殼及中段圓柱

體飾條之細部修飾，而該細部修飾僅為所屬技藝領域中具有通常知識者或一般設計者據被證¹ 新型專利（M505299）第二圖所易於思及之創作，且該修飾後之些微差異，亦未能使系爭專利之整體外觀產生明顯特異之視覺效果，故被證¹ 新型專利（M505299）可證明系爭專利不具創作性。

（二）綜上，被證¹ 新型專利（M505299）足以證明系爭專利不具創作性。

參、結論：系爭專利有核准時專利法第¹²²條第²項不具創作性規定之適用，自有無效事由（智慧財產案件審理法第¹⁶條規定參照）。從而，原告依公司法第²³條第²項，專利法第¹⁴條準用同法第⁹⁶條第²項、第⁹⁷條第¹項第³款規定，提起本件訴訟並為上開訴之聲明，並無理由，應予駁回，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

肆、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認均於判決之結果不生影響，自無庸逐一論述，併予敘明。

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

中 華 民 國 108 年 5 月 14 日

智慧財產法院第三庭

法 官 伍偉華

以上正本係照原本作成。

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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 108 年 5 月 21 日

