智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第92號

原　　告　李明翰

被　　告　齊樂運動行銷有限公司

法定代理人　李肇嘉

被　　告　張高華即喜寶綜合才藝工作室

上 一被 告

訴訟代理人　何崇民律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，前經臺灣士林地方法院以108年度湖簡調字第445號民事裁定移送前來，本院於民國109年3月11日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。本件為依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權，合先敘明。

貳、實體方面：

一、原告之主張及聲明：

（一）原告擁有設計名稱為「平衡坡道」之設計專利，專利期間自民國104年8 月21日至116年1月8日止，專利證書字號為設計第D169998 號（下稱系爭專利），並成立台灣小騎士協會－漢克pushbike品牌，以此專利經營兒童體育運動教學業務。原告於108 年5 月間從被告張高華即喜寶綜合才藝工作室（下稱張高華）、被告齊樂運動行銷有限公司（下稱齊樂運動公司）等聯合架設之喜寶創意活動行銷工作室網站發現，被告使用與系爭專利相同設計之平衡坡道（下稱系爭產品）進行運動教學課程，因系爭產品與系爭專利之外觀幾乎相同，均為扁平細長之梯形造型，供滑步車在平衡坡道之左側斜坡、中間平直坡道、右側斜坡上進行訓練課程，亦即系爭專利技術中每一個技術特徵完全對應表現在系爭產品中，已構成文義侵權，且從消費者觀點觀之，兩者之功能及用途完全相同，被告私下將之用以運動課程授課營利，已嚴重侵害原告之系爭專利權，原告自得依專利法第142 條準用第96條第1 項規定，請求被告停止侵害原告之專利權，並依同條第2 項規定向被告請求損害賠償。又損害賠償之計算，原告乃依專利法第97條第1 項第2 款規定「依侵害人因侵害行為所得之利益」請求，因原告所得收取之專利加盟金為每年新臺幣（下同）25萬元，而被告為惡意侵權，原告自得加倍請求，故請求被告給付50萬元之損害賠償等情。

（二）聲明（本院卷第209、235頁）：

1.被告應停止侵害原告所有系爭專利。

2.被告應連帶給付原告50萬元，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。

3.前項聲明原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告齊樂運動公司之抗辯及聲明：

（一）原告所指侵權之系爭產品與被告所營運之項目完全無涉，系爭產品並非由被告行銷或銷售，喜寶綜合才藝工作室只有採購被告之兒童安全帽（型號K-800 ），其架設之網站內容行為與被告無關，該FB社群粉絲專頁並非由被告公司開設，被告對於社群內其他人張貼之內容或連結無權審核、亦無從負責，故原告之主張為無理由。

（二）聲明（本院卷第235、237頁）：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.如受不利之判決，願提供擔保請准宣告免為假執行。

三、被告張高華之抗辯及聲明：

（一）系爭專利不具創作性而應有撤銷之事由：

依系爭專利之設計說明其特點為整體形狀，且由立體圖觀之，左側及右側具有兩道不同長度及坡度的斜坡，左側及右側的中間則為一段平直坡道，由前視圖及俯視圖觀之，平衡坡道為扁平細長的梯形造型，供滑步車在平衡坡道之左側斜坡、中間平直坡道、右側斜坡上進行訓練課程。然先前技藝裡已有長方形、三角形等多種型式的平衡木，且透過一長方形及兩個三角形之平衡木組成，即可組合成左側、右側均有坡度，及「左側及右側中間則為一段平直坡道」，且其坡道為扁平細長的梯形造型，故系爭專利僅是就其他先前技藝之直接置換、組合或改變位置之簡易變化所為之創作，並無法使該設計的整體外觀產生特異之視覺效果，應認定系爭專利之設計為易於思及而不具有創作性而應予撤銷。

（二）系爭產品並未落入系爭專利範圍：

1.系爭專利之新穎性特徵為「1.整體形狀為一左側及右側具兩道『不同』長度及坡度的斜坡，中間為一段平直坡道；2.坡道為扁平細長的梯形造型」，以此構成一獨特具視覺效果之外觀設計；系爭產品為具有左側斜坡、右側斜坡及中間平直台面等3 個組件構成，得透過3 個組件任意組合，其組合型態中，包含可合併3 個組件構成「1.左側及右側兩道『相同』長度及坡度的斜坡，中間為一段平直坡道；2.坡道為扁平細長的梯形造型」。

2.系爭專利外觀為「一體成型」之平衡木，而系爭產品為 3 個組件構成，且可透過3 個組件任意組合而達到不同功效，如取消中間平直台面，由左右兩側斜坡合併成一個等腰三角形之上下坡道，故系爭產品不若系爭專利之一體成型之造型，故就功能使用上雙方有異，且為不同之物品。又因系爭專利之兩側斜坡為不同的長度及坡度，系爭產品組成後之兩側斜坡為相同的長度及坡度，具有明顯差異性，則以普通消費者選購商品之觀點，當無混淆之可能，故其整體視覺性外觀並不相同。

3.準此，因系爭產品並未包含系爭專利之新穎性特徵，故並未落入系爭專利之範圍。

（三）被告早於100年9月間即已開始使用系爭產品，此由被證 4 公證書所附之照片中可知，被告使用系爭產品於滑步車運動教學上，早於原告取得系爭專利權，因此，被告既已在國內將系爭產品使用於教學上，則系爭專利權之效力自不及於被告於國內使用系爭產品之教學行為。

（四）至原告雖主張以加盟金作為損害賠償之依據，然被告並未

售出系爭產品而獲得任何利益，原告亦非以販賣系爭專利製品為業，且觀原告加盟金合約書內容，其提供契約相對人除教具外，尚包含課程內容及輔導教學及內部管理作業等，自難以該加盟金作為計算損害之依據。

（五）聲明（本院卷第237頁）：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.如受不利之判決，願提供擔保請准宣告免為假執行。

四、兩造不爭執之事實（本院卷第217頁）：

（一）原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自104年8月21日至116年1月8日止。

（二）被告張高華有在105年2月17日使用如原證4 照片所示之系爭產品即被控侵權物品，經營兒童滑步車運動教學。

（三）被告張高華有在100年9月12日使用如被證4 公證書所附照片中的平衡坡道，經營兒童滑步車運動教學。

（四）被告齊樂運動公司經營自行車零配件及安全帽進出口業務，曾經販售自行車兒童安全帽（型號K-800 ）予被告張高華。

五、本件爭點（本院卷第219頁）：

（一）系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？

（二）系爭專利是否不具創作性而有應予撤銷之事由？

（三）被告張高華是否有善意先使用之情形？

（四）原告請求被告連帶賠償及應停止侵害系爭專利，有無理由？

六、得心證之理由：

（一）系爭專利之技術分析：

1.系爭專利設計內容：

系爭專利為如附圖一所揭示之「平衡坡道」設計，由立體圖觀之，左側及右側具有兩道不同長度及坡度的斜坡，左側及右側的中間則為一段平直坡道。由前視圖及俯視圖觀之，平衡坡道為扁平細長的梯形造型（詳參系爭專利說明書之設計說明欄）。

2.系爭專利之主要圖式：如附圖一。

3.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，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品為一種「平衡坡道」。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。另系爭專利並不主張色彩。

（二）系爭產品之技術分析：

1.系爭產品設計內容：

系爭產品為一種拼裝坡道，為具有左側斜坡、右側斜坡及中間平直台面等3 個組件構成，左側及右側為兩道相同長度及坡度的斜坡，中間為一段平直台面，整體概呈一扁平細長的梯形造形，且兩造對於系爭產品兩邊坡度的滑坡斜坡板為等長之事實，並不爭執（本院卷第239頁）。

2.系爭產品之主要圖式：如附圖二。

3.解析系爭產品：

解析系爭產品，應對照系爭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。由於系爭專利所請求之內容僅為形狀而未包含色彩，故系爭產品所呈現的色彩非屬比對的對象。

（三）有效性證據技術分析：

1.被證4 為被告張高華所提，其內容與被證1 相同，為「喜寶創意活動行銷工作室」網頁貼文，其貼文日期為2011年9 月12日，早於系爭專利之申請日2015年1月9日，可作為系爭專利之先前技藝。

2.設計內容及圖式：

被證4 揭示一種「斜坡道」，該斜坡道左側及右側具有斜坡，左側及右側的中間則為一段平直坡道（圖式詳附圖三）。

（四）專利侵權分析結果：系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍。分析如下：

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，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖面所揭露的內容為準，並得審酌圖說之文字，以正確認知圖面所呈現之「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。

2.物品的相同或近似判斷：

依系爭專利設計說明及原證4 網頁截圖之文字說明，系爭

專利與系爭產品皆係用於幼兒滑步車教學課程之器材，兩者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利之物品相同。

3.外觀的相同或近似判斷：

⑴判斷原則：

本件利用「整體觀察、綜合判斷」方式，比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似。亦即依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

⑵經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」如下（參附表一）：

特徵a：整體概呈一扁平細長的梯形造形。

特徵b：左側斜坡、右側斜坡及中間平直台面。

⑶經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」如下（參附表二）：

特徵c ：系爭產品之左側及右側為兩道相同長度及坡度的斜坡；系爭專利左側及右側為兩道不同長度及坡度的斜坡。

特徵d ：系爭產品為具有左側斜坡、右側斜坡及中間平直台面等3 個組件構成；系爭專利則為一體成型之單一構件

本體。

⑷系爭產品與系爭專利僅於斜坡、平直台面之位置相似，惟系爭產品之形狀、整體組件構成方式皆與系爭專利明顯不同：

就系爭專利與系爭產品之共同特徵而言，概呈一扁平細長的梯形造形，左、右側具有斜坡及中間平直台面，由於該等扁平狀細長梯形之平衡坡道設計特徵，乃常見於幼兒滑步車教學或訓練課程領域，故此特徵並不足以作為認定兩者近似的特徵。而就差異特徵而言，依系爭專利設計說明書之設計說明可知，系爭專利為「左側及右側具有兩道不同長度及坡度的斜坡，左側及右側的中間則為一段平直坡道」為其最主要獨特之設計特點（本院卷第67頁），此乃系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵，惟系爭產品左右對稱之形狀、整體組件採組合而成之方式，皆與系爭專利明顯不同，包括系爭產品之「特徵c.系爭產品之左側及右側為兩道相同長度及坡度的斜坡」、「特徵d.系爭產品為具有左側斜坡、右側斜坡及中間平直台面等3 個組件構成」之設計特徵，由於系爭產品未包含系爭專利前述設計特點，故判斷系爭產品形狀、整體組件構成方式皆與系爭專利明顯不同。

4.兩者整體外觀已具明顯區別，並不致產生混淆之視覺印象：

由於系爭產品為平衡坡道，該平衡坡道之坡道長度及斜度屬於該類產品「容易引起注意的部位或特徵」，基於系爭產品之「左側及右側為兩道相同長度及坡度的斜坡」，與系爭專利「左側及右側為兩道不同長度及坡度的斜坡」形

狀特徵截然不同，且系爭產品為「具有左側斜坡、右側斜坡及中間平直台面等3 個組件構成」，亦與系爭專利之「一體成型之單一構件本體」明顯有別，系爭產品之整體外觀與系爭專利已具明顯區別，則依普通消費者選購相關商品之觀點而言，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故應判斷系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似。

5.原告雖主張系爭產品之左右兩側斜坡之長度是否相同，並不影響系爭產品整體外觀與系爭專利均為扁平細長之梯形，且系爭產品是否可拆解，亦不影響外觀近似之侵權判斷，自消費者角度觀之，兩者之外觀與功能均類似而構成專利侵權等等。惟查，系爭專利最主要獨特之設計即為中間平直坡道之左側及右側，各具有兩道「不同」長度及坡度的斜坡，已如前述，縱使系爭產品之整體外觀與系爭專利均為扁平細長梯形，然考量系爭專利及系爭產品均係為滑步車教學及訓練課程所用，其坡度之大小、長度均涉及學習滑步車之難易程度及教學目標，平衡坡道兩側斜坡之長度及斜度之差異性，乃為該領域所重視之技術特徵，此部分之差異設計即會令人產生明顯不同之視覺感受。又依系爭專利之主要圖式（立體圖），明顯可看出系爭專利乃設計成「一體成型」之平衡坡道，並非由左右兩側均等長之斜坡塊體、中間平直台面長方體等3 個組件構成，其外觀予人寓目之印象即屬不同，縱使其功能及用途相似，然普通消費者於選購相關產品時實不難以區別，並不會產生混淆。再參以系爭專利中間平直台面之長度，明顯短於兩側不等長之坡道，此視覺效果與系爭產品之3 個組件（兩側坡道及中間平台）為接近相等之長度，亦有明顯區別，並

不致於產生混淆之視覺印象，故應認系爭產品與系爭專利之外觀並不相同亦不相似，原告前揭主張並不足採。

6.基上，由於系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似，故應認定系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。準此，原告主張系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，即屬無據。

（五）因系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍，故被告使用系爭產品並未侵害原告之系爭專利。職是，本件關於前揭爭點㈡㈢㈣均無審究之必要，附此敘明。

七、綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍，被告並無原告主張侵害系爭專利之情事，從而，原告依前揭規定，請求排除被告繼續侵害系爭專利，以及請求被告負連帶損害賠償責任，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

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

九、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　3　　月　　23　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　吳俊龍

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　　109　　年　　3　　月　　26　　日

書記官　蔣淑君