智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第39號

原　　告　陳沫玉
訴訟代理人　陳豐裕律師
複代理人　　湯其瑋律師
輔 佐 人　蘇玉真
被　　告　經濟部智慧財產局
代 表 人　洪淑敏
訴訟代理人　魏鴻麟
參 加 人　優美股份有限公司
代 表 人　鄭顯榮
訴訟代理人　陶光星律師

上列當事人因設計專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國108年3 月25日經訴字第10806302710 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人前以「屏風頂蓋（三）」向被告申請設計專利，經被告發給設計專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告對之提起舉發。經被告審查為舉發不成立之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，遂向本院提起行政訴訟，聲明訴願決定及原處分均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害

，乃依行政訴訟法第42條第1 、3 項規定，裁定命其獨立參加被告之訴訟。

二、原告之主張：

(一)證據2 已揭露系爭專利之「屏風頂蓋為細長矩形之蓋板，頂蓋之頂面具有複數道等距紋，並於中央設有斷面呈『冂』字狀之修飾條」，及「頂蓋二側兩傾斜倒角之勾部係對應對稱狀凸肋」的造形特徵，且系爭專利之凸肋造形與證據2 之凸肋造形完全相同，並且同樣呈現左右對稱設置，二者間之差異僅是單純設置凸肋的數量增減，並不具創作性，況凸肋在使用狀態下確實不具有可吸引普通消費者視覺注意的視覺效果，而實務上屏風頂蓋非為單獨選購之商品，其皆是與屏風主體整組出售，被告認系爭專利對稱狀凸肋之造形特徵，除具有結合功能外，亦兼具視覺性之見解確實有未恰之處。

(二)證據3 已揭示「在屏風框架之邊緣具有傾斜倒角設計」，證據4 在第二圖中同樣也揭示了「在上封邊之邊緣具有傾斜倒角設計」，又另比對系爭專利與證據2 、3 、4 ，亦可知悉「複數道等距條紋」、「中央斷面呈『冂』字狀之修飾條」、「端面與端面交界處之傾斜倒角」、「成對設置的凸肋」等設計，為系爭專利技藝領域之通常知識者之通常技藝水準，且系爭專利其整體所呈現之造型未產生足以引起普通消費者注意的穎異視覺效果，已如前所述，故系爭專利不具創作性，有違專利法第122 條第2 項之規定。為此聲明求為判決：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告應就設計第170056號「屏風頂蓋（三）」專利為舉發成立，應予撤銷之處分。

三、被告之答辯：

(一)從證據2 左側視圖觀之，該頂蓋另側兩直角之勾部係對應兩

細長扁平矩形之框架及一凸肋，與系爭專利從左側視圖觀之，該頂蓋另側兩傾斜倒角之勾部係對應兩兩相對凸肋有明顯不同，其並非原告所稱僅是凸肋形狀之單純設置的數量增減而已，而證據3 頂蓋另側兩傾斜倒角之勾部及凸肋形狀，與系爭專利頂蓋另側兩傾斜倒角之勾部及凸肋形狀之設計特徵亦有明顯差異，是證據2 及3 均未揭露系爭專利「頂蓋另側兩傾斜倒角之勾部係對應數道之對稱狀凸肋」之設計特徵，故證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。又證據4 僅揭示「頂蓋之兩側邊緣呈細微之傾斜倒角設計」，其均未揭露如系爭專利頂蓋另側兩傾斜倒角之勾部係對應數道之對稱狀凸肋之造形特徵，二者視覺印象明顯不同，是證據2 、4 亦均未揭露系爭專利「頂蓋另側兩傾斜倒角之勾部係對應數道之對稱狀凸肋」之設計特徵，故證據2 、3 或2 、4 之組合均不足以證明系爭專利不具創作性。

(二)創作性之審查應以申請專利之設計整體為對象，系爭專利屏風頂蓋另側之凸肋除具有結合功能外，亦兼具視覺性，故在比對、判斷時仍應列入創作性比對範圍。又原告僅以單一拍賣網站為例，尚不足說明屏風頂蓋不可單獨選購或不具商品銷售之可能，並不可採。答辯聲明：駁回原告之訴。

四、參加人之答辯：

(一)證據2 與系爭專利的差異顯然不止凸肋數量，原告僅擷取系爭專利底面方向的凸肋結構逕與證據2 互為比較，忽視整體創作外觀之比對，自有未恰。從外觀來看，證據2 之頂蓋底面具有大面積的細長、扁平、矩形的框架，相比之下系爭專利於頂蓋底面乃是多條且成對的條狀凸肋，於視覺重點上已然與證據2 有明顯差異，從而於系爭專利設計的整體外觀也

必然產生特異於證據2 之視覺效果。況系爭專利之保護對象乃是頂蓋，凸肋等特徵乃是位於頂蓋對外表現的一側面，自然是外觀可以直接得見的視覺特徵。又縱使頂蓋最終使用時和屏風主體組合，既不影響頂蓋之可專利性，也不妨礙頂蓋做為設計專利的專利標的。

(二)證據2 、3 基本上是結構相反的設計，且各部結構差距甚大，實不能逕稱所屬技藝領域中熟習該項技藝者能夠輕易組合證據2 、3 。此外，系爭專利與證據3 勾部造形差異明顯，系爭專利與證據3 的凸肋排列方式也並不相同，縱將證據2 、3 組合也無法得出與系爭專利具相同視覺效果之整體造形，故證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。又證據4 圖式僅揭示「在上封邊之邊緣具有傾斜倒角設計」，頂面平順且頂面另側結構完全不同，如未揭露系爭專利之「複數道等距條紋，並於中央設有斷面呈『冂』字狀之修飾條」、「兩兩相對之凸肋勾部」，二者視覺印象明顯不同。縱將證據2 、4 組合，也無法得出與系爭專利具相同視覺效果之整體造形，故證據2 、4 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。至原告稱未見能單獨選購屏風頂蓋，僅是專利權人的商業選擇而已，以此評價系爭專利之可專利性實屬無稽。

答辯聲明：駁回原告之訴。

五、得心證之理由：

(一)參加人前於103 年7 月28日以「屏風頂蓋（三）」向被告申請設計專利，經被告編為第000000000 號審查，於104 年7 月15日准予專利即系爭專利，並發給設計第D170056 號專利證書。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第122 條第2 項之規定，對之提起舉發。經被告審查，認系爭專利並未違反

前揭專利法規定，以107 年10月29日（107 ）智專三（一）03037 字第10721010500 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部108 年3 月25日經訴字第10806302710 號訴願決定駁回，原告仍然不服，遂以前揭情詞向本院提起行政訴訟，故本件之主要爭點為證據2 、3 或2 、4 之組合是否足以證明系爭專利不具創作性？

(二)系爭專利技術分析：

1.系爭專利為如圖式所示之屏風頂蓋，其整體設計係為一細長矩形框板，該頂蓋之頂面具有複數道等距條紋，並於中央設有斷面呈「冂」字狀之修飾條，蓋體頂面另側設有兩傾斜倒角之勾部係對應兩兩相對凸肋勾部，如是構成整體之視覺效果（系爭專利圖式如附表一）。

2.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「屏風頂蓋」。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書所載之設計說明，系爭專利之外觀為如圖式各視圖所構成的整體形狀。

(三)證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

1.證據2 為2013年11月11日公告之臺灣第000000000 號設計專利，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技藝。證據2 該屏風頂蓋係為一體抽拉成型之框板，係呈一細長矩形之蓋板，於屏風頂蓋之頂面係具有複數道等距條紋，且於頂面中央具有一斷面呈「冂」字狀之修飾條，於屏風頂蓋之底緣係搭配具有二細長扁平矩形之框架（證據2 主要圖式如附表二）。

2.證據3 為2005年2 月7 日公告之日本第JPD0000000S 號設計

專利，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技藝，證據3 頂蓋之底面兩側邊緣呈傾斜倒角設計（證據3主要圖式如附表三）。

3.經查，系爭專利與證據2 、3 相較，證據2 雖已揭露系爭專利之「屏風頂蓋為細長矩形之蓋板，頂蓋之頂面具有複數道等距紋，並於中央設有斷面呈『冂』字狀之修飾條」設計特徵，惟證據2 從左側視圖及後視圖觀之「該頂面另側具有兩直角之勾部係分別對應兩細長扁平矩形之框架及兩凸肋勾部」，與系爭專利從左側視圖及後視圖觀之「該頂面另側設有兩傾斜倒角之勾部係對應兩兩相對凸肋勾部」，兩者在視覺上有明顯差異；而證據3 之使用狀態參考圖「頂蓋之底面兩側邊緣呈傾斜倒角設計」形狀，與系爭專利「頂面另側設有兩傾斜倒角之勾部及兩兩相對凸肋勾部形狀」之設計特徵亦有明顯差異，證據2 、3 均未揭露系爭專利「頂面另側設有兩傾斜倒角之勾部係對應兩兩相對凸肋勾部」之設計特徵，且縱將證據2 、3 組合，也無法得出與系爭專利具相同視覺效果之整體造形，故證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

(四)證據2 、4 之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

1.證據4 為1998年10月1日公告之臺灣第00000000 號新型專利，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技藝，證據4 頂蓋之頂面兩側邊緣呈傾斜倒角設計（證據4 主要圖式見附表四）。

2.經查，系爭專利與證據2 、4 相較，證據2 雖已揭露系爭專利之「屏風頂蓋為細長矩形之蓋板，頂蓋之頂面具有複數道等距紋，並於中央設有斷面呈『冂』字狀之修飾條」設計特

徵，惟證據2 從左側視圖及後視圖觀之「該頂面另側具有兩直角之勾部係分別對應兩細長扁平矩形之框架及兩凸肋勾部」，與系爭專利從左側視圖及後視圖觀之「該頂面另側兩傾斜倒角之勾部係對應兩兩相對凸肋勾部」，兩者在視覺上有明顯差異；而證據4 之「頂蓋之頂面兩側邊緣呈傾斜倒角設計」形狀，與系爭專利「頂面另側兩傾斜倒角之勾部及兩兩相對凸肋勾部形狀」之設計特徵亦有明顯差異，證據2 、4 均未揭露系爭專利「頂面另側設有兩傾斜倒角之勾部係對應兩兩相對凸肋勾部」之設計特徵，且縱將證據2 、4 組合，也無法得出與系爭專利具相同視覺效果之整體造形，故證據2 、4 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

(五)雖原告稱屏風頂蓋並非可單獨選購之商品，其皆是與屏風主體整組出售，因此消費者在選購時，其視覺注意之處為屏風之整體外觀所產生的視覺效果，業者展示的屏風也是組裝後的整體外觀，此可由參加人本身公司公開的電子型錄可證云云。惟查，設計專利係結合設計與產品，產品必然有其功能性，故判斷一設計是否屬純功能性的特徵，應視該特徵是否仍可產生不同之視覺效果，且設計專利保護的客體係物品整體外觀形狀，縱使最終使用後產生包覆效果而不可見，亦不因而影響其設計專利之可專利性。經查，本件系爭專利於屏風頂蓋另側所呈現之凸肋勾部，除具有結合之功能外，亦兼具視覺性，且與證據2 、3 、4 相較，仍有不同之視覺效果，且該產品之普通消費者在選購該類屏風頂蓋產品時，仍會注意屏風頂蓋之各視面，而非僅選購與屏風結合後之產品，故原告此部分之主張，並不可採。

六、綜上所述，原告所提證據2 、3 或證據2 、4 之組合均不足

以證明系爭專利不具創作性。被告所為舉發不成立之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，本件其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產審理案件法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　17　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　曾啟謀

法　官　熊誦梅

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨

為訴訟代理人	立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　22　　日

書記官　謝金宏