

智慧財產法院民事判決

109年度民專上字第38號

上訴人 賴偉泓
訴訟代理人 王德文
蔡慶文律師
複代理人 戴君容律師
被上訴人 詮勝國際股份有限公司
兼法定代理人 何極鏡
上二人共同
訴訟代理人 吳旭洲律師
林譽恆律師
楊捷欣律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109年6月17日本院108年度民專訴字第98號第一審判決提起上訴，本院於110年3月11日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

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。本件係依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，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。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

(一)上訴人為我國第D171154號「旅行箱」設計專利（專利權期間自民國104年10月21日至119年1月6日止，下稱系爭專利）之專利權人，於108年7月底發現於「BAG TO YOU百達遊購物網」（網址：<https://www.btu.com.tw>，下稱系爭網站）陳列、販售售價新臺幣（下同）4,580元之「【OUTDOOR】—SMART高機能行動辦公室系列—雙開口19吋登機箱—銀灰色（型號OD1820B19SL）」、「【OUTDOOR】—SMART高機能行動辦公室系列—雙開口19吋登機箱—珠光綠（型號OD1820B19GR）」（下合稱系爭產品）疑似侵害上訴人系爭專利權。經上訴人於108年8月1日購入系爭產品（銀灰色）後送請鑑定，確認系爭產品與系爭專利為相同之物品，且外觀近似，又無申請歷史禁反言及先前技藝阻卻之適用，確有侵害系爭專利權。而由出貨資料得知被上訴人詮勝國際股份有限公司（下稱詮勝公司）為系爭產品之總代理商，故發函請其停止一切侵害系爭專利之行為，詎被上訴人詮勝公司置若罔聞，迄今仍持續販售系爭產品。被上訴人詮勝公司於90年間設立登記，為專門製造、銷售旅行箱業者，與上訴人為同業競爭關係，就旅行箱產品具有一定之熟悉度，對於同業間相同或類似產品所擁有之專利技術，衡情應會加以密切之關注，較諸單純之零售商或偶然之販賣人，除應有較高程度之注意義務外，亦具有預見或避免侵權損害發生之能

力，以避免侵權之發生，自應可課予較一般善良管理人更高
度之注意義務。參以專利權係採登記及公告制度，故本件被
上訴人詮勝公司於製造、陳列、為販賣之要約、販賣系爭產
品前，應知悉系爭產品侵害系爭專利，竟仍未經上訴人合法
授權，即擅自製造並在系爭網站陳列及對外為販賣之要約、
販賣系爭產品，且其侵害狀態仍持續中，上訴人自得依專利
法第142條第1項準用同法第96條第1項、第3項、第136
條第1項規定，請求被上訴人詮勝公司排除及防止侵害系爭
專利之行為，並依專利法第142條第1項準用同法第96條第
2項、第97條、民法第184條第1項前段規定，請求150萬
元損害賠償。又被上訴人何樺鏡為被上訴人詮勝公司之負責
人，應依公司法第23條第2項規定，與被上訴人詮勝公司負
連帶賠償責任。

(二)系爭產品落入系爭專利之專利權範圍：

1.系爭專利設計特徵，其一為旅行箱正面配置有上下二矩形，
上下二矩形之四個角成圓弧狀且間隔而無交會（即設計特徵
一）；其二為箱體前側面上矩形側邊為傾斜線條拉鍊，搭配
下矩形的垂直線條拉鍊（即設計特徵二），前述二項設計特
徵是正常使用時易見之部位特徵，其中設計特徵二為系爭專
利明顯不同於先前技藝的主要特徵。若以設計特徵一、二比
較系爭專利與系爭產品：就設計特徵一：系爭專利與系爭產
品完全相同，應無疑義。就設計特徵二：以普通消費者角度
觀察系爭專利與系爭產品之側面，二者主視覺印象應均僅針
對「拉鍊」，系爭專利呈現的即上揭設計特徵二，系爭產品
呈現的則是「上方由上往下傾斜線狀」、「下方垂直」之二
段線條。系爭產品之下方線條與系爭專利一致應無疑義；上

方線條部分，亦與系爭專利同為「由上往下傾斜線狀」，應認為相同，縱認有弧度，亦僅是些微弧的弧度，與圓球狀之圓弧型有別，如以普通消費者挑選行李箱產品時間隔數公尺、以肉眼觀察，根本不會察覺到此細微差異，故仍應認系爭專利與系爭產品之側面，由「拉鍊」構成之線條該當於近似。

2.系爭專利與系爭產品之上長矩形上端一部分均有延伸至主箱體頂側，且系爭產品側面線條依然有上段傾斜部分，故二者上長矩形之側面線條均是從主箱體頂側平面順勢往下，以普通消費者之角度觀察，系爭專利與系爭產品前側面與側邊之「整體視覺」呈現，均是一上一下不同之線條組合，並無明顯差異，縱有，以此差異之細微，不易引起普通消費者注意或影響其觀感，應認系爭專利與系爭產品並無差異特徵h、i存在，二者之箱體前側面與側邊應屬相同。若如原審僅考量是否完全相同，而忽略若系爭產品與系爭專利構成「近似」亦該當於侵害系爭專利，不啻要求專利權人須將所有可能的組合均列入專利圖示，否則只要侵權人稍一變動即可脫免侵權之責，與法令規範「相同」或「近似」皆屬侵權顯相違背。又原判決一方面於認定系爭專利設計特徵時，並未列特徵f、g、j，一方面卻又執前述作為與系爭產品比較判斷之標準，其理由不無矛盾之處。況且系爭專利與系爭產品於特徵f、g縱有不同，然系爭產品亦僅是以習知技藝做簡單、細部修飾，猶維持箱體外觀形狀、豪無變化，並不足以影響整體視覺印象。至於特徵j部分，以一般消費者正常視角，於外觀整體視覺並無法呈現，且僅佔整個行李箱之小部分，於比較系爭專利與系爭產品外觀無法明顯區別此一差異，

縱二者有差異亦係不足以影響系爭產品整體視覺印象的細微差異，不容易影響行李箱整體外觀之視覺印象，此從原審法院審理時，雖經被上訴人攜帶系爭產品到庭並稱有凹槽，但承審法官見到系爭產品後猶一再詢問被上訴人所指凹槽位於何處，亦可明之。是特徵f、g、j應非判斷系爭產品有無侵害系爭專利時所應審酌之項目，縱有，亦應賦予較低之權重，憑此尚不足推翻系爭產品與系爭專利構成相同或近似。

3.再者，三方比對法本是將標的限縮於先前技藝、系爭專利與系爭產品，採比較級的方式。如採三方比對法，勢必可獲致比較標的（先前技藝、系爭專利與系爭產品）中「誰與誰相同或近似」之結論。迺原審判決理由竟稱縱以被證1、8作為本件之「先前技藝」而予以三方比對，系爭產品與先前技藝、系爭專利之外觀設計亦不相同或近似云云，意指先前技藝、系爭專利與系爭產品都不一樣，顯然曲解三方比對法之意，適用有明顯之錯誤。

(三)被證1至11無法證明系爭專利之設計不具新穎性：

1.被證1至被證7為相似設計，被證1至被證7之主箱體前側中央處雖有二呈上下分離之長矩形，但此二長矩形之側邊線條為「上下垂直」，並無系爭專利中「上長矩形之側邊線條為傾斜，下長矩形之側邊線條為垂直，所產生的『相異』視覺效果」之設計特徵，故與系爭專利並非相同或類似之設計。

2.被證8至被證11為相似設計，自其專利圖說及原審整理之設計內容，可知被證8至被證11主箱體前側僅靠近上端處有長矩形，側面線條則僅有上方「一條」，除正面與系爭專利「主箱體前側中央處，具有二呈上下分離的長矩形」之設計特

徵完全不同外，亦缺乏系爭專利中「上長矩形之側邊線條為傾斜，下長矩形之側邊線條為垂直，所產生的『相異』視覺效果」之設計特徵，顯與系爭專利非相同或類似之設計。

3. 綜上，被證1 至11與系爭專利並非相同或類似之設計，無法證明系爭專利不具新穎性。

(四) 被證2、8 之組合以及被證1 至11之組合無法證明系爭專利不具創作性：

1. 被證1 至被證7 之設計特徵均為「行李箱有二上下分離的外袋，外袋之側邊是二垂直線條」，但均缺乏系爭專利以側面觀之，因上方箱蓋與下方外袋側邊線條不同而產生相異視覺效果之設計特徵，已如前述。又以被上訴人特別指出之被證1、2，細繹二者公報說明內容，可知所強調均是行李箱正面外觀設計，佐以被證1 公報說明內容強調「上下相對勻稱」、「流暢視覺新感受」、「和諧」、「大方穩重視覺感觀」，後者（即被證2）公報說明內容則強調「穩重、沉穩」，均環繞在「對稱」，並可見被證1、2 除未如系爭專利尚有針對行李箱「側面」外觀與線條加以琢磨外，亦無系爭專利藉由一箱蓋與一外袋之側邊線條予人產生相異視覺效果之外觀印象，與系爭專利有明顯差異。

2. 被證8 至被證11之設計特徵均為「行李箱上方有一箱蓋，箱蓋之側邊是傾斜線條」，但均缺乏系爭專利以正面觀之時，具有二呈上下分離長矩形，以側面觀之時，因上方箱蓋與下方外袋側邊線條不同而產生相異視覺效果之設計特徵。又以被上訴人特別指出之被證8，自其公報欄內容，並可見其所強調僅是使用者得於行李箱站立時通過箱蓋拿取主箱體內物品，而非如系爭專利強調行李箱之正面對稱、側邊相異之視

覺效果，與系爭專利亦有明顯差異。

3.依前所述，可知於系爭專利申請時所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準，所能獲致外觀或如被證1 至被證7 之「行李箱有二上下分離外袋，外袋之側邊是二垂直線條」，無法得出如系爭專利側面藉由一箱蓋與一外袋之側邊線條之產生相異視覺效果，或如被證8 至被證11之「行李箱上方有一箱蓋，箱蓋之側邊是傾斜線條」，無法得出如系爭專利之「正面對稱、側邊相異」之視覺效果。

4.又行李箱之箱蓋及外袋係不同部件，前者打開後可通至主箱體內部，後者附加於主箱體之外，而以被上訴人所提被證1 至被證11，並無任何教示可以箱蓋置換外袋，故倘如直接將被證1 至被證7 與被證8 至被證11組合，所得結論，外觀為一從主箱體分離出之箱蓋，及於主箱體外加二上下分離之外袋，正面為三個袋體、側面則有三段線條，或外觀為一從主箱體分離出之箱蓋，並於其上外加外袋，及於主箱體外加一外袋，正面上方為兩層堆疊袋體、下方為一個袋體，側面則亦有三段線條，均與系爭專利係一從主箱體分離出之箱蓋及一外袋，側邊僅有上、下兩段相異視覺效果之線條，迥然有別。是以非僅正面、側邊均與系爭專利明顯有異，其二種型態之三段側邊線條亦較嫌繁雜，與系爭專利上、下側邊線條同時兼具相異視覺效果趣味及簡約之外觀，亦是不同，除可見無法以被證1 至11輕易得出與系爭專利相同之結論外，亦已足使系爭專利之整體外觀產生明顯特異於被證1 至11之視覺效果。

5.被上訴人雖抗辯僅需單純將上長矩形袋體之側邊線條自垂直改為傾斜，即可得到與系爭專利相同之結論，且以所屬技藝

01 領域中具有通常知識者之技藝水準已可將行李箱前側外加上
02 下兩個分離之長矩形袋體，亦可將上長矩形袋體之側邊線條
03 自垂直改為傾斜云云，惟被證1 至被證11既無教示以箱蓋置
04 換外袋，若單純將上袋體側邊線條自垂直改為傾斜，行李箱
05 側邊會是凸起而平行，與系爭專利亦是有明顯差異。

06 6.此外從被證1 至被證7 中，最早公告者為被證1 （86年），
07 被證8 至11中，最早公告者為被證9 （100 年），而上訴人
08 係104 年1 月7 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出
09 系爭專利登記申請等節，若該設計所屬技藝領域中具有通常
10 知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及如系
11 爭專利所示者，豈可能長達4 年時間，都無以系爭專利所示
12 內容申請登記之人？亦足佐證所屬技藝領域中具有通常知識
13 者，縱參酌被證1 至11及通常知識，仍無法直接得出如系爭
14 專利之外觀，且亦非簡易手法所能獲致。而上訴人於原審提
15 出之「設計專利第D171154 號『行李箱』有效性分析」PPT
16 ，及「鑑定報告」PPT ，二者觀察主體有別，於「鑑定報告
17 」PPT ，因是採「普通消費者」之角度，於觀察系爭專利時
18 ，僅會得出「二長矩形」之結論，但於「設計專利第D17115
19 4 號『行李箱』有效性分析」PPT ，因是以「所屬技術領域
20 中具有通常知識者」角度，自系爭專利圖式所得結論非僅「
21 二長矩形」，而可從圖式發現此二長矩形分別係自主箱體衍
22 生而來的箱蓋（上方），與在箱體外加之外袋（下方），亦
23 即，系爭專利係透過上方箱蓋與下方外袋的外觀，致系爭專
24 利側邊線條產生上、下不一致的設計，與被證1 、2 之行
25 箱雖亦均有「二長矩形」，但因均僅是在箱體外加外袋，並
26 無自主箱體衍生出箱蓋，故其側邊線條僅會有二垂直線，無

01 法產生如同系爭專利般之上、下不一致的設計。

02 二、被上訴人抗辯則以：

03 (一)系爭專利之主要設計特徵有二，一為正面「上下兩長矩形」
04 ，另一為側面「上方線條傾斜，下方線條垂直」，惟被證1
05 至11，均足以證明系爭專利不具新穎性。且系爭專利之整體
06 外觀無法產生明顯特異於先前技藝或其組合後之視覺效果，
07 因此系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者，以先前技
08 藝之簡易組合、置換所能易於思及之創作，故先前技藝即被
09 證1 至11或其組合，均已足以證明系爭專利不具創作性，依
10 專利法第122 條第2 項規定，不得取得專利。

11 (二)再者，特徵h 、i 部分，系爭產品與系爭專利相對應之設計
12 特徵，與系爭專利產生明顯區別：

13 1.就特徵h 而言，系爭專利箱體前側面為「傾斜及垂直設計」
14 ，系爭產品箱體前側面則為「階梯狀凹入」（參原審判決附
15 圖十五）；另可參原審判決附圖十六，系爭專利箱體之側面
16 係呈現「一斜線（線a-1 ）及一直線（線a-2 ）之組合」，
17 而系爭產品箱體之側面則係呈現「三階梯狀」（線1-1 及線
18 1-2 為第一階、線2-1 及線2-2 為第二階、線3 -1及線3-2
19 為第三階），其設計概念完全不同，所呈現之視覺效果亦顯
20 不相同。就特徵i 而言，系爭專利上方長矩形側邊為「傾斜
21 線狀」之拉鍊；系爭產品上方長矩形側邊則為「幾乎垂直線
22 條」（僅因遷就箱體上緣而有些微彎弧）之拉鍊（參原審判
23 決附圖十五）。事實上，系爭產品上方長矩形側邊線條之主
24 要構成為「垂直」，至於附圖十五之照片中呈現些微傾斜，
25 實係因袋體下緣之凹槽設計，導致袋體鬆動所致，二者顯不
26 相同。且由於特徵i 之差異，對於箱體整體外觀之視覺印象

亦產生明顯影響，系爭專利於視覺上構成「上袋側面呈三角形狀、下袋側面呈長條狀」，而系爭產品於視覺上則構成「上下袋側面均呈長條狀」，二者顯然有所區別，而非屬細微差異，故上訴人以「無論形狀之『些微』變化是否足以影響外觀視覺印象，均構成近似」云云，其論述之前提顯已錯誤。

2.上訴人僅以「均是一上一下不同之線條組合」、「均為『由上往下、與下方線條有角度而非相同或垂直』」、「均是由上、下不同形狀組成」等極低程度之比較標準，即主張系爭產品與系爭專利之外觀構成近似，過於空泛而粗略，倘依上訴人此等標準，則豈非凡設有兩矩形容置袋體之行李箱，只要上下線條之角度不同、上下袋體形狀不同，即會被認定落入系爭專利之專利權範圍而侵害系爭專利，此顯已過度擴張系爭專利之專利權範圍。況且，系爭專利所屬行李箱之技術領域已相當成熟，系爭產品與系爭專利間局部差異（small differences）即已容易影響整體視覺印象，更不應容任上訴人以此等粗略之標準進行比對及判斷。

(三)又特徵j 與主要差異特徵h 實係密切相關，由於特徵j 之袋體周緣凹槽設計，使系爭產品與系爭專利之外觀上具有明顯差異，亦即系爭產品之箱體前側面呈現階梯狀凹入（特徵h），整體側面線條呈現三階梯狀（參原審判決附圖十六），顯然有別於系爭專利之「傾斜及垂直設計」（特徵h）。此外，由於袋體周緣形成凹槽設計，使系爭產品箱體前側之上下袋體空間加大，亦使側面線條之呈現富含變化及創意之美感，而有別於系爭專利，是特徵j 亦屬系爭產品之重要設計特徵，併此敘明。至於特徵f、g，本屬系爭產品與系爭專

01 利之差異特徵，且因系爭專利所屬之行李箱產品外觀設計已
02 為相當成熟之技藝領域（此觀系爭專利之「設計特徵一」實
03 係行李箱產品已長達數十年之設計特徵《參原審判決附圖三
04 至九》，「設計特徵二」又僅係將先前技藝之行李箱上方前
05 側面拉鍊改為傾斜線條《參原審判決附圖十至十三》即可明
06 知），故對於現代消費者而言，行李箱之花紋設計亦屬消費
07 者之選購重點之一，特徵f、g等系爭產品之花紋設計，自
08 亦將影響消費者對於系爭產品與系爭專利之整體視覺印象。
09 更何況，原審判決理由中已明確說明，系爭產品與系爭專利
10 不構成相似之主要部分，即係前開「差異特徵h、i」，因
11 此，縱不考慮二者之差異特徵f、g、j部分，亦不影響系
12 爭產品與系爭專利並不構成相同或相似外觀之認定。

13 (四)經整體觀察、綜合判斷，既足以認定系爭產品與系爭專利之
14 差異十分明顯(sufficiently distinct)以致二者整體外
15 觀明顯不近似(plainly dissimilar)，本無須再以「三方
16 比對法」進行分析，上訴人之主張確無理由。縱僅以被證1
17 、被證8先前技藝進行三方比對，亦得判斷系爭產品與系爭
18 專利之外觀確實不近似，倘以被證1先前技藝進行三方比對
19 ，則「系爭產品與先前技藝的相似程度」顯然比「系爭產品
20 與系爭專利的相似程度」更為接近，依專利侵權判斷要點之
21 說明，則得判斷系爭產品與系爭專利之外觀不近似。倘以被
22 證8先前技藝進行三方比對，則「系爭產品與系爭專利之相
23 似程度」未比「系爭專利與先前技藝之相似程度」更為接近
24 ，依專利侵權判斷要點之說明，則不得判斷系爭產品與系爭
25 專利之外觀近似。此外，依專利侵權判斷要點第3.2.3三方
26 比對法之說明，系爭專利所屬之行李箱技術領域已相當成熟

01 ，應認定系爭產品與系爭專利間之局部差異較容易影響整體
02 視覺印象，此亦經上訴人本身於原審中援引作為判斷標準。

03 三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服
04 ，提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人詮勝公司
05 不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上
06 述目的而進口系爭產品或其他侵害上訴人系爭專利專利權之
07 物品；並應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述
08 目的而進口之系爭產品之成品、半成品、模具及其他侵害上
09 訴人之系爭專利之物品回收並銷毀。(三)被上訴人應連帶給付
10 上訴人150 萬元，暨自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至
11 清償日止，按週年利率5%計算之利息。(四)訴訟費用由被上訴
12 人連帶負擔。(五)就訴之聲明第二項，願供擔保請准宣告假執
13 行。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第一、二審訴訟
14 費用由上訴人負擔。(三)如受不利益判決，被上訴人願供擔保
15 請准宣告免予假執行。

16 四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第
17 270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事
18 項並協議簡化爭點如下：

19 (一)不爭執事項：

- 20 1.上訴人為系爭專利之專利權人，申請日為104 年1 月7 日、
21 公告日為104 年10月21日（如原證一、二）。
- 22 2.被上訴人詮勝公司為系爭產品之總代理商，由該公司對外陳
23 列、為販賣要約、販賣，系爭網站之標示售價為4,580 元。
- 24 3.上訴人於108 年8 月9 日寄發如原證六所示函文，經被上訴
25 人詮勝公司於同年8 月12日收受送達。
- 26 4.被證1 至11之專利公告日均早於系爭專利申請日。

01 (二)本件爭點：

02 1.系爭產品有無落入系爭專利之專利權範圍而侵害系爭專利？

03 2.系爭專利是否具備新穎性？

04 (1)被證1 至7 是否分別足以證明系爭專利之設計特徵一不具
05 新穎性？

06 (2)被證8 至11是否分別足以證明系爭專利之設計特徵二不具
07 新穎性？

08 3.被證2 、8 之組合以及被證1 至11之組合，是否足以證明系
09 爭專利不具創作性？

10 4.上訴人依專利法第142 條第1 項準用同法第96條第1 項、第
11 3 項、同法第136 條第1 項規定，主張如原審訴之聲明第1
12 項（上訴聲明第2項）有無理由？

13 5.上訴人依專利法第142 條第1 項準用同法第96條第2 項、第
14 97條、民法第184 條第1 項前段規定，主張如原審訴之聲明
15 第2項（上訴聲明第3項）有無理由？

16 6.上訴人依公司法第23條第2 項規定，主張被上訴人詮勝公司
17 、何極鏡應連帶負擔損害賠償責任及法定遲延利息，有無理
18 由？

19 五、本院得心證之理由：

20 (一)系爭專利技術分析：

21 1.系爭專利之設計整體外觀概呈一矩形箱體，箱體側周緣設置
22 有拉鍊，該頂部設有一提把，並於提把後方設有一拉桿，箱
23 體底部設有四個輪體；由前視圖觀之，旅行箱正面主要由上
24 下兩長矩形所構成，該二長矩形之四個角係成圓弧狀，該二
25 長矩形周緣設置有拉鍊；由側視圖觀之，上方長矩形之拉鍊
26 呈傾斜設計，並使其側面呈現一三角弧形，而下方長矩形拉

鍊則為垂直設計（詳參系爭專利圖式及設計說明），其圖式如本判決附圖一所示。

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。依系爭設計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「旅行箱」。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」。

(二)系爭產品技術內容：

1.系爭產品為被上訴人「詮勝國際股份有限公司」於「BAG TO GO百達遊購物網」（網址：<https://www.btu.com.tw>）販售之「【OUTDOOR】-SMART高機能行動辦公室系列一雙開口19吋登機箱一銀灰色OD1820B19SL」，其產品外觀如108年9月20日上訴人即原審原告民事起訴狀所附原審原證五之實體照片，系爭產品照片如本判決附圖二所示。

2.系爭產品設計內容：

依原審原證五所揭示之系爭產品照片，其整體外觀概呈一矩形箱體，箱體側周緣設置有拉鍊，該頂部設有一提把，並於提把後方設有一拉桿，箱體底部設有四個輪體；由前視圖觀之，旅行箱正面主要由上下兩長矩形所構成，該二長矩形之四個角係成圓弧狀，表面均具有相對應之條狀溝槽及淺凹特徵，該二長矩形周緣設置有拉鍊；由側視圖觀之，上方長矩形之拉鍊呈彎弧設計，下方長矩形之拉鍊則為垂直設計，該二長矩形下方與箱體相接處均呈凹入設計，使該二長矩形由上而下略呈階梯狀設計；由後視圖觀之，該箱體表面亦具有與該二長矩形表面相對應之條狀溝槽及淺凹特徵。

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，認定系爭產品中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對。由於系爭專利之專利權範圍為如圖式各視圖所構成的旅行箱之整體形狀，故比對時應僅就相對應之系爭產品行李箱的形狀比對，系爭產品所呈現的色彩非屬比對的內容。

(三)系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍：

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，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「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：

經查，依系爭專利之設計名稱及物品用途，系爭專利為旅行箱與系爭產品之登機箱皆為用於旅行裝載物品用途，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：

本件係利用「整體觀察、綜合判斷」之方式，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，係依

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。

4.系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍：

(1)經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」如下（參本判決附圖三）：

特徵a：箱體前方具有四角圓弧之二長矩形。

特徵b：箱體底部設有輪體。

特徵c：箱體側邊兩道垂直線條之拉鍊。

特徵d：箱體頂部之弧條狀提把。

特徵e：箱體後方之冂形拉桿。

(2)經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」如下（參本判決附圖四）：

特徵f：系爭專利箱體前方二長矩形為平順表面；系爭產品箱體前方矩形表面設有三道條狀溝槽及兩道淺凹設計。

特徵g：系爭專利箱體後方為平順表面；系爭產品箱體後方表面設有三道條狀溝槽及兩道淺凹設計。

特徵h：系爭專利箱體前側面為傾斜及垂直設計；系

01 爭產品箱體前側面為階梯狀凹入。

02 特徵i：系爭專利上方長矩形側邊為傾斜線狀之拉鍊
03 ；系爭產品上方長矩形側邊為弧線條之拉鍊
04 。

05 特徵k：系爭專利側邊呈現三角弧區塊設計；系爭產
06 品側邊呈現弧形條狀區塊設計。

07 (3)系爭產品與系爭專利僅於箱體前方二矩形及部分習知設計特
08 徵相似，其表面之形狀與側面特徵皆與系爭專利明顯不同：
09 經查，系爭產品與系爭專利之共同特徵僅在於「a．箱體前
10 方具有四角圓弧之二長矩形」、「b．箱體底部設有輪體」
11 、「c．箱體側邊兩道垂直線條之拉鍊」、「d．箱體頂部
12 之弧條狀提把」、「e．箱體後方之冂形拉桿」，關於a、
13 b、c、d、e之共同設計特徵，係為該類產品習用之基本
14 造形，已見於先前技藝即被證1、2（即系爭專利公報所載
15 引用文獻：TW295333、TW371144，參本判決附圖五）之設計
16 特徵，相對應之外觀設計特徵並無顯著差異。惟系爭產品其
17 表面之形狀與側面特徵皆與系爭專利明顯不同，包括系爭產
18 品之「f．箱體前方矩形表面設有三道條狀溝槽及兩道淺凹
19 設計（系爭專利之箱體前方二長矩形為平順表面）」、「g
20 ．箱體後方表面設有三道條狀溝槽及兩道淺凹設計（系爭專
21 利之箱體後方為平順表面）」、「h．箱體前側面為階梯狀
22 凹入（系爭專利之箱體前側面為傾斜及垂直設計）」、「i
23 ．上方長矩形側邊為弧線條之拉鍊（系爭專利之上方長矩形
24 側邊為傾斜線狀之拉鍊）」、「k．側邊呈現弧形條狀區塊
25 設計（系爭專利側邊呈現三角弧區塊設計）」之設計特徵，
26 其皆與系爭專利對應之特徵明顯不同。

01 (4)二者之整體外觀已具明顯區別，並不致產生混淆之視覺印象
02 ；

03 由於系爭專利之旅行箱外觀設計特徵，其中「h . 箱體前側
04 面為傾斜及垂直設計」、「i . 上方長矩形側邊為傾斜線狀
05 之拉鍊」、「k . 側邊呈現三角弧區塊設計」係系爭專利明
06 顯不同於先前技藝即被證1、2的設計特徵（參本判決附圖
07 五），就系爭產品與系爭專利相對應之「h、i、k」特徵
08 而言，其箱體前側面為階梯狀凹入，且上方長矩形側邊為弧
09 線條之拉鍊及側邊呈現弧形條狀區塊設計，明顯與系爭專利
10 不同，亦即系爭產品並未包含系爭專利特徵h、i、k之設
11 計特徵，且二者更有前段所述之f、g等差異。又，系爭專
12 利與系爭產品之共同設計特徵a、b、c、d、e分別為箱
13 體前方具有四角圓弧之二長矩形、輪體、側邊兩道垂直線條
14 之拉鍊頂部之弧條狀提把、以及後方之冂形拉桿為該類產品
15 習用之基本造形已如前段所述。另一方面，系爭專利與系爭
16 產品之差異特徵f、h、i、k係設於旅行箱正面及側面，
17 佔該旅行箱整體的視覺面積較大，依系爭專利產品之性質，
18 該旅行箱正面及側面為該類產品易見的部位，其中前述之f
19 、h、i、k差異特徵，係設於旅行箱側面及正面，為該類
20 產品之普通消費者選購或操作正常使用時易見的部位，即係
21 普通消費者選購商品時「容易引起注意之部位或特徵」，足
22 以影響系爭產品之整體視覺印象。

23 (5)是以，系爭產品之整體外觀與系爭專利已產生明顯區別，依
24 普通消費者選購商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺
25 印象，系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似。職是，
26 本院認定系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。

01 (四)上訴人主張：「特徵f 針對行李箱箱體前方「花紋」，特徵
02 g 針對行李箱箱體後方『花紋』，既同為指行李箱之箱體表
03 面是否有紋路，應屬同一種特徵。…又從原判決整理之被證
04 1、2、4、6、10、11設計內容…並參被證1至11設計圖
05 示，可知行李箱之箱體上有紋路，為行李箱常見之設計，縱
06 納入比較，亦應施予較低權重之差異特徵」云云（參上訴人
07 之民事言詞辯論意旨狀第15頁）。惟查，雖然被證1、2、
08 4、6、10、11各具有旅行箱之箱體上有紋路（參原判決第
09 11至15頁、附圖三至附圖十三），然其各自的紋路造形皆為
10 不同設計特徵。次查，系爭產品特徵f、g與先前技藝被證
11 1、2、4、6、10、11之紋路明顯不同，有其獨特性，亦
12 屬於該產品佔較大之視覺面積，自應納入整體比對之設計特
13 徵，其中前述之f 差異特徵，因設於旅行箱正面，屬普通消
14 費者選購或操作、使用該類商品時「容易引起注意之部位或
15 特徵」，足以影響系爭產品之整體視覺印象，於侵權判斷時
16 ，應賦予較大之權重，例如不同旅行箱正面朝上放置於行李
17 轉盤上時，當行李轉盤輸送不同旅行箱，正由於系爭產品與
18 系爭專利之差異特徵f 不同，使普通消費者而不致於誤認系
19 爭產品與系爭專利為相同或相似之旅行箱，進而能避免拿錯
20 旅行箱，因此，上訴人上開主張不足採。

21 (五)又上訴人主張：「就原判決所指特徵h …特徵i 部分…由於
22 系爭專利與系爭產品之上長矩形上一部分均有延伸至主箱體
23 頂側，且系爭產品側面線條依然有上段傾斜部分，故兩者上
24 長矩形之側面線條從主箱體頂側平順勢往下，以普通消費者
25 之角度觀察，系爭專利與系爭產品前側面與側邊之『整體視
26 覺』呈現，均是一上一下不同之線條組合，並無明顯差異…

01 以普通消費者之角度從側面觀察系爭專利與系爭產品『線條
02 』與『形狀』，以『線條』而言，二者上方均為『由上往下
03 、與下方線條有角度而非相同或垂直』之線條，下方均為直
04 線線條所組成，何以非近似」云云（參上訴人之民事言詞辯
05 論意旨狀第15至19頁）。然查，就系爭專利和系爭產品差異
06 特徵h、i、k應綜合考量，係設於旅行箱側面明顯可視外
07 ，且屬普通消費者於選購或使用旅行箱，打開箱體前側拉鍊
08 放置或取出物品，自會施於相當之注意力於前述差異特徵，
09 亦屬於該產品佔較大之視覺面積，故差異特徵h、i、k屬
10 該產品正常使用時易見的部位，依系爭專利產品之性質，即
11 係普通消費者選購商品時「容易引起注意之部位或特徵」，
12 足以影響系爭產品之整體視覺印象，因此，上訴人此部分之
13 主張並非足採。

14 (六)上訴人復主張：「惟若原審結論並非如此，而是對於系爭專
15 利與系爭產品是否構成『近似』尚有存疑，從普通消費者挑
16 選商品之角度觀察，亦可見二者並非明顯不近似，上訴人於
17 原審並有主張可藉由比對系爭專利、系爭產品與先前技藝，
18 以助於辨明、釐清系爭產品與系爭專利之相同、相似性，以
19 及系爭產品與先前技藝之不同，原審即應採『三方比對法』
20 。是以原審判決認無庸進行三方比對，自有未備」云云（參
21 上訴人之民事言詞辯論意旨狀第21至25頁）。惟按，經整體
22 觀察、綜合判斷之方式，可以認定被控侵權對象與系爭專利
23 之整體外觀明顯近似，或二者之差異十分明顯以致於明顯不
24 近似時，則無須考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二
25 者之整體外觀近似或不近似。經查，本件系爭產品與系爭專
26 利差異特徵f、g、h、i、k並不近似，已如前所述。整

01 體觀之，二者之視覺印象明顯不同，可認定系爭專利與系爭
02 產品明顯不近似，故無須再考量先前技藝進行三方比對。更
03 何況，上訴人自承，系爭專利所屬的行李箱領域已相當成熟
04 ，應認定被控侵權對象與系爭專利間的局部差異較容易影響
05 整體視覺印象（參上訴人於原審卷之民事準備暨聲請調查證
06 據狀之證八專利侵權鑑定報告書第17頁）。職是，上訴人所
07 稱系爭產品及系爭專利之外觀近似，即非可採。

08 (七)承上，系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍，且系爭專利
09 並未有舉發案，本院認為沒有必要於本件訴訟中就專利有效
10 性加以審酌，並依110 年1 月18日準備程序筆錄所載（本院
11 卷第211頁）逕為終局判決，附此敘明。

12 六、綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍，被上
13 訴人並無上訴人所主張侵害系爭專利之情事。從而，上訴人
14 請求被上訴人2 人應連帶負損害賠償責任、回收並銷毀系爭
15 產品，均無理由，應予駁回。又上訴人之訴既經駁回，其假
16 執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之
17 判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原
18 判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

19 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及提出之證據
20 ，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐
21 一論列，併此敘明。

22 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
23 條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

24 中 華 民 國 110 年 4 月 1 日

25 智慧財產法院第二庭

26 審判長法 官 汪漢卿

法官 彭洪英

法官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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 110 年 4 月 8 日

書記官 丘若瑤

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。