

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第29號

原告 林御正

林玉薇

許克維

共同

訴訟代理人 黃世瑋律師

輔佐人 詹偉鴻

被告 和儀材料科技有限公司

兼法定

代理人 詹峯清

被告 泰緯興業社即詹峯清

共同

訴訟代理人 楊長峯

謝佩玲律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國10

8年8月26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

壹、程序事項：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第1款規定定有明文。查原告起訴時原以和儀材料科技有限公司（下稱：和儀公司）及其法定代理人詹峯清為被告提起本件訴訟。嗣

01 原告以被告詹峯清另有以「泰緯興業社」之名義販賣侵權系
02 爭專利產品為由，追加泰緯興業社即詹峯清為被告，並將原
03 起訴之訴之聲明第1-2 項之請求對象變更為「被告和儀公司
04 、被告詹峯清、被告泰緯興業社即詹峯清」，並追加訴之聲
05 明第4 項「被告泰緯興業社即詹峯清應給付原告新臺幣（下
06 同）200 萬元整及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，
07 按週年利率百分之5 計算之利息。」，並聲明被告和儀公司
08 、被告詹峯清與被告泰緯興業社即詹峯清間為不真正連帶債
09 務關係（見變更後訴之聲明第5 項）（見本院卷1 第253 、
10 363-365 頁）。經核原告上開所為，係為訴之追加，此業經
11 被告同意在卷（見本院卷1 第353 、397 頁），尚無不合，
12 應予准許。

13 貳、實體事項：

14 一、原告起訴主張：

15 原告為我國第D179644 號設計專利（下稱：系爭專利）之
16 專利權人，專利權期間自民國105 年11月21日起至117 年
17 3 月24日止。被告和儀公司自中國大陸大量進口「TGVIS
18 極勁系列運動防摔保護殼」（下稱：系爭產品），並廣泛
19 出售予網路通路或實體通路之大小賣家；被告詹峯清即泰
20 緯興業社亦於「Yahoo！奇摩超級商城」之「Crazy GoGo
21 購物網」賣家頁面銷售系爭產品。經原告委請第三人於網
22 路通路購得系爭產品，且與系爭專利進行比對，系爭產品
23 落入系爭專利之申請專利範圍，被告和儀公司、被告詹峯
24 清未經原告授權或同意，以販賣系爭產品、或為販賣之要
25 約之方式侵害系爭專利。又系爭專利並無得撤銷之事由。
26 嗣原告於發現上開系爭產品之銷售資訊後，即發函通知並

01 要求被告和儀公司停止一切侵害系爭專利權之行為，詎被
02 告和儀公司否認系爭產品侵害系爭專利之事，甚至對各賣
03 家發出「聲明函」混淆視聽。爰依專利法142 條準用同法
04 第96條第1 項、第2 項、第3 項，民法第184 條第1 項、
05 第2 項，公司法第23條第2 項等規定提起本件訴訟，並依
06 民事訴訟法第244 條第4 項、第245 條規定，僅先表明全
07 部請求之最低金額。求為判決：（一）被告不得自行或使
08 第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目
09 的而進口侵害系爭專利專利權之物品及為其他侵害上開專
10 利權之行為。（二）被告應將其販賣、為販賣之要約、使
11 用或基於上述目的而進口系爭專利專利權之物品全數回收
12 並銷毀。（三）被告和儀公司、被告詹峯清應連帶給付原
13 告200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，
14 按週年利率百分之5 計算之利息。（四）被告泰緯興業社
15 即詹峯清應給付原告200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌
16 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。（五
17 ）前二項之給付，如有任一被告為給付時，其餘被告於該
18 給付範圍內，免為給付之義務。（六）就上開訴之聲明第
19 三、四項，原告願供擔保，請准宣告為假執行。

20 二、被告抗辯：

21 系爭產品乃是一體成型、顏色為全白色或全黑色之手機保
22 護殼，該產品銷售給消費者時，產品包裝盒內會另外附上
23 顏色為粉、桃或藍、紅之多彩邊框色塊供消費者隨意搭配
24 更換，故系爭產品照片所示包含有藍、紅或粉、桃等顏色
25 邊框之手機保護殼照片，是原告購得系爭產品後，自行將
26 包裝內附贈之色塊邊框更換安裝在手機保護殼後所拍攝之

01 照片，故原告所指稱涉及侵害系爭專利之色塊邊框，屬於
02 嵌入於系爭產品之邊框組件，核與系爭專利之側條，雖稱
03 為「行動裝置保護殼之部分」，但實際上卻係突出於手機
04 保護殼之上，與手機保護殼非一體成形，兩者顯然不相同
05 。又被證4-14，可以證明系爭專利不具新穎性及創作性。
06 且被告和儀公司、被告詹峯清擬銷售系爭產品時，經銷商
07 告知系爭產品於107 年間便已申請設計專利，被告和儀公
08 司、被告詹峯清才會銷售系爭產品；而被告於108 年1 月
09 25日接獲原告所寄發之律師函後，即委託進行侵權判斷研
10 究，經認定系爭產品與系爭專利之申請專利範圍不相同；
11 是被告和儀公司、被告詹峯清自始至終均無侵害系爭專利
12 之不法意圖等語，資為抗辯。並聲明：（一）原告之訴駁
13 回。（二）如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免為
14 假執行。

15 三、兩造不爭執事項（見本院卷2第235頁）：

16 （一）原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自105 年11月
17 21日起至117 年3 月24日止。

18 （二）被告和儀公司於網路上銷售原證11所示系爭產品。

19 （三）原證6、原證10為系爭產品的銷售網頁資訊。

20 （四）被告詹峯清為和儀公司之法定代理人。

21 （五）被告詹峯清為泰緯興業社獨資商號負責人。

22 （六）被告詹峯清即泰緯興業社於「Yahoo！奇摩超級商城」
23 之「Crazy GoGo購物網」賣家頁面銷售系爭產品。

24 四、本件依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第
25 1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下（見
26 本院卷2第235-237頁）：

01 (一) 專利有效性部分：

02 被證4-14，是否可以證明系爭專利不具新穎性及創作性
03 ？

04 (二) 專利侵權部分：

05 系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？

06 (三) 原告依專利法第142 條準用同法第96條第2 項，民法第
07 18 4條第1 項、第2 項，公司法第23條第2 項等規定，
08 請求被告連帶賠償200 萬元及法定遲延利息，是否有理
09 由？

10 (四) 原告依專利法第142 條準用同法第96條第1 、3 項規定
11 ，請求被告排除侵害是否有理由？

12 五、兩造之爭點及論斷：

13 (一) 系爭專利之技術分析：

14 1.系爭專利設計內容（主要圖式，如附圖1 ）：

15 系爭專利為如附圖1 所揭示之「行動裝置保護殼之部
16 分」設計，行動裝置保護殼之二側分別設有側條（系
17 爭專利所主張設計之部分），行動裝置保護殼之二側
18 設有側條，兩側下方設有相對稱之橘紅色梯形側條，
19 該等側條表面均有複數個斜向之淺凹槽設計，其中一
20 側上方另設有藍色梯形側條，該側條表面有兩個條狀
21 凸起之設計。

22 2.系爭專利之專利權範圍分析：

23 設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構
24 成。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書之設
25 計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品應確定為
26 一種「行動裝置保護殼之部分」。依系爭專利核准公

告之圖式，並審酌說明書之設計說明，由於圖式部分框體有粉紅色半透明所覆蓋之部分，且設計說明記載「圖式粉紅色半透明所覆蓋的部分，特此敘明為本設計不主張設計之部分」，故系爭專利之外觀應確定為「行動裝置保護殼之二側側條，但不包括粉紅色半透明所覆蓋的部分」，該粉紅色半透明所覆蓋之框體部分非屬比對的範圍；另本案圖式有揭露色彩，即色彩為系爭專利所主張及比對之範圍，該保護殼之二側側條，兩側下方側條為橘紅色，其中一側上方側條為藍色。

（二）系爭產品之技術內容（相關圖式，如附圖2）：

1. 系爭產品為被告和儀公司所銷售之「TGVIS 極勁系列運動防摔保護殼」。原告於起訴時提出如原證11之黑框版系爭產品照片，此為兩造所不爭執（見本院卷1第204頁），自可據為本件侵權比對基礎。
2. 系爭產品之保護殼具有二側側條飾塊，其兩側下方設有相對稱之橘紅色平行四邊形側條，該等側條表面均有複數道斜向溝槽設計，其中一側上方另設有藍色平行四邊形側條，該側條表面有「凹」字形凸起之設計。

（三）被告抗辯系爭專利有得撤銷之事由，其提出之證據資料為被證4-14。茲就上開證據之技術內容分析如下：

1. 被證4（相關圖式，如附圖3）：

被證4 為西元2014年上市之iPhone6、iPhone6 Plus等手機之網路截圖。其公開日期早於系爭專利申請日（105年3月25日），可作為系爭專利之先前技藝。

2.被證5（相關圖式，如附圖4）：

被證5 為西元2015年8 月13日上市銷售之Galaxy Note 5 手機之網路截圖。其公開日期早於系爭專利申請日（105 年3 月25日），可作為系爭專利之先前技藝。

3.被證6、7（相關圖式，如附圖5）：

被證6 及7 為西元2015年12月4 日公開之SOLiDE公司設計銷售之「阿瑞斯」手機保護殼之網路截圖。其公開日期早於系爭專利申請日（105 年3 月25日），可作為系爭專利之先前技藝。

4.被證8（相關圖式，如附圖6）：

(1)被證8 為西元2014年5 月6 日公告之美國第0000000B1 號「帶緩衝裝置的移動設備外殼」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（105 年3 月25日），可作為系爭專利之先前技藝。

(2)被證8 為一種用於移動設備的殼體，包括底壁和從底壁延伸以覆蓋移動設備的側表面的多個側壁。多個緩衝裝置可以穿過側壁以緩衝移動裝置以施加在殼體上的力。多個緩衝裝置可以穿過側壁以緩衝移動裝置免受施加在殼體上的力（參被證8 摘要，見本院卷2 第25頁；中文譯文，見本院卷2 第297 頁）。

5.被證9（相關圖式，如附圖7）：

(1)被證9 為西元2014年2 月18日公告之美國第D699716 號「手機殼」設計專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（105 年3 月25日），可作為系爭專利

之先前技藝。

(2)被證9 為用於移動電話的外殼的裝飾設計（參被證9 設計說明，見本院卷2 第55頁；中文譯文，見本院卷2 第299 頁）。

6.被證10（相關圖式，如附圖8）：

(1)被證10為西元2015年7 月9 日公告之美國第2015/0000000 A1 號「防風雨手機殼」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（105 年3 月25日），可作為系爭專利之先前技藝。

(2)被證10為一種防風雨手機殼，包括底部，所述底部具有有限定封閉周邊的側壁，所述側壁具有帶有至少兩個通道的外表面和具有凸緣的內表面。手機殼還包括剛性背板，該背板限定周邊並且具有至少兩個圍繞周邊的至少一部分行進的突起，所述至少兩個突起可連接到所述至少兩個通道，所述背板和所述側壁形成用於放置移動設備的腔。手機殼還包括具有外周邊的頂部，頂表面和從其延伸的擠壓壁以及位於頂表面和擠壓壁之間的開口，頂部配置成裝配到底部上，使得開口接收底部的法蘭。手機外殼還包括一個連接在外圍的透明屏幕，以便觀察到腔體（參被證10摘要，見本院卷2 第67頁；中文譯文，見本院卷2 第301 頁）。

7.被證11（相關圖式，如附圖9）：

(1)被證11為西元2014年9 月17日公告之中國大陸第00000000U號「一種多用途手機殼」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（105 年3 月25日），可

01 作為系爭專利之先前技藝。

02 (2)被證11公開了一種多用途手機殼，包括手機殼本體
03 ，所述的手機殼本體的背面設有移動電源和零錢包
04 ；所述的移動電源位於手機殼本體背面的下半部分
05 ，所述的零錢包位於手機殼本體背面的上半部分；
06 所述的手機殼本體的正面設有凹腔，用於安置手機
07 ；所述凹腔的下方設有一個容槽，所述的容槽內連
08 接一防水袋；所述的手機殼體的兩側設有防滑指模
09 ；所述手機殼本體的上端設有魚骨架。本實用新型
10 具有方便攜帶隨身物品，又能防水的特點（參被證
11 11摘要，見本院卷2第79頁）。

12 8.被證12（相關圖式，如附圖10）：

13 (1)被證12為西元2015年1月6日公告之美國第D72073
14 5號「移動設備案例」專利案，其公告日早於系爭
15 專利之申請日（105年3月25日），可作為系爭專
16 利之先前技藝。

17 (2)如圖所示和所描述的移動設備外殼的裝飾設計（參
18 被證12設計說明，見本院卷2第91頁；中文譯文，
19 見本院卷2第303頁）。

20 9.被證13（相關圖式，如附圖11）：

21 (1)被證13為西元2015年6月16日公告之美國第D73201
22 2號「用於移動設備的弧形電池盒」專利案，其公
23 告日早於系爭專利之申請日（105年3月25日），
24 可作為系爭專利之先前技藝。

25 (2)如圖所示和所描述的用於移動設備的帶電池的電池
26 盒的裝飾性設計（參被證13設計說明，見本院卷2

第91頁；中文譯文，見本院卷2 第305 頁）。

10.被證14（相關圖式，如附圖12）：

(1)被證14為西元2015年7 月29日公告之中國大陸第000000000U 號「手機保護殼」專利案，其公告日早於系爭專利之申請日（105 年3 月25日），可作為系爭專利之先前技藝。

(2)被證14公開了一種手機保護殼，其包括一與所需保護手機的外形輪廓相適配的TPU 內殼和扣合在該TPU 內殼外周面的金屬框扣，所述金屬框扣的轉角部位設有一斷開缺口，並在該斷開缺口上設有連接卡扣（參被證14摘要，見本院卷第139 頁）。

（四）系爭專利侵權之判斷：

1.系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍：

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。

(1)系爭專利之申請專利權範圍：

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面，並審酌圖說之設計物品名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品應確定為「行動裝置保護殼之部分」。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說所載之創作特點，系爭專利之外觀應確定為「行動裝置保護殼之二側側條，但不包括粉紅色半透明所覆蓋的部分」。

(2)解析系爭產品：

系爭專利為部分設計，其專利權範圍為如圖式所揭露保護殼二側之側條形狀、花紋及色彩特徵，故比對時除就相對應系爭產品之二側之側條形狀及花紋比對外，系爭產品所呈現的色彩亦屬比對之內容。

(3)物品相同或近似判斷：

經查，系爭專利與系爭產品皆係用來裝設於行動裝置之「保護殼」，兩者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利之物品相同。

(4)整體視覺外觀的相同或近似判斷：

①按整體觀察、綜合判斷之比對、判斷方式，係依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖面的整體內容與系爭產品中對應該圖面之設計內容，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」（即

「新穎特徵」）、「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。

②經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」如下（如附圖13所示）：

特徵a：「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係。

特徵b：兩邊下方側條為橘紅色，其中一邊上方側條為藍色，兩者色彩近似。

③經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」，即容易引起普通消費者注意的部位或特徵如下（如附圖14所示）：

特徵c：系爭專利之藍色側條為梯形，表面設有兩個條狀凸起；系爭產品之藍色側條為平行四邊形，表面則為「凹」字形凸起。

特徵d：系爭專利之橘紅色側條為梯形，表面設有複數個斜向之短凹槽；系爭產品之橘紅色側條為平行四邊形，表面則為複數道斜向溝槽。

特徵e：系爭專利三側條均為「包覆」於保護殼上；系爭產品三側條則「貼附」於保護殼上。

④系爭產品與系爭專利僅於飾條之位置與色彩相似

，系爭產品飾條之形狀、飾紋與貼附方式皆與系爭專利明顯不同：

⑤依上，系爭產品與系爭專利之共同特徵僅在於「a. 主張設計之部分的位置、大小、分布關係」、「b. 兩邊下方側條為橘紅色，其中一邊上方側條為藍色」，亦即其飾條之位置與色彩相似；惟系爭產品飾條之形狀、飾紋與貼附方式皆與系爭專利明顯不同，包括系爭產品之「c. 藍色側條為平行四邊形，表面則為『凹』字形凸起（系爭專利之藍色側條為梯形，表面設有兩個條狀凸起）」、「d. 橘紅色側條為平行四邊形，表面則為複數道斜向溝槽（系爭專利之橘紅色側條為梯形，表面設有複數個斜向之短凹）」、「e. 三側條均以『貼附』方式結合於保護殼上（系爭專利三側條則『包覆』於保護殼上）」之設計特徵，其皆與系爭專利對應之特徵明顯不同。

⑥從而，系爭專利所主張專利範圍係保護殼之三處側條部分，屬於該類產品「容易引起注意的部位或特徵」，基於系爭產品與系爭專利於構成「行動裝置保護殼之部分」形狀特徵c、d均截然不同，且系爭產品之飾條以「貼附」方式結合於保護殼上的特徵e，亦與系爭專利明顯有別，系爭產品之整體外觀與系爭專利已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故系爭產品與系爭專利之外觀不相同亦不近似，系爭產品未落入系爭專利之

專利權範圍。

2. 原告主張：系爭產品與系爭專利之外觀如以普通消費者進行整體觀察時，絕對會最先注意到的是三側條相對於殼體之分布關係、相關位置、排列方式以及色系，而普通消費者於選購及使用商品時，並無法清楚地區分出系爭產品與系爭專利間之差異，故應認系爭產品與系爭專利二者具有相同的視覺外觀，而足以使消費者發生混淆云云（見本院卷2 第323 頁）。惟查，系爭專利為部分設計，其與系爭產品之比對係以「主張設計之部分」為準，「不主張設計之部分」之內容即不得作為外觀比對之範圍，但可用於解釋與「主張設計之部分」的位置、大小、分布關係。是以，系爭專利「主張設計之部分」與系爭產品相較，二者於環境間之位置、大小、分布關係雖大致相同，惟比對二者「主張設計之部分」，系爭產品與系爭專利僅於飾條之位置與色彩相似，系爭產品飾條之形狀、飾紋與貼附方式皆與系爭專利明顯不同，該差異已使整體呈現不同之視覺效果，因系爭產品之整體外觀與系爭專利已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故原告所稱二者具有相同的視覺外觀，而足以使消費者發生混淆，原告上開主張，尚無可採。
3. 原告主張：「側條與殼體之結合方式」與「覆蓋殼體之程度」，涉及側條與殼體結合之穩固與否，涉及側條與殼體之結合方式與側條之功能，屬功能性特徵，應不納入比對範疇。再者，設置在行動裝置控制音量

01 按鈕處之側條，音量調整功能，其上之紋路（或凸塊
02 ）乃用來調整音量，涉及功能性特徵，亦不應納入比
03 對範疇。至於設置在行動裝置使用者手握持處之側條
04 ，其上之紋路則在於增加阻力以使使用者容易拿握手
05 持行動裝置，涉及手握功能，亦不應納入比對範疇云
06 云（見本院卷2 第323 頁）。經查：系爭產品與系爭
07 專利之二側下方側條為手握持處之側條，其中一側上
08 方側條為控制音量按鈕處之側條，前述側條雖有其功
09 能性，然手握持處之側條及控制音量按鈕處之側條設
10 計在外觀造形上並無必然匹配（must-fit）之關係，
11 該等側條仍得在形狀或表面裝飾上進行外觀之創作變
12 化，並非純功能性特徵，且系爭專利之側條形狀、表
13 面飾紋與系爭產品明顯不同之理由已如前述，故其並
14 非僅係全然取決功能考量所產生之必然匹配的基本形
15 狀，系爭專利之該等側條設計已兼具視覺性而屬透過
16 視覺訴求之創作，故原告此處所稱不應納入比對範疇
17 之理由，亦無可採。

- 18 4. 綜上，系爭專利與系爭產品均為相同之行動裝置保護
19 殼，經整體觀察、綜合判斷系爭產品與系爭專利之整
20 體視覺性外觀，以普通消費者選購商品之觀點，二者
21 外觀特徵差異明顯，整體產生之視覺印象可使一般消
22 費者得以區別其間之整體造形，不致有設計特徵相同
23 或近似之誤認，故系爭產品應未落入系爭專利申請專
24 利範圍。

25 六、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍，被告
26 和儀公司進口、販賣系爭產品，被告泰緯興業社即詹峯清

01 販賣系爭產品，自未侵害系爭專利，則被告所為系爭專利
02 無效抗辯，及其他爭點部分，即無再予審酌之必要。從而
03 ，原告主張系爭產品侵害系爭專利，依專利法第142 條準
04 用同法第96條第1 項、第2 項、第3 項，民法第184 條第
05 1 項、第2 項，公司法第23條第2 項等規定，提起本件訴
06 訟，訴請如訴之聲明所示，即無理由，應予駁回。又原告
07 之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回
08 。

09 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用
10 之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一
11 論列，附此敘明。

12 八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理
13 法第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

14 中 華 民 國 108 年 9 月 30 日

15 智慧財產法院第三庭

16 法 官 張銘晃

17 以上正本係照原本作成。

18 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。

19 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

20 中 華 民 國 108 年 10 月 1 日

21 書記官 葉倩如