



◀ 裁判要旨 ▶

智慧財產法院102年度民專訴字第64號

【專利法】

【裁判日期】103年4月30日

【裁判要旨】

專利權之授予源自於專利專責機關即智慧局之行政處分，其決定受理何人申請專利，屬行政處分之一種，因此所生之爭議，屬公法上之糾紛，應提起行政訴訟。惟智慧局受理專利之申請，至許可專利為止，係階段性行為，自申請案繫屬於智慧局後，其准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，此等權益糾紛之釐清，非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間，屬私人間民事糾葛，無在私人彼此間提起行政訴訟之餘地。本案屬私權之爭執，為民事事件，原告起訴請求確認其為系爭專利申請權人，應屬有據。

本件兩造所爭執者雖為專利權之歸屬，惟其實質爭議之內容即在於被告所申請之系爭專利究竟有無抄襲原告之系爭運動器材之設計，換言之，本件主要爭議在於被告系爭專利之技術特徵與原告原先之設計圖著作是否構成「實質近似」。

向來實務在判斷有無侵害著作權之抄襲疑義時，以下列事項為判斷依據：(1)被告有無接觸（Access）著作之事實；(2)被控侵權物與著作間是否構成實質近似（Substantial Similarity）。所謂「實質相似」，指被告著作引用著作權人著作中實質且重要之表達部分，且須綜合「質」與「量」兩方面考量（最高法院97年度台上字第3121號刑事判決意旨參照）。所謂接觸，指依社會通常情況，可認為他人有合理機會或可能見聞自己之著作而言（最高法院92年度台上字第2314號刑事判決）。又有無接觸不以提出實際接觸之直接證據為必要，倘二者作明顯近似，足以合理排除後者有獨立創作之可能性，或二著作存有共同之錯誤、不當之引註或不必要之冗

言等情事，均可推定後者曾接觸前者（最高法院99年度台上字第2109號民事判決參照）。故著作之實質相似，不需要全然相同，亦不需要通篇實質相似，只需要在足以表現著作人原創性的內容上實質相似即可。

按新式樣（設計）專利近似性之判斷應模擬普通消費者選購商品之觀察與認知，如系爭專利之設計所產生視覺印象會使普通消費者將其誤認為系爭運動器材，即產生混淆、誤認視覺印象，應判斷系爭專利之設計與系爭運動器材相同或近似；又物品外觀相同或近似判斷，重點在於容易引起普通消費者注意之特徵部位。系爭專利與系爭運動器材雖用途、功能相同物品，然就兩者整體視覺性外觀而言，以普通消費者觀察與認知，兩者外觀具有明顯差異；又底座裝置亦有差異，非僅原告所述之微觀之差異；再者，系爭專利容易引起普通消費者注意之特徵部位，應在於蛇頭狀之把手形狀、整體外觀形狀及底座造形，並非如原告所述注意焦點在於「底座裝置」、「轉擺裝置」、「扶手裝置」之結構特徵，原告主張系爭運動器材具有上開結構特徵而認定兩者為近似之設計，惟其未以圖式中之點、線、面構成之整體視覺性外觀為考量重點，其主張尚不可採。

惟本件被告係觀光科畢業，不具機械物理技術背景，已如前述，其訴訟代理人於本院另案審理時亦自承被告在該事件迄今僅有之唯一之專利，從未曾有任何發明或其他創作之記錄，該事件之新型專利創作過程沒有圖面，僅有創作草圖一張，而前開草圖顯示之內容以觀，缺乏細部結構，如何得以實施該事件之新型專利各請求項所揭露之技術特徵，自有疑問。另依該事件證人於本院審理時結證可知單純手繪單張圖稿，未有各連結機構及作動之細部設計圖，根本無法作出成品，遑論得以進一步描述其技術特徵而就各技術特徵列項申請專利。基於上開事由，足證本件被告非系爭專利之創作人。又系爭專利與系爭運動器材之外觀、整體之構件、整體構成方式有其相似之處，整體觀之，兩者之視覺性外觀仍有使普通消費者產生混淆之視覺印象，已如前述，則原告謂被告抄襲系爭運動器材形狀據以申請系爭專利，應屬有據。

確認原告為專利證書號第D141394號「搖擺式運動器材」新式樣專利之申請權人。

智慧財產法院102年度民專上字第44號

【專利法】

【裁判日期】103年1月23日

【裁判要旨】

按新式樣專利即現行法之設計專利，為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得取得新式樣專利，系爭專利核准審定時專利法第110條第4項定有明文，此即新式樣專利即現行法之設計專利所稱之創作性要件。由於設計專利主要強調物品之整體視覺效果，而非單一之設計特徵，故於判斷設計專利之創作性時，應與先前技藝為整體之比對，而非割裂觀察，但若某一技術特徵較為明顯突出時，當然會造成整體視覺效果之差異。而如該差異為同一設計領域具通常設計能力者，理解、使用或參考先前技藝即可輕易思及時，即不具創作性，故如設計特徵之創作空間已非常有限，則些微的視覺差異即難認具有創作性，如某一設計特徵僅係為表達一定之功能，其創作空間即非常有限，除非該部分結合其他非功能設計部分可形成一明顯突出之視覺效果且不易分割，原則上即不具創作性。但如一設計特徵有較大之創作空間，則差異縱使看似簡單，仍難認係可輕易思及。

系爭專利與被證5、6均係可開閉之瓶狀飲料容器，被證5、6與系爭專利均係由一容器本體、蓋體及底座所構成，其容器本體上部圓周均具有略微縮凹頸之圓環造型特徵；被證5、6之設計為「蓋體下環圈段之飾環對應該樞設處之另一側設置一扣設處，並設計一扣接機構，該扣接構具一似「0」字狀造型之開關部及一配合「0」字外緣之扣環部」。系爭專利則為「蓋體下環圈段之飾環對應該樞設處之另一側設置一扣設處，並設計一扣接構具，該扣接構具一似「葫蘆」狀或稱「8」字型之開關部及一具上緣凸耳狀之「扣環部」，故系爭專利與被證5、6之主要視覺差異即在於被證5、6之扣接構具，其開關部即按鍵係以一「長橢圓」造型且配合一對應「長橢圓」上外緣之扣環部所構成，而系爭專利扣接構具之按鍵亦即開關部，則為一「葫蘆狀」造型且配合一具上緣凸耳狀之扣環部所構成，該等設計均非僅與功能有關，揆諸前揭說明，於此可開閉之瓶狀容器，外顯式之扣接構具，一旦經過設計，即會影響整體觀察時之視覺效果，縱被證5、6與系爭專利在此扣接構具之設計被認

為係簡單之「0」與「8」及「有無凸耳」之差異，但因該扣接構具之設計仍有多種變化之可能，只要設計無涉功能，不同之設計，其整體視覺效果也一定有異，尚難認對可開閉之瓶狀飲料容器之設計領域具通常設計能力之人，於理解、參考被證5、6之設計特徵後，定可輕易思及將「長橢圓形」改為「葫蘆形」或「8」字形，且將扣環部再多加一凸耳所創作出之整體視覺效果，倘此等改變均可認為係輕易思及，則無異宣告於該領域不得以幾何、簡單之圖形加以設計，故系爭專利與被證5、6相較，應仍具創作性。

侵權行為損害賠償之債，以加害人有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。所謂過失係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。

被上訴人屬零售販賣，非製造商，且販賣之產品眾多，無法注意所買得之系爭商品會侵害系爭專利等語，堪採信。雖上訴人主張已為系爭商品投入許多行銷費用，然從其所提出之廣告文宣，亦未見其對系爭專利之強調，則對營業規模及進貨有限之被上訴人公司而言，實難課予其有預見或避免侵害專利損害發生之注意義務，故上訴人請求被上訴人負連帶損害賠償責任，即難認有理由。

審酌被上訴人公司就系爭商品之進貨數量有限，販賣數量亦有限，且為其零售之眾多商品之一，被上訴人公司亦未以任何方式特別強調系爭商品之行銷販售，難認上訴人之信譽已受損，且須被上訴人登報始得回復，故上訴人請求被上訴人登報部分，並無理由。

原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及訴訟費用之裁判均廢棄。

被上訴人公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害上訴人所有第D130918號新式樣專利之商品。

被上訴人有限公司應將侵害上訴人所有第D130918號新式樣專利之商品存貨全部銷毀。

智慧財產法院103年度行商訴字第29號行政判決

【商標法】

【裁判日期】103年6月25日

【裁判要旨】

按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」，商標法第18條定有明文。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：……三、僅由其他不具識別性之標識所構成者」，復為同法第29條第1項第3款所規定。而「有前項第1款或第3款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」同條第2項亦有明文。再按商標有無識別性，應依其指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。

系爭商標係由4個經設計之菱形花紋圖形分置上下左右共同組成之一大菱形圖形所組合而成。其中左方之花紋圖形為黑底白圖，其餘為白底黑圖，且上下菱形之花紋相同，其整體圖樣為一經設計之裝飾性圖形，以之作為商標，指定使用於「皮夾；皮包；錢包；背包；腰包；鞋袋；手提袋；旅行箱；購物袋；行李箱；鑰匙包；化粧包；手提包；名片皮夾；信用卡皮夾；證件皮夾；帆布背包；雨傘；傘；書包」商品；因該等皮件商品或雨傘常以各式線條、幾何或花紋圖形作為其外觀設計，消費者通常僅將之視為該等商品外觀之裝飾性花紋或背景，而無法認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而無先天識別性。

原告固稱：其關係企業伊澤田公司另以本件商標之部分圖樣指定使用於第18類商品，經被告核准註冊第1066756、1066757及1066758號商標，而系爭商標為前揭商標圖樣之組合，自亦具有識別性等云云。惟查，一商標圖樣是否具識別性，應就該商標圖樣整體外觀予消費者之印象綜合判斷，若該商標圖樣為多個不同的單一圖形所構成，縱然個別之單一圖形本身具識別性，組合後之商標圖樣仍非必然具有識

別性，反之亦然。例如將數個具有識別性之單一花紋圖形，以連續性無限延伸之方式排列組合為商標圖樣申請註冊，即使該單一花紋圖形具識別性，但組合後之花紋圖形可能反被消費者視為商品外觀之裝飾花紋或背景，而不具識別性。是縱使系爭商標之部分圖形業據被告核准註冊商標，仍無礙前述由該部分圖形組合而成之系爭商標不具先天識別性之判斷。

原告固主張：系爭商標之個別圖案均出自原告獨創，早已註冊並使用在指定商品上，透過大量廣告宣傳、商品行銷，消費者已相當熟悉，足以使消費者認識為表彰商品或服務來源之識別標識云云，並提出相關證據以資證明。惟查，觀諸原告提出之資料，可知其所使用於手提袋等商品之外觀花紋，非僅系爭商標，而尚有其他花紋圖樣，換言之，系爭商標僅為其實際使用於皮件等商品外觀圖紋之一部分，且與其他部分相較，亦難認其較為主要，則上揭原告提出之使用資料及銷售資料，實僅與其實際使用之花紋圖樣相關，自不當然可以證明相關消費者已對僅占原告實際使用圖紋一部分之系爭商標產生深刻及獨一無二之印象，進而以此作為區分商品來源之標識。舉例言之，縱使消費者已認識如本院卷第50頁之花紋為知名品牌「GUCCI」之商標，亦不意謂消費者僅見其一部分之「G」亦能聯想該產品來源為「GUCCI」。職是，僅由原告前述所提出之證據資料，尚不足以證明系爭商標本身業經原告長期廣泛使用，在交易上已成為原告商品之識別標識，而取得後天識別性。

至原告再以：LV、GUCCI、COACH、BURBERRY均曾獲被告准許以特定花紋或圖案註冊商標，況LV就註冊第1074587、1360366號商標申請案所提出之使用證據尚較原告於本案提出者為少，被告卻謂系爭商標之使用證據不足證明已取得後天識別性，顯然有審查標準不一致之情形云云。惟原告上開所舉者均為歷史悠久之世界知名精品品牌，消費者對該等品牌之關注自與系爭商標有別，相關使用證據給予消費者所產生之印象及與品牌之連結程度自亦有不同，要難單純以使用證據之數量論斷得否證明已取得後天識別性，是原告上開主張，亦無理由。

系爭商標有商標法第29條第1項第3款規定不得註冊之情形。被告所為系爭商標不得註冊，應予核駁之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，及命被告為核准系爭商標註冊之審定，核無理由，應予駁回。

智慧財產法院102年度民商訴字第32號民事判決

【商標法】

【裁判日期】103年5月21日

【裁判要旨】

被告抗辯「金門」實屬地理名詞，有使公眾誤認為商品產地之虞，且為酒類地理標示，據爭商標以「金門」文字申請註冊商標，雖經智慧局核准，然依商標法第29條第1項第1款、第30條第1項第9款規定，據爭商標為不得註冊商標等語，核其意旨應係認據爭商標具有應撤銷之事由，據爭商標是否符合應撤銷事由，為原告向被告主張侵害據爭商標之前提要件，是本院應先審究據爭商標是否合法有效。

按「使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者」不得為商標註冊之規定，其規定要點旨在維護社會公平競爭之秩序，並避免一般消費者對標示該圖樣之商品性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買。被告就原告所生產標示系爭商標之高梁酒實際產地非金門之事實，並未舉證證明，自不足認原告之據爭商標有使公眾誤認誤信其商品產地之情形，被告抗辯系爭商標有82及86年商標法第37條第1項第6款、現行商標法第23條第1項第11款之不得註冊原因，並非有據。

再按「相同或近似於我國或與我國有相互承認保護商標之國家或地區之酒類地理標示，而指定使用於酒類商品者，不得註冊」，為92年商標法第23條第1項第18款所增訂。現行101年7月1日施行之商標法第30條第1項第9款就上開規定內容修正為「相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者。」。此款係加強保護酒類地理標示，而配合TRIPS第23條第2項規定而制定，僅須相同或近似即可，不論是否有致使公眾誤認或誤信。所謂地理標示者，係指標示某商品來自於某地區，而該商品的特定質量、信譽或其他特性，主要係由該地區的自然因素或人文因素所決定的標識。地理標示或商標的區別在於，商標是使消費者區別產製者與產製者間的不同，而地理標示是讓消費者區別一個地區和另一個地區間產地所出產產品之不同。

查原告於41年間成立，所生產製造之「金門高粱酒」係基於我國酒類商品長久

專賣制度而發展，無歐美國家產酒區域經認定之「酒類地理標示」制度，「金門高粱酒」具商標識別性，已如前述。經此長期專賣，對於「金門高粱酒」商標名稱，早已長期深植社會。

原告與被告產品均為高粱酒，屬同一商品，兩造商品之外包裝，經通體觀察，兩者頗為近似，縱被告使用之標示多了「皇家」二字，亦極易令消費者產生兩者為同一來源之系列商品或關係企業之印象。被告使用上開標示之前，系爭商標早已註冊並為相關消費者所熟知，被告使用同一或近似商標於同一商品上，應認確有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

按現行商標法第36條第1項第1款規定「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」，本條為商標權侵害行為之法定免責事由，而本款為合理使用之例示，惟如故意將自己名稱等突顯使用，致讓消費者認為是標榜商品的商標，致消費者對其指示的商品來源產生混淆誤認之虞，或有不公平競之虞者，即難謂屬商業交易習慣之誠實信用方法，應不該當本款之合理使用。故主張本條合理使用者，須以「非作為商標使用」為前提，而依商標法第5條規定，商標使用係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。觀諸如附圖四所示被告之註冊商標，並無「金門」二字，是被告使用在其產品上外包裝，以暗色金門二字為底於其58度高粱酒產品或金門皇家酒廠，被告所為上開標示，主觀上有表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識其為商標，顯已構成商標之使用，難謂係以合理使用之方法表示自己之註冊商標。依前開說明，被告自不得據商標法第36條第1項第1款之規定，抗辯係合理使用而可免責。

被告行銷其酒類產品有使用相同或近似於系爭商標之行爲，符合商標法第68條第3款、第70條第1項之侵害與視為侵害系爭商標權之行爲，原告基於商標法第69條第1項規定，請求被告公司不得使用相同或近似「金門」文字，為有理由，應予准許。