

## 專利話廊

### 新穎特徵的認定為決定設計專利訴訟勝敗的重要關鍵

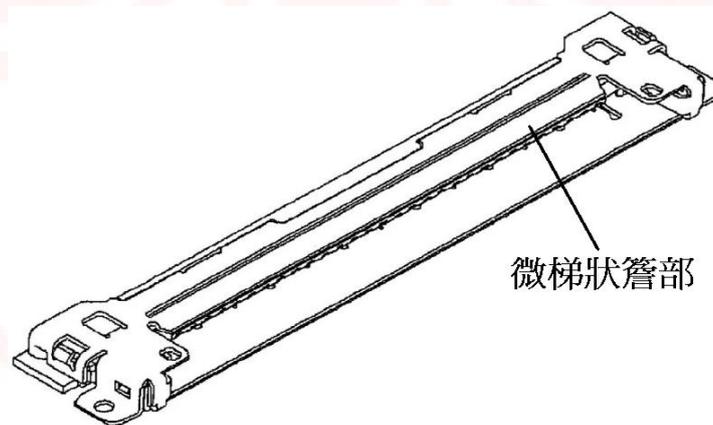
林柄佑

智慧財產法院在 102 年 6 月 6 日的 101 年度民專上第 52 號民事第二審判決中，廢棄 101 年 11 月 7 日 100 年度民專訴字第 47 號民事第一審判決，主要理由是二審法院對於系爭專利之設計（新式樣）範圍之解釋較一審法院額外增加幾項新穎特徵，並基於系爭產品未包括某項新穎特徵，二審法院推翻一審法院認定系爭產品落入系爭專利設計（新式樣）專利權範圍之認定，判定系爭產品未落入系爭專利設計（新式樣）專利權範圍。從這件設計專利訴訟的一、二審判決，可以顯示設計（新式樣）專利權範圍之「新穎特徵」的認定，攸關決定設計（新式樣）專利訴訟勝敗的重要關鍵。

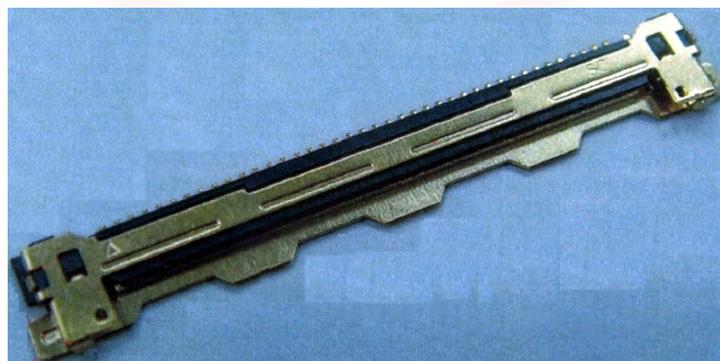
目前智慧財產法院對於設計（新式樣）專利侵害之鑑定原則，通常是依據「專利侵害鑑定要點（草案）」揭示的鑑定流程來認定，將鑑定流程分為兩階段：第一階段為解釋系爭專利之設計範圍；第二階段為比對解釋後申請專利之設計範圍與系爭產品。第二階段的比對步驟依序為：一、解析系爭產品之技藝內容；二、判斷系爭產品與系爭專利之物品是否相同或近似；三、判斷系爭產品與系爭專利的視覺性設計整體是否相同或近似；四、判斷系爭產品是否包含系爭設計專利的新穎特徵；五、判斷系爭產品與是否適用「禁反言」或適用「先前技藝阻卻」，藉以判斷系爭產品是否落入系爭設計專利的專利權範圍。

#### 《案情》

本件設計（新式樣）專利訴訟中，系爭專利為我國新式樣第 D128957 號專利權，系爭產品為慶○電子股份有限公司銷售的電連接器，關於系爭專利及系爭產品的外觀比較如下：

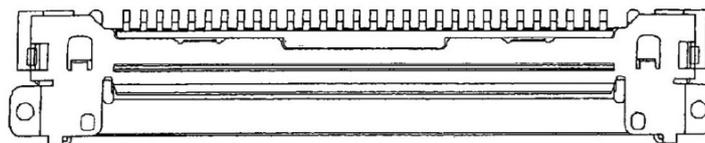


系爭專利的立體圖



系爭產品的立體圖

系爭專利的俯視圖



系爭產品的俯視圖



一審法院審理時，先審查各項被證證據是否足以影響系爭專利的新穎性與創作性，並依據系爭專利與被證證據的差異設計，參酌專利權人的主張，解釋認定「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體Π字狀」為系爭專利的新穎特徵，即一審法院審查解釋系爭專利的新穎特徵僅有一項。在系爭專利與系爭產品的比對步驟中，一審法院認為雖然系爭產品未包括系爭專利關於微梯狀簷部的設計，惟微梯狀簷部佔整體視覺性比例不高而未影響整體之視覺效果，認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似，並且系爭產品包含系爭專利之新穎特徵，亦無先前技藝阻卻之適用，因此判定系爭產品落入系爭專利之新式樣範圍。

二審法院審理時，認為倘僅將系爭專利關於「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體Π字狀」的設計視為唯一具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，在外觀上不足以與被證證據明顯區別而產生創新視覺性的設計效果，因此認定系爭專利的新穎特徵應包含：「導電性殼體之上表面形成為覆蓋絕緣基體之橫向較長之立體Π字狀」、「在其上金屬平板頂面具有一條形槽，平板緣一邊具有一凹槽，另一邊具有微梯狀簷部」、「下金屬平板略呈一長Π字狀」及「整體Π字狀金屬殼上下兩金屬板體向左右兩側延伸出兩似耳狀之殼體」等四項。在系爭專利與系爭產品的比對步驟中，二審法院同樣判斷系爭產品與系爭專利之整體視覺性設計及所產生的視覺印象上構成近似，惟由於系爭產品未包括系爭專利關於「微梯狀簷部」之新穎特徵，因此判定系爭產品未落入系爭專利之新式樣範圍。

#### 《評析》

一審法院審理判斷設計（新式樣）範圍的新穎特徵，是先將系爭專利與被證證據逐一比對後，參酌兩造之主張，在足以讓系爭專利與被證證據明顯區別的基礎下，以最少的創新視覺性設計認定為系爭專利的新穎特徵，即一審法院是以較大範圍的方式來解釋系爭專利的設計（新式樣）範圍。二審法院在判決理由中，並未將系爭專利與被證證據逐一比對判斷的新穎性及創作性，直接將足以影響系爭專利與被證證據明顯區別的視覺性設計，均認定為系爭專利的新穎特徵，即二審法院是以較小範圍的方式來解釋系爭專利的設計（新式樣）範圍。由於一、二審法院對設計（新式樣）範圍解釋的標準不同，因此產生炯異的判決結果。

新穎特徵的認定屬於法律問題，依法由法院來認定。惟基於專利制度係為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展所設立，由於新穎特徵的認定為決定設計專利訴訟勝敗的重要關鍵，筆者建議法院在解釋設計範圍判斷新穎特徵時，宜參酌兩造的主張，在足以讓系爭專利與先前技術產生明顯區別的基礎下，以最少的創新視覺性設計認定為新穎特徵，藉以讓設計專利能夠獲得較大範圍的妥善保護，提高產業界利用設計專利來保護創新研究成果的意願。

參考資料：

1. 智慧財產法院 100 年度民專訴第 47 號民事判決
2. 智慧財產法院 101 年度民專上第 52 號民事判決
3. 經濟部智慧財產局 93 年 10 月 5 日函送司法機關鑑定參考用之「專利侵害鑑定要點（草案）」。



## 關於日本發明、新型專利案的資料提交制度

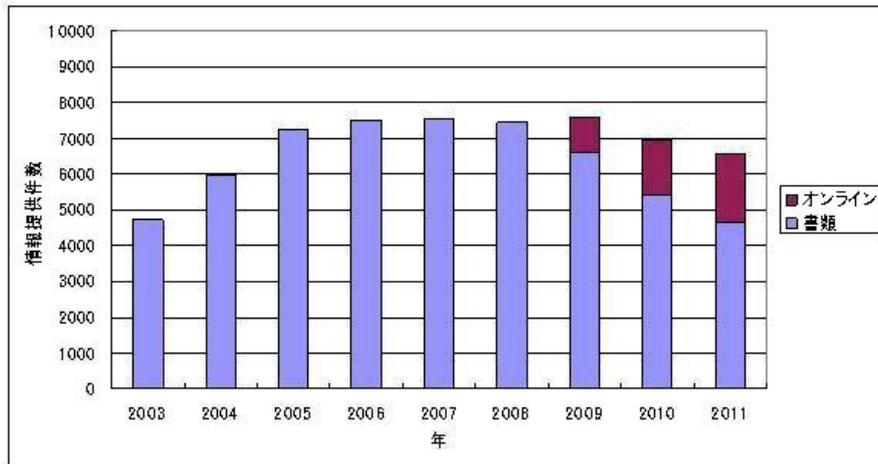
林佳吟

資料提交制度是指一專利案於提出申請於公開後，任何人均可向專利局提供該案的相關參考資料，用以作為提供審查委員於審查過程中的參考。對於不符專利要件的專利申請案，透過此制度迅速地提出參考資料，也有助於增進審查的正確性及效率，因此，台灣、日本、美國、中國大陸等各國均有相關之規定。我國2013年1月1日開始施行之新專利法，於專利法施行細則新增第39條中規定，在發明專利申請案公開後至審定前，任何人認該發明應不予專利時，得向專利專責機關陳述意見，並得附具理由及相關證明文件。

日本專利局對於資料提交制度早已行之有年，根據日本特許法施行規則第13條之2與實用新案法施行規則第22條之規定，針對已提出申請的發明案與新型案，任何人均可向日本專利局提交資料，同時日本特許法施行規則第13條之3與實用新案法施行規則第22條之2之規定，針對已核准的發明案與新型案，任何人仍可向日本專利局提交資料，而提交的資料以刊物、已公開的發明或新型專利案、實驗報告的證明文件等書面資料為主，除了可將資料印出紙本提交日本專利局之外，電子型式的參考資料已於2009年1月開放線上提交，惟錄音、影片等影音資訊，由於非屬書面資料，故目前無法被接受。

當第三人針對某專利案向日本專利局提交資料時，日本專利局會發函通知申請人，並且提供申請人可閱覽該被提交的資料，不僅審查委員可於審查的過程中審酌是否採用此資料，專利申請人亦可於閱卷後決定是否對該專利案的內容提出修正，而提交資料的第三人基於策略上的考量，可選擇出名或匿名，倘若第三人希望進一步了解資料提交後的利用狀況，則不得匿名，同時必須於資料提交時清楚記載姓名與地址，以及註記希望收到資料利用狀況的回函通知，審查委員便會發出一封回函，向第三人說明此資料於提交後的利用狀況。

由於日本的資料提交制度不需要繳交任何官方規費，並且能有助於案件正確且快速地被審理，因此，此制度在日本已被廣泛地利用，根據日本專利局於2012年所公布的最新資料顯示，目前每年向日本專利局提交資料的件數已高達6千至7千多件，其中又有72%的資料被引用至拒絕理由通知書中，由此可知，此制度的施行成效相當不錯，而我國於專利法施行細則新增第39條將此制度導入，雖僅適用於發明專利，惟若制度運用得當將有助於我國專利審查的效率提升及正確性。



日本專利局近年受理第三人資料提交統計件數

參考資料：

1. “特許庁ホームページ「情報提供制度について」.” [JPO](http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm).  
<[http://www.jpo.go.jp/seido/s\\_tokkyo/tt1210-037\\_sanko2.htm](http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm)>
2. “情報提供制度の概要.” [JPO](http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_01.htm).  
<[http://www.jpo.go.jp/seido/s\\_tokkyo/jyouhou\\_01.htm](http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_01.htm)>
3. “特許・実用新案 審査ハンドブック.” [JPO](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/11.pdf#page=1).  
<[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook\\_shinsa/11.pdf#page=1](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/11.pdf#page=1)>