

億光 v 日亞化 更一審判決

【裁判字號】 99,民專上更(一),1

【裁判日期】 990722

【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

99 年度民專上更(一)字第 1 號

上 訴 人 億光電子工業股份有限公司

兼法定代理人 甲○○

共 同

訴訟代理人 范曉玲律師

呂紹凡律師

林翰緯律師

複代理人 郭雨嵐律師

被上訴人 日亞化學工業株式會社（即日商日亞化學工業股份有限公司）

法定代理人 乙○○○

訴訟代理人 黃章典律師

簡秀如律師

林宗宏

複代理人 黃紫旻律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於臺灣板橋地方法院中華民國 96 年 10 月 16 日 95 年度重智字第 3 號第一審判決提起上訴，經最高法院發交更審，本院於 99 年 6 月 24 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人連帶給付新臺幣捌仟萬元本息部分，並該部分假執行之宣告，暨命上訴人連帶負擔訴訟費用之裁判均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請駁回。第一審（除確定部分外）、第二審及發交前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

一、程序事項：

(一)本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權：

- 1.按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法

律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院 92 年度臺再字第 22 號民事判決參照）。又涉外民事法律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最高法院 83 年度臺上字第 1179 號民事判決參照）。

- 2.我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。
- 3.本件涉訟之當事人，上訴人為中華民國人民及依我國法律設立之法人，其住所及營業處所均在我國；被上訴人則為依日本法律設立之法人。另本件依被上訴人所起訴之事實，係主張上訴人於我國有侵害被上訴人專利權之行為，應負連帶損害賠償之責任，並提出多項證據為證。是以本件就人的部分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素），本件所涉及者，核其性質屬於專利權民事事件，且原告業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我國法院之對有國際裁判管轄權。
- 4.被上訴人就第 575341 號「發光二極體」新式樣專利（下稱系爭專利）享有專利權，此為兩造所不爭執。而依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、智慧財產案件審理法第 7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。

(二)準據法之選定：

- 1.按（第 1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第 2 項）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限，涉外民事法律適用法第 9 條定有明文。故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地」及「法庭地法」。
- 2.查被上訴人所主張上訴人之侵害專利權行為，而提起本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際專利權法制，均認屬與專利權相關之侵權法律關係。而被上訴人主

張本件侵權行為係發生在我國境內，且被上訴人所為損害賠償之請求，亦為我國專利法所認許。是以依涉外民事法律適用法第 9 條規定，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。

(三)按當事人於第二審原則上不得提出新攻擊或防禦方法，但對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充，或如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第 447 條第 1 項第 3 款、第 6 款定有明文。查上訴人向臺灣高等法院提起上訴後，提出日本及韓國相關之專利，及學術機構對有關產品辨識程度之意見，抗辯系爭專利不具新穎性及創作性等語，並於民國 98 年 4 月 6 日臺灣高等法院 96 年度智上字第 45 號損害賠償事件準備程序終結後，先後於同年 4 月 30 日、5 月 18 日提出上證 89 號起至上證 114 號等證據（書狀見高院卷第 4 冊第 37 頁反面至 49、158 頁。其中上證 89 為國立清華大學光電工程研究所關於系爭專利「肉眼足以辨認程度」的意見書《見外放證物，及本院卷第 1 冊第 305 至 314 頁》；上證 114 為工業技術研究院之檢測服務報告《見外放證物，及本院卷第 1 冊第 315 至 320 頁》）。於上開民事事件同年 5 月 27 日第 1 次言詞辯論終結後，在同年 7 月 10 日提出上證 115 至上證 125（見高院卷第 5 冊第 157 至 218 頁）。復於最高法院發交由本院更為審理後，在 99 年 2 月 12 日提出附件 9 號及本件侵權判斷不得以肉眼觀察，而應以儀器放大來看之主張（見本院卷第 1 冊第 78 至 81、127 至 144 頁）；於同年 6 月 18 日提出更上證 31 至更上證 34（見本院卷第 2 冊第 300、314 至 318 頁，第 3 冊第 49 至 73 頁）等證據。經核上開證據及法律上之主張，涉及系爭專利是否具應撤銷之原因，並攸關上訴人是否侵害被上訴人之系爭專利權、本件損害賠償額應如何計算，依上開規定，如不許其提出，難認非顯失公平，應准許其提出。

二、被上訴人於原審起訴主張上訴人侵害其新式樣專利權，嗣原審判命上訴人應連帶給付新臺幣（下同）80,000,000 元及法定遲延利息，並依兩造之聲請為准、免假執行之宣告。上訴人聲明不服，提起上訴，被上訴人聲明求為判決：駁回上訴，其主張除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：

(一)系爭專利無應撤銷之原因：

1.新穎性（90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 107 條第 1 項第 1 款前段）部分：

日本意匠第 0000000 號（下稱引證案 1）之電極雖亦呈 L 形，但其彎折方向係向內包覆本體，與本體完全貼合，不

僅未向外延伸，更未向後延伸，其 L 形之造形並不顯著，與系爭專利之 L 形電極差異甚鉅。故引證案 1 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項欠缺新穎性。

2.創作性（90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 107 條第 2 項第 1 款）部分：

(1)引證案 1：

依智慧財產局訴願答辯書第 8 頁第 13 行以下及訴願決定書第 1 至 16 頁第（四）點可知，整體觀之，引證案 1 與系爭專利予人之視覺感受各異其趣，且為不相同、亦不近似之形狀，熟習該項技術者亦無法由引證案 1 既有之形狀易於思及系爭專利之整體形狀，故引證案 1 尚難證明系爭專利不具創作性。

(2)引證案 1 及東芝技術公開集（下稱引證案 2）之組合：

引證案 2 所揭示之所謂「L 型電極」，係極為呆板之直角構形，所示 LED 發光部位之本體造形、本體與電極之組合關係（長寬高之比例、縱深之比例等）亦與系爭專利大相逕庭。若無系爭專利之教示，殊難想像相關技藝領域中具有通常知識者有可能自成千上萬之先前技藝文獻中挑出引證案 2，並依其所揭示內容「輕易思及」系爭專利之整體設計。並可參照智慧財產局審定書、訴願答辯書第 10 頁第 18 行以下及訴願決定第 17 頁第 3 點。

(3)引證案 1 及日本意匠第 0000000 號（下稱引證案 3）之組合：

引證案 3 非屬 LED 領域，LED 領域人士於設計 LED 之外觀時，不可能有將引證案 3 之電極與引證案 1 之本體加以結合之動機。再者，引證案 3 之電極係以相當小之尺寸比例附著於本體，由整體外型觀之，其本體相對笨重，且其電極雖亦呈 L 形，但與本體相接處存在有間隙，與本體之間在視覺上呈現明顯區隔，故引證案 1 及引證案 3 之組合不足證明系爭專利不具創作性。並可參照智慧財產局審定書、訴願答辯書第 11 頁倒數第 2 行以下及訴願決定書第 16 至 17 頁第（五）段第 2 及 4 點。

(4)引證案 1 及日本特開平 0-0000000 號專利（下稱引證案 4）之組合：

引證案 4 之電極乃向前方彎折，且其電極相較於本體之尺寸配置、相對位置，以及與本體間存在間隙等，均不符系爭專利之外型特徵，故引證案 1 及引證案 4 之組合不足證明系爭專利不具創作性。並可參照智慧財產局審定書、訴願答辯書第 13 頁第 3 行以下及訴願決定書第 16

至 17 頁第（五）段第 1、4 點。

3. 「整體判斷」乃審查新式樣專利有效性之最核心原則，至專利審查基準固提及「以主要設計特徵為重點」，然何種情況應認定為近似，乃基於經驗針對個案為具體判斷。縱使是被認定屬於「次要設計特徵」，於進行整體判斷時，仍應考慮該「次要設計特徵」對於「整體設計」究竟構成如何的「統合視覺效果」。
4. 新式樣專利有效性之判斷，係以「圖面」所載之設計為準，而系爭專利之圖面中，電極部分之構形及其與本體間之結合關係，確具有獨特之視覺效果。於新式樣專利審查法規及實務中，並無要求專利申請人提出物品實物。上訴人以「發光二極體整顆僅約 3 公釐之大小」為由，作為論述「一般人目視可及之標的通常僅及於本體」之理由云者，顯已混淆新式樣專利之有效性判斷基準，洵無足取。遑論系爭專利之 LED 物品（含其電極部分）體積雖小，亦非肉眼不可見，其整體設計仍具有視覺效果。

(二)被上訴人得請求上訴人連帶負損害賠償責任：

1. 系爭專利之新穎特徵為 L 型電極及其與本體之結合關係：
 - (1) 系爭專利透過「L 形座體由細長狀之 LED 本體向兩側延伸」之設計，使 LED 整體有「更細長」之視覺效果。
 - (2) 系爭專利「提高 L 形座體對 LED 本體之高度比例」，使 L 型座體與本體間無間隙，二者產生一體感且薄型化之視覺效果。
 - (3) 系爭專利之 L 形座體係「向後方彎曲」，其特殊之具體構形設計未見於任何 LED 先前技藝，與本體結合呈現前審所認定之「嶄新視覺效果」。

童沈源鑑定報告第 5、9 頁，業表明對系爭專利範圍之解釋。

2. 系爭 3 型號產品以肉眼觀察所得之「整體視覺效果」，究否可認為落入系爭專利之範圍，僅需直接檢視卷內系爭產品之實際樣品，即可判斷。上訴人稱應「放大觀察」各種細微差異，與專利侵害鑑定要點之「肉眼觀察，不可藉助儀器微觀比較差異」（肉眼觀察原則）不符。而系爭 3 型號產品確實可以肉眼辨識並判斷構成侵權，此有童沈源於前審 98 年 3 月 5 日準備程序到庭說明。
3. 上訴人所謂「禁反言」及「先前技藝阻卻」之主張，均無可採。

三、上訴人聲明求為判決：(一)原判決關於命上訴人連帶給付被上訴人 80,000,000 元及自 95 年 5 月 3 日起至清償日止按年息 5%

計算之利息部分，及該部分假執行之宣告均廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。

(三)願供擔保，請准宣告免為假執行。其抗辯除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：

(一)系爭專利無應撤銷之原因：

1.新穎性（90年10月24日修正公布之專利法第107條第1項第1款前段）部分：

系爭專利之「主要部分」與引證案1足以發生混同或誤認，縱「附屬部分」外觀稍有不同，依最高行政法院之見解，仍不具新穎性。

2.創作性（90年10月24日修正公布之專利法第107條第2項第1款）部分：

(1)引證案1：

系爭專利主要部位之外形特徵及配置方法，與引證案1之先前技藝大致均相同，系爭專利之「主要部位」即為所占比例最大之發光二極體之「本體」，將系爭專利之主要部位與引證案1進行比對觀察，可發現兩者之外形特徵及配置方法大致均相同，故引證案1可證明系爭專利不具創作性。

(2)引證案1及引證案2之組合：

熟習該項技藝者在參考引證案1之本體及引證案2圖4之「L形側部」，自能易於思及系爭專利之設計；且系爭專利相較於引證案1及引證案2之組合，僅為陪襯性設計形狀之簡易變化，惟整體發光二極體之設計並未產生特異之視覺效果。此外，引證案2本身即已揭示發光二極體之L形側部從「向內折腳」到「向後折腳」之演變過程，而引證案1與系爭專利相較，亦同為「向內折腳」到「向後折腳」之改變，是熟習該項技藝者即易於將引證案1「向內折腳」之L形側部轉變為「向後折腳」，而易於思及系爭專利之設計。

(3)引證案1及引證案3之組合：

引證案3亦揭露「L形側部」向後折腳之設計，是熟習該項技藝者自有足夠之動機將引證案1之本體與引證案3向後折腳之L形側部予以結合，而易於思及與系爭專利完全相同之創作內容。

(4)引證案1及引證案4之組合：

引證案4係揭示L形側部向前折腳之設計，惟陪襯性設計或附屬部分L形側部之折腳改變僅為「位置變化」、「附加設計」、「局部特徵延續」、或「位置變化合併

尺寸變化」，依專利審查基準，此等變化並不具有創作性。因此，熟習該項技藝者自有足夠之動機將引證案 1 之本體與引證案 4 之 L 形側部予以結合並調整折腳，而易於思及與系爭專利完全相同之創作內容。

(二)被上訴人不得請求上訴人連帶負損害賠償責任：

1.被上訴人「未」解釋申請專利範圍即進行比對，與專利侵害鑑定要點所示鑑定流程不符。又系爭專利之「本體」部分係被上訴人及童沈源鑑定報告所自承之「習知」設計，「L 形側部」亦非系爭專利之權利範圍，是系爭專利並無任何可主張之權利範圍。

2.系爭 3 型號產品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體之判斷：

按視覺性設計整體比對時，應「以主要部位為判斷重點」，微型電子零組件之視覺性設計整體比對，確有藉助儀器觀察之必要性，現行專利侵害鑑定要點之規定並未考慮到微型電子零組件之特性。又視覺性設計整體比對之「近似」程度，容有區別，系爭微型電子零組件之近似範圍應最為狹窄。而透過儀器輔助，專業採購人員以系爭產品之主要部位進行觀察，實可輕易發覺系爭產品與系爭專利至少有四處明顯之差異，以專業採購者之水準，兩者間之諸多重大差異，實已造成迥然不同之視覺性設計整體印象，不可能會使專業採購者產生混淆誤認之情形，且系爭 3 型號產品並無包含系爭專利之新穎特徵。況本件有「禁反言」、「先前技藝阻卻」之適用，得作為阻卻侵權之事由。

3.上訴人不具侵害上訴人系爭專利權之故意，且被上訴人計算損害賠償之方式顯屬錯誤。

四、經查被上訴人前於 91 年 4 月 30 日以「發光二極體」向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請新式樣專利，以西元 2001 年 11 月 2 日在日本所申請之第 0000-000000 號專利主張優先權，經智慧財產局於 93 年 1 月 5 日審定准予專利，於同年 2 月 1 日公告，公告號數為 575341，證書號數為 089036（即系爭專利）。嗣上訴人以系爭專利有違 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 107 條第 1 項第 1 款、第 2 項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於 98 年 10 月 27 日以（98）智專三（一）03027 字第 09820681450 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經經濟部 99 年 5 月 19 日經訴字第 09906056580 號決定駁回。此有專利證書、新式樣專利圖說（見原審卷第 1 冊第 13、53 至 58 頁）、舉發審定書（見最高法院卷第 140 至 14

8 頁)、訴願決定書(見本院卷第 2 冊第 274 至 283 頁)附卷可稽,且為兩造所不爭執,自堪信為真實。

五、本件兩造所爭執之處,經協議簡化如下(見本院卷第 2 冊第 172 至 174 頁):

(一)被上訴人系爭專利權有無應撤銷之原因?

1.是否欠缺新穎性(90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 107 條第 1 項第 1 款前段規定)?

2.是否欠缺創作性(同法第 107 條第 2 項規定)?

(1)日本意匠第 0000000 號(引證案 1)。

(2)日本意匠第 0000000 號(引證案 1)及東芝技術公開集之組合(引證案 2)。

(3)日本意匠第 0000000 號(引證案 1)及日本意匠第 0000000 號(引證案 3)之組合。

(4)日本意匠第 0000000 號(引證案 1)及日本特開平第 0-0000000 號專利(引證案 4)之組合。

(二)被上訴人得否依專利法第 129 條、第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、民法第 184 條第 1 項前段(故意)規定,請求上訴人公司負損害賠償責任?

1.上訴人公司是否侵害被上訴人系爭專利權?系爭 3 型號產品是否落入系爭專利之專利權範圍?

(1)系爭專利申請專利之新式樣範圍之解釋:

系爭專利之新穎特徵為何?

(2)系爭 3 型號產品技藝內容之解析:

系爭產品用肉眼是否可判斷侵權?抑或須藉助特定儀器?

國立清華大學光電研究所、工業技術研究院關於發光二極體肉眼足以辨認程度之意見。

(3)系爭 3 型號產品與申請專利之新式樣物品之比對。

(4)系爭 3 型號產品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體之判斷。

(5)系爭 3 型號產品是否具新穎特徵?

2.上訴人公司是否具侵害被上訴人系爭專利權之故意?

3.被上訴人得否依專利法第 129 條、第 85 條第 1 項第 2 款規定,請求上訴人公司賠償 80,000,000 元?

(三)被上訴人得否依公司法第 23 條第 2 項規定,請求上訴人甲○○與上訴人公司連帶負損害賠償責任?

六、系爭專利權不具創作性,有應撤銷之原因:

(一)按(第 1 項)當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適

用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，(第 2 項)前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第 16 條定有明文。

(二)上訴人於本件抗辯系爭專利不具新穎性及創作性，本院就此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於 91 年 4 月 30 日，經智慧財產局於 93 年 1 月 5 日審定准予專利後，於同年 2 月 1 日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法為斷。至當時有效施行之新式樣專利審查(即 83 年 11 月 25 日公告之專利審查基準之第三篇「新式樣專利審查基準」第一至三章，及其後陸續公布之其餘章節)，乃智慧財產局為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則(行政程序法第 159 條第 1 項參照)，雖於未牴觸法律，亦未對人民自由權利增加法律所無之限制時，得作為本院審判之參考，惟本院並不受此前揭審查基準之拘束。另現行專利審查基準之第三篇「新式樣專利實體審查」為智慧財產局於 94 年 3 月 3 日修正發布，並自是日起施行，則非本院參酌之範圍，附此敘明。

(三)次按(第 1 項)稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作；(第 2 項)稱聯合新式樣者，謂同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者，90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 106 條定有明文。又凡可供產業上利用之新式樣，無申請前有相同或近似之新式樣已見於刊物情事者，得申請取得新式樣專利，同法第 107 條第 1 項第 1 款前段亦有明文。又新式樣係熟習該項技藝者易於思及之創作者，不得申請取得新式樣專利，同法第 107 條第 2 項亦有明文。

(四)上訴人前以系爭專利有違 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 107 條第 1 項第 1 款、第 2 項規定，不符新式樣專利要件，對之提起舉發，其中部分舉發證據與上訴人於本件民事訴訟中所為有效性抗辯之引證相同(例如本件引證案 1 為舉發證據 3，本件引證案 2 為舉發證據 30，且同以引證案 1(舉發證據 3)、引證案 2(舉發證據 30)之組合主張系爭專利不具創作性《見最高法院卷第 147 至 148 頁之舉發審定書理由第十(九)項，本院卷第 2 冊第 281 頁反面至 282 頁之訴願決定書理由第六(五)項》)。惟不得僅以前開智慧財產局所為「舉發不成立」之審定及經濟部所為維持原處分之訴願決定，遽

謂系爭專利即具新穎性及創作性，而應針對上訴人於本件民事訴訟所提出之應撤銷理由及引證予以實質判斷，以與智慧財產案件審理法第 16 條之於同一民事訴訟程序一次解決權利之有效性與權利之侵害事實、迅速實現權利保護之立法目的相符。而有關係爭專利是否具應撤銷原因之爭點，有無命智慧財產局參加訴訟之必要，經本院當庭詢問兩造，均表達無此必要之意見（見本院卷第 2 冊第 206 頁），佐以智慧財產局已於 98 年 10 月 27 日就相關舉發案為「舉發不成立」之審定（見最高法院卷第 140 至 148 頁），於 99 年 1 月 22 日向經濟部訴願審議委員會提出訴願答辯書（見本院卷第 2 冊第 58 至 65 頁），足以瞭解智慧財產局之相關意見。復經本院已向當事人曉諭爭點（見本院卷第 2 冊第 10 頁反面至 11 頁之通知、第 96、206 頁準備程序筆錄），且先後 2 次經兩造當庭協議簡化爭點（見本院卷第 2 冊第 97 至 98、172 至 174 頁），兩造亦於本院審理時就此爭點提出多份書狀，並當庭為充分之攻防，是以本件業已賦予兩造就此爭點有辯論之機會，本院自得參酌兩造所為之陳述、智慧財產局之舉發審定理由及訴願答辯書、與經濟部訴願決定理由，就此無效抗辯有無理由自為判斷，而無須依智慧財產案件審理法第 17 條規定命智慧財產局參加訴訟。

(五)系爭專利之技術內容：

系爭專利為「發光二極體」之外形設計，係用於顯示物品發光之部分，其本體前面呈現底端中央下凸寬梯形之狹長方形，且左右兩側分別呈現外上角隅大弧角之 L 形兩側部；本體前面中央呈現兩端為弧形而中央上下端為尖角之橫寬狀菱形窗面；本體後面呈現後端中央為梯形缺口；該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；配合側視，上述 L 形兩側部之彎折角端係呈現弧角，而本體為後部兩側內縮之梯形後部；本體後面呈現上述該後部後面中央缺口之兩側分別具有矩形部（見原審卷第 1 冊第 54 至 55 頁之系爭新式樣專利圖說中【新式樣創作說明】）。其申請專利之新式樣的範圍如附圖 1 所示。

(六)引證案之技術內容：

1.引證案 1（見本院卷第 2 冊第 27 至 31 頁）：

引證案 1 為日本意匠權第 0000000 號「發光二極體」，公告日為西元 2000 年 7 月 4 日，早於系爭專利優先權日（2001 年 11 月 2 日），得為本件比對、判斷申請專利之新式樣是否具備專利要件之引證文件。其圖面如附圖 2 所示。

2.引證案 2（見本院卷第 2 冊第 32 至 35 頁）：

引證案 2 為日本東芝技術公開集第 35 至 38 頁「可視光 SMDL

ED 用——」，公告日為 2001 年 1 月 22 日，早於系爭專利優先權日（2001 年 11 月 2 日），得為本件比對、判斷申請專利之新式樣是否具備專利要件之引證文件。其圖面如附圖 3 所示。

(七)熟習系爭專利所屬技藝者之技藝水準：

- 1.民國 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 106 條第 1 項：「稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」觀諸其修正理由第一項：「按新式樣專利與發明、新型專利之主要區隔，在於新式樣專利著重於視覺效果之增進強化，故明定創作須透過視覺訴求（eye-appeal）始受本法保護，所謂透過視覺訴求，係指創作藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺；至於視覺以外之其他感官作用，諸如聽覺、觸覺，縱對該創作亦發生感覺的認識，仍不屬於本法保護之範疇，爰參照英、日、韓等國之規定予以增訂。」（見 89 年 12 月 30 日印發之立法院第 4 屆會期第 28 次會議議案關係文書第 292 頁），可知立法者當時所稱「透過視覺訴求」，係限於「視覺之感官作用」，而排除「視覺以外之其他感官作用」（如聽覺、觸覺）。至「藉由眼睛對外界之適當刺激引起感覺」，究係僅以肉眼觀察，抑或藉助儀器（如顯微、放大儀器等）觀察，在所不問，端視熟習該新式樣所屬技藝領域之人普通認知及使用習慣而定，亦即將因該新式樣物品所屬領域之差異而有不同，並未排除「肉眼無法確認而必須藉助其他工具始能確認之設計」。倘熟習該項技藝者以一般消費者之身分選購該新式樣物品時，通常藉助儀器觀察該新式樣物品之形狀、花紋、色彩或其結合，於判斷系爭專利之創作性時，自應以熟習該項技藝者藉助儀器觀察後透過眼睛對系爭專利及先前技藝所生之感覺為準。至原專利審查基準之第三篇「新式樣專利審查基準」第二章第二節就「二、近似性之判斷說明」提及「(五)異地、同地觀察及肉眼觀察」，雖提及「商品近似性之判斷」應「與一般消費者購買考量之情境一致」，惟忽略新式樣物品本身種類、尺寸及規格之多元化，將導致一般消費者就微型物品有藉助儀器觀察之可能，故此肉眼觀察原則尚有未洽。
- 2.查被上訴人主張「新式樣專利無論在判斷專利有效性抑或是判斷侵害，均是以交易狀態（亦即：「模擬消費者『選購商品』」之情境）為準，...」（見本院卷第 2 冊第 200 頁），此亦為上訴人所不爭執（見本院卷第 1 冊第 78 至 81 頁）。而系爭專利與引證案 1、引證案 2 同屬「發光二極

體（LED）」之物品，為相同技藝領域，且發光二極體為微型電子零組件，其體積、尺寸極小，該技藝領域之人於選購時通常會藉助顯微鏡、放大鏡等儀器，或以放大的圖面（如系爭專利之新式樣說明圖樣、引證案 1、2 之圖面）、型錄（如上訴人所自陳其印行、用以供採購者參考之產品型錄《見本院卷第 2 冊第 200 頁》；被上訴人所印製之型錄、規格書《見原審卷第 14 至 38 頁，高院卷第 3 冊第》等），以觀察該發光二極體之外觀設計。故本件判斷系爭專利是否具創作性，應以系爭專利所屬「發光二極體」技藝領域中具有通常知識及設計能力之人（消費者）於通常選購發光二極體時，藉助儀器或經放大之圖面透過視覺觀察後所生之感覺、觀點，進行客觀判斷。

(八)系爭專利申請專利之新式樣整體設計與引證案 1、2 先前技藝之比對、判斷：

- 1.相較於開創性之新式樣物品設計，已開發成熟之產品係就既有物品進行改良設計，其創意未如先創設計所需之高度創意，且所費資源及成本較少，故欲以既有物品之改良設計申請新式樣者，應與先前技藝（即既有物品）之差異程度較大，始得獲准新式樣。
- 2.經比較系爭專利與引證案 1 之整體設計特徵：
(1)系爭專利「發光二極體」係由概呈狹長矩形本體及其兩側之導電片所構成；引證案 1「發光二極體」係由狹長矩形本體及其兩側之導電片所構成。
(2)系爭專利本體為前、後兩塊體所構成，本體底部中段設前後向下凸之寬梯形，前塊體呈橫長矩形體，前面設兩端為弧形之橫寬狀菱形窗面，後塊體後面中段設上下向梯形缺口而概呈凹字形體，該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；引證案 1 本體為前、後兩塊體所構成，本體底部中段設前後向下凸之寬矩形，前塊體呈橫長矩形體，前面設兩端為弧形之橫寬狀菱形窗面，後塊體後面中段設上下向梯形缺口而概呈凹字形體，該缺口中央外凸有具曲面之圓形凸部；
(3)系爭專利本體左右兩側分別設向後彎折呈 L 形之導電片；引證案 1 本體左右兩側分別設向內彎折呈 L 形之導電片。於發光二極體之技藝領域，熟習該技藝之一般消費者選購發光二極體時，最易引起其注意之設計特徵為 L 形導電片（系爭專利兩側之導電片為向後彎折之 L 形，而引證案 1 則為向內彎折之 L 形），被上訴人於原審審理時亦自陳：「原告系爭專利的新穎主要特徵是 L 形片體折角向後」等語（見原審卷第 4 冊第 58 頁）。至窗面中央上下端之尖角、本體左上角之三角形凹

陷、本體底部中段設前後向下凸之寬矩形、導電片角隅之彎弧及後面梯形缺口兩側之矩形凹陷的設置等佔整體設計之比例等細部設計，該一般消費者較不會注意。而由於系爭專利本體兩側之 L 形導電片向後彎折之形狀，與引證案 1 之向內彎折者不同，因此，系爭專利之 L 形導電片相對於本體有如本體之兩翼向兩側延伸，而引證案 1 向內彎折之 L 形之導電片與本體之外觀，使其整體概為矩形塊體之視覺效果（如附圖 2 所示），且系爭專利向後彎折之 L 形導電片使其整體視覺效果更加細長。故經整體比對後綜合判斷二者之整體視覺性設計，以該一般消費者選購發光二極體之觀點，系爭專利所產生薄型化之細長感與引證案 1 之視覺效果並不相同。

- 3.然引證案 2 於圖 1 業已揭示於 2001 年 1 月 22 日當時習知之發光二極體的兩側導電片呈向內彎折之 L 形，圖 4 則揭示該東芝所創作、兩側導電片呈向後彎折之 L 形的發光二極體（如附圖 3 所示）。是以引證案 2 業已教示將發光二極體本體兩側之 L 形導電片由向內彎折轉為向後彎折之設計。而以發光二極體所屬技藝領域中具有普通知識及認知能力之一般消費者，依其選購商品之觀點，觀諸引證案 2 之圖 1、圖 4，可判斷各該發光二極體兩側導電片之形狀及彎折方向，圖 1 如同引證案 1，圖 4 則如同系爭專利。
- 4.綜上，經比對、綜合判斷系爭專利與引證案 1、2 之整體設計，系爭專利之概呈狹長矩形本體及其兩側之 L 形導電片之外觀已見於引證案 1，雖一般消費者主要注意之 L 形導電片之彎折方向有別，惟引證案 2 之圖 1 中設於習知發光二極體本體兩側、向內彎折之 L 形導電片，圖 4 之東芝創作發光二極體的 L 形導電片係設於本體兩側，且均向後彎折，具有向兩側延伸之視覺效果，是以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識之人可明顯組合引證案 1、2，即可易於思及系爭專利之發光二極體的外形設計。
- 5.智慧財產局之舉發審定書理由第 8 至 9 頁第十(九)項、訴願答辯書第 10 至 11 頁、及訴願決定書第 16 至 17 頁理由第六(五)項認為引證案 2 與系爭專利在 L 形導電片之尺寸大小、外上角隅之弧角及直立部與水平部間的比例等部分不同，縱使以引證案 2 之 L 形側部與引證案 1 之本體結合，亦難認熟習該項技藝者可輕易思及系爭專利之創作，係屬「後見之明」云云（見最高法院卷第 147 至 148 頁，見本院卷第 2 冊第 63、281 頁反面至 282 頁）。惟上開差異均屬該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識之人就該局部設計即可

輕易思及之修飾、調整，且被上訴人雖量測系爭專利與引證案 2 之 L 形電極正面長寬比、側面之垂直片與水平片之長度比、電極與本體間之高度（見本院卷第 3 冊第 92 頁反面至 93 頁），前述測得比例縱然屬實，惟發光二極體所屬領域之一般消費者較少詳加測量各部位比例後再為選購，且如此將導致僅以量測數字為判斷，有違整體設計及視覺效果之判斷原則，是以上開差異尚不足以影響其整體之視覺效果。且前揭舉發審定理由、答辯理由及訴願決定漏未審酌引證案 2 之圖 1、圖 4 業已明顯教示將發光二極體本體兩側之 L 形導電片由向內彎折轉為向後彎折之設計，故此部分見解及被上訴人所指「後見之明」，即有未洽，而無法為有利於被上訴人之認定。

6.另童沈源受原審囑託為專利侵權鑑定，於 96 年 1 月 5 日所提之專利侵害鑑定報告第 3 頁認定系爭專利左右 L 形導電片整體設計未見於優先權日前已公開之習知設計，而屬該專利設計貢獻所在之新穎特徵（見原審卷第 3 冊第 312 頁）。然如前所述，就發光二極體所屬領域之一般消費者於選購發光二極體時所持之視覺觀點，系爭專利與引證案 1、引證案 2 圖 1、圖 4 之整體設計（含本體兩側、向後彎折之 L 形導電片）為易於思及之外形設計。故此部分意見委無可取。

(九)綜上，系爭專利申請專利之新式樣與先前技藝（引證案 1、2）雖有差異，惟此為發光二極體所屬技藝領域中具有通常知識之人，參酌引證案 1、2 而可易於思及系爭專利之整體設計，故引證案 1、2 之組合可證明系爭專利不具創作性。

七、綜上所述，系爭專利為熟習該項技藝者依引證案 1 與引證案 2 之組合而可易於思及之創作，不具有創作性。故上訴人以系爭專利有違 90 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 107 條第 2 項規定，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。從而，被上訴人於本件民事訴訟中不得對於上訴人主張新式樣專利之權利。故被上訴人請求上訴人連帶賠償損害 80,000,000 元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5% 計算之利息，為無理由，應予駁回。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。原審為被上訴人勝訴之判決，尚有未合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決廢棄，駁回被上訴人在原審之訴及假執行之聲請。

八、因系爭專利有應撤銷之理由（不具創作性），故兩造其餘之攻擊或防禦方法（即侵權與否、損害賠償之計算），及未經

援用之證據)，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。
據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第 450 條、第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 7 月 22 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啓謀
法 官 蔡惠如

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。

中 華 民 國 99 年 7 月 22 日
書記官 林佳蘋

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。

以上裁決書取自智慧財產法院網站，僅供參考。實際內容仍以智慧財產法院訴狀為準。