

【裁判字號】100,台上,1843

【裁判日期】1001027

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

最高法院民事判決

一〇〇年度台上字第一八四三號

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 小川英治

訴訟代理人 黃章典律師

簡秀如律師

被上訴人 億光電子工業股份有限公司

兼法定

代理人 葉寅夫

共同

訴訟代理人 范曉玲律師

呂紹凡律師

林翰緯律師

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國九十九年七月二十二日智慧財產法院第二審更審判決（九十九年度民專上更(一)字第一號），提起上訴，本院判決如下：

主文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理由

本件上訴人主張：伊所設計之發光二極體，取得經濟部智慧財產局（下稱智財局）核准之第〇八九〇三六號新式樣專利（下稱系爭專利），專利期間自民國九十三年二月一日起至一百零三年四月二十九日止。被上訴人億光電子工業股份有限公司（下稱億光公司）未經伊同意或授權，利用系爭專利，製造及販賣型號為99-215UWC/TR8、99-115UWC/XXX/TR8、99-115UTC/710/TR8之發光二極體產品（下稱系爭三型號產品），侵害伊之專利權，伊依專利法第一百二十九條準用同法第八十四條第一項、民法第一百八十四條第一項規定，自得請求該公司賠償新台幣（下同）八千萬元；另被上訴人葉寅夫為該公司法定代理人，依公司法第二十三條規定，亦應負連帶賠償責任等情，爰求為命被上訴人連帶給付八千萬元，並加計法定遲延利息之判決。

被上訴人則以：系爭專利標的為一發光二極體，由一「本體」及兩側之「L型側部」所組成，其主要視覺設計特徵在「本體」，「L型側部」僅為功能性考量，而其「本體」，與先前日本意匠

第00000000號（即引證案1）專利相同，不具新穎性；而依引證案1及「日本東芝技術公開集」（即引證案2）之組合、引證案1及日本意匠第00000000號專利之組合、引證案1及日本特開平第00000000號專利之組合，亦不具創作性。系爭專利有應撤銷之原因，億光公司已向智財局申請舉發，上訴人不得對伊主張權利。再者，億光公司係依自行研發且獲智財局核准之D 一〇四一四七號新式樣專利產製系爭三型號產品，無侵害系爭專利之故意或過失，且該等產品實際特徵之細節，非肉眼可得觀察，須藉助特定儀器，上訴人未能證明伊係明知或可得而知有侵害系爭專利之情事，自不得請求賠償等語，資為抗辯。

原審審理結果，以：上訴人設計之發光二極體，取得系爭專利，嗣億光公司以系爭專利違反九十年十月二十四日修正公布之專利法（下稱專利法）第一百零七條第一、二項規定，提出舉發，經智財局於九十八年十月二十七日為「舉發不成立」之審定，經濟部訴願審議委員會（下稱經濟部訴願會）於九十九年五月十九日為駁回億光公司訴願之決定等情，為兩造不爭之事實。按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。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（下稱審理法）第十六條第一、二項定有明文。而關於系爭專利有無撤銷之原因，應否依審理法第十七條規定命智財局參加訴訟乙節，兩造均表示無必要，且智財局已就億光公司對於系爭專利之舉發案為「舉發不成立」之審定，並於九十九年一月二十二日向經濟部訴願會提出訴願答辯書，足以明瞭其意見；又法院已向兩造曉諭爭點，經兩造二次當庭協議簡化爭點，並各就爭點為充分之攻防，已賦予兩造辯論之機會，自得綜合兩造陳述、智財局就舉發案之審定理由及訴願答辯理由暨經濟部訴願會決定理由等情而為判斷，尚無須命智財局參加訴訟。次按稱新式樣者，謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，專利法第一百零六條第一項定有明文。依修正理由載明「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始受本法保護」，而所謂透過視覺訴求，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。又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。查系爭專利為「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，以上有卷附系爭新式樣專利圖說可稽。再比較系爭專利與引證案1之整體設計特徵，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）並不相同。然引證案2之圖1已揭示於西元二〇〇一年一月二十二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），既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，具有向兩側延伸之視覺效果，則以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識之人，組合引證案1、2，即可易於思及系爭專利之創作。智財局之舉發審定書理由、訴願答辯書及經濟部訴願會訴願決定書雖認引證案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，難認熟習該項技藝者可輕易思及系爭專利之創作云云，惟上述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可輕易思及而為修飾、調整；另上訴人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比例縱然屬實，然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，均難採為有利上訴人之認定。另鑑定人童沈源提出之專利侵害鑑定報告，認系爭專利左右L形導電片整體設計未見於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云云，與上述系爭專利依引證案1、引證案2圖1、圖4，為易於思及之外形設計等情有違，此部分鑑定意見亦無可取。按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。又新式樣係熟習該項技藝者易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利，此觀專利法第一百零七條第一項第一款、第二項規定自明。系爭專利之新式樣與先前技藝（引證案1、2）雖

有差異，惟此為熟習發光二極體所屬技藝之人，參酌引證案1、2而可易於思及之創作，可證系爭專利不具創作性，被上訴人主張依專利法第一百零七條第二項規定，系爭專利有應撤銷之原因，尚非無據，依審理法第十六條第二項規定，上訴人於本件民事訴訟中，不得對於被上訴人主張系爭專利權之權利。從而，上訴人請求被上訴人連帶賠償八千萬元本息，難謂有理由，應予駁回。爰廢棄第一審所為上訴人勝訴之判決，改判駁回上訴人之訴，經核於法並無不合。又法院為判斷當事人依審理法第十六條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，同法第十七條第一項固定有明文，惟依該規定，法院係於必要時，始命智慧財產專責機關參加訴訟。原審已詳細說明本件無命智慧財產專責機關參加訴訟之必要，及未命該機關參加訴訟，無礙於兩造程序權保障之理由，自難謂違背該審理法規定。另專利法第一百零七條第二項規定：新式樣係「熟習該項技藝者」易於思及之創作者，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新式樣專利。原審於判斷系爭專利有無該項所定情形時，均係以「熟習該項技藝之人」判定之；至於理由中提及「一般消費者」、「熟習該技藝者以一般消費者身分」等語，或係指一般消費者「選購」發光二極體商品，或係熟習該項技藝之人兼以消費者身分選購商品之情形，此觀原判決前後理由即明。上訴人謂原審將專利法第一百零七條第二項所稱「熟習該項技藝者」誤為「一般消費者」云云，未免誤會。上訴論旨，復執陳詞，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，暨其贅述而與判決結果無涉之其他理由，指摘原判決違背法令，聲明廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 一〇〇 年 十 月 二十七日

最高法院民事第一庭

審判長法官 蕭 亨 國

法官 李 慧 兒

法官 高 孟 焄

法官 黃 秀 得

法官 劉 靜 嫻

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 一〇〇 年 十一 月 八 日

K