1061002 有關第 95303153N02 號「工具握把」設計專利舉發事件（105 年度行專訴字第 63 號）（判決日：106.3.8）

爭議標的：創作性
系爭專利：「工具握把」設計專利
相關法條：專利法(92.2.6 修正公布)第 110 條第 4 項

【判決摘要】
系爭專利握把頂、底面皆係呈凸弧面而呈現上、下對稱之形態，與證據 2 之握把底面係呈平直面並設有一凸頸部，而略呈「T 字狀」之側面輪廓不同，系爭專利具上、下凸弧面而呈現對稱設計的整體外觀，已足產生明顯特異於證據 2 之視覺效果。又，依證據 2 所揭露者，並無法依上下對稱展開即可得系爭專利呈上、下凸弧面之對稱設計，其尚須藉刪減該證據 2 之凸頸部並經略為修飾方可能呈現如系爭專利之整體設計，證據 2 並未具體教示該經修飾及對稱之設計手法，故所屬技藝領域中具有通常知識者並無法僅依證據 2 揭示可易於思及系爭專利。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（被舉發人）於 95 年 6 月 7 日以「工具握把」向智慧局申請設計專利，智慧局編為第 95303153 號案，經審定准予專利，發給設計第 D126534 號專利證書。其後，參加人（舉發人）以該專利有違核准時專利法第 110 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，認系爭專利違反前揭規定，以 105 年 2 月 24 日（105）智專三（二）03019 字第 10506306960 號專利舉發審定書為「舉發成立應予撤銷」。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院以第 105 行專訴 63 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷。

(二)系爭專利創作特點說明：系爭專利之造形（見附圖 1）為一扁圓形，上下面均為凸弧面，圓周邊緣具有凸齒及凹陷部相間設置，中央設一圓形區塊，其特徵在於各凸齒為以中心形成一曲率半徑較大之圓弧形，且各凸齒間的凹陷部為指向中心點之曲率半徑較小的圓弧形，而使握把的外輪廓呈現梅花狀或波浪狀者。

(三)舉發證據：

1.證據 1 為系爭專利，97(2008)年 12 月 21 日公告第 D126534 號「工具握把」專利案。

2.證據 2 為美國 1998 年 11 月 3 日公告之第 5830215 號「REMOVAL APPARATUS AND METHOD」專利案。（見附圖 2）

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

1.系爭專利握把頂、底面皆係呈凸弧面而呈現上、下對稱之形態，與證據 2 之棘輪握把設有六對交錯設置之凸齒及凹陷部，呈現與系爭專利相類似之梅花形狀之俯視輪廓，握把底面係呈平直面並設有一凸頸部，而略呈「T 字狀」之側面輪廓不同。就系爭專利之整體外觀與證據2比較觀之，系爭專利具上、下凸弧面而呈現對稱設計的整體外觀，已足產生明顯特異於證據 2 之視覺效果，系爭專利非為所屬技藝領域中具有通常知識者依證據 2 之先前技藝可易於思及之創作，證據 2 尚不足以證明系爭專利不具創作性。

2.證據 2 棘輪握把於該平面狀之底部中間尚設有與握把主體一體成型之凸頸部，若僅依證據 2 所揭露者，並無法依上下對稱展開即可得系爭專利呈上、下凸弧面之對稱設計，其尚須藉刪減該證據 2 之凸頸部並經略為修飾方可能呈現如系爭專利之整體設計，然證據 2 並未具體教示該經修飾及對稱之設計手法已應用於相關技藝領域，故所屬技藝領域中具有通常知識者並無法僅依證據 2 所揭示者即可易於思及系爭專利。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 是否可以證明系爭專利不具創作性？

(二)原處分認定：依智慧局 2005 年版之審查基準 3.4.1 節第二段記載「審查創作性時，應就申請專利之新式樣與先前技藝進行比對…」，故系爭專利應與證據 2 相對應之握持部握把做比對；證據 2 之扁圓形握持部握把之周邊緣為具有凸齒及凹陷部相間之設置，中央設一圓形區塊，其各凸齒係以圓心為中心點，形成一曲率半徑較大之圓弧形，且各凸齒間的凹陷部為指向中心點之曲率半徑較小的圓凹弧，如是使握把的外輪

廓呈現梅花狀或波浪狀，該握持部之輪廓曲線與系爭專利相對應之握持部形狀係近似；系爭專利與證據 2 之差異為系爭專利案的上、下面皆為對稱的外凸面，然所屬技藝領域中具有通常知識者仍可依據證據 2 之頂部凸面教示而於另一對稱之處作一凸面修飾，如是即可得知系爭專利兩面皆為凸面之造形，且該造形與系爭專利相較，已足以證明系爭專利於整體外觀上並未產生特異之視覺效果，故證據 2 可證明系爭專利應不具創作性。

(三)判決認定：證據 2 不足以證明系爭專利不具創作性：系爭專利握把頂、底面皆係呈凸弧面而呈現上、下對稱之形態，與證據 2 之棘輪握把設有六對交錯設置之凸齒及凹陷部，呈現與系爭專利相類似之梅花形狀之俯視輪廓，握把底面係呈平直面並設有一凸頸部，而略呈「T 字狀」之側面輪廓不同。就系爭專利之整體外觀與證據 2 比較觀之，系爭專利具上、下凸弧面而呈現對稱設計的整體外觀，已足產生明顯特異於證據 2 之視覺效果，系爭專利非為所屬技藝領域中具有通常知識者依證據 2 之先前技藝可易於思及之創作，證據 2 尚不足以證明系爭專利不具創作性。又，證據 2 棘輪握把於該平面狀之底部中間尚設有與握把主體一體成型之凸頸部，若僅依證據 2 所揭露者，並無法依上下對稱展開即可得系爭專利呈上、下凸弧面之對稱設計，其尚須藉刪減該證據 2 之凸頸部並經略為修飾方可能呈現如系爭專利之整體設計，然證據 2 並未具體教示該經修飾及對稱之設計手法已應用於相關技藝領域，故所屬技藝領域中具有通常知識者並無法僅依證據 2 所揭示者即可易於思及系爭專利。

(四)分析：

1. 系爭專利之握持部握把對應證據 2 之造形作比對時，證據 2 與之對應之部分是否包含其頸部造形？原處分與法院判決於認定上亦有差異，原處分係認為應僅就證據 2 握持部握把部分作比對，不包含其頸部造形，法院則將頸部之部分包含於比對之範圍。
2. 系爭專利之握持部握把對比證據 2 之握把造形時，「系爭專利之握把為上、下對稱之凸弧面」，對比「證據 2 之握把為頂部凸弧面、下方平直面」之差異特徵，原處分與法院判

決於認定上有差異,原處分係認為屬「簡易對稱造形手法」,而法院係認為證據 2 未具有此凸弧面之具體教示。

三、總結

(一)相對應之比對範圍之選取將影響設計專利創作性之判斷，應予慎重

系爭專利之握持部握把係呈一具梅花狀輪廓之扁狀體,其頂、底面皆係呈凸弧面，此對應證據 2 之造形，智慧局係認為應針對證據 2 頂部握把「頂面具突弧面、底面為平直面」部分進行比對，因系爭專利之「使用狀態參考圖」亦揭示握把連結有一頸部造形，惟由「使用狀態參考圖」更可說明握把下方之頸部為「不主張設計之部分」。法院係認為應與證據 2「握把底面呈平直面並設有凸頸部而略呈『T 字狀』之側面輪廓」作比對，意即對應證據 2「握把結合頸部」之整體作比對，故法院認為「『T 字狀』之側面輪廓較系爭專利具上、下凸弧面的外觀已足產生明顯特異視覺效果」,系爭專利具創作性；智慧局所選取系爭專利與證據 2 相對應比對範圍與法院所選取之範圍確有不同，比對步驟與結果也會有差異，因此智慧局與法院於最後之見解爰有不同。

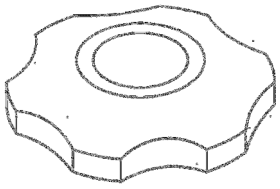
(二)差異特徵對整體視覺效果產生影響即可能使設計專利具創作性

系爭專利界定之設計專利權範圍依圖式，其「握把」係呈一具梅花狀輪廓之扁圓體，頂、底面皆係呈凸弧面，此對應證據 2 之「握把」造形係「頂面具突弧面、底面為平直面」,兩者作比對時，原處分係認為因主要造形特徵在於由俯視圖呈現之圓周邊緣具凸齒及凹陷相間設置如梅花狀之輪廓，此與證據 2 係為近似，至於系爭專利底面之凸弧面可由證據 2 之頂部凸弧面作對稱展開而可輕易得知，況系爭專利側視圖與證據 2 之差異特徵影響整體之視覺效果較俯視圖不明顯，故認為系爭專利屬易於思及之創作。

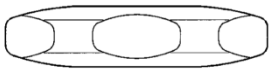
法院之判決係認為系爭專利之底部凸弧面由證據 2「T 字狀」握持部經刪除頸部而形成之平直狀，或由證據 2 握把具有之頸部，皆未具體教示系爭專利底面凸弧之造形，因此系爭專利握持部握把之上、下凸弧面呈現對稱設計的整體外觀，已

足產生明顯特異於證據 2 之視覺效果，故認定系爭專利具創作性；法院之見解係認為側面輪廓之差異特徵已足以形成整體特異之視覺效果。故對於是否足以「影響整體視覺效果」之差異特徵，智慧局與法院之見解仍有所不同。

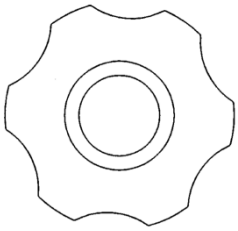
附圖 1



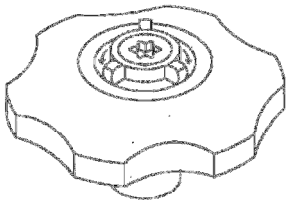
立體圖(代表圖)



前、後、左側、右側視圖

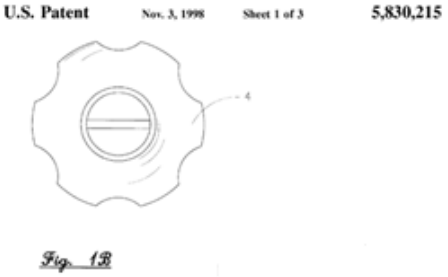


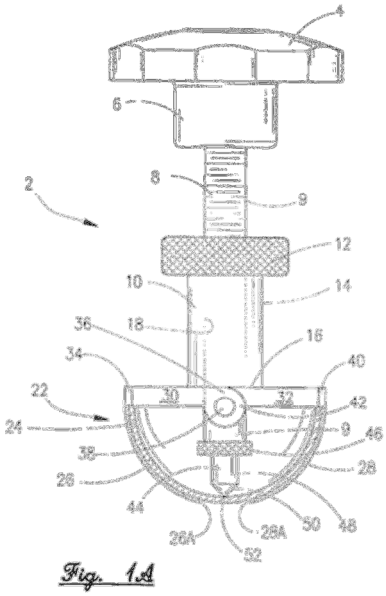
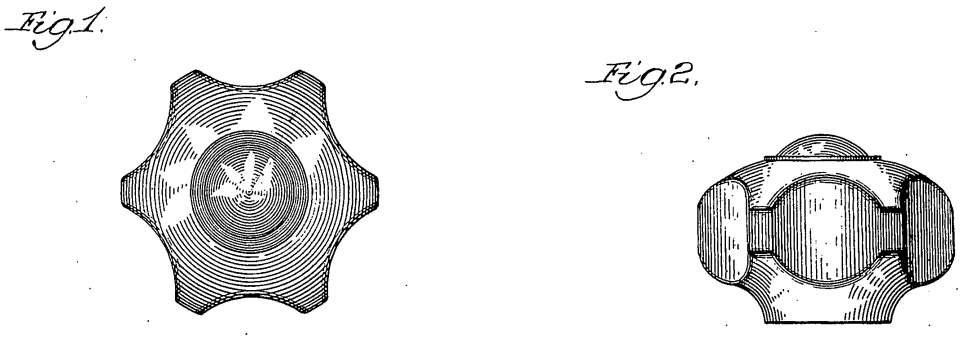
俯、仰視圖



使用狀態參考圖

附圖 2





附圖 3