

## 買電動自行車你會看那裡？（第 283 期 2021/11/4）

蔣文正\* 律師



### 一、前言

2021 年 5 月間智慧財產法院 109 年度民專上字第 8 號民事判決，將同法院一審 108 年度民專訴字第 20 號之判決廢棄，認定系爭之電動自行車侵害中華民國第 D133389 號「電動自行車」設計專利。同一件設計專利，2021 年 8 月間又有一件被改判，智慧財產及商業法院 109 年度民專上字第 6 號民判決，將一審 108 年度民專訴字第 31 號之判決廢棄。前開兩件案件，一審法院均為認為被控侵權之「電動自行車」與系爭專利，兩者的造形處理具有明顯的差異，但二審則認為系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，茲為文介紹之，並提出筆者之管見。

二、一審判決（108 年度民專訴字第 31 號判決、108 年度民專訴字第 20 號判決）和二審判決（109 年度民專上字第 8 號、109 年度民專上字第 6 號）之綜合比較：

1、一審及二審法院就系爭產品與系爭專利之比對，並無不同：

(1)、系爭專利與系爭產品具有 5 個共同特徵：

a、「前端部」概呈 L 形（與踩踏部呈 L 形連接），且直立部分為一柱狀體；

b、「座墊及置物箱」樣式及置於車架後端部之座管上；

c、「踩踏部」側面（車架側面中央）呈一橫斜稜線裝飾；

d、「踩踏部」上方表面中央具有 X 字形溝槽紋飾；

e、「座管間距」由下而上漸增。

(2)、一審及二審法院就系爭產品與系爭專利具有差異之特徵比對，亦無不同：

f、系爭專利之「倒 U 形」的後叉架與上座管呈「a」字形，而系爭產品之上、下管座與避震器略呈「D」字形。

g、系爭專利之「後把手」呈一體式彎弧，而系爭產品之後把手呈雙管形式結合，並以 V 形組接車體。

h、系爭專利之把手呈菱形，且上桿向下彎曲，而系爭產品之把手呈 U 形，且上桿向前彎曲。

i、系爭專利之前擋泥板整體造形為圓弧平滑造形，而系爭產品之前擋泥板造形為前方兩側隆起、後方漸縮設計。

j、系爭專利之前端部設有一 L 形車燈架及錐形前燈，而系爭產品僅設有籃子。

k、系爭專利之車燈呈半橢圓錐形並設置於車燈架內，而系爭產品之車燈結合儀表並直接設於把手前方。

l、系爭專利之「後車燈」由橢圓形煞車燈、兩側小圓燈所組成，而系爭產品「後車燈」為多邊下凹弧形之一體式燈體。

2、一審及二審法院之比對原則，亦無不同：

109 年度民專上字第 6 號判決：「原審判決及本院中間判決均係依『整體觀察、綜合判斷』原則，逐一比對系爭產品與系爭專利外觀之相同特徵及差異特徵後，據以判斷系爭產品及系爭專利之整體外觀是否構成『近似』，惟原審判決認為二者之前後端部外觀具有差異，故二者之整體外觀不近似，本院中間判決則考量系爭專利與系爭產品之共同特徵及差異特徵對整體視覺印象之影響後，認為二者之共同特徵係『容易引起普通消費者注意之部位或

\*任職台一國際法律事務所



特徵』，應賦予較大之權重，而差異特徵則不足以影響系爭產品整體視覺印象，據以認定系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，雖原審判決與本院中間判決之結論不同，惟並無採取不同之判準之情形，．．．」。

### 3、一審及二審判決見解歧異之處：

#### (1)、一審判決認為產品具有明顯差異之理由略為：

二者於車體前、後端部之主要設計特徵均明顯不同，尤其是在消費者辨認或使用自行車時易見之「後端部」部分，系爭專利最重要的主要明顯特徵即倒 U 形後叉架與上座管呈現"a"字形，此種線條所構成之視覺效果，一眼即呈現出座墊及置物箱「懸浮」在後車輪上之強烈感覺，參酌系爭專利申請案審查表之理由所述：「…惟本案『車架後端形成一 U 形架體，於 U 形架體內緣之車架上設有一踏板、上方設置坐墊；該坐墊係略呈半橢圓箱體狀；該龍頭架體前方設置一車燈架』，該造型特徵在上述先前技藝中並無揭露，兩者的造形處理具有明顯的差異」。

#### (2)、二審判決推翻一審判決，而認為近似之理由略為：

A、系爭專利之車架主體得使整體設計產生特異之視覺效果包括：車架的踩踏部具厚實造形給予整體設計有重心沉穩的視覺效果、踩踏部側面中央呈一橫斜稜線裝飾、踩踏部頂面呈 X 字型紋路設計、車架前端自踩踏部上表面前緣往上延伸的前傾支架給予整體設計猶如頸部的顯眼效果、及車架後端自踩踏部後端漸窄圓凸往上延伸的分叉後斜上座管，給予整體設計流暢、協調、平衡之視覺感受，為上訴人所獨創，未見於系爭專利申請前之先前技藝，使整體設計產生特異視覺效果，屬系爭專利之「新穎特徵」及「正常使用時易見之部位」，為系爭專利之主要特徵，應作為判斷重點並賦予較大的權重考量。

B、同樣是二輪交通工具（機車、自行車），其車架主體之設計，仍有相當之創作自由度。另依上訴人提出之電動自行車產業報導資料所載：「電動自行車的成本佔比最大的就是電池與傳動系統，其次則是車架」；「一般自行車成本最大的是車架，到了電動自行車，車架的設計有所不同，成本也會微幅提升；一般來說，品牌車廠多自行設計車架，並選用材質，以確保整車的重心、平衡等品質要求」。且車輛產業之慣例係以「車架」決定車款系列，不同型號車款之主要差異即為「車架」造型之不同，故「車架」之設計應為車輛產業（包括電動自行車）最重要、據以決定該車輛為何種車款之重點特徵，亦為市場及消費者據以辨別車款之依據，故「車架」主體為電動自行車產品之設計核心。

C、系爭產品與系爭專利之共同特徵 a、b、c、d、e，正是系爭專利顯然有別於先前技藝之設計特徵，且該些共同特徵是位於車架主體及座墊處，佔整體視覺面積甚大之部位，且為正常使用時易見之部位，足以影響普通消費者之整體視覺印象，至於系爭產品與系爭專利之差異特徵主要位於前、後端部，佔整體視覺面積較小且位置分散，且相較於先前技藝，並無顯著差異，不足以影響整體視覺印象，被上訴人刻意強調系爭產品與系爭專利位於前、後端部之差異特徵，而避談位在車架主體之共同特徵，尚不足採。

### 三、結論

1、一審及二審法院就系爭產品與系爭專利之比對，並無不同，而且一、二審法院之比對原則，亦無不同，但就何謂「消費者辨認或使用時易見之部分」，一審法院認為系爭專利與系爭產品具有 5 個共同特徵，相似部位均為不顯眼或細微之處，並非容易引起普通消費者注意的部位或特徵。原告上訴二審，提出鵜鶘鳥作為系爭專利外觀造型之設計靈感，並變更主張系爭專利之主要特徵為車架主體，為二審法院採納；二審法院則認為，車架主體及座墊處，佔整體視覺面積甚大之部位，且為正常使用時易見之部位，足以影響普通消費



者之整體視覺印象，至於系爭產品與系爭專利之差異特徵主要位於前、後端部，佔整體視覺面積較小且位置分散。

2、設計專利在判斷是否近似，可能有見仁見智之主觀不同，在前揭 D133389 號「電動自行車」之案例，即是適例。筆者則較贊同一審法院之見解：

(1)、原則上，各視圖中所揭露的所有設計特徵皆應予以考量，不得忽略，亦即不得僅考量部分之設計特徵。一審法院認為倒 U 形」的後又架與上座管呈「a」字形，該造型特徵在先前技藝中並無揭露，二審法院並無反駁。一般人見到第 D133389 號「電動自行車」設計專利，整體外觀設計，使人「驚艷」的地方，即：系爭專利之「倒 U 形」的後又架與上座管呈「a」字形，車燈呈半橢圓錐形並設置於車燈架內，乃是容易引起消費注意、容易看得見之部分，使消費者有「驚艷」感覺之視覺部位，搭配整體外觀設計而言，系爭產品與系爭專利，應可做區分辨識，不應為近似之評價。二審法院謂：被上訴人刻意強調系爭產品與系爭專利位於前、後端部之差異特徵，而避談位在車架主體之共同特徵，尚不足採。則就倒 U 形的後又架與上座管呈「a」字形，該造型特徵在先前技藝中並無揭露，二審法院是否亦同樣避而不談？倒 U 形的後又架與上座管呈「a」字形，為何不是容易引起注意的部位或特徵？

(2)、設計專利，不是在保護設計理念，而是整體外觀設計。上訴二審，原告始提出鵜鶘鳥作為系爭專利外觀造型之設計靈感，其中座墊及置物箱外觀造型靈感係自於鵜鶘鳥嘴下之大皮囊，但系爭產品之座墊較狹長，且置物箱亦配合座墊之長度，向後延伸之；系爭專利之座墊短厚，置物箱又比座墊短而厚實。系爭產品之座墊較狹長，且置物箱亦配合座墊之長度，向後延伸之，其整體視覺效果似無鵜鶘鳥嘴下之大皮囊之意象，二審法院就此之見解，似有疑慮。另鵜鶘鳥作為系爭專利外觀造型之設計靈感，在系爭專利之專利圖說，並沒有記載，反而專利圖說有記載：「該後端部具有一呈彎弧狀的座管及呈倒 U 形且銜接在座管一側的後又架」。

(3)、設計專利之侵權判斷，係以普通消費者選購商品之消費型態，係以肉眼直接觀察、比對所欲選購之商品，故判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀是否相同或近似時，原則上應以肉眼直接觀察比對為原則，二審法院判決引用車架成本的概念，為判決之論述依據，然而設計成本高低與消費者肉眼直接觀察，又有何關係？

3、買電動自行車你會看那裡？何謂「消費者辨認或使用時易見之部分」？見仁見智，難有定論，基於以上理由，筆者比較贊同一審之見解，個人很主觀地認為 D133389 號「電動自行車」，在「倒 U 形」的後又架與上座管呈「a」字形，車燈呈半橢圓錐形並設置於車燈架內之設計，真是讓人驚艷之設計，但系爭產品不具有此特徵，整體外觀設計並未就此部份是否為近似加以判斷。兩個案件目前都上訴到最高法院審理中，尚待觀察最高法院之判決意見。



D133389 號「電動自行車」新式樣專利



被控侵權之「電動自行車」