【裁判字號】 99,民專訴,22
【裁判日期】 991027
【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 年度民專訴字第 22 號
原　　告　美商凱史東築牆系統公司
法定代理人　羅伯特.麥當勞
訴訟代理人　桂齊恆律師
　　謝智硯律師
　　廖正多律師
被　　告　路亨企業股份有限公司
兼　　上
法定代理人　甲○○
上二人共同
訴訟代理人　吳仲立 律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於中華民國 99 年 10 月 6 日言詞辯論終結，判決如下：
主　文
被告應連帶給付原告新台幣陸佰玖拾元及自民國 99 年 1 月 27 日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。
被告路亨企業股份有限公司、甲○○等不得製造、販賣或使用侵害發明第 128049 號「牆磚構造」專利權之物品。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔百分之一，餘由原告負擔。
本判決第一項得假執行。但被告如於假執行程序實施前以新台幣陸佰玖拾元或同面額之第一商業銀行可轉讓定期存單為原告預供擔保，得免假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
甲、程序方面：
一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院 98 年度台上字第 2259 號判決要旨參照）。本件原告美商凱史東築牆系統公司係外國法人，故具有涉外因素，而為涉外民事事件，原告係主張被告路亨企業股份有限公司（下稱路亨公司）及甲

○○侵害其專利權應負損害賠償責任，惟涉外民事法律適用法並無明文規定侵權行為損害賠償事件之國際管轄權，自應類推適用我國民事訴訟法第 1 條第 1 項、第 2 條第 2 項規定，而認被告路亨公司及甲○○主營業所及住所所在地之我國法院有國際管轄權。另依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，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 條亦定有明文，故本院自得就本件民事事件為審理。

二、次按，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。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，應適用「侵權行為地」及「法庭地法」，查原告主張被告之侵權行為係發生在我國境內，依上開規定，本件涉外事件之準據法，自應依中華民國之法律。

乙、實體方面：

一、原告方面：

嫰原告起訴主張：緣原告所創作之「牆磚構造」經經濟部智慧財產局核准第 128049 號發明專利（下稱系爭專利）在案。惟被告於「牛埔溪疏洪至大鵬灣工程」（下稱系爭工程）中所使用之牆磚（下稱系爭牆磚），經原告委託進行鑑定後，系爭牆磚落入系爭專利之申請專利範圍第 1 至 4 項、第 6 至 11 項、第 16 至 18 項（起訴狀誤載為第 1 項至第 18 項），顯見被告已確實侵害系爭專利。原告委託其臺灣授權商震偉股份有限公司（下稱震偉公司）通知該侵權事實，經震偉公司以電話聯繫被告，然被告對於震偉公司多次的警告均置之不理，仍持續為侵害行為，可證被告係故意為侵害原告專利權之行為，其主觀之故意意圖至為明顯。被告路亨公司製造之牆磚之大小為 33.5x45.7x20 公分，每 1 平方公尺需 11 塊擋土磚，每塊為新臺幣（下同）230 元，則被告施作每 1 平方公尺售價應為 2,530 元，系爭工程由被告施作總長為 5,995 平方公尺，依百分之 60 利潤為計算，大致可推知被告可能獲利金額高達 800 萬元，爰依民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，表明以 500 萬元為最低請求。為此爰依專利法第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、公司法第 23 條規定，請求排除侵害及被告等連帶賠償所受損害，並聲明：俣被告等應連帶給付原告 500 萬元及自本訴狀送達之翌日起至清償日止按年息百分之 5 計算之利息。舘被告等不得再行製造、販賣或使用與發明第 128049 號

『牆磚構造』專利權相同之方法及物品。伍第 1 項請求，原告願供擔保請准予宣告假執行。

娬對被告抗辯之陳述：

俣原告之專利權與震偉公司之專利權乃係屬二事，該聲明書內容與系爭專利權無涉：

⑴第三人震偉公司於 97 年 11 月 11 日出具聲明書時擁有我國新型專利第 152975 號、第 172793 號、第 M250963 號專利，且聲明書之主體為震偉公司，聲明內容為「本公司自願放棄專利權」，震偉公司於聲明書僅係放棄其所有之專利權，而被告所呈屏東縣政府函文表示系爭工程設計圖說樣式與專利申請第 000000000 號（證書號為 527460 號）及申請第 00000000 號（證書號為 128049 號，即系爭專利）樣式均不相同，上開兩專利權人均為原告，是以系爭工程設計圖樣，本與原告之專利權並不相同，則系爭工程設計圖樣既與原告之專利權並不相同，故第三人震偉公司所放棄之專利權，倘以原圖說為準，應不含原告所有之系爭專利權。

⑵第三人黎明工程顧問股份有限公司（下稱黎明公司）於 97 年 2 月標得系爭工程之設計工程後，震偉公司之台中代理商於 97 年 3 月即開始與黎明公司接觸，雙方在討論過程中，因系爭工程考量河流是有曲線的，震偉公司鑑於此特性，即建議使用其獨特之雙卡榫式擋土牆塊，此雙卡榫式擋土牆有雙重剪力抵抗裝置，當其中之一失效時，還有另一個剪刀抵抗裝置提供結構安全，插銷有大頭可避免插銷孔過深而避免插銷沉入塊體內，使剪力銷失效，又在混凝土塊施作時遇到曲線時能夠做相當好的橫移，當河流弧面是凸面時弧長依序為下層最長上層最短，而相反的當河流弧面之凹面時下層最短而上層最長，而於未使用震偉公司雙卡榫式擋土牆塊因塊體和插銷結合時並無空間可以做橫移的動作，在用到曲線處時必定會是破壞塊體造成結構之損害及表面之破壞，所以必定會有超過百分之十以上的插銷沒有辦法插入影響結構甚鉅，此可由該工程公開招標工程圖中確實使用震偉公司所有之兩項雙卡榫式擋土牆塊之雙重剪力抵抗裝置專利，一為申請第 096116380 號發明專利（實體審查中）、另一為申請第 87218735 號發明專利（證書號第 152975 號）可證，顯見系爭工程之設計明顯與前揭原告擁有之專利權不符。

⑶震偉公司之台中代理商於 97 年 3 月開始與黎明公司討論系爭工程之設計過程中，黎明公司為避免工程因專利而造成

有綁標之情事，即要求震偉公司，倘該公司設計內容涉及專利，震偉公司必需放棄，震偉公司並對此項要求允諾配合辦理，故震偉公司於 97 年 11 月 11 日系爭工程即將完成設計，並進行後續發包作業前，始出具聲明書同意放棄系爭工程專利權主張。本件工程並於同年 97 年 12 月 1 日至 5 日由屏東縣政府進行招標前公開閱覽作業、於同年 97 年 12 月 12 日進行公開招標作業、於 97 年 12 月 30 日完成決標作業。由以上可知，於系爭工程設計過程中，震偉公司自始至終推薦及討論的都是震偉公司本身擁有之雙卡榫型專利產品，而該工程公開招標工程圖中亦確實使用了震偉公司此兩項雙卡榫式產品，是以該聲明書所放棄者，應屬震偉公司本身之專利權。

舘退步言，縱認該聲明書為放棄原告之專利權，惟震偉公司並無權放棄該項權利，該聲明書應不具效力：

⑴被證 3 之授權契約僅為一般授權契約，並無任何專屬授權之意思，震偉公司亦無權限放棄系爭專利權之行使，是該聲明書應無拘束原告之效力。況系爭專利之被授權人乃為「李偉」，被告所提聲明書之聲明人為「震偉股份有限公司」，兩者並非相同，且震偉公司未受有原告任何授權，是以縱認為該聲明書為震偉公司聲明放棄原告專利權之情形，震偉公司非原告在我國之被授權人，並無任何權源可為該聲明放棄之行為。

⑵次查，原告曾與李偉簽訂有原證 7 之授權契約，而該授權契約關於授權範圍，原告僅約定於臺灣地區李偉為唯一製造商，對於銷售販賣及使用部分並未有任何專屬授權之表示，且對於授權製造部分另有特別規定，若被授權人即李偉欲為再授權時，需經美商書面同意方得為之，依舉輕明重之法理，被授權人李偉欲為再授權時必需經授權人即原告之書面同意，而聲明放棄專利權之法律行為將使原告權利喪失或消滅，豈可不需為原告同意下被授權人李偉得逕行為之。

⑶依原告所簽訂之授權契約書解釋下，該授權契約並非為專屬授權契約，僅約定就製造部分為專屬授權製造，又關於再授權部分於該契約中亦有嚴格規定非經原告書面同意，不得為之。再者，該授權契約中之被授權人乃為李偉並非為震偉公司，是震偉公司並無權利為該聲明放棄之法律行為，因此該聲明書應屬無效之聲明書，並無疑義，被告所稱之云云，已完全扭曲該聲明書之內容及震偉公司之真意

，並不足採。

伟有關損害賠償乙節，原告就被告所提證據之形式證據力不爭執，然其實質證據力仍有疑問如下：

⑴系爭工程長約 5,995 平方公尺，以每平方公尺需 11 塊磚計算，系爭工程共需 65,345 塊磚，被告並稱其出售訴外人羅得公司擋土磚 31,488 塊後即因系爭工程可能涉及專利而停止出貨，所以系爭工程目前呈停滯狀態，然經原告查詢得知系爭工程目前已進入報峻階段，整項工程即將完工，被告稱其僅供貨 31,488 塊應為不實。此外，被告稱其以每塊磚 50 元出售訴外人羅得公司，依原告自行蒐集證據可知，被告售予原告每塊磚為 230 元，二者價差過大，實難令人心服。

⑵承上，倘每塊擋土磚售價為 230 元，則每平方公尺之售價為 2,530 元，該價格符合目前行情，準此，依被告售出約 31,488 塊，則被告該部分收入即為 7,242,240 元，遠高於原告要求賠償 500 萬元，又若依原告計算，系爭工程若全部完成，則被告收入應高達 15,029,350 元，亦即被告不法收入應高達千萬元之鉅。

⑶依原告所簽訂之授權契約書解釋下，該授權契約並非為專屬授權契約，僅約定就製造部分為專屬授權製造，況原告亦已於 98 年 6 月 11 日發存證信函予被告，要求被告不得侵害原告之專利權，惟被告根本未就侵權與否事實予以查證，逕直指原告之專利權已由訴外人震偉公司聲明放棄，主張實施行為未侵害原告之專利權，並持續侵害行為，縱使該聲明書造成被告之誤解，被告亦難脫過失之責。

二、被告則抗辯以：

嫰系爭工程係屏東縣政府發包之公共工程，並委由黎明公司辦理工程設計，而羅得綜合建材股份有限公司（下稱羅得公司）則依黎明公司所設計之規格，提供模具向被告路亨公司下單，被告路亨公司製造生產後即交貨給羅得公司，被告路亨公司先前未曾生產過系爭牆磚，純粹係受羅得公司下單才生產，被告已開立之統一發票為擋土磚 30,336 塊、擋土磚帽蓋 1,092 塊，已出貨之擋土磚共 31,488 塊及擋土磚帽蓋 1,092 塊，每塊擋土磚單價 50 元（含稅），而擋土磚部分實際收受貨款 1,516,800 元，營業稅為 75,840 元，合計 1,592,640 元，嗣因發生本案，故已暫停生產及交貨。

媊原告與震偉公司簽訂有授權契約，復於 98 年 6 月就侵權之事委託震偉公司寄發存證信函，李偉又係震偉公司之負責人，

震偉公司之網站亦載明其為原告在臺灣獨家被授權人，顯證震偉公司確實為系爭專利權在臺灣之獲特許人，任何第三人從此等客觀事實亦會認定震偉公司為原告在臺灣獨家被授權人。另參照震偉公司與原告簽訂之特許協議書第 2 條約定：「特許的授予：根據下列的條件，特許人將製造、使用與販賣該特許產品的特許權，授予獲特許人」，再參照原告與李偉簽訂之特許協議書第 2 條同樣約定授權範圍包含製造、使用與販賣，是原告辯稱對於銷售販賣及使用部分並未有任何專屬授權云云，顯屬不實。

妇系爭工程係屏東縣政府發包之公共工程，並委由黎明公司辦理工程設計，而羅得公司則依黎明公司所設計之規格，提供模具向被告路亨公司下單，被告路亨公司製造生產後即交貨給羅得公司，被告路亨公司僅係單純依黎明公司所設計之規格進行生產，並非設計者，而系爭牆磚亦確實用於系爭工程，被告依常情判斷，系爭牆磚既然用於公共工程，政府機關必盡把關之責，不會發生專利侵權之事。本件專利權爭議發生時，被告路亨公司曾向羅得公司反應此事，羅得公司除出具「委託生產書」外，並提出屏東縣政府函、黎明公司函及震偉公司聲明書等資料，證明震偉公司就系爭工程已放棄專利權，故被告確信並無侵害專利之事，是被告實無任何侵害他人專利權之故意或過失。原告雖曾以存證信函通知被告有侵害專利之事，然寄件人係震偉公司，被告依客觀情事判斷，僅係更加相信震偉公司係原告在臺灣之獲特許人，且有轉特許之權，被告並無過失可言。況被告路亨公司所製造之系爭牆磚與黎明公司所設計之圖說完全吻合，益證被告無任何侵權之故意或過失。

媜並聲明：俣原告之訴及假執行之聲請均駁回；舘如受不利之判決，被告願提供現金或同面額之第一商業銀行可轉讓定期存單為擔保，請准宣告免為假執行。

三、本件兩造不爭執之事實（見本院卷嫰第 268 至 269 頁）：

嫰原告凱史東公司於 88 年 10 月 5 日向經濟部智慧財產局申請「牆磚構造」新型專利，經該局編為第 088117263 號進行審查核准專利後，發給第 128049 號專利證書（即系爭專利），專利權期間自 90 年 2 月 21 日至 108 年 10 月 4 日止。

媛屏東縣政府發包之「牛埔溪疏洪至大鵬灣工程」（即系爭工程）所使用之牆磚係由黎明公司辦理工程設計，而由羅得公司提供模具向被告路亨公司訂製系爭牆磚，羅得公司並曾於 98 年 6 月 23 日出具委託生產書予被告路亨公司。

妇原告凱史東公司曾於西元 1998 年 9 月 10 日與第三人震偉公司成立授權協議，授權震偉公司在我國製造、使用、販賣系爭專利物品及再授權他人實施系爭專利。

嫃原告曾委託綠點系統工程有限公司於 98 年 11 月 5 日以每塊 230 元之價格向被告購買系爭牆磚 3 塊（見本院卷嫰第 80 頁）。

絒系爭牆磚落入系爭專利申請專利範圍第 1 至 4、6 至 11、16 至 18 項之文義或均等範圍。

四、本件經本院與兩造整理並協定簡化之爭點如下（見本院卷嫰第 269 頁）：

嫰被告有無侵害系爭專利之故意或過失？

媍原告得否依專利法第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、公司法第 23 條請求排除侵害及被告等連帶賠償所受損害？損害賠償金額為若干？

五、得心證之理由：

嫰查系爭工程係由黎明公司得標辦理規劃設計，屏東縣政府並於 97 年 3 月 27 日與黎明公司簽訂勞務契約，此有屏東縣政府 99 年 7 月 14 日屏府水工字第 0990164310 號函及所附勞務契約一份附卷可參（見本院卷嫰第 282 頁），嗣黎明公司辦理系爭工程設計期間，震偉公司曾委由其經銷商候振宏與黎明公司之承辦人員乙○○接洽討論擋土牆之設計，惟因候振宏對產品並不熟悉，遂由震偉公司之負責人李偉向乙○○介紹該公司之產品，李偉並提供產品規格型錄及磚牆示意圖供黎明公司參考，其後黎明公司即採用李偉所提供之磚牆示意圖作為系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖，並由李偉出具聲明書表示放棄專利權等情，業據證人候振宏於本院證述明確（見本院卷媍第 4 至 6 頁）。此外，證人乙○○於本院證稱：伊知道這個（即示意圖之磚牆）有專利，當時都是打 KEYSTONE 專利，所以候振宏請震偉公司提供聲明書，因為當時伊不知道震偉公司是否為 KEYSTONE 公司（即原告）在臺灣的代理人，所以請候振宏提供特許協議書用以證明 KEYSTONE 公司在臺灣的代理人是震偉公司，這樣我們才能將這個專利放在我們的設計圖說，因為黎明公司與屏東縣政府簽約，系爭工程倘侵害專利即須罰款，當時 KEYSTONE 公司或震偉公司的專利都在這個聲明書範圍，如果拋棄專利權只限於震偉公司，當時就不需要請震偉公司出具特許協議書。聲明書所拋棄的專利不限於黎明公司畫在參考示意圖的特定設計，所以聲明書沒有寫型號或專利號，只是限於用在系爭工程，當時李偉有提供許多 KEYSTONE 公司不同型號的產品作設計參考，我只是把

其中一種放在設計圖等語（見本院卷㈡第 8 至 10 頁），而依證人乙○○所呈產品型錄所示，其封面係記載「KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS」，內頁則有記載「震偉股份有限公司」，其中第二頁示意圖所載之「雙卡榫中型」擋土磚、「頂蓋」、「擋土單元組合示意圖」等圖式（見卷外所附型錄），即與黎明公司就系爭工程所完成之預鑄混凝土塊參考示意圖中之擋土磚「參考型式示意圖」、「頂蓋」、「預鑄混凝土塊單元組合示意圖」等圖式完全相同（見本院卷㈠第 285 頁），且李偉係震偉公司之負責人，此有公司及分公司基本資料查詢附卷可參（見本院卷㈡第 31 頁），震偉公司復曾於 97 年 11 月 11 日出具被證 2 之聲明書及被證 3 之特許協議書予黎明公司，此由該聲明書、特許協議書影本及其譯文之右下角均有蓋用震偉公司及李偉之印文可證（見本院卷㈠第 156 至 158 頁），由上足見，黎明公司於辦理系爭工程之擋土牆設計時，因震偉公司曾提供產品型錄作為參考，黎明公司遂考慮採用上開型錄中所附圖說之擋土牆設計，惟黎明公司為避免系爭工程之設計及施工侵害震偉公司或原告之專利，故要求震偉公司須出具特許協議書用以證明其為原告之被授權人而有權為原告拋棄其專利權之行使，復要求震偉公司出具聲明書拋棄行使該公司及原告之專利權，否則黎明公司即無採用上開型錄中所附擋土牆設計圖作為系爭工程設計圖之可能。

㈡次查，依被證 3 之特許協議書節本及其譯文載明：「一家明尼蘇達州的公司 KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS,INC.（特許人，即原告）與一家根據臺灣法令籌組的公司（獲特許人）CHEN STONE CO. LTD（即震偉公司），於本日 1998 年 9 月 10 日簽訂這份特許協議書。特許人是 Keystone 連鎖疊塊式擋土牆系列產品之某些商標權、版權資料、商業機密與專門技能的持有人；而且特許人是想要授予獲許人在臺灣製造這些產品的特許權，同時，獲特許人是想在該地區製造這些產品以及轉特許其他不同的製造商來製造這些產品。．．．舘特許的授予：根據下列的條件，特許人將製造、使用與販賣該特許產品的特許權，授予獲特許人：」（見本院卷㈠第 156、157 頁），另依震偉公司於 97 年 11 月 11 日所出具聲明書則載明：「本公司在此聲明屏東縣牛埔溪疏洪至大鵬灣工程所採用之預鑄景觀石，材料形狀及施工方法如涉有專利範圍，本公司自願放棄專利權，且將屏東縣牛埔溪疏洪至大鵬灣工程所採用之預鑄景觀石充份授權予屏東縣政府所委託之承包

商於辦理屏東縣牛埔溪疏洪至大鵬灣工程時製造及施工，恐口說無憑，特立此書聲明」（見本院卷㈠第 156 頁），依上開聲明書及特許協議書所載內容，並審酌上開震偉公司與黎明公司接洽討論系爭工程擋土牆設計及要求震偉公司出具聲明書及特許協議書之始末，已足使黎明公司、系爭工程之定作人（即屏東縣政府）或承攬人於主觀上信賴黎明公司於設計系爭工程之擋土牆時，業已獲得原告及震偉公司之同意實施渠等所有之專利權，而無侵害原告及震偉公司所有專利權之虞，本件被告路亨公司僅係依羅得公司所交付之模具而製造系爭牆磚供系爭工程之用，而非依系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖自行開模設計製造系爭牆磚，此有委託生產書附卷可憑（見本院卷㈠第 149 頁），縱原告曾於 98 年 6 月 11 日寄送存證信函予被告路亨公司，惟經核閱該存證信函之寄件人為震偉公司，且其內容係載明「特此發函通知『美莊股份有限公司』於文到後請勿生產任何足以侵害本公司 Keystone 專利之行為」（見本院卷㈠第 237 頁），嗣經被告路亨公司向羅得公司查證後，羅得公司即出具上開委託生產書並檢附震偉公司所出具之上開聲明書、特許協議書節本及譯文予被告路亨公司，自足使被告路亨公司信賴其製造系爭牆磚用於系爭工程，業經原告及震偉公司同意實施渠等所有之專利權，是被告等辯稱其製造系爭牆磚交付羅得公司並無侵害系爭專利權之故意或過失，尚非無據。

㈡原告雖主張震偉公司非原告之專屬被授權人，故無權拋棄原告所有之專利權等語，並提出原證 7 之授權及技術支援協議書（License and Technical Support Agreement）為證。

經查，原證 7 之協議書係李偉與原告於西元 2007 年 12 月 20 日所簽訂，雙方並約定該契約自西元 2008 年 1 月 1 日起生效，授權期間為 3 年（參見前言及第 3 條），依協議書第 2 條所示，原告係授權李偉於臺灣製造、使用及販賣授權產品，被授權人僅得於充份揭露再授權、讓與或移轉之條件予原告，並經原告書面同意後，始得再授權、讓與或移轉其權利予第三人，是以震偉公司於 97 年 11 月 11 日出具上開聲明書時，震偉公司並非原告所有專利權之被授權人，李偉始為原告之被授權人，且雙方之授權契約確係非專屬授權契約。惟震偉公司係於李偉與原告簽訂原證 7 協議書後始出具上開聲明書及特許協議書節本予黎明公司，則震偉公司理應交付原證 7 協議書影本予黎明公司，然震偉公司實際出具之特許協議書節本非但與原證 7 內容不同，復僅出具節本予黎明公司，顯係消極

隱匿其僅係非專屬被授權人之事實。抑有進者，震偉公司出具聲明書時，曾提供震偉公司對其他政府單位出具之聲明書稿數份供乙○○參考，亦據證人乙○○結證無訛（見本院卷嫻第 8 頁），經核閱震偉公司交付予乙○○之聲明書稿，震偉公司另曾於 97 年 10 月 8 日出具聲明書予第三人經濟部水利署中區水資源局，並載明「本公司在此聲明湖山水庫計畫-下游河道整治第一期工程所採用之預鑄景觀石及階梯石材料及工法，不屬於專利號碼 77872 之專利範圍，上述材料或工法，如涉有專利範圍，本公司亦自願放棄專利權，且將湖山水庫計畫-下游河道整治第一期工程之得標廠商所使用的材料製造及施工充分授權予經濟部水利署中區水資源局」（見本院卷嫻第 20 頁），而上開聲明書所提及之證書號第 077872 號專利即係原告所有，而非震偉公司所有，此有中華民國專利系統查詢資料在卷可按（見本院卷嫻第 243 頁），並經原告訴訟代理人供承在卷（見本院卷嫻第 248 頁），顯見震偉公司曾以被授權人之身分出具聲明書明示拋棄行使原告所有之第 077872 號專利權，是以震偉公司之負責人李偉雖僅係原告所有專利權之非專屬被授權人，實質上並無為原告拋棄行使專利權之法律上權利，然李偉代表震偉公司所為之各項積極或消極之行為，於客觀上卻足使黎明公司信賴震偉公司有權為原告拋棄行使所有專利權，則黎明公司基於上開信賴而採用震偉公司所提供擋土牆設計圖作為系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖，並於示意圖載明「本預鑄混凝土塊產品規格為參考尺寸，承包廠商於相同強度等級下可依材料供貨情形變更產品規格及排列圖樣」，而黎明公司依約交付系爭工程設計圖予定作人屏東縣政府，屏東縣政府據此發包予承攬人依工程契約施作，嗣被告路亨公司依羅得公司提供之模具製造系爭牆磚供系爭工程使用，即難謂其有何故意或過失可言。

嫃原告雖主張被告路亨公司製造之系爭牆磚與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之結構不同，無從排除被告之過失責任等語，經查，被告路亨公司始終陳稱：該公司係依羅得公司交付之模具生產系爭牆磚，羅得公司並未交付系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖等情，亦有羅得公司所出具之委託生產書可資佐證（見本院卷嫻第 149 頁），是以被告路亨公司顯無從知悉其依模具所製造之系爭牆磚結構與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖有所不同。再者，原告自承系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖係實施第三人邱淳芬所有申請第 09611638

0 號發明專利及震偉公司所有申請第 87218735 號發明專利（見本院卷嬥第 217 頁），而申請第 87218735 號專利申請專利範圍第 1 項為：「一種改良型節塊式擋土牆結構，其中，節塊的本體兩側形成凹槽，本體前後兩端各呈前抵靠部及後抵靠部，又，本體中設置縱向貫穿的穿孔，其特徵在於：節塊上方設置橫向的定位槽，穿設桿可置放於定位槽中。」，查系爭牆磚下表面部份之前抵靠部及後抵靠部分別設有可供穿設桿穿設之定位槽，此與第 87218735 號專利申請專利範圍第 1 項中之技術特徵：「節塊上方設置橫向的定位槽，穿設桿可置放於定位槽中」相同，亦與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之牆磚前抵靠部及其斷面圖皆繪製有定位槽相同，至於定位槽之深度既未揭示於上開示意圖，則系爭牆磚定位槽之實際深度是否確能達成第 87218735 號專利之功效，僅係施工品質良窳之問題，尚無礙於被告路亨公司之系爭牆磚係按圖施作之認定。其次，系爭牆磚之下表面部份於前抵靠部橫向定位槽內設有 2 插銷孔，且於第一及第二頸牆組分設 3 插銷孔，此亦與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖相符。又系爭牆磚於第一及第二插銷承接槽的形狀成淚滴形，亦與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖相符，是以系爭牆磚與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖就牆磚參考型式之差異，主要在於系爭牆磚下表面並無凸出之卡榫，惟系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖雖於牆磚參考型式底部繪製有凸出之卡榫，於預鑄混凝土塊單元組合示意圖中之牆磚垂直堆砌剖面圖則未見其牆磚設置或繪製有卡榫，尚難認被告路亨公司所製造之系爭牆磚不具凸出之卡榫，即與系爭工程預鑄混凝土塊參考示意圖之結構不同，原告之主張，即非可採。

紛然查，被告路亨公司曾於 98 年 11 月 5 日以每塊 230 元之價格販賣系爭牆磚 3 塊予第三人綠點系統工程有限公司（下稱綠點公司），此有出貨單及統一發票附卷可按（見本院卷嬥第 80 頁），然被告路亨公司所製造系爭牆磚須用於系爭工程始為震偉公司所出具聲明書之範圍，而系爭牆磚已落入系爭專利申請專利範圍第 1 至 4、6 至 11、16 至 18 項之文義或均等範圍，亦為被告所不爭，則被告路亨公司竟販賣系爭牆磚予第三人綠點公司，其販賣行為即難謂無侵害系爭專利之故意。

嫂按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」、「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本

或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」專利法第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款定有明文。被告路亨公司販賣系爭牆磚第三人綠點公司所得利益為 690 元，已如前述，而被告甲○○為被告路亨公司之法定代理人，亦為被告所不爭執，依公司法第 23 條第 2 項規定，自應與被告路亨公司負連帶賠償責任，故原告請求被告連帶賠償在 690 元之範圍內為有理由，應予准許；逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。又被告等販賣之系爭牆磚既侵害系爭專利權，故原告另依上揭專利法第 84 條第 1 項後段，請求被告等不得製造、販賣或使用侵害發明第 128049 號「牆磚構造」專利權之物品，即有理由，亦應准許。

六、綜上所述，原告依專利法第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、公司法第 23 條第 2 項等規定，請求被告連帶給付 690 元及自起訴狀繕本送達翌日起即 99 年 1 月 27 日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息；及請求被告等不得製造、販賣或使用侵害發明第 128049 號「牆磚構造」專利權之物品，即有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。就上開准許之金錢給付部分，兩造陳明願供擔保請求宣告假執行與免假執行，經核本件原告勝訴部分，其金額未逾 50 萬元，依民事訴訟法第 389 條第 1 項第 5 款規定，自應由本院依職權為准予假執行之宣告，被告於此範圍內供擔保免為假執行之聲請，亦應准許之。至原告敗訴部分，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第 79 條、第 85 第 2 項、第 389 條第 1 項第 5 款、第 392 條第 2 項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　99　　年　　10　　月　　27　　日

智慧財產法院第一庭

法　官　林欣蓉

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　99　　年　　10　　月　　27　　日

書記官　周其祥