97 年度民專上字第 10 號

裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議
裁判日期：98 年 10 月 13 日
相關法條：專利法第 85 條

背景摘要：

被上訴人就「彈性透氣之織物」向經濟部智慧財產權局申請新型專利，並於民國 95 年 1 月 1 日經核准公告享有新型第 M284674 號專利（下稱系爭專利），專利權期間自 95 年 1 月 1 日起至 104 年 10 月 12 日止。被上訴人於 95 年 9 月間發現上訴人所製造及販售之「鬆緊帶」產品（下稱系爭侵權產品）侵害系爭專利，經送請鑑定後，確認系爭侵權產品之構件內容及特徵與新型專利合併後之申請專利範圍第三項所主張之技術內，符合「全要件原則」，且不適用「逆均等論」，構成實質上相同，已侵害系爭專利。

兩造主張：

一、 被上訴人主張：

1. 上訴人所製造及販售之「鬆緊帶」產品侵害系爭專利。
2. 上訴人取得系爭專利後，即於 95 年 1 月 1 日與訴外人暐利實業股份有限公司（下稱暐利公司）簽訂專利專屬授權合約書，將系爭專利授權訴外人暐利公司製造及販賣。被上訴人依該授權合約書第 4 條約定，每月收取第三人營收之 60% 之權利金，自 95 年 1 月起至 95 年 6 月止，第三人之月平均收入為新台幣（下同）1,820,943 元，然自本件侵權行為發生後，即自 95 年 7 月起至 96 年 7 月止，第三人之月平均收入則減為 504,810 元，是被上訴人於此期間內，共計減少權利金之收入即被上訴人所受之損害為 10,265,838 元。被上訴人爰依專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定，請求上訴人損害賠償。

二、 上訴人主張：

1. 系爭專利之申請日係 94 年 10 月 13 日，而上訴人早於 93 年 12 月 2 日即委託訴外人全國公司檢驗系爭鬆緊帶，足見系爭專利於申請前已公開使用，並為公眾所知悉，且為國內使用及已存在之物品，依專利法第 94 條第 1 項、第 108 條準用第 57 條第 1 項第 2 款及第 3 款規定，被上訴人並不享有系爭專利之專利權。
2. 被上訴人主張其自 95 年 1 月起至 95 年 6 月止，訴外人暐利公司之月平均收入為 1,820,943 元，然自本件侵權行為發生後，即自 95 年 7 月起至 96 年 7 月止，第三人之月平均收入則減為 504,810 元，是被上訴人於此期間

內，共計減少權利金收入即被上訴人所受損害為 10,265,838 元。原審逕依被上訴人所提出之專利專屬授權合約書、統計表及銷售發票等資料，判決上訴人應給付被上訴人 10,265,838 元，惟 95 年 1 月 1 日為國定假日，且被上訴人於 95 年 1 月 1 日經經濟部智慧財產局核發專利證書後，竟於同日與訴外人暐利公司簽訂授權合約書，復以該授權金係以每月營業額 60% 之計算，然台灣似乎沒有 60% 以上淨利率之行業，而被上訴人簽訂授權合約書迄今未曾支付任何權利金，足見該授權合約書有關簽約日期、有關以營收額 60% 計算權利金及有關約定權利金給付等均有不實之情事，且被上訴人所提出發票亦有不實等情。

判決要旨：

1. 本件上訴人既無法證明其於系爭專利申請日前已有生產系爭侵權商品之事實，而其所提證據 1 復無法證明系爭專利欠缺有效性，其所生產之系爭產品復經原審送交鑑定確認落入被上訴人系爭專利申請範圍，則上訴人系爭產品確實侵害被上訴人系爭專利，當可確認。
2. 本件證人黃定國所稱該公司確實有支付被上訴人權利金，惟對於上開問題均無法作答，顯見其所謂與被上訴人簽訂授權合約書一節應屬配合虛應，是本件被上訴人據以計算其損害金額之授權合約書應不足採，此所以被上訴人嗣後亦不再以該授權合約書作為其所受損害之計算依據。而本件被上訴人訴訟代理人自承因系爭專利所屬技術領域均無授權先例，是以亦無法計算所謂合理權利金究應若干，而上訴人亦為相同之陳述，是以，本件有關損害賠償金額之計算，顯難依專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定計算。
3. 然本件上訴人自承其有關系爭專利之產品一個月之銷售額為 150,000 元左右，利潤約占 30%，是以依此計算，上訴人因生產侵害被上訴人系爭專利之產品每月所獲利益為 45,000 元，而本件被上訴人主張上訴人自 95 年 7 月起至 96 年 7 月所為之侵權行為，依上開金額計算，上訴人所獲利益即為 540,000 元，是被上訴人依專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定訴請上訴人給付 10,265,838 元，及自起訴狀繕本送達之翌日即 96 年 2 月 9 日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息部分，在上開金額範圍內為有理由，應予准許，至逾越上開範圍以外所請求之金額，即屬無據，應予駁回。又本件上訴人所生產之系爭產品既係侵害被上訴人系爭專利，則被上訴人依專利法第 106 條規定訴請命上訴人不得為製造及販賣侵害被上訴人之系爭專利之行為部分之主張，即有理由，應予准許。