智慧財產法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 98,民專訴,107

【裁判日期】 990914

【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98 年度民專訴字第 107 號

原 告 榮曜國際有限公司

法定代理人 甲○

訴訟代理人 蔡得謙律師

何立斌律師

複代理人 吳梓生律師

被 告 乾宏實業有限公司

兼法定代理人乙○○

被 告 愛力實業股份有限公司

兼法定代理人丙○○

被 告 信強儀器有限公司

兼法定代理人丁○○

共 同

訴訟代理人 方文獻律師

複代理人 戊○○

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國 99 年 8 月 17 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

(一)按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一，或擴張或減縮應受判決事項之聲明，或不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2、3、7 款分別定有明文。

(二)查原告起訴時訴之聲明第 2 項係：「原告願供擔保，請准宣告假執行」（見本院卷第 4 頁反面），嗣其於 98 年 10 月 6 日當庭減縮為「原告願供擔保，請准宣告假執行，其中假執行之部分僅針對聲明第 1 項的部分」（見本院卷第 122 頁），原告本於同一基礎事實為請求，僅減縮應受判決事項之聲明

，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，依首揭規定，自應予准許。

(三)又查原告於起訴時訴之聲明第 2 項為：「被告乾宏實業有限公司、愛力實業股份有限公司、信強儀器有限公司不得製造、銷售販賣侵害新型第 300548 號專利、新式樣第 117397 號專利之肩背訓練器。」，於 98 年 10 月 6 日當庭撤回侵害新式樣第 117397 號專利部分（見本院卷第 123 頁），附此敘明。

貳、實體方面：

一、原告起訴主張：

(一)其係新型專利第 M300548 號「肩背訓練器」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國 95 年 11 月 11 日起至 105 年 3 月 7 日止。詎原告於 98 年 2 月間得知由被告乾宏實業有限公司（前身為騰華公司）（下稱乾宏公司）製造、愛力實業股份有限公司（下稱愛力公司）、信強儀器有限公司（下稱信強公司）銷售、販賣侵害原告系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 2 項之產品（型號：T H 660 C，下稱系爭侵權產品）。被告乙○○、丙○○及丁○○分別為乾宏公司、愛力公司及信強公司之法定代理人，對於各該公司業務之執行，業已侵害伊專利權，顯已違反法令規定，依法應與被告乾宏公司、愛力公司及信強公司負連帶賠償之責。據被告愛力公司回覆原告之函文，可知被告乾宏公司及負責人乙○○明知系爭侵權產品係原告系爭專利產品，足見被告乾宏公司與其負責人乙○○係故意侵害原告系爭專利權。被告乾宏公司、愛力公司、信強公司未經原告之授權或同意，擅自製造、販賣侵害系爭專利權之產品，獲利約為 150 萬元，且致原告信譽受損。爰依專利法第 108 條準用同法第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、第 2、3 項、第 89 條、民法第 184 條第 1 項前段、第 2 項、第 185 條及民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，請求被告乾宏公司、愛力公司、信強公司連帶賠償渠等獲得之營業利益 150 萬元，及商譽損害 50 萬元，暫以最低金額 200 萬元為本件之請求。並請求被告乾宏公司、愛力公司、信強公司不得製造、銷售販賣侵害原告系爭專利之「肩背訓練器」，以排除侵害。又被告乾宏公司、愛力公司、信強公司銷售系爭侵權產品販賣遍及國內外，侵害情節重大，有必要將本案民事最後事實審判決書主文欄，以新聞字體第 5 號登載於平面媒體第 1 版各 1 日，以收懲警之效。爰聲明：(1) 被告乾宏公司、愛力公司、信強公司應連帶給付原告 200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之

5 計算之利息。(2)前項所示給付金額，被告乙○○應與被告乾宏公司負連帶給付之責；被告丙○○應與被告愛力公司負連帶給付之責；被告丁○○應與被告信強公司負連帶給付之責。(3)被告乾宏公司、愛力公司、信強公司不得製造、銷售販賣侵害新型第 300548 號系爭專利之肩背訓練器。(4)被告乾宏公司、愛力公司、信強公司應連帶將本案民事最後事實審判決書主文欄，以新聞字體第五號登載於「經濟日報」、「工商日報」、及「蘋果日報」等新聞紙第一版各一日。(5)原告願供擔保，請准就聲明第 1 項宣告假執行。

(二)對被告抗辯之陳述：

新型第M300548號「肩背訓練器」產品（型號：P T 20000，下稱系爭專利產品）為原告所自行設計研發，於 94 年 12 月間向明睿企業股份有限公司（下稱明睿公司）下單製作樣品，明睿公司再委託騰華實業股份有限公司（下稱騰華公司）製作。約於 95 年 2 月底交付原告並向經濟部智慧財產局申請專利。上揭製造過程僅係內部訂製樣品，並非公開銷售，原告並要求上開 2 公司不得公開系爭專利，或提供設計圖或原樣供閱覽。原告委製之上開樣品 320 個，係為運往美國供展示之用，被告亦自承該產品係裝櫃裝船運送，則系爭專利產品至展示前，不特定之人自無可察知物品之形狀、構造或裝置，更無從為交易標的，因此系爭專利無公開使用或申請前已為公眾所知悉者之情形。另被告所援引最高行政法院 50 年度判字第 19 號判例，早經該院決議不再援用。明睿公司、騰華公司均為原告之使用人，有來文登記紀錄、報價單等資料可參。原告有開創新型、設計構圖之能力，此有交付予明睿公司、騰華公司產品的 2D、3D 圖等資料為佐證。被告等從事貿易，應能認知渠等本即有侵害他人智慧財產權商品的經營風險，故被告愛力公司、信強公司辯稱不知他人專利存在、貿易銷售商品品項繁多無從審究，並無過失云云，並無可採。原證 18 之進口報單資料係原告委託美國 LONE STAR 公司為受貨人代表原告公司在美國受貨以供展示，並無販售之情。

二、被告則以：

(一)原告係貿易商，本身並無開創新型之專利能力。原告之系爭專利產品，係僅提供原始構想（無製圖或原型）後，由原告向明睿公司下單，再由明睿公司向騰華公司開發、製造並採購（產品編號為 P T 20000 ） 320 台。其中騰華公司並未與原告洽商，亦無簽訂任何契約。原告並於 95 年 2 月 21 日報關拖櫃、騰華公司於 95 年 2 月 27 日裝櫃出貨銷往國外，故系爭

專利產品，顯屬於在申請前已見於刊物或已公開使用者或申請前已為公眾所知悉者之情形，系爭專利申請範圍乃運用申請前既有之技術，為熟習該項技術所能輕易完成且未能增進功效，而不具進步性。被告等亦提出有關統一發票為公開使用之實務見解。系爭專利產品係「平躺式」，被告否認與原告之上開系爭專利之申請專利範圍相同。又系爭專利產品是否另有其他新型專利，亦未見原告提出。被告乾宏公司所耗費之開發心力顯大於原告之提供初步構想，是系爭專利應係原告與被告乾宏公司共同開發完成，僅係原告先於被告乾宏公司申請專利，故被告乾宏公司亦應可合理使用。另騰華公司與被告乾宏公司無法人格之繼受，應視為 2 個獨立之法人。原告與騰華公司、明睿公司並無關係企業、家族企業等關連，是原告謂騰華公司、明睿公司為使用人顯有不實。又被告乾宏公司為製造商，被告愛力公司、信強公司僅為貿易販賣商，未具有專利審查之技術或專業，實無從審究該產品是否有侵權之虞，因此被告愛力公司、信強公司就本件並無故意或過失，依法亦不負損害賠償之責。

(二)原告於 95 年 3 月 2 日報關出口將「P T 20000 肩背訓練器」(系爭專利產品) 320 台運售予美國 LONE STAR DISTRIBUTOR INC 公司，有原告 95 年 3 月 2 日出口報單、原告 95 年 3 月 1 日統一發票(號碼 LZ00000000)可證，顯見原告於 95 年 3 月 1 日之前即已將系爭專利產品之貨品(或型錄、樣品)提供美國 LONE STAR DISTRIBUTOR INC 公司研究參酌，而後始有買賣之交易行為。系爭專利之申請日為 95 年 3 月 8 日，顯見原告就系爭專利產品在申請專利前即已有公開使用之具體情事。又所謂已公開使用之情形並非排除本身先行製造銷售之行為。美國「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司係境外公司，非屬原告關係企業、代工廠，屬一般交易者；而公開使用，指透過使用行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技術之內容為必要，益顯見原告就系爭專利產品在申請專利前即已有公開使用之情形。「ENTRY/IMMEDIATE DELIVERY」係進口商所製申請進口貨物之私文書，而非政府機關之公文書。原證 18 所載係表明該貨物係由原告所出售予美國「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司而有利益之情形，且有販售數量價格之記載，足見原告所稱代領云云與記載不符而不實。又統一發票雖屬私文書之一種，但以統一發票為政府稅捐稽徵機關統一印製按月換發，受政府監督使用之文件而言，是

依此當已足見確有原告與「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」為買賣交易之情形，非如原告所稱 95 年 3 月 1 日統一發票（號碼 LZ00000000）僅係作為報關出口之用，若此，原告豈非交易申報不實？原告在美國無分公司，代領之後又將作何用？且美國「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司為一般買賣販售商，又何須代領？顯見原告所稱代領云云純屬辯解在申請專利前已為販賣之事實，不足採信。

(三)並聲明：(1)原告之訴及假執行之聲請均駁回。(2)被告如受不利之判決，願供擔保，請免為假執行之宣告。

三、兩造不爭執之事實：

- (1)原告榮曜公司為新型第 300548 號專利權人，專利期間自民國 95 年 11 月 11 日起至 105 年 3 月 7 日止。
- (2)T H660 C 產品（系爭侵權產品）為被告乾宏公司生產，交由愛力公司及信強公司販售。
- (3)T H660 C 產品總共賣出之數量：乾宏公司製造 320 組，愛力公司賣出 219 組。
- (4)如果系爭專利有效，愛力公司販售所得 616,960 元，乾宏公司販售所得 597,090 元。
- (5)T H660 C 產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 2 項。

四、兩造之爭點：

- (1)系爭專利是否不具新穎性，引證證據為：
95 年 3 月 1 日買受人為 LONE STAR 公司之統一發票及報關日期為 95 年 3 月 1 日之出口報單。（見本院卷外附證物袋內之財政部台灣省中區國稅局東山稽徵所 99 年 6 月 8 日函文所附之發票影本及出口報單影本）。
被證三、被證四、被證五（本院卷第 67 至 70 頁）。
- (2)被告乾宏公司是否有故意侵權情事，原告得否依照專利法第 85 條第 3 項請求 3 倍損害賠償。
- (3)原告得否依照專利法第 84 條第 1 項、第 89 條，請求對被告等排除侵害及將判決書登報。

五、得心證之理由：

(一)按民事訴訟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第 16 條定有明文

；次按關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之，但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要者，不在此限，智慧財產案件審理細則第 35 條亦設有規定。依上開規定意旨，於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則法院固應就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因自為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。

(二)被告於本件抗辯系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 2 項不具新穎性，本院就此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於 95 年 3 月 8 日申請，經智慧財產局審定准予專利後，於 98 年 11 月 11 日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法（即現行專利法）為斷。依即現行專利法第 94 條第 1 項規定：「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於開物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」，若有上開事由存在，依同法第 107 條第 1 項第 1 款規定，即構成新型專利權撤銷之事由，而此為本件原告得否對被告求償之前提條件，是依上開規定意旨，自應就原告系爭專利之有效性問題為判斷。

(三)本件原告主張被告未經其同意，所生產銷售之 T H 660 C 產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 2 項等語。被告對於其所生產銷售之上開產品落入原告系爭專利一節並未爭執，惟辯稱 95 年 3 月 1 日買受人為 LONE STAR 公司之統一發票及報關日期為 95 年 3 月 1 日之出口報單（見本院卷外附證物袋內之財政部台灣省中區國稅局東山稽徵所 99 年 6 月 8 日函文所附之發票影本及出口報單影本），可證明原告系爭專利不具新穎性等語。經查：

- 1.按專利法第 94 條第 1 項第 1 款所稱之「公開使用」，並不單指施於物或方法上而應用其技術功能之使用行為，尚包括製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為。公開使用，指透過前述使用行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技術之內容為必要。復按先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知之資訊。能為公眾得知，係指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。
- 2.經查，PT20000 肩背訓練器 320 台為原告之系爭專利產品，

且為原告公司產品型號等情，為原告所不爭執（見本院卷第 395 頁），足見 PT20000 肩背訓練器 320 台為原告系爭專利之實施。本件原告於 95 年 3 月 2 日報關出口將「PT20000 肩背訓練器 320 台」運售予美國「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司之情形，有原告 95 年 3 月 2 日出口報單（關 0100 2 號碼 DA/BC/95/U764/ 7601，見卷附原告出口報關資料）、原告 95 年 3 月 1 日統一發票（號碼 LZ00000000，見卷附原告出口報關資料）可證，而統一發票（編號 LZ00000000）為政府稅捐稽徵機關統一印製按月換發，受政府監督使用之銷售證明，顯見原告於 95 年 3 月 1 日「前」即已將「PT20000 肩背訓練器」之貨品（或型錄、樣品）提供市場上欲購買者「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司觀看研究參酌，欲購買者「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司並因而產生購買意願後，始有向貨品出售者原告榮曜公司訂購數量高達 320 台（每台價美金 73 元）之買賣交易行為。

3. 本件原告之系爭專利之申請日為 95 年 3 月 8 日，亦為兩造所不爭執，並有原告之專利證書及專利公報在卷可稽，依上證據所示，原告就「PT20000 肩背訓練器」係於 95 年 3 月 8 日日向智慧財產局申請新型專利，惟原告卻於 95 年 3 月 1 日「前」即已將「PT20000 肩背訓練器」之貨品（或型錄、樣品）提供市場上欲購買者「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司觀看研究參酌，「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司於觀看研究參酌貨品（或型錄、樣品）後，自係知悉「PT20000 肩背訓練器」之技術內容，並因而產生購買意願而向原告榮曜公司訂購數量高達 320 台（每台價美金 73 元），是顯見原告就「PT20000 肩背訓練器」在申請專利前即已有「公開使用」之具體情事。
4. 按新型專利之新穎性為「絕對新穎性」，依專利法第 94 條之規定並未排除申請人本身先行製造銷售之行為，本件「PT20000 肩背訓練器」320 台之購買人為美國「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司，係一境外公司，非屬原告關係企業之公司，亦非原告之代工廠，屬一般交易市場中眾多交易者之一，該美國「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司既能知悉「PT20000 肩背訓練器」之技術內容，並因而向原告訂購數量高達 320 台（每台價美金 73 元），則系爭專利自己透過前述使用行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技術之內容為必要，顯見原告就「PT20000 肩背訓練器」在申請專利前即

已有「公開使用」之情形。

(四)原告雖主張伊並非銷售「PT20000 肩背訓練器」至美國 LONE STAR 公司，僅係由該公司代領，伊係為了參展用，始將「PT20000 肩背訓練器」運至美國，統一發票係為了配合出口才開立，並非買賣，且該批產品係於 2006 年 4 月 4 日始運抵美國，4 月 18 日才會出關，而由 LONE STAR 公司代領，該運抵日晚於系爭專利申請日云云。然查：

- 1.依原告 95 年 3 月 1 日統一發票（號碼 LZ00000000，見卷附原告出口報關資料）之記載：「買受人：「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」、日期：95 年 3 月 1 日、品名：PT20000、數量：320、金額：USD23360」，此一發票為政府稅捐稽徵機關統一印製按月換發，受政府監督使用之文件，是依此當已足見確有原告與「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」為買賣交易之情形，非如原告所稱僅係作為報關出口之用，若此，原告豈非交易申報不實？且若如原告所稱「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」代領云云，則以原告在美國又無分公司之情形而觀，代領之後又將作何用？且以「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」為美國一般買賣販售商而言，該公司又何須代領？顯見原告所稱代領云云，不足採信。
- 2.又原告將 320 台「PT20000 肩背訓練器」運至美國，果若係參展用，何以花費高額之運費而運送高達 320 台之數量？顯然原告所辯，已與常情相違。原告雖提出原證 18「進口報單」（本院卷第 457 頁），主張係原告委託美國「LONE STAR」公司代領，而非販售云云。惟查：該進口報單之第 11 欄位 IMPORTER OF RECORD NAME：「LONE STAR DISTRIBUTOR INC 15025 NW 77TH AVE SUITE 135 MIAMI ,LAKES ,FL 33014 FOR AND ON BEHALF OF TEAMCHANG INTL CO」，依其欄位為「進口者記錄名稱」及其內載字義為表明進口者為美國「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司及其地址，而「FOR AND ON BEHALF OF TEAMCHANG INTL CO」應係表明該貨物係由原告所出售予美國「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司而有利益之情形，並非係由美國「LONE STAR DISTRIBUTOR INC」公司代領受貨。且再由原證 18 第 2 頁「ENTRY SUMMARY」（入境摘要）記載 29. Description of Merchandise（商品說明）所示有買賣數量 320 台及價格，是果如原告所稱僅係代領而非販售，則何以有販售數量價格之記載？足見原告所稱代領云云與記載不符，所辯尚難採信。

(五)綜上以觀，95年3月1日買受人為 LONE STAR 公司之統一發票及報關日期為 95年3月1日之出口報單，已可證明系爭專利於申請前已公開使用，而不具新穎性。又被告所提前開證據已可證明系爭專利有得撤銷之事由，業如前述，則被告所提其餘之證據及結合方式，即無庸再予審究，附此敘明。

六、綜上所述，本件被告雖不爭執其所生產銷售之系爭產品確有落入系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 2 項。惟因被告所為抗辯系爭專利不具新穎性，有得撤銷之事由，尚屬可採，業如前述，足徵系爭專利前開申請專利範圍即有應撤銷、廢止之原因，依前述智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項之規定，原告自不得於本件訴訟對被告主張專利權。是原告依專利法第 108 條準用同法第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、第 2、3 項、第 89 條、民法第 184 條第 1 項前段、第 2 項、第 185 條及民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，而請求被告等為排除侵害及連帶損害賠償、登報，而請求如訴之聲明所示，核無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其願供擔保為假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 9 月 14 日
智慧財產法院第一庭
法 官 王 俊 雄

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）。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 9 月 14 日
書記官 王英傑