智慧財產法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 99,民專訴,131
【裁判日期】 1000303
【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　　99 年度民專訴字第 131 號
原　　告　　田蓉蓉
訴訟代理人　　張澤平　律師
被　　告　　丞漢實業股份有限公司
兼法定代理人　張耿豪
共　　同
訴訟代理人　　楊祺雄　律師
　　黃于珊　律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國 100 年 2 月 16 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：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款及智慧財產案件審理法第 7 條分別定有明文。本件係專利法所保護之新型專利所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）訴外人田林玉梅於民國 89 年 6 月 5 日取得新型第 177037 號「安全防漏之沖茶器結構改良」專利（下稱系爭專利），專利期間自 90 年 6 月 23 日起至 101 年 6 月 4 日止，並經實質審查，嗣後田林玉梅將系爭專利之專利權移轉予原告。系爭專利之產品係經由宜家貿易股份有限公司（下稱宜家公司）製造與販賣，頗受業界歡迎。田林玉梅前向本院就

被告丞漢實業股份有限公司（下稱丞漢公司）製造與販賣之「易-PC600 快速沖泡壺」（下稱系爭產品）之事實，提起 98 年度民專訴字第 55 號侵害專利權有關財產權爭議等事件民事訴訟。前案訴訟中，國泰智慧產權事務所（下稱國泰事務所）就系爭專利與系爭產品，作成專利侵害鑑定報告，鑑定結果認系爭產品之技術特徵依全要件原則，大部分均落入系爭專利之申請專利範圍，僅有「杯底之腳板(14)係貫穿卡止盤(3) 上所設之穿孔」之系爭專利特徵，固與系爭產品略有不同。然依均等論分析比對，系爭產品之「腳板」在技術手段、功能及結果上為實質相同，落入系爭專利之申請專利範圍。

（二）嗣被告承漢公司與田林玉梅雖於前案訴訟中達成和解，惟由原證 2 之產品照片與原證 5 之發票，可證明系爭產品仍在市面上流通。原證 9 之公證書，可證被告持續於其公司網站上銷售。原證 10 與 11 亦可證被告於 YAHOO 拍賣網頁進行販售。附件三之實物更可證明系爭產品確實存在。準此，被告丞漢公司於前案和解後，仍繼續在市場販售外型與先前侵權產品相同之系爭產品，侵害原告之系爭專利權。而系爭產品於包裝盒上所使用之圖片，亦與原告之相關企業，即宜家公司與愛貝企業股份有限公司行銷系爭專利產品之圖片相同，是被告丞漢公司故意侵害系爭專利甚明。至於被告雖抗辯其迴避系爭專利所設計之產品，自外觀上即可辨識與系爭產品不同云云，然此與本件無關。

（三）綜上所陳，依專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項規定，被告丞漢公司就其侵權行應對原告應負賠償責任，並依專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算損害。復依民法第 28 條及公司法第 23 條之規定，被告張耿豪為丞漢公司之負責人，應負屬連帶賠償責任。因被告故意侵權，依專利法第 85 條第 3 項，被告應賠償原告損害額以上之金額。原告依民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，原告先主張新臺幣（下同）100 萬元。爰聲明求為判決：1.被告丞漢公司、張耿豪應連帶給付原告 100 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起，按年息 5 % 計付之利息，原告願供擔保，請准宣告假執行。2.被告不得自行或委託，授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害系爭專利之物品。

二、被告辯稱：

（一）被告自 98 年 12 月 2 日簽署和解筆錄後，並未繼續製造或販賣侵害系爭專利之產品。原告所提出之原證 5 ，未記載品

名或型號，售貨人亦非被告丞漢公司。原證2 之產品，無製造或販賣日期，除標籤上之價格與原證5 同為299 元外，並無法與原證5 相互勾稽，證明為被告所製造。且原證2 之價格標籤可輕易移除或貼上，其是否為該產品之價格標籤，非無疑義。退步言，縱將原證2 及原證5 互相勾稽，然該等證據至多僅能證明訴外人和昇商行於99年4 月23日販售系爭產品予原告，實無法證明被告於98年12月2 日後，仍繼續製造或販賣系爭產品。而原證11之網頁內容，僅能說明自100 年1 月21日起至同年月22日間，有帳號為duck868 與bnw0602 之賣家，在YAHOO 奇摩拍賣網站上販售系爭產品，並無法證明係被告所為。

（二）被告承漢公司與田林玉梅和解後，即對系爭產品進行迴避設計，而迴避設計後之產品，經本院99年度民專訴字第79號判決認定不侵害系爭專利。因被告疏忽雖漏未將被告丞漢公司網頁中「耐熱玻璃杯組」產品照片，置換為迴避設計後之產品照片，惟由系爭產品照片下方所標示之品名為「PC700 型沖泡壺」，即可知被告於98年12月2 日後所販售之產品係迴避設計後之產品。況被告於100 年1 月6 日之言詞辯論期日，得知其公司網頁資料有誤植之情形後，即更正為迴避設計後之產品照片，益徵被告於和解後，並無製造或販賣系爭產品。依民法第154 條第2 項之規定，貨物需標定賣價陳列者，始視為要約，而被告丞漢公司之網頁資料，僅於產品照片下方標示型號，並未標示售價，即非販賣之要約。

（三）依田林玉梅與被告丞漢公司間之本院和解筆錄可知，被告丞漢公司願意給付田林玉梅10萬元，並同意日後不再販售侵害系爭專利之產品；田林玉梅則拋棄其餘請求權。準此，被告就98年12月2 日前製造販售之系爭產品，並無回收義務，且田林玉梅不得再對被告丞漢公司請求損害賠償。故田林玉梅於99年5 月間將系爭專利權移轉予原告後，原告亦不能以98年12月2 日前所製造販售之系爭產品，向被告請求損害賠償。自被證1 號之產品銷售明細表，暨證人林麗月、陳弼民100 年2 月8 日之證言，可知被告雖無回收義務，惟仍盡力將98年12月2 日前已販賣予經銷商之系爭產品進行回收。被告既願意耗費人力與時間進行回收，自無於和解後仍繼續製造或販賣系爭產品之理。是原告所提之原證2 、5 及11，至多僅能說明於和解前所製造或販賣之部分系爭產品，因回收不能而尚於市面上流通。並聲

明請求駁回原告之訴，暨如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

三、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：

（一）兩造不爭執之事實有（見本院卷第 112 、116 頁）：1.田林玉梅於 89 年 6 月 5 日取得系爭專利，嗣後將系爭專利權移轉予原告（見本院卷第 10 至 11 頁之原證 1 ）。2.田林玉梅前就被告丞漢公司製造與販賣系爭產品，向本院提起 98 年度民專訴字第 55 號侵害專利權有關財產權爭議等事件民事訴訟，田林玉梅與被告丞漢公司於 98 年 12 月 2 日在本院成立和解（下稱前案和解），被告丞漢公司同意嗣後不再販售侵害系爭專利之產品，並給付田林玉梅 10 萬元（見本院卷第 49 至 50 頁之原證 4 ）。3.和昇商行販賣侵害系爭專利之系爭產品（見本院卷第 18、51 頁之原證 2 、5 ）。兩造不爭執之事實，將成為判決之基礎。

（二）兩造主要爭點有（見本院卷第 79 至 80 頁、第 108 至 109 頁）：1.被告於前案和解後，有無義務回收系爭產品？前案和解之效力為何？此與被告有無成立侵害系爭專利有關。2.被告與田林玉梅和解後，是否有故意製造或販賣系爭產品之行為？此涉及原告是否可請求懲罰性賠償金？3.原告各項聲明請求是否適當而應予准許？此有關原告主張損害賠償請求權是否有理由？損害賠償請求有無罹於時效？準此，本院參諸兩造上揭爭執，首應探究被告與田林玉梅間之前案和解，其效力為何？繼而認定被告是否故意繼續侵害系爭專利？最後審酌原告請求是否適當。

參、得心證之理由：

一、按和解者，係指當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約。故和解有使當事人所拋棄之權利消滅及使當事人取得和解契約所訂明權利之效力。民法第 736 條與第 737 條分別定有明文。從而，和解成立之後，其發生之法律上效力，在消極方面，使當事人所拋棄之權利消滅；在積極方面，則使當事人取得和解契約所訂明之權利（參照最高法院 87 年度臺上字第 312 號判決）。原告主張田林玉梅於 89 年 6 月 5 日取得系爭專利，嗣後將系爭專利權移轉予原告。田林玉梅前就被告丞漢公司製造與販賣系爭產品，向本院提起

98 年度民專訴字第 55 號侵害專利權有關財產權爭議等事件民事訴訟。田林玉梅與被告丞漢公司於 98 年 12 月 2 日在本院成立和解，和解內容為被告丞漢公司同意嗣後不再販售有關侵害系爭專利之產品，並於 98 年 12 月 5 日前給付田林玉梅 10 萬元等事實，業據原告提出專利證書、專利公報及本院和解筆錄等件為證（見本院卷第 10 至 17 頁之原證 1 、第 49 至 50 頁之原證 4 ）。並為被告所不爭執。經本院調閱 98 年度民專訴字第 55 號侵害專利權有關財產權爭議等事件民事卷宗，查明屬實，上揭事實堪信為真。原告雖主張被告於前案和解後，仍可在市場上取得系爭產品，足證被告繼續製造或販賣系爭產品，自應成立侵害系爭專利云云。惟被告於和解後主動回收系爭產品，縱使市場上尚有系爭產品，亦屬和解前所製造或銷售者，被告未再侵害系爭專利等語。職是，本院自應審究被告依據前案和解筆錄，有無義務回收系爭產品？前案和解之效力與主觀範圍為何？被告於和解後是否有故意製造或販賣系爭產品之行為？經查：

（一）本院參諸前案筆錄內容可知，被告丞漢公司僅負給付 10 萬元予田林玉梅，暨不再販售有關侵害系爭專利之產品等義務，被告丞漢公司並無回收前案和解之前，其所製造或銷售系爭產品之義務。揆諸前揭說明，和解有消滅舊的法律關係，創設新的法律關係，倘被告於前案和解之後，未再侵害系爭專利，田林玉梅應受和解內容之約束，自不得持前案和解之前，被告丞漢公司所製造或銷售之系爭產品，而尚在市場流通者，據以向被告主張侵害系爭專利之權利甚明。

（二）按和解成立者，其與確定判決有同一之效力。除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力。確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，暨為當事人或其繼受人占有請求之標的物者，亦有效力。民事訴訟法第 379 條第 1 項、第 400 條第 1 項及第 401 條第 1 項分別定有明文。田林玉梅於前案和解後，將系爭專利權移轉予原告，原告自田林玉梅受讓系爭專利，其為前案和解之繼受人，基於既判力之客觀與主觀範圍，原告對被告行使系爭專利權，亦應受前案和解內容之拘束。職是，被告於前案和解之後，倘未侵害系爭專利，原告自不得持前案和解之前，成為市場交易標的之系爭產品，就此課以被告應負侵害系爭專利之責。

（三）按新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未

經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。貨物標定賣價陳列者，視為要約。但價目表之寄送，不視為要約。專利法第 106 條第 1 項、民法第 157 條第 2 項分別定有明文。職是，買賣契約之成立，以標的物與其價金為必要要素，倘商品廣告未標定標的物之價金，其性質為要約引誘，係引誘相關消費者向自己為要約，僅為準備行為，尚不發生法律之效果。原告雖主張被告除持續在其公司網站上銷售系爭產品外，亦在 YAHOO 拍賣網頁進行販售云云，並提出公證書為憑，惟被告否認有於前案和解後，有銷售系爭產品等語。經查：

1. 原告主張國泰事務所就系爭專利與系爭產品，作成專利侵害鑑定報告，鑑定結果認系爭產品之技術特徵依全要件原則，大部分均落入系爭專利之申請專利範圍，僅有「杯底之腳板(14)係貫穿卡止盤(3) 上所設之穿孔」之系爭專利特徵，雖與系爭產品略有不同。然依均等論分析比對，系爭產品之「腳板」在技術手段、功能及結果上為實質相同，和昇商行販賣之系爭產品，落入系爭專利之申請專利範圍等事實。業具提出國泰事務所鑑定報告書、照片及統一發票等件為證（見本院卷第 18、20 至 48、51 頁之原證 2 、3 、5 ）。復為被告所不爭執。足證和昇商行販賣侵害系爭專利之系爭產品。
2. 參照原告提出之網頁照片與公證書之內容可知（見本院卷第 100 至 108 頁之原證 9 ），被告丞漢公司之網頁雖有系爭產品之照片，然其上未標定型號與價金。揆諸前揭說明，其為要約引誘，並非要約行為。依據專利法第 106 條第 1 項之文義解釋，侵害專利之行為不包含要約引誘，是被告雖有要約引誘之行為，亦不成立專利侵權。再者，原告另提出奇摩拍賣網站照片與公證書說明原告有販賣系爭產品（見本院卷第 142 至 158 頁之原證 11）。依據該網頁內容，雖可顯示自 100 年 1 月 21 日起至同年月 22 日間，有帳號為 duck868 與 bnw0602 之賣家，在 YAHOO 拍賣網站上販售系爭產品，惟原告未舉證證明係被告所為，故無法遽行認定被告於前案和解之後，仍有繼續販賣系爭產品之行為。
3. 前案和解之後，被告即對系爭產品進行迴避設計，經迴避設計後之產品，並未侵害系爭專利之事實，業具被告提出本院 99 年度民專訴字第 79 號民事判決為證（見本院卷第 11

9 至 128 頁）。是被告已自行設計產品，顯無再銷售系爭產品之必要。再者，被告丞漢公司雖未於網頁中「耐熱玻璃杯組」產品照片，置換為迴避設計後之產品照片，惟系爭產品照片下方所標示之品名為「PC700 型沖泡壺」，非系爭產品之品名「易-PC600 快速沖泡壺」（見本院卷第 170 頁之被證 2 ）。故可知被告自前案和解之後，所販售之產品為迴避設計之產品，並非系爭產品。況被告於本院 100 年 1 月 6 日之言詞辯論期日，得知被告丞漢公司之網頁資料有系爭產品之照片後，即將網頁照片更正為迴避設計之產品照片（見本院卷第 173 至 177 頁之被證 3 ）。益徵被告於前案和解後，並無製造或販賣系爭產品。

4. 原告雖提出銷售系爭產品之照片與統一發票為憑（見本院卷第 18 頁之原證 2 、第 51 頁之原證 4 ），說明被告有販賣系爭產品。然本院審視該統一發票並未記載產品之品名或型號，而售貨人並非被告丞漢公司。況系爭產品之照片，並無製造或販賣日期，除標籤上之價格與統一發票所記載之價金同為 299 元外，顯無法相互勾稽，難以證明確為被告所販賣與製造者，其至多僅能說明和昇商行於 99 年 4 月 23 日販售系爭產品予原告（見本院卷第 141 頁之原證 10）。

（四）依據被告提出之產品銷售明細表內容可知，被告於前案和解之後，有收回系爭產品之事實（見本院卷第 66 頁之被證 1 ）。證人林麗月到庭結證稱：其為邑登有限公司之負責人，依據邑登公司之退貨單，分別於 98 年 12 月 1 日 與 99 年 1 月 8 日，將計 41 個系爭產品退回予被告丞漢公司等語（見本院卷第 134 頁之本院 100 年 2 月 8 日言詞辯論期日筆錄第 2 頁）。證人陳弼民亦到庭結證稱：其為優妮康股份有限公司之負責人，依據優妮康公司之退貨單，分別於 98 年 12 月 30 日與 99 年 2 月 8 日，將計 34 個系爭產品退回予被告丞漢公司等語（見本院卷第 135 頁之本院 100 年 2 月 8 日言詞辯論期日筆錄第 3 頁）。自上揭產品銷售明細表之內容與證人之證言可知，被告確有主動回收前案和解之前，已販賣予經銷商之系爭產品。準此，被告雖無回收系爭產品之義務，惟仍盡力將前案和解之前，已販賣予經銷商之系爭產品進行回收。被告既然願意耗費人力與時間進行回收系爭產品，益徵被告於前案和解後，無繼續製造或販賣系爭產品之行為。

二、綜上所論，原告向和昇商行購買之系爭產品，縱使侵害系爭

專利，然該系爭產品並非被告所製造或販賣，被告自不成立侵害系爭專利之行為。職是，原告依專利法第 108 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、第 3 項，暨民法第 28 條與公司法第 23 條等規定，主張有故意侵害系爭專利之法律關係，請求被告連帶給付如訴之聲明所示之損害賠償，暨禁止侵害系爭專利，均為無理由，不應准許。因原告之訴經駁回，其假執行之聲請失所依據，應併予駁回。

三、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 78 條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　100　　年　　3　　月　　3　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　林洲富

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　　100　　年　　3　　月　　3　　日

書記官　吳羚榛