

【裁判字號】 99,民專上,45
【裁判日期】 1000328
【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 年度民專上字第 45 號

上 訴 人 周誌成
訴訟代理人 李漢鑫 律師
 蕭美玲 律師
被上訴人 鎰滿企業有限公司
法定代理人 黃瑞松
訴訟代理人 楊聰輝

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國 99 年 6 月 30 日臺南地方法院第一審判決提起上訴，本院於 100 年 3 月 10 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按「(第 1 項)當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：一、因第一審法院違背法令致未能提出者。二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。五、其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。六、如不許其提出顯失公平者。(第 2 項)前項但書各款事由，當事人應釋明之。(第 3 項)違反前二項之規定者，第二審法院應駁回之。」、「關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。」，民事訴訟法第 447 條、智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項分別定有明文。查本件原審於民國 99 年 5 月 24 日曾協商兩造整理爭點，其時被上訴人並無就系爭專利不具進步性、新穎性為抗辯，且迄至原審 99 年 6 月 14 日言詞辯論終結止亦未為之，故被上訴人於本件二審遲至本院 100 年 3 月 10 日言詞辯論期日之前一日即同年月 9 日始具狀主張系爭專利有得撤銷之原因（見本院卷第 206 頁、第 210 頁），且其所提出之訴外人黃裕仁另案向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）對上訴人所提出之舉發案（如被上訴人證據六，見本院卷第 213 頁）不得作為其有民事訴訟法第 447 條第 1 項但書各款事由之正當事由，足認被上訴人違反同法條第 1 項、第 2 項之規定，自屬逾時始行提出攻擊或防

禦方法，且有礙訴訟之終結，依上開法條意旨，自不得再主張，本院爰依民事訴訟法第 447 條第 3 項規定，駁回被上訴人上開關於專利有效性之抗辯，合先敘明。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

(一)伊所有保溫桶出水頭之結構改良，經智慧局核頒新型第 188580 號「保溫桶出水頭之結構改良」專利（下稱系爭專利）。惟被上訴人未經上訴人即專利權人同意，竟擅自製造並販賣系爭專利之仿冒品營利，顯已侵害上訴人系爭專利權。上訴人於 92 年 3 月及 93 年 3 月間，向零售商絃騏企業有限公司、開南食品有限公司購買取得被上訴人生產販售之仿冒品，經上訴人委由專利事務所鑑定其結果認為被上訴人製造販售之保溫桶確有侵害上訴人新型專利權之情事。上訴人為防止被上訴人否認其侵害行為，並為阻止其繼續為侵害行為，聲請原審法院以 93 年度聲字第 445 號證據保全，然被上訴人直至 98 年仍繼續生產製造並販賣上訴人新型專利之仿冒品營利。

(二)被上訴人出售侵害上訴人新型專利之物品共有 6 款，於證據保全程序時確認其中 2 款即 YM-0330、YM-9903 之數量為 117 個，依業者之商業習慣，庫存量與市場流通量為 1 比 2，因此 6 款仿品之庫存量及市場流通量約 2,000 個，以其銷售時間長達 1 年，視產品大小每個出廠價新臺幣（下同）500 至 950 元之 20% 至 30% 最低毛利計算，每個獲利約 80 元，被上訴人獲利應有 1,920,000 元，爰依專利第 85 條第 1 項第 2 款、第 2 項、第 3 項請求被上訴人給付損害賠償。並聲明：1. 被上訴人應賠償上訴人 1,920,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5% 計算之利息。2. 上訴人願供擔保請准宣告假執行。

(三)原審就上訴人之聲明為全部敗訴之判決，上訴人不服提起上訴。並聲明：1. 原判決廢棄。2. 前項廢棄部分，被上訴人應給付上訴人 1,920,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5% 計算之利息。3. 前項聲明，上訴人願以現金或等值之銀行可轉讓定存單供擔保，請准宣告假執行。

(四)並於本院補充上訴理由略以：上訴人自 91 年 3 月取得專利權以來，業有在上訴人所販賣之商品上貼有專利標誌暨專利證書號數，此可觀上訴人於 92 年 10 月 7 日出貨予上勤五金行（統一編號：上勤五金行；地址：臺北縣蘆洲鄉○○街 38 巷 57 弄 30 號）之商品照片（上證 1 號）即可得知，蓋該二不銹鋼內膽保冷、保溫飲桶上皆貼有標示「R.O.C 中央標準局新型專利號碼第 188580 號」，且前揭商品確係上訴人於 92 年間所販售，此另有上訴人之出貨單（上證 2 號）及上訴人與上勤五金行何淑惠對話錄音譯文（上證 3 號）可稽，是足徵上訴人於 92 年間業盡專利標示義務，自得依專利法第 105 條準用第 88 條之規定請求損害賠償。

二、被上訴人聲明求為判決：駁回上訴。其抗辯除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：

(一)被上訴人所擷取上訴人公司網頁上所展示的商品照片主要是比對上訴人上證 1 號照片中之商品貼有「R.O.C. 中央標準局新型專利號碼 188580 號」標籤，而其網頁展示商品照片卻明顯無該標籤，則上訴人主張其於市面上所販售之商品，有盡標示義務，教人如何採信？而被上訴人係針對該網頁商品照片做分析比較，何來上訴人指訴刻意隱匿網路標示資訊之說；上證 5 號之貼紙也與 92 年間上訴人販售之保溫茶桶上之貼紙不同（證三），該照片上之貼紙並無上訴人所指稱在上證 5 號上之「專利號碼 188580 號」等字樣，可知上證 5 號係上訴人事後修改增加者，並非使用在 92 年 3 月至 93 年 3 月間之商品上。而且即使其網頁上標示有專利號碼等字樣，然此與專利法第 79 條、第 129 條第 1 項規定新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號碼要件不符。

(二)且上開網頁儘管標示有專利號數等字樣，又或上訴人現行販售之商品上也標示有專利號數，然這並無法代表亦或證明上訴人於 92 年 3 月至 93 年 3 月間之商品標示有專利號數，上訴人以現今的網頁資料據以主張提起本件損害賠償訴訟前已盡標示義務，實企圖混淆事實真相。

三、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第 122 頁）：

(一)同原審即臺灣臺南地方法院 93 年度智字第 21 號判決書第 8 頁至第 12 頁之不爭執事項所載（見本院卷第 9 頁反面至第 11 頁反面）。

(二)對被上訴人 99 年 9 月 24 日民事言詞辯論答辯書之證二形式上之真正不爭執（見本院卷第 62 頁）。

四、本件經本院於 99 年 11 月 15 日與兩造整理並協定簡化之爭點為（見本院卷第 122 頁）：

(一)被上訴人被控侵權產品是否落入上訴人系爭專利申請專利範圍第一項而侵害系爭專利權？

(二)上訴人有無違反專利法上之標示義務？

五、得心證之理由；

(一)系爭專利之技術內容：

1. 上訴人於 90 年 6 月 4 日向智慧局申請系爭專利，經該局於 91 年 3 月 11 日審定准予新型第 188580 號專利，專利權期間自 91 年 3 月 11 日至 102 年 6 月 3 日止。

2. 系爭專利原公告之申請專利範圍為「一種保溫桶出水頭之結構改良，其係由保溫桶、出水頭所組成，而其特徵在於：保溫桶之底部適當處設一出水口，並可於出水口處組裝一出水頭，而出水頭係由塞體、套環體、螺環體、旋環體、C 型環、水龍頭所組成，而塞體係呈中空圓錐狀，並於一端設一環繞凸伸之圓垣，而可在圓垣內端套合一墊圈，並在塞體中間適當處設螺紋，以供螺合螺環體，而在塞體之外側端適當處設一嵌溝，以供 C 型環嵌掣，並令塞體可由保溫桶之內桶出水口嵌入保溫桶，而令塞體組裝入保溫桶之出水口時內側邊之圓垣與墊圈嵌合在保溫桶內桶之出水口內側緣邊上，並使塞體之

另一端凸伸出保溫桶外桶之出水口，而在保溫桶外桶凸伸出之塞體上套合一套環體，而套環體係呈中空圓柱狀，而在套環體之外側邊上設一環繞凸伸之嵌垣，而套環體之直徑大小與保溫桶之出水口相同，而寬度與保溫桶之出水口厚度相同，而使套環體套合於塞體時令套環體可完全嵌合在保溫桶之出水口內，並使套環體外側之嵌垣嵌掣在保溫桶外桶出水口之側緣上，而在塞體上再套入一螺環體，而螺環體係呈中空之螺母六角狀，並於螺環體之內緣設螺紋，而螺環體藉由內緣之螺紋而可螺固在塞體中間適當處之螺紋上，而在螺環體外側設若干等距環繞排列之凸塊，而令旋環體上之旋片可嵌掣在螺環體之凸塊上而加以旋轉，而將螺環體螺緊在塞體之螺紋上而迫緊套環體，而使保溫桶出水口之內、外桶及中間夾層之泡棉間藉由套環體而不會受壓迫而變形及令塞體與套環體與螺環體緊密的嵌合在出水口上，而另在塞體上可再套合一旋環體，而旋環體係呈中空圓形狀，而旋環體之內緣面係呈錐狀並在內緣面上設螺紋，以供一水龍頭螺固，並在旋環體之外側設二凸伸並向內側延伸之旋片，並令旋環體之旋片可嵌掣在螺環體外側之凸塊，而加以旋轉螺緊螺環體，而不用借用其他任何之工具，而在塞體外側端之嵌溝上可套掣一C型環，而可將旋環體嵌掣在塞體上而不會脫落，然後再將水龍頭一側之螺合部螺合在旋環體內緣之螺紋上，而完成整個組裝，而出水頭藉由按壓水龍頭上方之拉桿而使保溫桶內飲料由水龍頭之底部出口流出，所以藉由上述構造，進而令保溫桶出水頭具有快速組裝與防止變形滲漏之功效者。」。

3. 嗣經被上訴人法定代理人黃瑞松以智慧局核准時違反專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，提起舉發，經智慧局審查，上訴人於 93 年 12 月 6 日提出系爭專利申請專利範圍之更正本，經智慧局於 94 年 8 月 2 日准予更正並公告，其修正申請專利範圍（下稱更正後之申請專利範圍）為：「一種保溫桶出水頭之結構改良，其係由保溫桶、出水頭所組成，而保溫桶之底部適當處設一出水口，並可於出水口處組裝一出水頭，而出水頭係由塞體、套環體、螺環體、旋環體、C 型環、水龍頭所組成，而塞體係呈中空圓錐狀，並於一端設一環繞凸伸之圓垣，而可在圓垣內側套合一墊圈，並在塞體中間適當處設螺紋，以供螺合螺環體，而在塞體之外側端適當處設一嵌溝，以供 C 型環嵌掣，並令塞體可由保溫桶之內桶出水口嵌入保溫桶，而令塞體組裝入保溫桶之出水口時內側邊之圓垣與墊圈嵌合在保溫桶內桶之出水口內側緣邊上，並使塞體之另一端凸伸出保溫桶外桶之出水口，而在保溫桶外桶之塞體上套合一套環體，而在塞體上再套入一螺環體，而螺環體係呈中空之螺母六角狀，並於螺環體之內緣設螺紋，而螺環體藉由內緣之螺紋而可螺固在塞體中間適當處之螺紋上，而在螺環體外側設若干等距環繞排列之凸塊，而令旋環體上之旋片可嵌掣在螺環體之凸塊上而加以旋轉，而將螺環體螺緊在塞體之螺紋上而迫緊套環體，而令塞體與套環體與螺環體緊密的嵌合在出水口上，而另在塞體上可再套合一旋環體，而旋環體係呈中空圓型狀，而旋環體之內緣面係呈錐狀並在內緣面上設螺紋，以供一水龍頭螺

固，並在旋環體之外側設二凸伸並向內側延伸之旋片，並令旋環體之旋片可嵌掣在螺環體外側之凸塊，而加以旋轉螺緊螺環體，而不用借用其他任何之工具，而在塞體外側端之嵌溝上可套掣一 C 型環，而可將旋環體嵌掣在塞體上而不會脫落，然後再將水龍頭一側之螺合部螺合在旋環體內緣之螺紋上，而完成整個組裝，而出水頭藉由按壓水龍頭上方之拉桿而使保溫桶內之飲料由水龍頭之底部出口流出，而其特徵在於：保溫桶外桶凸伸出之塞體上套合一套環體，而套環體係呈中空圓柱狀，而在套環體之外側邊上設一環繞凸伸之嵌垣，而套環體之直徑大小與保溫桶之出水口相同，而寬度與保溫桶之出水口厚度相同，而使套環體套合於塞體時令套環體可完全嵌合在保溫桶之出水口內，並使套環體外側之嵌垣嵌掣在保溫桶外桶出水口之側緣上，而使保溫桶出水口之內、外桶及中間夾層之泡棉間藉由套環體而不會受壓迫而變形，所以藉由上述構造，進而令保溫桶出水頭具有快速組裝與防止變形滲漏之功效者。」。

(二)被上訴人製造販售之系爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍，而侵害其專利權：

1. 系爭專利之出水頭係由塞體、套環體、螺環體、旋環體、C 型環、水龍頭所組成，與保溫桶之出水口嵌組後，可使保溫桶出水口之內、外桶及中間夾層之泡綿間藉由套環體套組而具有快速組裝與防止變形滲漏之功效者，經原審法院囑託財團法人中華工商研究院就警方於 93 年 4 月 6 日至臺南市○○路○段 878 號被上訴人處執行保全證據，當場扣押被上訴人之系爭產品（即型號 YM-9930 號出水桶）1 個，予以鑑定是否侵害上訴人新型專利，經財團法人中華工商研究院鑑定結果認定：系爭專利與系爭產品之所有技術構成相符，符合文義讀取原則；系爭專利與系爭產品之技術構成相符，經比對分析後，系爭產品實質上利用系爭專利所揭示之技術手段，且達成產生功能、達成目的功效與申請專利範圍獨立項並無實質上差異，故不適用於逆均等論原則，即構成實質相同；系爭產品與系爭專利範圍構成實質相同，即落入系爭專利之申請專利範圍，縱使考量系爭產品係完全實施另一較晚申請之專利（即 M271834 專利），由於該專利主要僅係針對系爭專利之套環體增加「環圈內側開設有環狀嵌溝」、「另一端之端邊處係形成有一凹弧者」等元件改良，而仍利用系爭專利之主要技術內容，故該專利應屬系爭專利之再發明專利，在未經系爭專利權人同意下，仍應對系爭專利構成侵害等語（財團法人中華工商研究院鑑定報告外放，其詳細摘要如原審判決第 15 至 46 頁所示）。
2. 被上訴人雖於本院仍爭執上開鑑定報告所為系爭產品侵害系爭專利之結論，惟迨至本件二審言詞辯論終結時並未提出具體之理由及證據為反駁，其空言否認上開鑑定報告，實難憑採，況查上開鑑定報告之意見係依系爭專利更正後之申請專利範圍與系爭產品之技術特徵、手段及功效，加以解析，作成二者分析及比對表，作為判斷是否成立侵權之認定基準，繼而應用判斷專利侵權之諸原則，依序應用全要件原則（即文義解釋原則）、均等論原則、

逆均等論原則及禁反言原則，始判定系爭產品侵害系爭專利權，與侵害鑑定流程（如附件所示）相符，自屬可採，從而被上訴人製造販售之系爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍，而侵害系爭專利權，堪予認定。

3. 又被上訴人抗辯其依法申准有新型專利（即 M271834 專利，94 年 3 月 4 日申請，專利期間：自 94 年 8 月 1 日至 104 年 3 月 3 日止），並於 96 年 8 月 29 日向智慧局申請新型專利技術報告，認並無發現足以否定其新穎性要件之先前技術，則系爭專利與系爭產品在智慧局與財團法人中華工商研究院之鑑定報告上，即有明顯的分歧，則被上訴人行使主管機關所賦予無違法的專利權益，何來仿冒侵害，且若任何人請求的民間鑑定單位所到的結果，卻能反駁政府單位核發的證書，則政府威信何在云云。惟查，系爭產品是否侵害系爭專利之鑑定，係以系爭專利更正後之申請專利範圍與系爭產品實物之技術特徵為比對，與被上訴人所有 M271834 專利申請專利範圍無涉，況且系爭產品是否實施 M271834 專利申請專利範圍亦未經被上訴人舉證，但縱認系爭產品係實施 271834 專利申請專利範圍，亦對系爭專利構成侵害，已如前述。再者，智慧局所核發新型專利技術報告，僅係就該專利認定於申請技術報告之時是否發現足以否定其新穎性要件之先前技術，與系爭產品是否侵害系爭專利之鑑定報告，係屬二事，亦不得作為有利於被上訴人事實認定之證據。是以，被上訴人此。
4. 至被上訴人抗辯在上訴人申請專利以前，其已製造販售與系爭專利結構相同套環體等情，惟查：
 - (1) 被上訴人陳稱該項使用在先之證據及上訴人所製造之仿冒品，經被上訴人於另案提出於臺灣臺南地方法院檢察署後不明原因遺失等語（見本院卷第 127 至 129 頁），因被上訴人事實上既無法提出該項證據，故本院自無從審究。
 - (2) 復查，證人黃裕仁於原審審理時證述：我受被上訴人法定代理人之委託，先於 87 年 12 月開發水龍頭模具，但出水處是以水管塞住，因為客人反應會漏水，所以我於 89 年 5 月開發半圓形內塞（即套環體）模具，以防止漏水，此後從未修改內塞（即套環體）模具等語（見原審卷(三)第 146 至 147 頁），並提出模具照片 9 幀為證（見原審卷(三)第 159 至 164 頁）；證人陳天成亦結證稱：被上訴人法定代理人於 89 年間內塞（即套環體）模具開好後，我就替他射出塑膠，此模具從未修改過，迄今我還在加工生產等語（見原審卷(三)第 149 至 150 頁），並當庭提出圓形套環體 1 個為證，惟開發模具、射出塑膠與製造販賣分屬不同階段之產銷過程，依證人黃裕仁、陳天成上開證詞，至多僅能證明被上訴人於 89 年 11 月委託證人黃裕仁開發套環體模具，並委託證人陳天成射出塑膠之事實，但仍不能據此推斷被上訴人在上訴人申請系爭專利以前，其所銷售之保溫桶內部有與系爭專利結構相同套環體之事實。至證人陳吉山證述：我從 5、6 年前販賣被告生產之茶桶，是被上訴人之通路商，但不清楚被上訴人產品特色等語（見原審卷(三)第 151

頁)，是證人陳吉山既不明瞭其所販賣之被上訴人商品，有無套環體及其結構為何，亦難認得為有利於被上訴人之認定。

(3)承上，被上訴人此部分之抗辯，並非足採。

(三)上訴人有無違反專利法上之標示義務？

1. 按發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。第 79 條規定，於新型專利準用之。專利法第 79 條、第 108 條分別定有明文。復按立法要求「專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之」，無非為使第三人得知該專利權之存在，避免有因不知該專利權存在而發生侵害專利權行為之情形，並易於認定侵害者之故意行為。是其立法意旨應係為保護因不知情而侵害專利權者，對於明知他人有專利權而仍為侵害行為者，既屬故意行為，自無保護之必要。
2. 次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第 277 條定有明文。被上訴人抗辯上訴人違反專利法第 79 條前段之標示義務，惟為上訴人所否認。就舉證責任部分，原審判決認為上訴人應舉證證明其在專利物品或其包裝上標示專利證書號數之事實，固非無見，但被上訴人抗辯上訴人未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，係為免除損害賠償之責任，係有利於被上訴人之事實，就其事實自應由被上訴人舉證。查被上訴人就上訴人未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，已指出上訴人於 93 年 7 月 26 日當庭提出其於 90 年 5 月 31 日於臺南地方法院檢察署 90 年度偵字第 6684 號刑事案件之書狀之上訴人產品及包裝箱照片（見原審卷(一)第 129 至 130 頁、原審卷(三)第 237 頁、第 239 至 241 頁），其上僅顯示「PAT」3 字，與標示專利號數之要件尚非相符，並且被上訴人於 99 年 9 月 24 日答辯書亦提出上訴人網頁資料（見本院卷第 61 頁），抗辯迄今未見上訴人於其專利產品上標示專利證書號數已盡其舉證責任，是上訴人主張系爭專利產品有標示專利證書號數之事實，應由上訴人舉證證明。上訴人於原審就上開應舉證之事實，固提出 91 年冬季版消費新知雜誌—禮品贈品採購指南第 117 頁及上訴人商品型錄為證（見原審卷(三)第 225 至 228 頁），惟上開採購指南第 117 頁及商品型錄，雖均有上訴人保溫茶桶 4 只照片 1 幀，但型錄上之保溫茶桶上並未有標示專利證書號數，只在型錄空白圖面，另以文字印刷「專利所有·仿冒必究」，此與專利法第 108 條準用第 79 條規定之新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數要件不符。上訴人另提出印有專利證書號數包裝盒為證（見原審卷(三)第 224 頁），但上訴人於原審法院審理中陳明該包裝盒係 2007 年印製等語（見原審卷(三)第 219 頁），核與上揭照片上所顯示「02/11/2007」之日期相符，是以上開照片所示之包裝盒亦不能證明上訴人主張被上訴人於 92 年 3 月至 93 年 3 月間製造販售之

系爭產品侵害系爭專利時，上訴人已在系爭專利物品及其包裝上有標示專利證書號數。

3. 上訴人就標示專利證書號數部分，於本院審理中提出上證 1（上訴人 92 年 10 月 7 日出貨予上勤五金行商品照片 3 幀）、上證 2（上訴人所經營進鑫工業社 92 年 10 月 7 日出貨單 1 紙）、上證 3 號（上訴人與上勤五金行何淑惠對話錄音譯文影本 1 份）、上證 4（網站上之商品資訊，<http://jinnhsin.tw.ttnet.net>）、上證 5（產品貼紙原本 2 紙）、上證 6（上訴人與上勤五金行何淑惠對話光碟 1 份）、上證 7（上訴人在 92 年 8 月間之編號 No001692 至 No001700 訂購單各 1 份、上證 8（產品貼紙送貨單暨付款明細簽收單影本各 1 紙）為證。被上訴人雖主張上訴人遲至二審上訴時始提出上開證據，惟被上訴人於原審為專利字號標示之抗辯，原審法院於 99 年 5 月 14 日函命上訴人於文到 5 日內舉證證明，上訴人係於 99 年 5 月 17 日收受送達，惟原審隨即於同年月 24 日辯論終結，是原審要求上訴人於 7 日內提出 92 年 3 月至 93 年 3 月期間之多年前證據資料，失之倉促，若不許上訴人於二審就原審防禦方法提出證據為補充，顯失公平，本院爰就上開上證 1 至 8 予以審酌。但查：

- (1) 上證 1 係上訴人主張其於 92 年 10 月 7 日出貨予第三人上勤五金行商品照片 3 幀，經審視上揭照片並無日期之標示，難以證明係其出貨日期，亦無法證明其上之系爭專利證書字號之貼紙係何時黏貼，雖上訴人以上證 2 其所經營進鑫工業社 92 年 10 月 7 日出貨單 1 紙，其上載有「2003/10/07」日期，並提出上證 3 上訴人與上勤五金行何淑惠對話錄音譯文影本、上證 6 上訴人與上勤五金行何淑惠對話光碟各 1 份，欲證明確有於 92 年 10 月 7 日出貨予上勤五金行商品，惟查上開出貨單並無進鑫工業社出貨章、上勤五金行簽收章，難以證明即係於 92 年 10 月 7 日當時之出貨單，縱認進鑫工業社確有於當時出貨予上勤五金行，亦難證明上證 1 所示產品係與 92 年 10 月 7 日出貨者同一，亦無法證明上訴人當時之產品有專利證書號數標示；至於上證 3、6 之錄音光碟及其譯文，係上訴人所製作，未陳明日期，且審視其內容亦無法證明與上訴人系爭專利產品有關，更無法作為上訴人系爭專利產品有標示專利證書號數之有利證據。承上，可知上證 1、2、3、6 無法證明系爭專利產品於 92 年 3 月至 93 年 3 月期間有標示專利證書號數。
- (2) 上證 4 為上訴人 <http://jinnhsin.tw.ttnet.net> 網站上之系爭專利產品資訊，上訴人自承該網站係於 95、96 年間所建置（見本院卷第 146 頁），其網頁上雖顯示系爭專利證書號數，惟系爭專利產品照片上只有商標標示，以目視亦無法看出有系爭專利證書號數之標示，且該網頁資料上記載之日期為「2010/10/22 上午 10:27」，無法作為證明系爭專利產品於 92 年 3 月至 93 年 3 月期間有標示專利證書號數之有利證據。

- (3)上證 5 系爭專利產品貼紙原本 2 紙與上證 1、上證 7、上證 8 所示之貼紙樣式不同，且無製作日期，亦無其他證據得證明其製作日期，亦無法作為有利上訴人專利標示日期之事實認定之證據。
- (4)上證 7 進鑫工業社訂購單 (N0001694 至 001697、001699、001700) 與系爭專利證書字號標示無關，至於訂購單 N0001698 與上揭訂購單係連號，且日期為 92 年 8 月 5 日，惟所記載之品名係「牛 88 冰桶商標貼紙」與其上專利貼紙不符，即有可議之處，且僅有「邱恒君」簽名，被上訴人抗辯其係事後製作等語，難謂不可採。再者，上證 8 送貨單日期為 92 年 8 月 8 日，上訴人雖主張係第三人東霖印刷有限公司之送貨單，但並無任何足以證明係東霖印刷有限公司製作之單據，上訴人另提出東霖印刷有限公司陳炳慶名片，惟該送貨單與名片無法相互勾稽，而證明該送貨單確為東霖印刷有限公司製作，況且上證 8 進鑫工業社付款明細簽收單並無製作人之簽章，簽收人欄亦無任何簽收章或簽名，無法作為有利上訴人專利標示日期之事實認定之證據。
- (5)就上開證據之真正經被上訴人爭執，上訴人為證明上開證據之真正，聲請本院傳喚證人即上訴人之員工邱恒君、蔡炎根至本院作證。惟查：
- ①證人邱恒君到庭證稱：「(上訴人訴訟代理人問：你是否曾任職於「進鑫工業社」？任職期間為何？) 90 年 9 月份開始任職。(問：「進鑫工業社」的負責人是誰？你又是在「進鑫工業社」負責哪些工作？) 是周誌成。採購進出貨品品管。(問：請提示上證 7N0001698 訂購單，請問上面記載的「採購邱恒君」是不是你親筆簽名的？〔法官提示上證 7〕) 是。(問：採購當時是否上證 7 的標籤？) 是的。(問：這個採購是向誰採購？) 東霖工業社。(問：請提示上證 8，上面的「邱恒君」是不是你親筆簽名的？〔法官提示上證 8〕) 是。(問：當時送貨單上，送貨的貨品是不是為送貨單上所黏貼的標籤？) 跟採購的一樣。(問：送貨單這批貨是何時交給你的？) 92 年 8 月 8 日。(問：92 年 8 月 8 日這批貨是第幾次跟東霖公司採購的標籤？) 第二或第三次。(問：提示上證 8 第 2 頁付款明細簽收單，螢光筆所備註的地方，請證人確認是支付何款項？〔法官提示上證 8〕) 是支付剛剛送貨單的款項。(問：剛才貼紙是專利標籤，但是上證 8 是記載商標的貼紙，為何會有這樣的錯誤？) 是依據訂購單上去寫的。(問：「進鑫工業社」是否有另外與東霖工業社另外採購商標貼紙？) 有。(問：商標貼紙採購的時間是早於剛剛看到的專利貼紙？) 商標貼紙比較早。(問：這兩種貼紙的單價？) 商標貼紙單價較高，一元，專利貼紙一張是 0.3 元。(問：剛才提示的專利貼紙；商標貼紙用途各為何？) 都是貼在冰桶塑膠外殼上。(問：你們剛才採購的專利貼紙是何時會貼在你說的冰桶外殼上？) 只要有生產組裝，就會貼上去。(問：約略平均多久會與東霖工業社採購專利貼紙？) 大約一年一次，用完就會採購。(問：你們貼完這個專利貼紙後的保溫桶如何處置？(問：會放在廠內待出售，如果客人訂購的話，就可以馬上出貨。(問：

剛才提示給你看上證 8 送貨單，該批貼紙是否有用完？）有。（問：貼完這些保溫桶，最後是否都有如數銷出？）是。（被上訴人法定代理人問：你是在「進鑫工業社」上班，你如何找到這些送貨單？）因為是由我本人親自採購、收貨，單據部分也是我自己收起來的，我這邊可以提出。」等語（見本院卷第 180 至 183 頁）。惟查，證人邱恆君上開證詞僅說明上訴人所提出上證 7、8 如何製作，未能澄清上證 7、8 之上揭疑點，又上證 8N0001698 進貨單之「東霖」應為「東霖印刷有限公司」，上訴人訴訟代理人及證人邱恆君均誤為「東霖工業社」亦有出入，況且依證人邱恆君所言進鑫工業社約略 1 年 1 次向「東霖印刷有限公司」採購專利貼紙，且用完就會採購，則進鑫工業社於 92 年 3 月至 93 年 3 月期間應有黏貼上證 7、8 所示貼紙之系爭專利產品共 10,000 個銷售於市面上，上訴人為何無法於原審提出，且迄至本院言詞辯論終結亦無法提出，況兩造間既有專利紛爭，上訴人理應於系爭專利產品上直接印製專利證書號數，上訴人非但捨此不為，且依其上揭於 95、96 年間所建置網站亦見如上證 7、8 所示專利貼紙，上訴人主張其有專利證書號數之標示，即非可採。又查經被上訴人法定代理人黃瑞松詢問：「這麼久的東西你怎麼會還記得？在臺南地方法院原審法院為審理時，這麼久的時間為何沒有提出來？」，證人邱恆君答稱：「在臺南地方法院部分，我比較不清楚他們是在訴訟何部份。」、「（問：那這次是老闆特別有交代，不然你怎麼這麼明瞭？）因為我們有將資料找出來，所以才會這麼瞭解。」等語，惟經本院進一步詢問：「邱恆君是在進鑫工業社任職，在你來本院作證前，周誌成先生是否有與你談過？」，證人邱恆君先是答稱：「沒有。」，惟當本院進一步詢以：「（問：你為何 92 年間這麼久的事情，為何會這麼清楚？律師問你的時候可以馬上對答如流？」，證人邱恆君又答稱：「我們老闆有說要詢問我訂單部分，所以我有先準備。」等語（見本院卷第 183 至 184 頁），顯見證人邱恆君關於是否於本院作證前曾否與上訴人討論案情乙節，證言前後矛盾，其證言之憑信性亦有可疑，實不能採為對上訴人有利事實之認定。

②證人蔡炎根到庭證稱：「（上訴人訴訟代理人問：你是否曾任職於「進鑫工業社」？任職期間為何？）80 年開始，一直到現在。（問：你在「進鑫工業社」負責哪些工作？）我是廠務，在廠裡面製作冰桶。（問：你有無負責包裝冰桶？）有。（問：請提示上證 8 送貨單，送貨單上的標籤有無看過？做何用途？〔法官提示上證 8〕有。貼在保溫桶上。（問：該標籤，「進鑫工業社從何時開始貼？）91 年。（問：你怎麼知道從 91 年開始貼？）老闆 90 年時與他人有專利糾紛，老闆現在有去申請專利了。因為 90 年警方有到「進鑫工業社」，所以隔年開始貼。（問：貼完這些貼紙的水桶有無賣出去？）有。（被上訴人法定代理人問：製作的冰桶放在哪裡？）放在廠裡。（問：為何我在市面上沒有看到你們的水桶？）你是何時看到？（問：我 90 年到 91 年間為何在市面上都沒有看到你們的產品？）有賣出去。（要作

完一個冰桶總共要多少步驟？）第一步驟為抽白鐵料，這是在外面做的，第二個步驟拋光，第三個步驟為打洞，第四個步驟灌發泡，用機械灌的，第五個步驟表面處理，第六個步驟安裝水龍頭，第七個步驟貼標籤，蓋蓋子，再來就是裝箱。（問：是誰來貼標籤？）邱恆君、我、還有其他人員。（問：再請問證人，今天誰叫你來的？書記官。（問：老闆有特別交代嗎？）沒有。我跟邱恆君有談過。」等語（見本院第 184 至 186 頁）。承上，可知證人蔡炎根亦與邱恆君就本件作證內容曾為討論且其為上訴人所經營進鑫工業社員工，被上訴人質疑其證言偏頗非無足採，是證人蔡炎根之證言可信性亦有疑義，亦不能採為對上訴人有利事實之認定。

(6)另查，原審於 99 年 6 月 14 日言詞辯論期日曾詢問上訴人有無證據證明有盡專利證書號數標示義務，上訴人於原審之訴訟代理人連燦煌答稱：「除上次開庭提供的雜誌（按即原審證一、二、三）外，其餘沒有其他證據」等語明確（見原審卷(三)第 252 頁反面），上訴人於本院始提出上證 1 至 8 之真實性即有可疑，且上開證據與證人邱恆君、蔡炎根之證言亦均不能採為對上訴人有利事實之認定，已如上述。此外，上訴人復不能具體舉證證明被上訴人明知或有事實足證其可得而知上訴人之產品為系爭專利物品者，依上開說明，雖被上訴人侵害系爭專利，但因上訴人於 92 年 3 月至 93 年 3 月間，並未在其專利物品及其包裝上附加專利證書號數標示，故不得對被上訴人請求該期間侵權之損害賠償。

(四)末查，被上訴人法定代理人黃瑞松曾於 93 年間於另案以上訴人侵害其新型第 162671 號專利，提起民事訴訟請求損害賠償，上訴人於該件民事訴訟抗辯專利權人未依專利法為專利證書號數標示，因黃瑞松未能舉證證明有為標示，經原審法院 93 年度智字第 3 號判決駁回，復經本院 97 年度民專上易字第 3 號判決認定黃瑞松未為專利證書號數標示及上訴人未侵害新型第 162671 號專利而駁回確定，附此敘明。

六、綜上所述，被上訴人製造販售之系爭產品雖侵害上訴人系爭專利權，惟上訴人於 92 年 3 月至 93 年 3 月間違反專利法上之標示義務，並未在其專利物品及其包裝上附加專利證書號數標示，自不得請求此期間之賠償，從而，上訴人依據侵權行為法律關係，請求被上訴人給付其於 92 年 3 月至 93 年 3 月間所得利益 1,920,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，所持理由雖與本院不同，惟結論並無二致，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 449 條第 2 項、第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 3 月 28 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

法 官 曾啟謀

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）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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 100 年 3 月 28 日

書記官 王月伶

附註：

民事訴訟法第 466 條之 1（第 1 項、第 2 項）：

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。