「販賣」侵害專利權物品之認定

判決字號：智慧財產法院 99 年度民專訴字第 153 號民事判決
判決日期：100 年 6 月 30 日
系爭專利： 「工具組」新型專利
相關法條：專利法第 106 條、第 129 條、第 84 條、第 85 條
判決要旨：

以販賣為目的而販入侵害專利權產品行為，僅須有販入之行為即足以生損害於專利權人。蓋於專利權人或其被授權人自行生產製造專利品之場合，銷售專利品之業者除經專利權人或其被授權人寄售外，均須向專利權人或被授權人購買合法之專利品，則銷售專利品業者未向專利權人或被授權人購買專利品，轉而購買侵害專利之產品，專利權人或其被授權人銷售專利品之市場自會因銷售專利品業者購買非法專利品而萎縮，並受有同等數量之合法專利品無法售出之經濟上損害。因此，以販賣為目的而販入侵害專利產品，對於專利權人造成之損害應以販入之數量估計，而非以販入後再行販出之數量作為計算標準，始為合理，此觀諸商標法第 63 條第 1 項第 3 款係以查獲侵害商標權商品之件數定賠償總額，而非以銷售之數量定賠償總額。

【判決摘錄】

（一）原告主張

原告所研發創作之「工具組」獲經濟部智慧財產局授予新型專利，專利期間自民國 89 年 11 月 1 日至 99 年 12 月 30 日止。依專利法第 106 條第 1 項規定，原告就系爭專利專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或上述目的而進口該發明專利物品之權。任何人未經原告同意擅自實施上開專利權，均係侵害原告權益之行為。而被告明知原告業已取得專利權，也於 95 年曾有過相同之訴案「當時案號 95 年智字第 74 號」。竟基於製造、販賣侵害前述原告新型專利之產品，原告有購得一組疑似仿冒品，仿冒品將當庭呈送，並有記載啟順興公司產品編號之零售商購買發票及出貨證明，足以證明疑似仿品源出被告。原告並委託第三人進行鑑定，經第三人鑑定後，認待鑑定樣品已落入原告專利申請專利範圍，被告侵害原告系爭專利權之行為，已臻明確。

原告於 99 年 6 月 11 日及 99 年 6 月 29 日委發存證信函敬告被告，請其五日內出面協商解決事宜。然被告委請第三人所為之函文無任何歉意及提及賠償之誠意，更無親自來電致意。原告爰依專利法第 129 條準用第 84 條及第 85 條規定，請求被告賠償損害。

（二）被告主張

原告於 95 年間對被告提起訴訟，因原告撤回訴訟結案為免爭議也未再銷售該項產品，97 年間被推銷少量進貨 10 組出貨 6 組，97 年間寄賣三組未售出，99

年 6 月間接獲原告存證信函，為避免爭議，已全數回收，被告於收到存證信函得知系爭商品有侵害系爭專利之爭議立即回收市面上之系爭商品，是被告應無侵害原告系爭專利權之故意、過失。

於 97 年間進貨及販售係經人推銷相信推銷者所言『系爭商品套筒上有一視窗與「H.C.B- A1002BENZ(W124)」商品及原告專利品不同，故相信推銷人所言，認為應無侵害原告之專利權，直至接獲原告起訴書所附之鑑定報告始了解系爭商品與系爭專利落入同一專利範圍，是以被告在此之前販售二組商品之行為，應不具有故意過失。於 97 年間所進貨 10 組，僅出貨 6 組產品，回收 4 組，原告主張受有 400 萬元損害，未提出任何證據，顯無理由。為此，請求駁回原告之訴。

二、本案爭點

（一）被告有無侵害系爭專利之故意或過失？

（二）原告得請求被告賠償之金額為若干？

三、判決理由

(一)被告具侵害系爭專利之重大過失：

1、按「修正前專利法第 88 條第 1 項（即現行法第 84 條第 1 項）前段規定：『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害』，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原審為相反之認定，認侵害專利權之損害賠償，不以行為人有故意或過失為成立要件，就上訴人侵害被上訴人之專利權究竟有無故意或過失未予調查審認，遽為上訴人不利之判決，自有未合。」最高法院 93 年度台上字第 2292 號判決著有明文。

2.經查被告於 95 年因展示前案商品，經原告對其以侵害系爭專利為由向台北及台中地方法院提起訴訟，則被告於 95 年間收受原告前案之起訴狀時即可明瞭系爭專利之內容，其於 97 年向不明人士購入被控侵權物品時，只要與系爭專利申請專利說明書相互比對，即可知悉被控侵權物品為系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義所讀取，被告未為任何比對即向不明人士購入被控侵權產品，顯有重大過失。次查被告於 97 年間未循正常銷售管道向不明人士購入被控侵權物品，所購入被控侵權物品之生產製造廠商不明，且銷售者復未依據相關法令開立統一發票予被告，致購買者無法追查物品來源，此一銷售模式顯係在規避生產製造商依法應負之專利侵權責任，銷售被控侵權物品之不明人士所為被控侵權產品未侵害系爭專利之說明，自無何憑信度可言，縱依被告所辯其係相信推銷者所言而認未侵害原告之系爭專利，亦屬有重大過失。

3.被告雖抗辯：推銷者向被告說明，被控侵權物品套筒上無視窗，與前案有視窗之商品及原告所有新型專利之產品不同，未落入系爭專利之申請專利範圍，被告看被控侵權物品之外觀確與前案商品不同，故相信銷推者所言，而認為應無侵害原告之系爭專利權云云。惟查原告既於 95 年間主張前案商品侵害系爭新型

專利而對被告提起訴訟，則前案有視窗之商品即有侵害系爭專利之可能，而系爭專利申請專利範圍第 1 項並無視窗之構成要件，參酌專利侵權判斷之附加原則，若被控侵權物品除包含請求項中所有技術特徵或均等技術特徵外，並附加某些技術特徵，不論附加之技術特徵本身或與其他技術特徵結合是否產生功能或效果，仍應判斷為侵害專利權，自不難判斷前案商品刪除視窗之構成要件後，仍有侵害系爭專利申請專利範圍第 1 項之可能，被控侵權物品自不可能因僅藉刪減視窗之構成要件即不會為系爭專利之文義所讀取。核被告抗辯：被控侵權物品無視窗，故認應無侵害系爭專利云云，顯與事理不符。

(三)原告得請求被告賠償之金額為若干：

1、原告請求被告賠償自 95 年 1 月 1 日起至 97 年 7 月 6 日止之損害部分：按新型專利權受侵害時，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；本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起， 2 年間不行使而消滅；自行為時起，逾 10 年者，亦同，專利法第 108 條、第 84 條第 1 項、第 5 項定有明文。查原告就其主張被告於 95 年間展示之前案商品係侵害系爭專利乙節，未提出前案商品與專利侵權比對分析表為證，尚難認原告已盡舉證之責任，且被告就此復提出 2 年之短期消滅時效抗辯，則無論前案商品有無侵害系爭專利，原告請求被告賠償自 95 年 1 月 1 日起至 97 年 7 月 6 日止之損害，均屬無據，不應准許。

2、原告請求被告賠償自 97 年 7 月 7 日起至 99 年 12 月 31 日止之損害部分：

按以販賣為目的而販入侵害專利權產品行為，僅須有販入之行為即足以生損害於專利權人。蓋於專利權人或其被授權人自行生產製造專利品之場合，銷售專利品之業者除經專利權人或其被授權人寄售外，均須向專利權人或被授權人購買合法之專利品，則銷售專利品業者未向專利權人或被授權人購買專利品，轉而購買侵害專利之產品，專利權人或其被授權人銷售專利品之市場自會因銷售專利品業者購買非法專利品而萎縮，並受有同等數量之合法專利品無法售出之經濟上損害。因此，以販賣為目的而販入侵害專利產品，對於專利權人造成之損害應以販入之數量估計，而非以販入後再行販出之數量作為計算標準，始為合理，此觀諸商標法第 63 條第 1 項第 3 款係以查獲侵害商標權商品之件數定賠償總額，而非以銷售之數量定賠償總額，不難索解。經查被告於 97 年以販賣為目的而販入之被控侵權物品為 10 套，被告公司購入此 10 套 被控侵權物品究對於原告造成之損害金額為何，其推估方法大致有二種：其一為以合法專利品於被告購入侵權物品時之正常市場價格作為推估標準，其二為以被告販入侵權物品前後 2 個年度營業額之差額為推估之標準。惟上開二種推估方法在實用上均有其侷限性，就前者而言，因為侵害專利物品在市面上以低價銷售，會對於合法專利品之價格產生侵蝕作用，因此，市場上所出現合法專利品之價格可能為係遭侵蝕過之價格，而非正常市場價格；就後者而言，以前後二個年度營業額之差額為推估標準，必須受到市場上影響專利品之經濟因素不變動，以及市場上僅存在一侵權行為者假定之限制。本院審酌原告主張合法專利品於市場上每套之價格，雖提出 99 年 9

月 2 日之統一發票 1 件為證，但係於原告 99 年 7 月 7 日提起本件訴訟後所為之銷售行為，憑信性不足，及被告雖主張被控侵權物品之低於系爭產品，然於正常狀況下，合法專利品之售價自會高於侵權物品，自不能以侵權物品之價格推算合法專利品之正常市場價格，因認本件尚乏證據可推算出合法專利產品於被告販入侵權物品時之正常市場價格，而應採取以被告販入侵權物品前後二個年度之內銷營業額差額以估算原告之損害，蓋原告所經營公司於 96 年度之內銷營業額營業金額不大，受經濟因素變動之影響不大，且因營業金額不大，可見銷售合法專利產品之市場規範不大，市場上銷售侵權產品之規模有限，將被告公司視為唯一侵權行為者所產生之誤差值不大，則原告請求被告賠償侵權損害，為有理由，逾此之請求，即屬無據。

四、判決結果

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 389 條第 1 項第 5 款，判決如主文。

【研析】

本判決主要涉及專利侵權行為人侵害他人系爭專利時，以其所購入之系爭商品並未完全售出，因此損害賠償額的計算應以實際售出數量做為計算基礎，法院於判決中指出，「以販賣為目的而販入侵害專利權產品行為，僅須有販入之行為即足以生損害於專利權人。蓋於專利權人或其被授權人自行生產製造專利品之場合，銷售專利品之業者除經專利權人或其被授權人寄售外，均須向專利權人或被授權人購買合法之專利品，則銷售專利品業者未向專利權人或被授權人購買專利品，轉而購買侵害專利之產品，專利權人或其被授權人銷售專利品之市場自會因銷售專利品業者購買非法專利品而萎縮，並受有同等數量之合法專利品無法售出之經濟上損害。因此，以販賣為目的而販入侵害專利產品，對於專利權人造成之損害應以販入之數量估計，而非以販入後再行販出之數量作為計算標準」法院並以商標法第 63 條第 1 項第 3 款係以查獲侵害商標權商品之件數定賠償總額，而非以銷售之數量定賠償總額作為論證依據。此判決明確點出「販賣」侵害專利權物品之「販賣」應如何解釋，可供權利人作為行使權利時參考的依據。