新式樣專利侵權之判斷

判決字號：智慧財產法院民事判決100年度民專上字第7號

判決日期：101年1月5日

系爭專利：音樂播放器

相關法條：專利法第129條、第84條第1項、第85條第1項第2款、第3項及公司法第23條第2項

判決要旨：

新式樣專利之侵害判斷，應包括「解釋申請專利之新式樣範圍」，及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」之步驟，而「解釋申請專利之新式樣範圍」應限制在申請時，對照於申請前之先前技藝，在客觀上透過視覺訴求使其具新穎性、創作性之新穎特徵，並排除功能性之設計。至於「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」，則應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，解析被控侵權物品之技藝內容，進而以普通消費者之水準，判斷解析後被控侵權物品與解釋後申請專利新式樣之物品與視覺性設計整體是否相同或近似。若被控侵權物品與申請專利新式樣之物品及視覺性設計整體相同或近似時，再進而以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷被控侵權物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵，若被控侵權物品與申請專利新式樣的物品及視覺性設計整體相同或近似，且包含新穎特徵，始落入申請專利之新式樣範圍，而構成侵害。

【判決摘錄】

一、被上訴人主張

(一)被上訴人於97年7月29日向智慧局申請「音樂播放器」新式樣專利（即系爭專利），經該局編為第097304382號進行審查核准專利後，發給第D129910號專利證書，專利權期間自98年7月21日起至109年7月28日止。

(二)被上訴人於98年12月22日起訴前曾委託德律國際專利商標法

律事務所通知上訴人先進公司系爭產品已侵害系爭專利，並經上訴人先進公司收受。

(三)上訴人於 98 年 12 月 23 日收到被上訴人所寄發之警告信函後，仍繼續進口與銷售型號「BIKEMATE MP3 音樂棒」之產品（下稱系爭產品），且於原審民事答辯狀(一)第 4 頁稱實際銷售 541 個，並退回 262 個系爭產品至大陸廠商，惟卻於訴訟中繼續進口及銷售如原判決附表編號 6 至 22 之系爭產品，再者，上訴人所言之退回系爭商品予大陸廠商，實為上訴人先進公司所設立，且所謂合作之進口商香港大昌科技有限公司之臺灣登記住址亦與先進公司相同，是否果真有退回之事實已不無可疑，另上訴人先進公司聲稱不知情且為貿易商，卻於 98 年 12 月 11 日將被上訴人之系爭專利圖樣以及產品結構進一步申請新型專利，且上訴人不僅抄襲產品外觀，甚至抄襲使用說明書，業經臺北地方法院檢察署檢察官提起公訴在案（案號：99 年度偵字第 22467 號），種種行徑，顯屬集團之仿冒行為，因此被上訴人爰就其故意侵害系爭專利之行為，追加請求上訴人先進公司、林添進連帶賠償 681,054 元及自訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息。

(四)上訴人於原審 99 年 12 月 6 日所提出之民事陳報狀中自承：「被告（即上訴人）就原購買之系爭產品，事後加以改良再申請新型專利，並無不法或不當，而被告就系爭產品之外觀、造型，在前述新型專利申請案中，曾就教於智慧財產之審查委員，原告（即被上訴人）之系爭新式樣專利是否相同，審查委員亦認不相同」等語，可知上訴人在從事產品設計製造時，已做過專利檢索，顯已明知有被上訴人之專利權存在，上訴人稱其非故意難謂有據。

二、上訴人主張

(一)按系爭專利並不代表系爭產品之全部價值，即不得將上訴人先進公司銷售系爭產品之獲利，全數歸功於系爭專利。系爭產品既為

一音樂播放器，消費者所取決購買之因素眾多且複雜，大抵為音樂播放之品牌、品質、容量等功能，系爭產品本身外觀造型上之差異，即其弧筒造型或弧面形態，或稍有影響消費者購買之意願，然根本非絕對之因素。參酌上訴人先進公司所提上證 11、12、13 之內容，以銷售 217 個系爭產品獲利之十分之一，本件獲利金額應為 2 萬 3460 元。

(二)上訴人雖於 98 年 12 月 23 日收受被上訴人之警告律師函，但其隨即進行「自行比對」、「向行政院公平交易委員會檢舉」、「舉發系爭專利」及「提出專利侵害鑑定報告」等步驟，確信系爭產品並無侵害系爭專利之虞後，再行銷系爭產品，主觀上並無惡意。

(三)上證 2 之內容係上訴人就買受之系爭產品，後續與朗然公司針對維修部分所為之聯繫，上訴人既為系爭產品之出賣人，對於消費者負有瑕疵擔保之責，對於系爭產品之品質，自有追蹤、控制甚至修正之義務。是上訴人於買受系爭產品後，就其維修、測試等問題與製造者朗然公司進行交換意見，有何任何不妥之處？又上訴人向朗然公司購買系爭產品之時間約在 98 年 11 月起至 99 年 4 月間左右，而上證 2 電子郵件之聯繫時間則在 99 年 7 月間，晚於上開購買時間，故上訴人並非系爭產品製造者。

(四)波音特公司為一獨立位於深圳之法人，其與上訴人先進公司無關，且波音特公司所登記之地址為僅限辦公之辦公大樓，亦非所謂製造工廠。

(五)上訴人在原審 99 年 12 月 1 日之民事陳報狀內，係指其在 98 年 12 月 23 日收受被上訴人寄發警告函之前，就其購得之「系爭產品」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）另行申請新型，並非就「系爭專利產品」而為申請。此外，系爭專利係屬新式樣，上訴人就系爭產品所申請者為新型，兩者所要求之可專利性內涵完全不同，更足證上訴人主觀上根本無侵害系爭專利之故意。

(六)至於系爭專利產品說明書之著作權爭議，目前正由臺灣臺北地方

法院審理，尚無定論，本件係新式樣專利之爭議，與著作權無涉。

三、本案爭點

（一）系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍而構成侵害？

（二）引證 3 分別與引證 2、4 至 10 之組合（即被證 5 之舉發理由）是否足以證明系爭專利違反專利法第 110 條第 4 項之規定，而不具創作性？

（三）被上訴人依民法第 184 條、第 185 條、公司法第 23 條、專利法第 129 條準用第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、第 3 項為訴之聲明之請求，是否有據？上訴人有無故意過失？損害賠償之計算是否應以上訴人銷售系爭產品之全部價格計算？

四、判決理由

(一)系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍而構成侵害：

1. 關於新式樣專利之侵害判斷，應包括「解釋申請專利之新式樣範圍」，及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」之步驟，而「解釋申請專利之新式樣範圍」應限制在申請時，對照於申請前之先前技藝，在客觀上透過視覺訴求使其具新穎性、創作性之新穎特徵，並排除功能性之設計。至於「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」，則應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，解析被控侵權物品之技藝內容，進而以普通消費者之水準，判斷解析後被控侵權物品與解釋後申請專利新式樣之物品與視覺性設計整體是否相同或近似。若被控侵權物品與申請專利新式樣之物品及視覺性設計整體相同或近似時，再進而以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷被控侵權物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵，若被控侵權物品與申請專利新式樣的物品及視覺性設計整體相同或近似，且包含新穎特徵，始落入申請專利之新式樣範圍，而構成侵害。

2.系爭專利分析：

(1)創作說明摘錄：

系爭專利之「音樂播放器」左、右視圖呈現三角形之態樣，且在表面具有弧面型態之設計，其整體外觀不但具有流線之造型，且更具有圓滑柔潤之觀感，其一端面係有數個控制按鈕設於其上，而另一側端面上則是發音孔，其圖面如附圖一所示。

(2)解釋申請專利之新式樣範圍：

依系爭專利圖說，系爭專利「音樂播放器」係一種播放音樂之裝置。參酌圖說之創作特點，並經整體觀察，系爭專利之胚形為一圓梭體，兩端為截斷之截面，外表面經等角分布之三面切削而呈三角狀之截面，三切削面均為弧面且呈橢圓形；圓梭體之兩端面，其中一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔，整體外觀呈圓滑柔潤之流線造形。依專利侵害鑑定要點，「新穎特徵」係指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。另「解釋申請專利之新式樣範圍」時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。準此，足認系爭專利之新穎特徵為：「於一中段微胖、兩端收束之圓柱形筒身上等角分佈有三橢圓形面，二端面均呈圓形，一端為護網，另一端　則為操作面板」。

3.系爭產品技術內容：

(1)系爭產品實物照片（上訴人進口販賣之「BIKEMATE MP3」音樂棒產品）如附圖二所示，係由被上訴人在原審於 99 年 6 月 14 日庭呈之證物拍攝而得。

(2)解析系爭產品：

系爭產品之胚形為一圓梭體，其兩端呈截斷之截面，圓梭體外表面經等角分布之三面切削而呈三角狀體，三切削面均為平面

且呈橢圓形，其兩端截面，一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔。

4.物品相同或近似判斷：

系爭產品為「BIKEMATE MP3-1 MP3 音樂棒」外觀印有「Bikemate」，顧名思義，其為一種音樂播放器，亦可使用於自行車，上訴人對此並未爭執，故系爭產品與系爭專利之「音樂播放器」相同。

5.整體視覺性設計相同或近似判斷：

(1)系爭專利與系爭產品比對，兩者之胚形均為一圓梭體，兩端為截斷之截面，圓梭體外表面經等角分布之三面切削而呈三角狀之截面，三切削面均呈橢圓形，兩端截面中之一端面設數個控制按鈕，另一端面為網狀發音孔。系爭專利與系爭產品大部分設計特徵均相同，差異僅在於系爭專利之切削面略沿表面呈稍弧面狀，於切削面之間的弧形表面較小，而被控侵權物之切削面為平面，以致其於切削面之間的弧形表面較寬，惟兩者於圓梭體中央之剖面觀之，均呈現等三角截面狀，而整體外觀圓滑柔潤的流線造形，經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，系爭產品所產生的視覺印象會使普通消費者將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆的視覺印象，故應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似。

(2)上訴人辯稱「系爭產品與系爭專利兩者於視覺焦點所在之圓梭體之外表面的形態上有極明顯的差異。…系爭專利係於圓梭體的外表面具有三個弧形橢圓形面呈現圓滑柔順形體且斷面呈現實質三角形的態樣；而系爭產品則於圓梭體的外表面具有三個平面橢圓形面呈現剛韌穩重形體且斷面呈現實質六角形的態樣。兩者視覺性設計整體分別顯然…因此系爭產品未落入系爭專利之新式樣專利權範圍。」云云。惟查，系爭專利之切削面沿表面呈稍弧面狀，故其橢圓於短徑方向之寬度較大，於兩切

削面之間的弧形面會較小，而被控侵權物之切削面為平面，其橢圓於短徑方向之寬度較小，以致其於切削面之間的弧形表面較寬，然被控侵權物於兩切削面之間的弧形表面寬度未達與橢圓短徑相等之際，其斷面也未呈現等六角形的態樣，依圓梭體中央之截面觀之，仍呈現等三角截面狀態樣，此圓弧面寬窄之差異並未影響兩者視覺性設計整體近似之認定。另整體視覺性設計的近似與否，仍應比對被控侵權物與系爭專利兩者整體造形再綜合判斷，比對要件包含兩者圓梭體外觀輪廓、圓梭體的兩端呈現之截面形態及圓梭體切削形成之橢圓形等，故僅以圓梭體中央之截面呈現之小差異仍無法否定兩者視覺性設計整體近似之認定。

6. 系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：

由於系爭專利之整體視覺性設計與系爭產品近似程度幾近相，故可認定系爭產品包含系爭專利之新穎特徵。

7. 綜上所述，足認系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍而構成侵害。

(二)引證 3 分別與引證 2、4 至 10 之組合均不足以證明系爭專利違反專利法第 110 條第 4 項之規定，而不具創作性。

(三)按新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。專利法第 129 條第 1 項準用第 84 條第 1 項前段、第 85 條第 1 項第 2 款定有明文。上訴人先進公司販賣系爭產品之總成本為 119,040 元（620 個 x6 美元 x32=119,040 元），是以扣除成本後，上訴人先進公司販賣系爭產品之所得利益為 659,363 元，依上開規定，被上訴人自得請求以上訴人先進公司販賣侵害系爭產品之全部收入 659,363 元賠償其所受損害。上訴人另辯稱系爭專利並不代表系爭產品之全部價值，不得將上訴人銷售系爭

產品之獲利全數歸功於系爭專利，故僅以系爭產品獲利之十分之一計算獲利金額為 23,460 元云云。但查，專利法係規定以銷售侵權物品全部收入為所得利益，故上訴人抗辯應以系爭產品十分之一計算系爭產品之獲利，顯屬無據。

(四)按侵害專利權之行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之 3 倍，專利法第 85 條第 3 項規定有明文。上訴人先進公司明知被上訴人享有系爭專利權，卻未經被上訴人之同意而販賣系爭產品，故意侵害系爭專利權，爰審酌被上訴人之資本總額為 4,000 萬元、上訴人先進公司之資本總額為 6,000 萬元，此有公司基本資料查詢可按（見原審卷(一)第 128 至 129 頁），且上訴人先進公司於收受上開存證信函，甚或於被上訴人提起本件訴訟後猶繼續進口及販賣系爭產品，又上訴人先進公司侵害期間為 98 年 11 月 27 日起至 99 年 8 月 6 日止，其侵害數量為 620 個，販賣侵害系爭產品之全部收入 659,363 元，獲利非鉅，此外，上訴人曾試圖採取相關迴避措施未成功，而仍有如上所述之故意侵害系爭專利等侵害情節，認原審酌定損害額 2 倍核屬過高，而應以酌定損害額 1.6 倍之賠償為適當，即上訴人先進公司應賠償 1,054,981 元（659,363 元 x1.6=1,054,981 元，元以下四捨五入）。

(五)按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第 23 條第 2 項亦定有明文。而公司法第 23 條所謂公司業務之執行，係指公司負責人處理有關公司之事務而言(最高法院 97 年度台上字第 364 號民事判決參照)。本件被上訴人主張上訴人先進公司不法侵害系爭專利權，上訴人先進公司法定代理人林添進應負連帶負責等語。經查，本件上訴人林添進於上訴人先進公司侵害系爭專利之期間係擔任該公司之負責人，此有公司基本資料查詢附卷可稽（見原審卷(一)第 129 頁），上訴人林添進既實際負責上訴人先

進公司之經營，其性質即係執行上訴人先進公司之業務，上訴人林添進因執行業務行為侵害系爭專利，揆諸前開說明，被上訴人主張先進公司及林添進應就被上訴人因本件系爭專利所受損害負連帶賠償之責，為有理由。

五. 判決結果

被上訴人本於專利法第 129 條、第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、第 3 項及公司法第 23 條第 2 項等規定，請求上訴人先進公司、林添進連帶給付 1,054,981 元及自起訴狀繕本送達翌日即 99 年 2 月 25 日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息，暨請求被上訴人告先進公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品，為有理由，應予准許。其逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。

【研析】

有關專利侵權判決案例，大部分皆為發明及新型專利，少數為新式樣專利，本件屬侵害新式樣專利少數案例。本判決對於新式樣專利侵害判斷之步驟，包括「解釋申請專利之新式樣範圍」，及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」之步驟，皆有詳細闡述，故特予以摘錄供參。另對於損害賠償之計算，本判決認為上訴人先進公司販賣系爭產品之總成本為 119,040 元（620 個 x6 美元 x32=119,040 元），是以扣除成本後，上訴人先進公司販賣系爭產品之所得利益為 659,363 元，被上訴人自得請求以上訴人先進公司販賣侵害系爭產品之全部收入 659,363 元賠償其所受損害，顯係採現行規定總銷售說之見解，而對於上訴人辯稱不得將上訴人銷售系爭產品之獲利全數歸功於系爭專利云云，則不予採納。這次專利法修正案，基於專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權

而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌，因此，刪除總銷售說之規定，於請求損害賠償時，應依實際個案情況衡量計算之，故未來個案損賠如何主張、計算，殊值觀察。