

智慧財產法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 100,民專上,7

【裁判日期】 1010105

【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

100 年度民專上字第 7 號

上訴人 先進電訊科技股份有限公司

兼法定代理人 林添進

上二人共同

訴訟代理人 李世章律師（兼送達代收人）

徐念懷律師

被上訴人 百剛科技股份有限公司

法定代理人 吳貴霖

訴訟代理人 練家雄律師

複代理人 陳健律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權事件，上訴人對於中華民國 99 年 12 月 30 日本院第一審判決提起上訴，被上訴人為訴之追加，本院於 100 年 12 月 15 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人連帶給付超過新臺幣壹佰零伍萬肆仟玖佰捌拾壹元本息部分，暨該部分假執行之宣告及命上訴人連帶負擔訴訟費用之裁判廢棄。

前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。上訴人其餘上訴駁回。

被上訴人追加之訴及假執行之聲請均駁回。

第一審訴訟費用關於命上訴人負擔部分及第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人連帶負擔百分之八十，餘由被上訴人負擔。第二審訴訟費用關於追加之訴部分，由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款至第 6 款情形，不在此限，同法第 446 條第 1 項定有明文。查被上訴人於原審聲明請求上訴人先進電訊科技股份有限公司（下稱先進公司）、林添進應連帶給付新臺幣（下同）1,297,035 元，暨自起訴狀繕本送達翌日即民國 99 年 2 月 25 日起至清償日止，按年息

5%計算之利息，並獲勝訴之判決。嗣經上訴人先進公司、林添進提起上訴後，被上訴人於100年4月8日具狀擴張請求上訴人應再連帶給付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。經核被上訴人上開擴張請求係基於專利權受侵害之同一基礎事實，就請求金額擴張應受判決事項之聲明，依民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款、第3款及第256條規定，自應予准許。

二、原審被告五西科技有限公司（下稱五西公司）、權宇科技有限公司、張樹林經原審判決敗訴部分，未據上訴而告確定，是本件第二審之當事人為上訴人先進公司、林添進與被上訴人，併予敘明。

貳、實體方面：

一、被上訴人之陳述除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：

（一）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。

（二）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，再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、上訴人先進公司、林添進之辯解除與原判決記載相同者，茲予引用外，補稱略以：

- (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。
- (五)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、原審判決判命：上訴人先進公司、林添進應連帶給付被上訴人 1,297,035 元及自 99 年 2 月 25 日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息。上訴人先進公司於新式樣專利第 D129910 號「音樂播放器」專利權期間，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該專利權之物品。上訴人先進公司、林添進不服原判決而提起上訴並聲明：(一)原判決不利上訴人之部分廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人在原審之訴及其假執行之聲請均駁回。(三)第一審及第二審之訴訟費用，均由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第一審及第二審上訴費用由上訴人負擔。另被上訴人並追加聲明：(一)上訴人先進公司、林添進應再連帶給付被上訴人 681,054 元及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息。(二)追加聲明之訴訟費用由上訴人負擔。(三)被上訴人願供擔保，請准就第 1 項聲明宣告假執行。上訴人就追加部分答辯聲明：(一)被上訴人追加之聲明駁回。(二)追加聲明之訴訟費用由被上訴人負擔。(三)如受不利判決，上訴人願供擔保請准宣告免為假執行。

四、依本院於 100 年 7 月 4 日協議兩造整理爭點（見本院卷第 12 2 頁），本件不爭執事項及爭點如下：

(一)本件兩造不爭執之事實：

1. 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。
2. 被上訴人於 99 年 6 月 14 日庭呈之 Bikemate MP3 播放器實物（即系爭產品，照片如原審卷(一)第 42、43 頁）確為上訴人先進公司以每個 1,400 元販賣予原審被告五西公司，原審被告五西公司再以 2,490 元販賣予第三人。
3. 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及新型第 M356678 號專利，並經上訴人先進公司收受。
4. 上訴人先進公司係 98 年 11 月 21 日至 99 年 2 月 9 日止向第三人 VAST MAX TECHNOLOGY LIMITED 以每個美金 6 元之價格購入系爭產品共 803 個（見原審卷(一)第 140 至 154 頁進口報單，品名為 Bikemate MP3 Magic Stick），嗣於 99 年 2 月 25 日退貨 262 個予深圳市波音特電子科技有限公司（見原審卷第 15 5 至 157 頁）。
5. 上訴人先進公司於 98 年 11 月 27 日以每個 1,400 元販賣系爭產

品 4 個予五西公司（見被證 4），原審被告五西公司再以 2,490 元或 2,586 元不等之價格販賣予第三人（見原審卷(一)第 25 頁）。

6. 上訴人先進公司於 99 年 5 月 6 日仍以每個 1,400 元之價格販賣系爭產品 10 個予第三人史萃卜公司（見原審卷(二)第 186 頁）。

(二)本件之爭點：

1. 系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍而構成侵害？
2. 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？
3. 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？

(1)上訴人有無故意過失？

(2)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，或僅以系爭產品之外殼計算？

五、本院得心證之理由：

(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「Bike mate」，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同，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：

1. 引證 2 為 Trusted Review 網站 (<http://www.trustedreviews.com/mp3/review/2007/06/27/River-T60-4GB=/p1>) 所公開之 iRiver T60 之 MP3 產品外觀照片，公開日為西元 2007 年 6 月 27 日，其圖示如附圖三所示。引證 3 為我國專利第 D119877 號「音樂播放器」，公告日為西元 2007 年 11 月 11 日，其圖示如附圖四所示。引證 4 為我國專利第 D105536 號「MP3 播放器」，公告日為 2005 年 7 月 11 日，其圖示如附圖五所示。引證 5 為我國專利第 D123259 號「多媒體撥放器」，公告日為 2008 年 6 月 11 日，其圖示如附圖六所示。引證 6 為我國專利第 D107409 號「MP3 播放器」，公告日為 2005 年 11 月 1 日，其圖示如附圖七所示。引證 7 為美國專利第 D512404 號「MP3 PLAYER WITH INTEGRATED CAMERA」，公告日為 2005 年 12 月 6 日，其圖示如附圖八所示。引證 8 為美國專利第 D491914 號「RADIO」，公告日為 2004 年 6 月 22 日，其圖示如附圖九所示。引證 9 為美國專利第 D509817 號「FMTRANSMITTER」，公告日為 2005 年 9 月 20 日，其圖示如附圖十所示。引證 10 為美國專利第 D539781 號「SOUND RECORDING AND REPRODUCING APPARATUS」，公告日為 2007 年 4 月 3 日，其圖示如附圖十一所示。上開引證之公開日期均早於系爭專利申請日，且與系爭專利之物品領域均相同，均得為系爭專利之先前技藝。
2. 引證 3 之音樂撥放器呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，整體視覺效果及設計手法與系爭專利迥異，該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者尚難依引證 3 可輕易思及系爭專利之整體造形，故引證 3 不足以證明系爭專利不具創作性。
3. 引證 2 呈截面均一之三角柱體，立面之外表另設條狀花紋，控制鍵設於該立面，端面設三角框形凹槽，引證 3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，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。系爭專利與引證 2、3 比對，引證 2 之三角柱體及引證 3 之啞鈴狀圓柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證 2、3 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證

據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證 2、3 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

4. 引證 3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證 4 概呈一長矩形殼體延伸至兩端面包覆本體之型態，兩端面概呈六角狀，控制鍵設於該殼體表面及本體兩側。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，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。系爭專利與引證 3、4 比對，引證 3 之啞鈴狀圓柱體及引證 4 之複雜六角狀體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證 3、4 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證 3、4 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
5. 引證 3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證 5 呈等截面之等三角柱體，三面呈外凸弧面，控制鍵設於立面。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，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。系爭專利與引證 3、5 比對，引證 3 之啞鈴狀圓柱體及引證 5 之等截面之等三角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證 3、5 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證 3、5 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
6. 引證 3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證 6 概呈一長矩形殼體延伸至兩端面包覆本體之型態，兩端面概呈六角狀，控制鍵設於該殼體表面及本體兩側。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，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。系爭專利與引證 3、6 比對，引證 3 之啞鈴狀圓柱體及引證 6 之複雜六角狀體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證 3、6 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通

常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證 3、6 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

7. 引證 3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證 7 呈等截面之等三角柱體，角隅以圓弧修飾，三面中有兩面呈內凹弧面，其中一端之三側立面均呈平面，控制鍵設於立面及端面。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，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。系爭專利與引證 3、7 比對，引證 3 之啞鈴狀圓柱體及引證 7 之等截面之等三角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證 3、7 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證 3、7 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
8. 引證 3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證 8 呈兩端粗中段細之啞鈴狀等三角柱體，控制鍵設於立面，端面設三角凹槽。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，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。系爭專利與引證 3、8 比對，引證 3 之啞鈴狀圓柱體及引證 8 之啞鈴狀等三角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，引證 3、8 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證 3、8 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
9. 引證 9 之 FM 發射器 (FM TRANSMITTER) 呈擬似蛋形之等截面之不等邊三角柱體，三面呈外凸弧面，角隅呈外凸弧面，控制鍵設於立面。此截面之不等邊三角柱體未揭露系爭專利等邊三角截面狀圓梭體及弧面狀橢圓形的切削面，整體視覺效果及設計手法與系爭專利迥異，該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者尚難依引證 9 可輕易思及系爭專利之整體造形，故引證 9 不足以證明系爭專利不具創作性。
10. 由於引證 3、9 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手

法差異性頗大，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將引證 3 與引證 9 組合，亦難得到系爭專利之具有圓梭體及等角分布之三面切削面、橢圓面等特徵，顯然該些組合手法非輕易可思及，故引證 3 與引證 9 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

11. 上訴人主張證據 3 及證據 9 同屬「音樂播放器」之新式樣，且「三角形」、「橢圓弧面」及「圓梭體」確係習知形狀，可見在音樂播放器外觀設計之技藝領域中具有通常知識之人，於參酌引證 3、引證 9 及習知形狀之結合後，已可輕易思及系爭專利所欲表達之創作特點云云。但查，系爭專利之整體形狀係呈圓梭體，且經造形手法將之切削三個橢圓形面，方有中央之截面呈現類似之「三角狀」，但該「三角狀」形狀係經設計、修飾得到，並非基本幾何形之「三角形」，且引證 9 柱形之所截取之截面三角形輪廓線近似不等邊之蛋形，與系爭專利截面三角形之輪廓線、且近等邊者具差異性。次查系爭專利之「橢圓弧面」係以設計手法將一梭狀柱面與一平面之切削而成，而「圓梭體」亦以設計手法截斷兩端，使其具有兩端面，並非基本幾何形之「圓梭體」，故系爭專利該些造形特徵皆經設計修飾，整體觀之，該等造形特徵使其具有特異之視覺效果，並非上訴人所稱「顯然係模仿自然界型態」或「直接轉用其他習知之先前技藝」之創作。又參酌智慧局專利審查基準第 3-3-22~23 頁之記載，有關「創作性之判斷」「基本原則」應「就整體設計綜合判斷是否易於思及」，系爭專利之「三角形」、「橢圓弧面」及「圓梭體」造形特徵係呈現一整體造形之視覺效果，並不得將之拆解成數個獨立設計元素再與「引證 3 拆解後獨立設計元素組合引證 9 拆解後獨立設計元素」作比對，此不符「創作性之審查應以申請專利之新式樣整體為對象」之原則，縱使引證 3 與引證 9 經拆解有可能再組合，也無法組合出如系爭專利之整體造形，顯見系爭專利無法由引證 3 與引證 9 之組合而可輕易思及。
12. 引證 3 呈兩端粗中段細之啞鈴狀圓柱體，控制鍵設於立面，端面設複數圓孔，引證 10 呈等截面之不等六角柱體，控制鍵設於立面及端面。系爭專利為等三角截面狀之圓梭體，三切削面均為弧面且呈橢圓形，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。系爭專利與引證 3、10 比對，引證 3 之啞鈴狀圓柱體及引證 10 等截面之不等六角柱體均未揭露系爭專利等三角截面狀圓梭

體及弧面狀橢圓形的切削面，引證 3、10 及系爭專利三者之間整體視覺效果及設計手法迥異，即使該新式樣所屬技術領域中具有通常知識者將兩證據組合，亦尚難促使其聯想到將系爭專利之圓梭體及等角分布之三面切削的組合手法，故引證 3、10 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

13. 上訴人另辯稱：系爭專利無法將斷面呈圓形之物品，實施結果呈三角形之端面，故系爭專利有違反專利法第 110 條第 1 項之規定，而不具產業利用性等語。惟查，系爭專利僅揭露六面視圖及立體圖，而無「斷面圖」，自系爭專利俯視圖及仰視圖觀之，其中段比兩端直徑大，另自前視圖及後視圖觀之，上緣為直線，下緣為弧線，基於系爭專利所揭露之六面視圖，可以認定系爭專利之外表面為三面切削，中央之截面呈三角狀，如左側視圖及右側視圖所示，且三切削面均為弧面且呈橢圓形，如前視圖及後視圖之下緣及所呈現之橢圓形，及俯視圖及仰視圖之上、下緣及所呈現之橢圓形，因此，依系爭專利圖面，該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者應可以據以實施製造如圖面所示外觀設計之音樂播放器，並未違反產業利用性。

14. 綜上所述，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。經查：

1. 依上訴人先進公司所提出之被證 1 進口報單及裝貨單 (Packing List) 所示，上訴人先進公司先後於 98 年 11 月 23 日、98 年 12 月 1 日、98 年 12 月 20 日、99 年 2 月 3 日、99 年 2 月 10 日向 Vast max Technology Limited 進口系爭產品 155 個、142 個、156 個、80 個、270 個，合計共 803 個，每個進價均為美金 6 元（見原審卷(一)第 108 至 125 頁）。惟查，依財政部臺北關稅局 99 年 7 月 9 日北普進字第 0991017611 號函所附之進口報單影本所示，上訴人先進公司另於 99 年 4 月 19 日、4 月 22 日分別進口系爭產品 50 個、41 個（見原審卷(二)第 128、129 頁），是以上訴人先進公司進口之數量合計為 894 個（803+50+41=894）。

2. 其次，上訴人先進公司雖辯稱迄 99 年 8 月止實際販賣系爭產

品之總數量僅為 185 個，並提出被證 9 之發票為證，而依其所提出之被證 9 發票所示，上訴人先進公司自 98 年 11 月 27 日至 99 年 8 月 6 日止共販賣系爭產品 185 個予第三人，銷售總金額為 231,461 元（銷售單價、數量及金額均詳如附表所示）。惟上訴人先進公司於 99 年 3 月 9 日具狀陳稱其共進口系爭產品 803 個，嗣因接獲被上訴人來函稱涉有侵害系爭專利，而將賸餘產品 262 個退回，故其實際銷售 541 個，並提出出口報單影本 1 紙為證（見原審卷(一)第 123 頁），經核閱上開出口報單之日期為 99 年 2 月 25 日，參以被上訴人係於 98 年 12 月 22 日檢附系爭專利說明書委託律師事務所發函通知上訴人先進公司等所製造銷售之系爭產品已侵害系爭專利（見原審卷(一)第 68-71 頁），並經上訴人先進公司於 98 年 12 月 23 日收受無訛（見原審卷(一)第 84 頁），足證上訴人先進公司於 99 年 2 月 25 日前確已銷售系爭產品 541 個。此外，依上訴人先進公司所呈上開發票所示，其於 99 年 2 月 25 日前共販賣系爭產品 116 個，銷售總金額為 145,472 元（詳如附表編號 1 至 5 所示），該期間販賣產品之平均價格為 1,254 元（ $145,472 \text{ 元} \div 116 \text{ 個} = 1254 \text{ 元}$ ，元以下四捨五入），是上訴人先進公司於 99 年 2 月 25 日前販賣系爭產品之總收入應為 678,414 元（ $1254 \text{ 元} \times 541 \text{ 個} = 678,414 \text{ 元}$ ）。又依上訴人先進公司所提出之上開發票，其自 99 年 3 月 1 日至 99 年 8 月 6 日販賣系爭產品共 69 個，銷售總金額為 85,989 元（詳如附表編號 6 至 22 所示），惟依被上訴人所提出之原證 7 銷貨單 1 紙，足證上訴人先進公司另於 99 年 5 月 6 日販賣系爭產品 10 個予第三人史萃卜有限公司，總金額為 14,000 元（見原審卷(二)第 186 頁），是上訴人先進公司自 99 年 3 月 1 日至 99 年 8 月 6 日販賣系爭產品之總數量應為 79 個，總收入則為 99,989 元（ $85,989 \text{ 元} + 14,000 \text{ 元}$ ），合計上訴人先進公司販賣系爭產品之總數量為 620 個，總收入為 778,403 元。再查，上訴人先進公司進口販入系爭產品之單價為美金 6 元，此有商業發票影本附卷可憑（見原審卷(一)第 109、112、115、119、121 頁），且為上訴人所不爭執（見原審卷(二)第 216 頁），被上訴人另主張應以 1 比 32 計算匯率（見原審卷(二)第 216 頁），亦為上訴人先進公司所不爭執，則上訴人先進公司販賣系爭產品之總成本為 119,040 元（ $620 \text{ 個} \times 6 \text{ 美元} \times 32 = 119,040 \text{ 元}$ ），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。又上訴人聲請本院前往位於臺北市○○區○○路○段 106 號 5 樓之先進公司庫房履勘系爭產品實際庫存數量，惟查，上述進貨、銷貨、退貨數量常多經上訴人自承或列為不爭執事項，且上訴人於原審已自承退貨無證據可供證明（見原審卷(二)第 274 頁），參以上訴人於本院審理中所提出之發票 22 紙（見本院卷第 162 至 172 頁）與其於原審所提出者相同（見原審卷(二)第 266 至 271 頁），而上訴人無法證明其證據為真正，發票所載與實際狀況亦無法全數核對，故其聲請勘驗亦無必要。

3. 被上訴人曾委託律師事務所於 98 年 12 月 22 日檢附系爭專利說明書發函通知上訴人先進公司所製造銷售之系爭產品已侵害系爭專利（見原審卷(一)第 68 至 71 頁），並經上訴人先進公司於 98 年 12 月 23 日收受（見原審卷(一)第 84 頁）。惟上訴人先進公司於收受上開存證信函後仍於上述時間繼續販賣系爭產品，其顯係故意侵害系爭專利。且上訴人於原審 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，再前述新型專利申請案中，曾就教於智慧財產之審查委員，原告之系爭新式樣專利是否相同，審查委員亦認不相同」等語，足見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系爭專利權存在，故上訴人辯稱其非故意，亦難採信。又上訴人雖辯稱其於收受被上訴人警告律師函之後，隨即自行進行比對，認知並無侵害系爭專利之情事，並向公平交易委員會檢舉被上訴人違反公平交易法及致函被上訴人，請其停止侵害及回復名譽等法律行為，惟上揭舉措均無法使其解免侵害系爭專利之責任，另上訴人先進公司於 99 年 3 月 8 日對系爭專利提起舉發，業經智慧局於 100 年 7 月 25 日為舉發不成立之審定，上訴人先進公司並未提起訴願，至於上訴人於原審所提出被證 3 「專利侵害鑑定報告」係自行委託第三人所進行之鑑定，上訴人亦據以辯解如上述理由欄五(一)5.(2)所示，而非有理由，已如前所述，且上開鑑定報告僅憑系爭專利之左側視圖、右側視圖及創作說明，而界定系爭專利整體

形狀為長條三角柱狀體，並以系爭產品係一長條圓柱狀體，並據以認定二者有極大差異，其視覺設計整體不相同亦不近似，顯然忽略系爭專利其他視圖所呈現整體為圓梭體等三角截面狀之事實，是以上開鑑定報告，尚非可採。從而，上訴人先進公司此部分所辯亦非可採。

4. 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 x 1.6 = 1,054,981 元，元以下四捨五入）。
5. 被上訴人雖主張上訴人先進公司於收受警告信函後，仍繼續進口與銷售系爭產品，且所謂合作之進口商香港大昌科技有限公司之台灣登記住址亦與先進公司相同，其自稱退貨，實不無可疑，另先進公司聲稱不知情且為貿易商，卻於 98 年 12 月 11 日將被上訴人系爭新式樣專利圖樣以及產品結構進一步申請新型專利，且不僅抄襲系爭專利外觀，甚至抄襲使用說明書，業經檢察官起訴，種種行徑顯屬集團之仿冒行為，爰追加請求先進公司、林添進給付 681,054 元本息等語。查被上訴人仍係以 659,363 元之 3 倍計算損害額，扣除原判決勝訴之金額，而為追加請求 681,054 元，惟被上訴人就上訴人先進公司之故意情節，而得請求法院酌定損害額 3 倍，並未提出具體證據，且先進公司另案申請新型專利及抄襲使用說明書之侵害著作權糾紛均與本件損害賠償之酌定無關，故被上訴人追加之訴為無理由，應予駁回。
6. 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。

(四)末按，新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，為專利法第 129 條第 1 項準用第 84 條第 1 項所明定。又新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，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式樣及近似新式樣專利物品之權，同法第 123 條第 1 項亦定有明文。本件系爭產品係上訴人先進公司所販賣，且已侵害被上訴人擁有之系爭專利權，業如前述，是以被上訴人依上開規定請求排除及防止上訴人先進公司繼續侵害，而請求上訴人先進公司於系爭專利權期間不得製造、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，核屬有據。

六、綜上所述，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。原審就超過上開應准許金額本息部分，為上訴人先進公司、林添進敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將該部分廢棄改判如主文第 2 項。至於上開應准許部分，原審判命排除及防止上訴人先進公司侵害系爭專利權及命上訴人先進公司、林添進給付損害賠償本息，並為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，就此部分，仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回

其上訴。至被上訴人擴張聲明請求上訴人先進公司、林添進連帶給付 681,054 元本息部分，為無理由，應予駁回。追加之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴人上訴為一部有理由，一部無理由，被上訴人之追加之訴為無理由，依民事訴訟法第 450 條、第 449 條第 1 項、第 79 條、第 78 條判決如主文。

中 華 民 國 101 年 1 月 5 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。

上訴人先進公司、林添進敗訴部分如不服本判決，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。

被上訴人不得上訴。

中 華 民 國 101 年 1 月 5 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。