

故意過失之認定及損害賠償之計算

裁判字號：智慧財產法院 103 年度民專上易字第 1 號

裁判日期：103 年 6 月 11 日

系爭專利：新式樣第 D112895 號「飲料沖泡容器」專利

相關法條：修正前專利法第 129 條準用同法第 84 條第 1 項、同法第 85 條第 1 項第 2 款、同法第 89 條

判決要旨：

被上訴人為在網路上經營生活用品販售為業之專業賣家，並自行架設購物網站，經營大約 6 年，相較於一般消費大眾而言，對於所販售商品之種類、規格、知名品牌商品之外觀等資訊，應有較高程度之了解及掌握，亦有相當能力查證及辨明商品是否有侵權之疑慮，況其曾因販賣之商品侵害他人之專利權或商標權遭權利人提告，自應更小心謹慎以避免再度侵害他人之智慧財產權，詎其竟未能記取教訓，再度貿然進口權利來源不明之系爭產品，顯有怠於為交易上所必要之注意之過失。

【判決摘錄】

一、本案事實：

上訴人以其所創作之「飲料沖泡容器」申請專利，獲准註冊為中華民國新式樣第 D112895 號專利，其主張被上訴人未經上訴人之同意或授權，竟販賣與系爭專利相同之產品（下稱系爭侵權產品），並透過網路賣場對外銷售，侵害系爭專利。

二、雙方主張：

（一）上訴人主張

1、系爭專利具可專利性：

系爭專利上、下瓶蓋外側均有排列整齊之長方形凸塊，於功能上具有便利使用者握、旋，且其視覺上具有整齊劃一感，藉由整齊之排列給予消費者視覺上不同於光滑瓶蓋之效果，而上瓶蓋與上部瓶身間具有一對耳狀扣環設計，足見系爭專利具有新穎性，並無得撤銷之原因。

2、被上訴人主觀上應有故意或過失：

被上訴人所販賣享有專利權之商品（下稱專利產品）於我國、美國、中國大陸與日本均有申請專利註冊，並將專利字號標示於外包裝盒及說明書，且多次獲得國際設計獎項，具有廣泛知名度。又專利產品於國內銷售據點多達二百多處，國外銷售據點擴及大陸地區、日本、美國、加拿大、英國等，且每年於臺灣參加多達 20 餘場之國際知名展覽，於國外地區參展次數更高達 70 餘場，因多次榮獲國內外大獎而享有高知名度，且因屢遭仿冒，故有侵權行為人將道歉啟事刊登於報紙。被上訴人既從事沖泡茶具之販賣，自應因系爭專利於業界之高知名度，而能輕易查知系爭專利之存在，則其販售系爭產品，難謂主觀上無故意、過失。中國大陸於工業生產及商業行銷之仿冒情形甚為嚴重，此為週知之事實，被上訴人既係引進中國大陸之商品於臺灣網路商店販賣為業，對此更應知悉，於引進各項商品時更應詳為查證，惟被上訴人未為任何查證，即進口系爭侵權產品，難謂其主觀上並無侵害系爭專利之故意存在。

3、關於損害賠償金額之計算：

被上訴人於訴外人○網路賣場在一年內之拆帳金額可達 6 萬 6 千餘元，可知被上訴人於銷售規模為訴外人○網路賣場數十倍之網路平台所販賣系爭產品之數量、金額應達數十倍之程度。依被上訴人之發票記載方式，可知被上訴人多數交易並未開立發票，上訴人無從依發票相關資料判斷被上訴人實際銷售數額，依民事訴訟法第 222 條規定，請求法院斟酌被上訴人主觀上有侵害系爭專利之故意，且客觀上販售數量亦非被上訴人辯稱之數量，爰依修正前專利法第 129 條準用同法第 84 條第 1 項、同法第 85 條第 1 項第 2 款、同法第 89 條之規定，請求被上訴人賠償上訴人 51 萬元。並聲明：(1) 被上訴人應給付上訴人 51 萬元，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。

(二) 被上訴人主張：

- 1、系爭專利不具可專利性，具有撤銷之事由，不得主張專利權：系爭專利申請前已有近似之專利存在。被證 7 既足以證明系

爭專利曲線瓶身造型已為公眾所知悉，依修正前專利法第 110 條第 1 項規定，系爭專利應不予專利。復由被證 5、6 及 7 之結合，可證明系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者，依申請前之先前技藝易於思及，依專利法第 110 條第 4 項規定，應不予專利。

2、被上訴人並無故意或過失侵害系爭專利：

被上訴人所購買系爭侵權產品包裝上有標示製造廠商、規格、使用說明等，並非來源不明，顯難懷疑係仿冒品。又上訴人所販售之產品種類繁多，並非每樣產品均有申請專利，且其於網路之行銷目錄或產品上未標示專利證號，致使善意第三人縱於網路搜尋，無從得知上訴人之產品有申請專利，是被上訴人已盡交易上之注意義務，難謂被上訴人怠於為交易上之注意之過失，亦足見被上訴人並無侵害系爭專利之故意或過失。

3、縱認被上訴人侵害系爭專利，而應負損害賠償之責，然被上訴人僅販售 3 個系爭侵權產品，共計 1,049 元，扣除進貨成本 79 元人民幣後（依匯率 1：4.6 計算，約新臺幣 364 元），所得毛利僅為 685 元。原審雖以被上訴人所開立之發票有部分缺失為由，不予採據，惟原審認定被上訴人銷售系爭侵權產品之毛利為 200 餘元，以 200 元計算，認為被上訴人應賠償上訴人 5 萬元，則被上訴人之銷售數量應有 250 個以上，然被上訴人於網路上刊載之數量不及 10 個，足見原審認定本件損害賠償之數額缺乏依據，是原審之認事用法，顯有違誤。

4、上訴聲明：1. 原判決不利於被上訴人部分廢棄。2. 上廢棄部分，上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。3. 第一、二審訴訟費用由上訴人負擔

三、本件爭點如下：

- (一) 系爭專利是否有得撤銷之事由？
- (二) 被上訴人是否有侵害系爭專利之故意、過失？
- (三) 上訴人請求損害賠償是否有理由？若有理由，上訴人得請求損害賠償之金額為何？

四、判決理由：

(一) 系爭專利具有創作性：

綜合被證 5、6、7 與系爭專利之比對結果，可知被證 5、被證 6 並不具有系爭專利之瓶身之弧線，雖被證 5、6 之瓶身內部具有一「濾杯」元件，惟因該濾杯之造型並未如同系爭專利濾杯係呈現尖錐狀頂部之特徵，且縱使可將該濾杯置入被證 7 之透明瓶身中，亦因被證 7 之瓶身曲線與系爭專利所揭露者不同，是以，系爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者，縱使組合被證 5、6、7，仍無法獲得如同系爭專利所揭示之「腰身為修長流線造形，且瓶身上段最寬、向下漸縮，又於近底端處略為變寬之弧線」及「具尖錐狀頂狀之濾杯」等特徵。故被證 5、6、7 之組合，尚難證明系爭專利之整體造形創作可輕易思及，換言之，被證 5、6、7 之組合亦無法證明系爭專利不具創作性。本件被上訴人系爭產品包含系爭專利所揭露之各項特徵，被上訴人系爭產品已落入上訴人系爭專利申請專利範圍而構成專利權之侵害。

(二) 被上訴人是否有侵害系爭專利之故意、過失：

本件被上訴人固然不否認其確實曾販售系爭產品，惟辯稱其所販售之商品種類繁多，其無能力一一查證所販售之商品有無侵害他人權利，其不知系爭產品有侵害上訴人之專利權，並無故意過失云云。惟查，上訴人所販賣之產品於我國、美國、中國大陸與日本皆有申請專利註冊，並將專利字號標示於外包裝盒及說明書，且該產品曾多次獲得國際設計獎項，於業界頗具聲譽，且有廣泛之知名度。另上訴人產品於國內銷售據點多達二百多處，亦不乏知名之百貨公司及企業，國外銷售據點則擴及大陸地區、日本、美國、加拿大、英國等世界各國，且上訴人每年於臺灣地區參加多達 20 餘場之國際知名展覽，而於國外地區參展次數更高達 70 餘場，具有高知名度等情，業據上訴人提出資料為證。而被上訴人係在網路上經營生活用品販售為業之專業賣家，並自行架設購物網站，更自承其經營網路商店約 6 年，則相較於一般消費大眾而言，被上訴人對於所販售商品之種類、

規格、知名品牌商品之外觀等資訊，應有較高程度之了解及掌握，亦有相當能力查證及辨明商品是否有侵權之疑慮，況其曾因販賣之商品侵害他人之專利權或商標權遭權利人提告，嗣後雖均已和解，惟由此可知，被上訴人既曾前已因販售之商品被訴侵權，自應更小心謹慎以避免再度侵害他人之智慧財產權，詎其竟未能記取教訓，再度貿然進口權利來源不明之系爭產品，而侵害上訴人之專利權，顯有怠於為交易上所必要之注意之過失，是其辯稱並無故意過失云云，不足採信。至上訴人指稱被上訴人主觀上應構成故意云云，惟其並未提出相關證據資料供本院佐參，自不能因此即斷然認定被上訴人主觀上具有侵權之故意。

(三) 上訴人請求損害賠償是否有理由？若有理由，上訴人得請求損害賠償之金額為何？

綜觀本案情事，上訴人指稱被上訴人銷售系爭產品並未依法開立統一發票等語，並非單純揣測之詞。本件被上訴人既未依法正常開立統一發票，亦無其他客觀證據足以判斷被上訴人實際銷售系爭產品之數量，則上訴人舉證證明被上訴人因侵害行為所得之利益，即有困難，是有關上訴人得請求被上訴人賠償之金額，自得由法院審酌一切情況自為認定。上訴人主張依被上訴人所提○網路賣場 101 年 2 月至 12 月之銷項發票資料，其在○網路賣場一年內之拆帳金額為 66,799 元，則在銷售規模為○賣場數十倍之網路平台之銷售數量必然更大云云。被上訴人則辯稱其提出○網路賣場之發票記載品名為「行銷費用」者，包含行銷費用及網站租金等，與系爭產品無關，而所謂行銷費用包含廣告費用、成交手續費、刷卡手續費、行銷補助金等，否認發票與系爭商品直接之銷售額有任何關係。經查，被上訴人所銷售之商品種類繁多，上訴人主張買受人為○網路賣場之發票，品名分別為「行銷費用」及「商品」等，無從認定為銷售系爭產品有關之發票，是上訴人主張依上開發票金額計算損害賠償，尚非正當。本院審酌被上訴人在各網路商店網站均有經營，並自行建構購物網站，其銷售之商品品項眾多，系爭產

品僅為其中之一項，且被上訴人扣除進貨成本後，銷售每一個系爭產品毛利僅為 200 多元，所得不多，及被上訴人販賣之期間為 101 年 3 月至 8 月等一切情形，認為本件被上訴人侵害上訴人系爭專利權之賠償金額以新台幣 5 萬元為適當，逾此部分，則無理由。

(四) 綜上所述，本件被上訴人及其公司負責人過失不法侵害上訴人系爭專利權，上訴人依修正前專利法第 129 條準用第 84 條、第 85 條、公司法第 23 條第 2 項之規定，請求被上訴人二人賠償 50,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日即 101 年 12 月 23 日起至清償日止，按年息百分之 5 計算之利息之範圍內，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則無理由，應予駁回。原審本於上開意旨，判命被上訴人二人賠償 50,000 元，及自起訴狀繕本送達之翌日即 101 年 12 月 23 日起至清償日止，按年息百分之 5 計算之利息，並依職權為准予假執行之宣告，同時駁回上訴人其餘請求，認事用法，核無不合。兩造上訴意旨就不利於己部分，分別指摘原判決不當，求予廢棄改判，均無理由，應予駁回其等上訴。

五、判決結果

兩造上訴均駁回。

第二審訴訟費用各自負擔。

【研析】

一、 就行為人故意過失之判斷，過往判決已見將營業項目、營業規模等情形納入行為人注意義務之判斷標準（如 101 年度民專訴字第 94 號）。本案法院認以行為人之營運規模應較一般大眾對於所販售商品之資訊有較高程度之掌握，亦有相當能力查證商品是否侵權，且其曾因販賣之商品侵害他人之專利權或商標權遭權利人提告，嗣後雖均和解，惟既曾被訴侵權，自應更謹慎以避免再度侵權，再度進口權利來源不明之系爭產品，顯有怠於為交易上所必要之注意之過失。本案判決除斟酌營業規模外，亦將侵權人以往之行為納入判斷依據，應屬可採。

二、 另現行商業模式採網路平台販賣者所在多有，且實務上出賣人開立發票之情形究竟是否與實際交易筆數及金額相符，亦有待商榷。本案中侵權人既未依法正常開立統一發票，亦無其他客觀證據足以判斷實際銷售系爭產品之數量，則因侵害行為所得之利益之舉證即有困難。上訴人主張依被上訴人所提○網路賣場之發票資料，推算其於銷售規模為○賣場數十倍之網路平台之銷售數量必然更多。然而法院審酌之結果，認被上訴人所銷售之商品種類繁多，系爭產品僅為其中之一項，發票品名分別為「行銷費用」及「商品」等，亦無從認定為銷售系爭產品有關之發票，故駁回上訴人之請求。由此觀之，實務上如需證明侵害行為所得之利益確有其困難度。