專利權及營業秘密之主張

裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專訴字第 114 號

裁判日期：103 年 9 月 30 日

系爭專利：新式樣第 D142508 號「門板」

相關法條：99 年專利法第 123 條第 1 項、第 129 條準用第 84 條第 1 項、第 85 條、營業秘密法第 11 至 13 條、公司法第 23 條第 2 項

判決要旨：

發明專利設有補償金制度，以彌補發明專利權人因發明專利早期公開後、公告前因尚未取得專利權之損失，然此規定於新型及新式樣專利並未準用，因此，新式樣專利權人於取得新式樣專利權之前，因尚未有專利權存在，他人即無侵害專利權可言，其亦無補償金請求權可資行使。另原告自承於被告公司詢價時將相關資訊提供給被告公司，足見任何消費者均可輕易得知該門板資訊而了解系爭專利之內容，原告並未採取合理之保密措施，自難認符合營業秘密法所稱之營業秘密，被告公司並無侵害原告營業秘密可言。

【判決摘錄】

一、本案事實：

原告公司為新式樣第 D142508 號「門板」專利之專利權人，專利權期間自 100 年 9 月 1 日起至 111 年 12 月 7 日止（下稱系爭專利），原告主張被告公司未經原告同意或授權，製造並使用侵害系爭專利之門板產品（下稱系爭產品）於其興建之大廈中，又被告公司經理曾於 100 年 4 月間至原告公司詢問系爭專利門板售價，顯然知悉該營業秘密之存在，竟以不正方法使用該營業秘密製造系爭產品，侵害原告營業秘密，主張被告公司應負賠償責任。

二、雙方主張：

（一）原告主張

1、被告公司侵害原告專利權：

系爭產品於門板上結合相互交叉之波浪紋，整體呈現波浪起伏狀，與系爭專利之創作特點相同，自落入系爭專利之專利權範圍。且被告既曾於100年4月間向原告詢問報價及相關資訊，惟系爭門板卻與原告系爭專利相同，顯見被告公司有侵害系爭專利之故意，被告辯稱無侵權之故意過失云云，並不足採。

2、被告公司侵害原告營業秘密：

系爭專利於公告前顯非一般涉及該類資訊者所已知，否則應早有申請專利在案。且因該項設計之秘密性，原告除得避免仿製而生產、販售，並得申請取得專利，顯因而具有經濟價值。另相關圖樣均非公開，原告公司內部須有一定權限之人始可接觸 、使用，應屬合理之保密措施。是依營業秘密法第2 條規定，系爭專利於取得專利前應屬營業秘密法之保護客體。被告公司前向原告詢問系爭專利門板之報價及相關資訊，是被告公司對於該門板之設計屬原告之營業秘密，無由諉稱不知。詎被告嗣竟自行或委託製造系爭產品，依營業秘密法第 10 條第 1 項第4 款規定，被告公司所為已侵害原告前開營業秘密。

3、 並聲明(1)被告公司不得自行製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口我國新式樣第D142508 號之專利物品。(2)被告公司應拆除座落於○○市○○○路○○○巷○○號○○內所有侵害原告所有新式樣專利第D142508 號之門板。(3)被告等應連帶給付原告新台幣 6,377,000 元，並自起訴狀繕本送達之翌日起迄清償日止，按年息百分之 5 計算之利息。(4)訴訟費用由被告連帶負擔。(5)原告願供擔保，請准予宣告假執行。

（二）被告主張

1、系爭專利係於100 年9 月1 日始公告，然被告公司於100年6 月 30 日前即已將系爭產品施作完成使用於所興建之大廈，既然於系爭專利公告前已完成施作，何來侵害專利權情事，被告亦無侵害原告專利權之故意過失可言。

2、系爭產品未落入系爭專利申請專利權範圍：

系爭產品上、下方均有一橫桿，且有門牌，系爭專利則無。又系爭專利波浪紋起伏大，屬壯麗而剛性強之花紋設計，系爭產品所塑之形意為柔性意象，故其以狀似竹片起伏多至六個且高度低之片條組成之門板，並於上下端處設計以橫條，與原告之花紋設計不同，與原告的專利權是不同意象式樣，也非屬近似之物品，一般人極易辨明兩者之差異性，是系爭產品並未落入系爭專利權之範圍。

3、系爭專利不具新穎性、創作性：

被證所示之設計特徵與系爭專利整體設計近似，故可證明系爭專利不具新穎性、創作性。

4、被告未侵害原告營業秘密：

被告公司雖有向原告詢價，但不知原告正申請專利中，自無侵害原告營業秘密可言。

5、系爭產品係於原告取得專利權之前即已完成製造安裝，被告並無侵害系爭專利之故意、過失，原告亦未舉證證明被告於原告取得專利權之後有何侵害情事，故原告請求並無理由。

6、並聲明：(1)駁回原告之訴及其假執行之聲請。(2)訴訟費用由原告負擔。

三、本件爭點如下：

（一）系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍而侵害系爭專利？

（二）被證是否可證明系爭專利不具新穎性、創作性而有應撤銷事由存在？

（三）被告是否侵害原告系爭專利權？被告有無侵害系爭專利權之故意、過失存在？

（四）被告是否侵害原告營業秘密？

（五）原告請求被告公司排除、防止侵害並銷毀侵權物品，是否有據？

四、判決理由

（一）系爭產品落入系爭專利申請專利範圍

被告稱系爭產品未落入系爭專利申請專利權範圍云云，然其僅籠統概稱系爭產品與系爭專利意象不同，經本院解釋申請專利之新式樣範圍、解析系爭產品後，進一步為物品相同或近似判斷、整體視覺性設計相同或近似判斷、系爭產品是否包含新穎特徵之判斷等，認系爭產品確已落入系爭專利申請專利權範圍，是被告上開主張委無足採。

（二）被證 2、3 不足以證明系爭專利不具新穎性、創作性而有應撤銷事由：

系爭專利與被證 2、3 兩者整體所產生之視覺印象不同亦非近似，將不致使普通消費者產生混淆誤認之虞，被證 2、3 不足以證明系爭專利不具新穎性。被告雖主張依鑑定結論，被證2、3與系爭專利權範圍構成近似，故可證明系爭專利不具新穎性、創作性云云。惟查，專利侵害鑑定與有效性判斷分別具有不同的分析步驟，簡言之，侵害鑑定著重於整體視覺設計是否相同或近似與是否包含系爭專利之新穎特徵，而有效性判斷著重於與先前技藝是否相同、近似或是否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者，兩者並無可逆的效果或必然的關係存在，是被告上開所述，顯然誤解專利侵害鑑定與專利有效性判斷之不同，自無足採。

（三）被告並未侵害原告系爭專利權：

1、專利權人係於公告後取得專利權，斯時始得本於專利權人地位向他人請求損害賠償及排除他人侵害。又發明專利設有補償金制度，以彌補發明專利權人因發明專利早期公開後、公告前因尚未取得專利權之損失，然此規定於新型及新式樣專利並未準用，因此，新式樣專利權人於取得新式樣專利權之前，因尚未有專利權存在，他人即無侵害專利權可言，其亦無補償金請求權可資行使。

2、經查，原告係自 100 年 9 月 1 日起始取得系爭專利權，而

被告稱系爭產品係於 100 年 6 月底即已製造並安裝於本案大廈等情，業經證人證稱，且證詞亦有相關書證可資佐證，復查無其他顯不可信之情形，是證人之證述應屬可採。

（四）被告並未侵害原告營業秘密：

1、 營業秘密法所稱之營業秘密，須符合非週知性、價值性、秘密性（保密措施）等三要件始足當之，是營業秘密所有人主張其營業秘密遭侵害而請求損害賠償時，應證明其所主張之資訊具備上開三要件。

2、 經查，原告稱被告公司於 100 年 4 月間向原告詢問系爭專利之門板之報價及相關資訊，原告應其要求提出報價單，是被告公司對該門板之設計屬於原告之營業秘密，無由諉稱不知云云，然依報價單所示，其上並無「專利申請中」字樣，則被告公司如何得知該門板正申請專利中而屬原告營業秘密？再者，原告自承於被告公司詢價時將相關資訊提供給被告公司，足見任何消費者均可輕易得知該門板資訊而了解系爭專利之內容，原告並未採取合理之保密措施，自難認符合營業秘密法所稱之營業秘密，是原告主張系爭專利於公告前為原告之營業秘密云云，洵屬無據，被告公司並無侵害原告營業秘密可言，則原告依營業秘密法第 11 至 13 條規定，請求被告等負連帶損害賠償責任，並對被告公司排除、防止侵害及請求銷毀侵權物品，即無理由。

（五）原告請求被告等負連帶賠償責任，並請求命被告公司排除、防止侵害及拆除系爭產品，核屬無據：

查被告製造、安裝系爭產品時，原告尚未取得系爭專利權，是被告並無侵害專利權可言，已如前述，被告自無須依上開規定對原告負損害賠償責任。再者，被告公司既無侵害系爭專利權之故意、過失，且被告公司並非以販賣門板為業，其係因起造建案而委託他人製造門板使用於建案中，每個建案所使用之門板未必相同，被告亦稱僅有本案大廈使用系爭產品，難認日後被告尚有侵害原告專利權之可能，原告復未舉證證明其取得專

利權後尚有其他情事足認被告有侵害原告系爭專利權之虞，是其請求命被告公司排除、防止侵害，並無理由。又系爭產品雖落入系爭專利申請專利權範圍，然被告製造、安裝系爭產品時，該產品並非侵害專利權物品，若認原告事後取得專利權即可使得原為合法之物品變成侵權物品，顯與專利權公告制度有違，亦有害交易安全及對善意第三人之保護，因此，原告依上開規定請求拆除本案大廈建物內之系爭門板產品，亦屬無據。

（六）綜上所述，本件被告並未侵害原告專利權及營業秘密，是原告依 99 年專利法第 123 條第 1 項、第 129 條準用第 84 條第 1 項、第 85 條、營業秘密法第 11 至 13 條、公司法第 23 條第 2 項規定，提起本件請求，請求如其聲明所示，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

五、判決結果

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

【研析】

一、 本案被告製造、安裝系爭產品時，原告尚未取得系爭設計專利權，是被告並無侵害專利權可言，被告自無須依上開規定對原告負損害賠償責任。惟若本案系爭專利為發明專利，或有補償金制度之適用。補償金制度其目的在於彌補發明專利權人因發明專利早期公開後、公告前因尚未取得專利權之損失，惟早期公開制度僅適用於發明專利申請案，故補償金之規定於新型及設計專利並未準用，設計專利權人無補償金請求權可資行使。

二、另就原告有關營業秘密之主張，法院認定原告自承於被告公司詢價時將相關資訊提供給被告公司，依報價單所示，其上並無「專利申請中」字樣，足見任何消費者均可輕易得知該門板資訊而了解系爭專利之內容，而認原告並未採取合理之保密措施，自難認符合營業秘密法所稱之營業秘密。是以對業者而言，無論是磋商

階段或締約階段，營業秘密的管理皆不可忽視，為避免營業秘密之洩漏及利於後續訴訟上之證明，應與磋商或交易之相對人訂立保密約款為宜。