智慧財產法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 104,民專上,14
【裁判日期】 1050421
【裁判案由】 排除侵害專利權等
【裁判全文】
智慧財產法院民事判決

104 年度民專上字第 14 號

上　訴　人　得淳工程有限公司（已解散）
兼　法　定
代　理　人　林逸凱
上　訴　人　邵泓銘（原名邵進祺）
共　　同
訴訟代理人　林威伯　律師
複代理人　　沈　易　律師
被上訴人　　三盛能源工程有限公司
法定代理人　夏榮興
訴訟代理人　賴蘇民　律師
訴訟代理人　許家華　律師

上列當事人間排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國 104 年 2 月 3 日本院 102 年度民專訴字第 139 號第一審判決，提起上訴，本院於 105 年 3 月 31 日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

原判決關於命上訴人得淳工程有限公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附圖 8 所示之酒架產品及其他侵害中華民國新型第 M266777 號「酒窖之組合構造」專利之物品部分，暨訴訟費用（除確定部分外）之裁判均廢棄。

前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。

上訴人其餘上訴駁回。

第一審訴訟費用（除確定部分外）各由上訴人邵泓銘應負擔千分之九、上訴人應連帶負擔千分之八十五、上訴人得淳工程有限公司應負擔千分之二七二，餘由被上訴人負擔。

第二審訴訟費用各由上訴人邵泓銘應負擔千分之十四、上訴人應連帶負擔千分之一三三、上訴人得淳工程有限公司應負擔千分之四二七。餘由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、本院有管轄權：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款與智慧財產案件審理法第 7 條、第 19 條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件固非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，得由普通法院管轄。然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴人侵害被上訴人之專利財產權，係專利法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

二、上訴人公司之法人格仍存續：

按解散之公司，除因合併、分割、破產而解散外，應行清算。解散之公司，而於清算範圍內，視為尚未解散。公司之清算，以全體股東為清算人。但本法或章程另有規定或經股東決議，另選清算人者，不在此限。公司之清算人，在執行職務範圍內，為公司負責人。公司法第 24 條、第 25 條、第 79 條及第 8 條第 2 項分別定有明文。故於清算程序完結前，法人之人格於清算範圍內，仍然存續，必須待清算完結後，法人格始得歸於消滅。本件上訴人得淳工程有限公司（下稱上訴人公司）雖申請解散，業經新北市政府於民國 103 年 9 月 23 日新北府經司字第 1035182194 號函核准解散登記在案（見本院卷二第 73、77 至 81 頁），惟其尚未向法院辦理清算程序。揆諸前開說明，其法人格仍存續，上訴人林逸凱經全體股東選任為上訴人公司清算人，合先敘明。

貳、實體事項：

一、被上訴人之主張：

(一)被上訴人起訴聲明：1.上訴人應連帶給付被上訴人新臺幣（下同）100 萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。2.上訴人邵泓銘應給付被上訴人 10 萬元，並自 103 年 10 月 22 日民事訴之聲明追加聲請暨準備(五)狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。3.上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口與新型第 M266777 號「酒窖之組合構造」專利（下稱第 777 號專利），新式樣第 D109387 號「酒架

」（現行法將新式樣專利改稱設計專利，下稱第 387 號專利）相似之酒架（下稱系爭酒架）及其他侵害第 777 號、第 387 號專利之物品。4.上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口與新式樣第 D109417 號「溫濕度控制器」專利相似之溫濕度控制器（下稱系爭溫濕度控制器）及其他侵害第 417 號專利之物品。5.上開第 1 項、第 2 項聲明，被上訴人願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。並主張如後：

1.上訴人公司侵害被上訴人之專利權：

被上訴人為知名之酒架製造廠商，其所創作之酒架功能實用且造型式樣新穎獨特，獲經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准，為第 777 號專利、第 387 號專利及第 417 號專利之專利權人，專利權期間分別自 94 年 6 月 11 日起至 103 年 12 月 20 日止、自 95 年 3 月 1 日起至 105 年 12 月 20 日止、95 年 3 月 1 日起至 105 年 12 月 20 日止（下合稱系爭專利）。上訴人公司未經被上訴人同意或授權，製造與第 777 號、第 387 號專利相似之系爭酒架及與第 417 號專利相似之系爭溫濕度控制器，並銷售予訴外人○○○○○股份有限公司（下稱○○○○○）忠孝店、汐止店及○○○○有限公司-Vinum 新加坡酒商（下稱○○○○）等 3 家酒品銷售門市，是上訴人公司侵害被上訴人之專利權。

2.上訴人應負連帶賠償責任：

上訴人邵泓銘自 89 年 3 月 20 日起至 93 年 6 月 30 日止，先後擔任被上訴人工程部工程師及主任，曾參與被上訴人所有系爭專利產品雛型之研發與製造，對於產品形狀、構造及組合方式等內容知之甚詳。上訴人邵泓銘嗣任職於上訴人公司，並於製造工廠生產系爭酒架與系爭溫濕度控制器。是上訴人邵泓銘侵害被上訴人之系爭專利權，且與上訴人公司成立民法第 185 條第 2 項之共同侵權行為，上訴人就被上訴人所受損害負連帶賠償責任，上訴人公司應依專利法第 96 條第 1 項之規定排除及防止侵害。退步言，縱認上訴人公司未構成侵害專利權之行為，惟其未盡對上訴人邵泓銘之監督責任，依民法第 188 條第 1 項前段之規定，上訴人公司應與上訴人邵泓銘負連帶賠償責任。因上訴人林逸凱為上訴人公司之負責人，依公司法第 23 條第 2 項之規定，上訴人林逸凱就上訴人公司之侵權行為，應負連帶賠償責任。

3.上訴人邵泓銘應單獨負損害賠償責任：

上訴人邵泓銘另於 95 至 96 年間，受訴外人○○○委託設計施

作訴外人○○○、○○○住處之酒窖，並於該住處更換 4 臺溫濕度控制器，且更換之溫濕度控制器亦侵害被上訴人第 417 號專利權，是上訴人邵泓銘應依民法第 184 條第 1 項前段之規定，單獨負損害賠償責任。

(二)被上訴人答辯聲明上訴駁回。並答辯如後：

1.引證文件不適格：

(1)上證 1 無法作為適格引證文件：

被上訴人雖於 92 年 2 月 27 日在○○○○餐廳施作完成酒窖恆溫恆濕設備工程，然觀諸該施工設計圖所示之酒架，其於施工時並無外高內低之技術特徵，益徵該工程工作物非為實施第 777 號或第 387 號專利之物品。至上證 1 所示之酒架照片，為被上訴人申請第 777 號、第 387 號專利後，而於維修保固期間所為之更換加裝，故上證 1 所示照片時間晚於上開專利之申請日，故無法作為適格引證文件。

(2)被證 3 至被證 5 無法作為適格引證文件：

被證 3 僅註明係於 2004 年發行，是依專利審查基準推定公開日期，應為 2004 年之末日即 2004 年 12 月 31 日為準，係晚於第 777 號、第 387 號專利之申請日，無法作為適格之引證文件。準此，以被證 3 所製成之被證 4 與被證 5 ，其可專利性分析報告，無法作為適格引證文件。

(3)本件無勘驗之必要：

被上訴人於 104 年 8 月 19 日勘驗○○○○○○○－巴黎廳 1930 之酒架時，並無傾斜角度之設計，酒架原始設計圖亦同。是上訴人謂上開酒架早於第 777 號、第 387 號專利之申請日，要無可採。而○○○○餐廳及○○○○○○○所裝設之溫濕度控制器，並無勘驗必要，因上開業者已將溫濕度控制器更換為第 417 號專利之款式，故無法證明其溫濕度控制器之裝設日期早於第 417 號專利之申請日。

2.無法證明第 777 號、第 387 號專利不具專利性：

被證 3 至被證 5 縱得為適格引證文件，然依原判決第 14 頁第 12 行以下之內容可知，上開書籍未充分揭露第 777 號、第 387 號專利之全部技術特徵，亦未揭露橫條桿前高後低之特色，故無法證明第 777 號、第 387 號專利不具進步性。再者，衡諸第 777 號專利之創作目的在於上揚橫條桿角度，以確保酒瓶在任何狀況均不會向外側滑出，導致摔破酒瓶。且專利說明書第 6 頁之實施方式第 1 段載明：凸榫卡入榫槽之接合方式，相較於釘接更有利於分散較大之震動力度，在組件替換上具便利性。換言之，被上訴人研發之外高內低橫條桿，

僅需將裝設好傾斜角度之中間側板及側架板抽換，即可完成第 777 號專利物品。

3.第 777 號、第 387 號專利損害賠償部分：

(1)上訴人有侵權之故意：

上訴人邵泓銘於 101 年 4 月 25 日收到被上訴人存證信函後，竟繼續販賣系爭酒架，有侵權之故意。而被上訴人迭次寄發警告函要求上訴人下架系爭酒架與系爭溫濕度控制器，並賠償被上訴人所受損失。上訴人公司嗣雖有函覆已停止販售上開產品，然依上訴人與○○○○○之函覆內容可知，上訴人具有侵害第 777 號、第 387 號專利之故意。

(2)上訴人應賠償 3,893,139 元：

觀諸系爭酒架與第 777 號、第 387 號專利之外觀，均屬相符，故可推知上訴人公司自設立後，即有販賣系爭酒架。上訴人公司故意逾時提出發票資料，並隱匿報價單與設計圖，致被上訴人無法舉證。準此，應適用民事訴訟法第 463 條準用第 282 條之 1 第 1 項與第 345 條之規定，以全數總銷售金額 18,538,758 元為製造販賣系爭酒架之總銷售金額。兩造於 103 年 12 月 9 日之準備程序，協議以同業利潤標準表所示之毛利率 21% ，作為上訴人所得利益計算方式。質言之，應以上訴人因製造販賣系爭酒架所得之利益 3,893,139 元（計算式：18,538,758 元x21% ），作為侵害被上訴人第 777 號、第 387 號專利之損害賠償。

4.第 417 號專利損害賠償部分：

(1)上訴人邵泓銘任職於上訴人公司前：

上訴人邵泓銘無法提出其任職於上訴人公司前，其所販賣之 4 臺系爭溫濕度控制器之銷售發票，故應以被上訴人同款溫濕度控制器產品之售價即 15 萬元為基準，總計銷售額為 60 萬元。並參酌同業利潤標準表所示之毛利率 29% ，可推得上訴人邵泓銘所獲利益為 17.4 萬元（計算式：60 萬元x29% ）。被上訴人爰聲請 3 倍懲罰性損害賠償。

(2)上訴人邵泓銘任職於上訴人公司後：

上訴人邵泓銘任職於上訴人公司後，上訴人邵泓銘與上訴人公司分別販售 2 臺系爭溫濕度控制器予○○○○○與○○○○，4 臺系爭溫濕度控制器之總銷售額為 60 萬元，參酌同業利潤標準表所示之毛利率 29% ，可推得上訴人所獲利益為 17.4 萬元（計算式：60 萬元x29% ）。被上訴人爰聲請 3 倍懲罰性損害賠償。

二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人提起上訴聲明：(一)原

判決不利於上訴人部分廢棄。(二)第 1 項廢棄部分，上訴人第一審之訴及假執行之聲請均駁回。並主張如後：

(一)第 777 號與第 387 號專利不具進步性與新穎性：

上證 1 與上證 3 之酒架為上訴人邵泓銘任職於被上訴人期間，所施工製作。被上證 1 號足證○○○○餐廳之酒架，係於 92 年 2 月 27 日完工，先於申請日。被上訴人雖以酒架之傾斜角度為抗辯，認系爭專利具進步性與專利性云云。然傾斜與否與攝影角度有關，倘有傾斜者，該酒架將使第 777 號專利不具新穎性；縱無傾斜者，觀其酒架之主體結構，並搭配「The home wine cellar」乙書所得到之教示，亦可認定第 777 號專利欠缺進步性，不應給予專利。參諸臺北市○○區○○街 00 號之○○○○餐廳，其公開展示之酒窖，其外觀、樣貌等視覺效果與第 387 號專利相同，可知不具新穎性。

(二)無法證明上訴人有侵害第 417 號專利：

原審主要雖以證人即設計師○○○之證詞，認定上訴人邵泓銘有施作侵權之系爭溫濕度控制器。惟○○○係該施作工程之設計師，其與上訴人有利益衝突，其證詞憑性信薄弱，且事隔 7 年，其證詞亦有待商榷。再者，原審固以原審卷二第 43 至 44 頁○○○、○○○之聲明書，認定上訴人邵泓銘有侵權之事實。然上開聲明書未經具結，亦未經兩造詰問，原審僅以聲明書方式認定事實，證據法則難謂妥適。況第 417 號專利為設計專利，係保護對物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，屬透過視覺訴求之創作，著重於物品質感、親和性、高價值感之視覺效果，以增進商品競爭力及使用上視覺之舒適性，其與技術性無涉。觀諸○○○、○○○所提出照片與上訴人專利說明書間，容有差異，難認有侵權等情。

(三)損害賠償部分：

1.酒架部分之損害賠償金額 10,091 元：

上訴人公司主業為冷氣保修工程，酒架工程僅為上訴人邵泓銘之業餘興趣，故損害賠償額之計算，應扣除非酒架工程。上訴人雖提出關於酒架之發票共計 28 張，惟於 102 年 8 月起至 103 年 6 月期間者，僅有編號 27 與編號 28，金額共計 126,143 元。觀諸財政部公布之 102 年度同業利潤標準之淨利率為 8%，故損害賠償金額應為 10,091 元（計算式：126,143 元 x8%）。

2.溫濕度控制器部分金額認定不當：

原審雖以被上訴人提出之銷售同款溫濕度控制器之報價單，

認定每臺溫濕度控制器之單價為 15 萬元。上訴人銷售 4 臺系爭溫濕度控制器，故依財政部公布之 95 年度之同業利潤標準淨利率 9%，上訴人邵泓銘所得之利益約為 54,000 元。惟觀諸被上訴人所提出之報價單載有溫濕度控制器 15 萬元，其報價單對象為內湖餐廳，報價日期為 103 年 9 月 17 日、金額為 523,915 元。因發票對象為賽席爾商瑩景有限公司臺灣分公司，發票日期分別為 103 年 7 月 22 日、9 月 18 日、10 月 2 日，金額總計為 550,111 元，顯非同一。準此，能否以上開發票證明溫濕度控制器之單價為 15 萬元，並非無疑。

3.原審酌定 2 倍賠償額顯非允當：

原審雖認定上訴人邵泓銘於 101 年 4 月 25 日收受存證信函後，仍繼續生產販售系爭酒架，而依專利法第 97 條第 2 項規定，酌定損害額 2 倍之賠償。惟觀諸人事聘僱契約與保密切結書，並未明確記載保密範圍。況專利係以技術公開方式換取國家一定年限之排他權利，而與秘密保護方式迥異。專利技術已公開，並非秘密，原審竟以此為事由，酌定 2 倍賠償額，顯非允當。

三、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款及第 463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。經本院整理當事人不爭執之事項，將成為本院判決之基礎（見本院卷一第 130 至 135 頁之 104 年 9 月 22 日準備程序筆錄、第 168 頁背面之民事準備暨調查證據聲請狀）。

(一)兩造不爭執事實：

1.被上訴人為中華民國新型第 M266777 號「酒窖之組合構造」專利，新式樣第 D109387 號「酒架」、新式樣第 D109417 號「溫濕度控制器」專利之專利權人，專利權期間分別為自 94 年 6 月 11 日起至 103 年 12 月 20 日止、自 95 年 3 月 1 日起至 105 年 12 月 20 日止、自 95 年 3 月 1 日起至 105 年 12 月 20 日止。

2.被上訴人曾於 101 年 4 月 25 日，委請精華國際專利商標事務所寄發臺北長安郵局第 856 號存證信函予上訴人公司，上訴人公司於 101 年 5 月 15 日以臺北逸仙郵局第 1072 號存證信函回覆。

3.原證 6 所示之酒架及原證 7 所示○○○○○忠孝店、汐止店暨○○○○內之溫濕度控制器，為上訴人公司所製造（見本院卷一第 168 頁背面）。

(二)兩造爭執事實：

1.被上訴人之第 777 號專利、第 387 號專利有無得撤銷之原因？其涉及第 777 號專利、第 387 號專利，是否不具新穎性或進步性，被上訴人可否向上訴人主張專利權。

2.系爭酒架是否落入第 777 號專利、第 387 號專利之請求項？系爭溫濕度控制器是否落入第 417 號專利之請求項？其有關上訴人是否侵害系爭專利，應負侵權責任。

3.上訴人公司與邵泓銘有無侵害系爭專利權之故意或過失？倘上訴人有侵害系爭專利權之故意，事涉被上訴人是否得請求懲罰性賠償金，暨被上訴人得請求上訴人賠償之金額若干？

4.被上訴人請求上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭酒架及其他侵害第 777 號、第 387 號專利之物品，有無理由？

參、本院得心證之理由：

上訴人主張第 777 號、第 387 號專利不具新穎性與進步性，且上訴人未侵害第 417 專利。且原審所認定損害賠償金額有誤等語。被上訴人抗辯稱上訴人之證據不足證系爭專利不具專利性，且上訴人具侵權之故意等語。職是，本院首應分析系爭專利技術內容，繼而分析有效性證據之技術內容，作為比對第 777 號、第 387 號專利有效性之基礎，並依序比對引證案之證據，可否證明第 777 號、第 387 號專利請求項不具新穎性、進步性或創作性。最後判斷系爭酒架與系爭溫濕度控制器是否落入系爭專利之專利權範圍，成立侵害系爭專利。

一、判斷第 777 號、第 387 號專利之有效性：

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第 16 條定有明文。本件上訴人抗辯稱第 777 號、第 387 號專利不具專利性，本院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷（參照本院整理當事人爭執事項 1 ）。查第 777 號、第 387 號專利均於 93 年 12 月 21 日申請，智慧局分別於 94 年 5 月 3 日、94 年 11 月 22 日審定核准之，故第 777 號、第 387 號專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行之專利法為斷（下稱 92 年專利法），先予敘明。

(一)系爭專利之技術分析：

1.第 777 號專利之技術內容：

第 777 號專利為新型專利，係一種酒窖之組合構造，具有兩側架板與數中間側板，各側架板與中間側板均為設有一前條板與一後條板，中間側板於平行設置之兩條板兩側面設有等間隔之數橫條桿，側架板為於平行設置之兩條板一側面設有等間隔平行設置之數橫條桿，同一水平橫條板為平行設置，更設有二對之前橫條板、後橫條板分別與側架板與各中間側板相固接，其中之各橫條桿前後端均位於前條板與後條板之中，且橫條板前端內側設有倒角區，而橫條板為呈外高內低之小角度傾斜狀（見原審卷一第 16 頁）。第 777 號專利之申請專利範圍之請求項共計 8 項，其中請求項 1 為獨立項，其餘為直接依附於請求項 1 之附屬項，其主要圖式如附圖 1 所示，分述獨立項與附屬項內容如下：

(1)獨立項之內容：

請求項 1 為一種酒窖之組合構造，具有兩側架板與數中間側板，各側架板與中間側板均為設有一前條板與一後條板，中間側板於平行設置之兩條板兩側面設有等間隔，且平行設置之數橫條桿，側架板為於平行設置之兩條板一側面設有等間隔之數橫條桿，同一水平橫條板為平行設置，更設有二對之前橫條板、後橫條板分別與側架板與各中間側板之兩條板兩端相固接，其中之各橫條桿前、後端均位於前條板與後條板之中，而橫條板為呈外高內低之傾斜狀。

(2)附屬項之內容：

請求項 2 至 8 均為附屬項：①請求項 2 如請求項 1 所述之酒窖之組合構造，其中橫條板之傾斜角度為 3 至 7 度間。②請求項 3 如請求項 1 所述之酒窖之組合構造，其中兩橫條板與前條板、後條板間為鎖接或釘接。③請求項 4 如請求項 1 所述之酒窖之組合構造，其中之中間側板之前條板、後條板之兩端均設有凸榫，且前橫條板、後橫條板設有榫槽，使相對應之凸榫卡入榫槽中接合。④請求項 5 如請求項 1 所述之酒窖之組合構造，其中之前橫條板、後橫條板之寬度大於前條板與後條板，使其前、後橫條板之內端分別與前、後條板之內端對齊後形成外端突出狀。⑤請求項 6 如請求項 1 所述之酒窖之組合構造，其中之各前條板、後條板、前橫條板、後橫條板、橫條桿均為以木質材料製成。⑥請求項 7 如請求項 1 所述之酒窖之組合構造，其中之橫條桿為以軟質有彈性木質材料製成。⑦請求項 8 如請求項 1 所述之酒窖之組合構造

，其中之橫條桿前端設有倒角區。

2.第 387 號專利之技術內容：

第 387 號專利係關於一種酒架之形狀創新設計，包括一前、後框體及複數個橫支條以構成一酒架之組合單元，使複數個酒架可再相鄰合併而形成一大型酒窖，適供美酒在特定溫濕度之環境中長久貯藏，所述前、後框體係依選定間距設有多數直條板，各橫支條亦依選定間距而以卡榫方式與直條板銜接，以適應實木之冷縮熱漲特性，特別是各橫支條均呈前高後低，故酒瓶可向內傾斜插入，獲重心穩定之插置擺放，整體構成新穎合理，允為一創新之酒架新式樣者。第 387 號專利主要圖面，如附圖 2 所示（見原審卷一第 26 至 28 頁）。

3.第 417 號專利之技術內容：

第 417 號專利係關於一種溫濕度控制器之形狀創新設計。其本體約呈箱形，前端面下方並具有一內斜面，而於兩側板及上板各開設複數個相鄰並排分佈之迴風孔，前端面上裝設四組矩形陣列之出風扇，其中一側板設有一電源插接孔，所述本體前端下方之內斜面，分別設置一顯示面板及兩個控制開關，其主要是專供控制特殊環境之溫濕度狀態，整體造型深具樸實精簡美感，外觀亦粗獷脫俗新穎，為一新穎合理之溫濕度控制器新式樣者。第 417 號專利主要圖面，如附圖 3 所示（見原審卷一第 31 至 33 頁）。

(二)有效性證據技術分析：

1.被證 3 之技術內容：

被證 3 經上訴人郵件詢問版權頁記載之 Running Press Book Publisher 出版公司，而得知被證 3 之出版日期為 2004 年 10 月 27 日，早於第 777 號專利及第 387 號專利之申請日，可為申請前之技術或技藝（見本院卷一第 103 頁）。其主要技術內容，如附圖 4 所示。

2.上證 1 之技術內容：

上證 1 為○○○○餐廳之公開展示酒架照片，如附圖 5 所示，上證 1 並無公開日期（見本院卷一第 63 頁）。參諸○○○○餐廳於 104 年 11 月 5 日以 2015（資策）字第 110501 號函覆本院謂：酒架因年代久遠資料已無保存，無相關資訊可提供等情（見本院卷一第 174 、178 頁）。況被上訴人提出被上證 2 之設計圖與上證 1 之酒架構造亦不相符（見本院卷一第 79 至 82 頁）。職是，無法判斷上證 1 之公開日期而適格可為第 777 號專利及第 387 號專利申請前之先前技術或技藝。

3.上證 3 之技術內容：

上證 3 經○○○○○○○股份有限公司於 104 年 12 月 7 日以亞都麗緻餐字第 104035 號函本院稱：巴黎廳酒窖是 2002 年 10 月交由三盛能源工程有限公司所承製，並無修改設計，僅更換過零件等情（見本院卷一第 176 、181 頁）。上證 3 製造日期早於第 777 號專利及第 387 專利之申請日，故上證 3 可為第 777 號專利及第 387 號專利申請前之技術或技藝。上證 3 之照片，如附圖 6 所示（見本院卷一第 102 頁）。

(三)第 777 號專利不具進步性：

1.被證 3 無法證明第 777 號專利請求項 1 至 8 不具新穎性：

被證 3 所揭示之先前技術酒架均未揭示第 777 號專利請求項 1 之橫條板呈外高內低之技術特徵，不足以證明第 777 號專利請求項 1 不具新穎性，亦不足以證明第 777 號專利請求項 2 至 8 不具新穎性（見被證 3 之第 17、41、46、47、52、60、113、138 、139 頁，證據外放）。

2.被證 3 可證明第 777 號專利請求項 1 至 8 不具進步性：

(1)第 777 號專利請求項 1 之橫條板形狀與構造僅有些微差異：

第 777 號專利請求項 1 「橫條板為呈外高內低之傾斜狀」，因橫條板係與側架板與各中間側板之兩條板兩端相固接，橫條板並非承載酒瓶，故橫條板為呈外高內低之傾斜狀，並無使酒瓶斜放而使酒瓶不易滑出之功效。準此，相較被證 3 之先前技術酒架，僅有橫條板形狀、構造之些微差異，兩者所能達成之功效相當，並不具進步性。

(2)第 777 號專利請求項 2 至 8 僅有形狀構造之些微差異：

第 777 號專利請求項 2 至 8 均直接依附請求項 1 ，其內容分別如下：①請求項 2 為其中橫條板之傾斜角度為 3 至 7 度間；②請求項 3 為其中兩橫條板(7、8)與前條板(4) 、後條板(5) 間為鎖接或釘接；③請求項 4 為其中之中間側板之前條板、後條板之兩端均設有凸榫，且前橫條板、後橫條板設有榫槽，使相對應之凸榫卡入榫槽中接合。④請求項 5 為其中之前橫條板(7) 、後橫條板(8) 之寬度大於前條板與後條板，使其前、後橫條板之內端分別與前、後條板之內端對齊後形成外端突出狀；⑤請求項 6 為其中之各前條板、後條板、前橫條板、後橫條板、橫條桿均為以木質材料製成；⑥請求項 7 為其中之橫條桿為以軟質有彈性木質材料製成；⑦請求項 8 為其中之橫條桿前端設有倒角區。申言之：①第 777 號專利請求項 2 限定橫條板傾斜角度；②請求項 3 及 4 限定橫條板、前條板、後條板之接合方式；③請求項 5 限定前、後橫條板與前、後條板之寬度及相對位置關係；④請求項 6 及 7

限定材質；⑤請求項 8 限定倒角。準此，第 777 號專利請求項 2 至 8 ，均無使酒瓶斜放而使酒瓶不易滑出之功效，故第 777 號專利請求項 2 至 8 ，相較被證 3 之先前技術酒架僅是形狀構造之些微差異，其所能達成之功效相當，並不具進步性。

(3)橫條板不具有使酒瓶斜放與不易滑出之功效：

原審判決主要是以第 777 號專利之橫條板呈外高內低之技術特徵，而被證 3 之兩組背靠背酒架，中間之橫條桿並無夾角，固認為不足以證明第 777 號專利請求項 1 不具新穎性及進步性。然本院認第 777 號專利之橫條板係與側架板與各中間側板之兩條板兩端相固接，橫條板並非用以承載酒瓶，故橫條板為呈外高內低之傾斜狀，並未具有使酒瓶斜放，導致酒瓶不易滑出之功效，相較被證 3 而言，均僅是使酒瓶水平置放之功效，是兩者功效相當。準此，被證 3 足以證明第 777 號專利請求項 1 至 8 不具進步性。

3.組合被證 3 與上證 3 足以證明第 777 號專利不具進步性：

被證 3 足以證明第 777 號專利請求項 1 至 8 不具進步性，而上證 3 亦揭示習知酒瓶可水平置放之酒架。準此，組合被證 3 與上證 3 足以證明第 777 號專利請求項 1 至 8 不具進步性。

4.上證 1 無法證明第 777 號專利不具新穎性及進步性：

上證 1 並無公開日期，且○○○○餐廳亦函覆本院稱酒架因年代久遠資料已無保存，無相關資訊可提供等語。而被上訴人提出被上證 2 之設計圖與上證 1 之酒架構造亦不相符，故無法判斷上證 1 之公開日期而適格可為第 777 號專利申請前之先前技術，故上證 1 為非適格證據，無法證明第 777 號專利請求項 1 至 8 不具新穎性及進步性。退步言，上證 1 所揭示之酒架，被上訴人並不否認○○○○餐廳現存之酒窖確實為傾斜角，然抗辯稱當時設計時依被上證 1 、2 為水平角，傾斜角為被上訴人申請專利後所施工修改云云。查上證 1 所示僅為呈一角度拍攝之照片，其需有第 777 號專利請求項 1 之後條板、後橫條板等形狀構造技術特徵之照片，始能就第 777 號專利之形狀、構造、裝置進行完整比對，參照上證 1 所示之照片，不足以證明第 777 號專利請求項 1 不具新穎性與進步性，其亦無法證明第 777 號專利請求項 2 至 8 不具新穎性與進步性。

(四)第 387 號專利具新穎性與創作性：

1.被證 3 無法第 387 號專利不具新穎性與創作性：

被證 3 所揭示之先前技藝酒架，均未揭示第 387 號專利之前、後框體、各橫支條以卡榫方式與直條板銜接、各橫支條呈現前高後低等造形特徵與其整體外觀所產生之視覺效果。職是，被證 3 無法證明第 387 號專利不具新穎性及創作性。至上訴人雖主張被證 3 之書籍第 54、55、56 頁（見原審卷一第 209 至 211 頁），係教導讀者如何自行製作酒架，就 387 號專利之主要內容，已詳加揭露云云。然被證 3 之第 54、55、56 頁均未揭露前、後框體、各橫支條以卡榫方式與直條板銜接及各橫支條呈現前高後低之造形特徵，而卡榫方式所呈現之外觀效果亦屬設計範疇，益徵兩者整體外觀所產生之視覺效果不同，是上訴人主張所述，不足為憑。

2.上證 1 無法證明第 387 號專利不具新穎性及創作性：

因上證 1 非適格之證據，無法證明第 387 號專利不具新穎性及創作性。縱使可為適格證據，然上證 1 所揭示之酒架，僅為呈一角度拍攝之照片，且以一體成型方式緊靠牆壁，並未揭示第 378 號專利之前、後框體、各橫支條以卡榫方式與直條板銜接之造形特徵。參照上證 1 所示之照片，無法與第 387 號專利進行完整比對，難以證明第 387 號專利不具新穎性及創作性。

3.組合被證 3 與上證 3 無法證明第 387 號專利不具創作性：

被證 3 及上證 3 所揭示之酒架，可知酒架組成單元不同，縱組合兩者，亦未揭示第 378 號專利之前、後框體、各橫支條以卡榫方式與直條板銜接及各橫支條呈現前高後低之造形特徵。況經組合後，亦無法呈現第 387 號專利所產生之整體視覺效果。準此，組合被證 3 與上證 3 無法證明第 387 號專利不具創作性。

(五)第 777 號、第 387 號專利有效性之分析結果：

綜上所述，被證 3 、組合被證 3 與上證 3 ，均足以證明第 777 號專利不具進步性，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，被上訴人不得於本案訴訟對上訴人主張第 777 號專利之權利。至上證 1 不足以證明第 777 號專利不具新穎性及進步性，組合被證 3 與上證 3 不足以證明第 387 號專利不具創作性，暨被證 3 、上證 1 均不足以證明第 387 號專利不具新穎性及創作性。

二、系爭酒架 2 與系爭溫濕度控制器 3 侵害第 387、417 號專利：

(一)系爭產品之技術內容：

被上訴人主張上訴人之系爭酒架及溫濕度控制器，如原證 5 、原證 6 、原證 7 、原證 17、原證 18、原證 25 所示，分別侵

害第 777 號、第 387 號、第 417 號專利，原證 20 係上訴人公司經公證之網頁資料，其中畫面之第 11 頁顯示系爭溫濕度控制器，畫面之第 12 頁顯示系爭酒架照片，原證 20 為原證 5、6 之補強證據（見原審卷一第 35 至 40、158 至 163 、176 至 194 頁；原審卷二第 28 頁）。職是，本院自應審究系爭產品有無侵害系爭專利（參照本院整理當事人爭執事項 2 ）。

1.原證 5 之技術內容：

原證 5 為上訴人公司之商品型錄，其第 1 頁右上圖為酒架（下稱系爭酒架 1 ），型錄第 6 頁為溫濕度控制器（下稱系爭溫濕度控制器 1）。原證 5 之照片，如附圖 7 所示。

2.原證 6 之技術內容：

原證 6 為調查公司即京華商信事業有限公司所拍攝照片所示之酒架（下稱系爭酒架 2 ）。原證 6 之酒架由上、下兩橫條板、兩側架板與複數個中間側板等組成，各側架板與中間側板均設有一前條板，其與一後條板，前、後條板間，均設有若干等間隔之平行橫條桿，各橫條板與中間側板之間係以榫接方式結合。原證 6 之照片，如附圖 8 所示。

3.原證 7 之技術內容：

原證 7 為被上訴人至○○○○○忠孝店、汐止店、○○○○等銷售門市，所拍攝之酒架（統稱系爭酒架 3 ）及溫溼度控制器照片（統稱系爭溫溼度控制器 2 ）。原證 7 之照片，如附圖 9 所示。

4.原證 17 之技術內容：

原證 17 之圖 1 至 4 係陳列於橡木桶忠孝店之系爭溫濕度控制器 2 及系爭酒架 3 ，原證 17 之圖 5 至 8 係陳列於橡木桶汐止店之系爭溫濕度控制器 2 及系爭酒架 3 。原證 17 之照片，如附圖 10 所示。

5.原證 18 之技術內容：

原證 18 為被上訴人至○○○○所拍攝之系爭溫濕度控制器 2 及系爭酒架 3 照片 ，原證 18 之照片，如附圖 11 所示。

6.原證 25 與 26 之技術內容：

原證 25 為訴外人○○○先生等人提供之系爭溫溼度控制器 3 照片，如附圖 12 所示。原證 26 為第 417 號專利與系爭溫濕度控制器之比對分析表，如附圖 13 所示。

(二)系爭酒架 1 未落入第 777 號專利之專利權範圍：

1.解釋第 777 號專利申請專利範圍：

按專利專責機關對於更正案之審查，除依第 120 條準用第 77 條第 1 項規定外，應為形式審查，專利法第 118 條定有明文

。因申請專利之發明經公告後，即與公眾利益有關，而經核准更正之說明書、申請專利範圍或圖式公告於專利公報後，將溯自申請日生效，倘允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大、變更其應享有之專利保護範圍，勢必影響公眾利益，而違背專利制度公平與公正之意旨。查第 777 號專利雖前於 102 年 8 月 20 日提出將請求項 1 第 5 行及第 8 行、請求項 2 第 2 行之「橫條板」更正為「橫條桿」之申請，然經濟部智慧財產局 103 年 7 月 22 日(103) 智專三(一)02017 字第 10320994100 號函，認為明顯超出公告時之申請專利範圍所揭露範圍，故審定本案應不准更正。準此，被上訴人自不得任意解釋申請專利範圍，藉以變更其應享有之專利保護範圍，是第 777 號專利請求項 1 、請求項 2 仍應依原公告之申請專利範圍所載內容審查。

2.原證 5 與第 777 號專利之單元組成有異：

原證 5 之型錄照片第 1 頁右上圖及第 2 頁所揭示之系爭酒架 1 ，緊貼著牆壁面所成一體成型之鏤空架體，其與第 777 號專利之單元組成不同。詳言之，原證 5 之照片除未揭示第 777 號專利請求項 1 之後條板、後橫條板等形狀構造及橫條板呈外高內低之技術特徵外，亦未揭示完整酒架形狀，顯無法與第 777 號專利之形狀、構造、裝置進行比對。職是，原證 5 之型錄照片，未揭示系爭酒架 1 落入第 777 號專利請求項 1 至 8 之專利權範圍。

(三)系爭酒架 1 未落入第 387 號專利之專利權範圍：

原證 5 之型錄照片第 1 頁右上圖及第 2 頁所揭示之系爭酒架 1，係緊貼著牆壁面所成一體成型之鏤空架體，其與第 387 號專利之單元組成不同。而原證 5 之照片，除未揭示第 387 號專利之前、後框體、各橫支條以卡榫方式與直條板銜接及各橫支條呈現前高後低之造形特徵，亦未揭示完整之外觀形狀，無法與第 387 號專利進行整體比對。準此，原證 5 型錄照片，未揭示系爭酒架 1 落入第 387 號專利之專利權範圍。

(四)系爭溫濕度控制器 1 未落入第 417 號專利之專利權範圍：

原證 5 之型錄照片第 5 頁左圖所揭示之系爭溫濕度控制器 1，係嵌設於一體成型之酒架與牆壁之間，僅約略顯示 4 個散熱風扇，其完整造形為何不得而知。原證 5 之系爭溫濕度控制器 1 因無揭示完整之外觀形狀，無法與第 417 號專利進行整體比對。職是，原證 5 型錄照片所揭示之溫濕度控制器 1，未落入第 417 號專利之專利權範圍。

(五)系爭酒架 2 未落入第 777 號專利之專利權範圍：

1.解析第 777 號專利之要件：

第 777 號專利請求項 1 之記載可以解析為 8 個要件：(1)1A 為一種酒窖之組合構造，具有兩側架板與數中間側板；(2)1B 為各側架板與中間側板均為設有一前條板與一後條板；(3)1C 為中間側板於平行設置之兩條板兩側面設有等間隔，且平行設置之數橫條桿；(4)1D 為側架板為於平行設置之兩條板一側面設有等間隔之數橫條桿；(5)1E 為同一水平橫條板為平行設置；(6)1F 為更設有二對之前橫條板，後橫條板分別與側架板與各中間側板之兩條板兩端相固接；(6)1G 為其中之各橫條桿前、後端均位於前條板與後條板之中；(7)1H 係橫條板為呈外高內低之傾斜狀。

2.解析系爭酒架 2 之要件：

原證 6 之系爭酒架 2 可解析為 8 個要件：(1)1a 為一種酒窖之組合構造，具有兩側架板與數中間側板；(2)1b 為各側架板與中間側板均為設有一前條板與一後條板；(3)1c 為中間側板於平行設置之兩條板兩側面設有等間隔，且平行設置之數橫條桿；(4)1d 為側架板為於平行設置之兩條板一側面設有等間隔之數橫條桿；(5)1e 為同一水平橫條板為平行設置；(6)1f 為更設有二對之前橫條板，後橫條板分別與側架板與各中間側板之兩條板兩端相固接；(7)1g 為其中之各橫條桿前、後端均位於前條板與後條板之中；(8)1h 係橫條桿為呈外高內低之傾斜狀。

3.不成立全要件原則：

比較第 777 號專利要件編號 1A 至 1H 與系爭酒架 2 之要件編號 1a 至 1h，可知系爭酒架 2 之技術內容，雖可讀取到第 777 號專利請求項 1 要件 1A 至 1G 之文義，然無法讀取第 777 號專利請求項 1 要件編號 1H 之文義，故系爭酒架 2 未落入第 777 號專利請求項 1 之文義，如附表所示。基於全要件原則之分析，系爭酒架 2 無法讀取第 777 號專利請求項 1 之要件編號 1H 之文義，本院需判斷系爭酒架 2 是否落入第 777 號專利請求項 1 要件編號 1H 之均等範圍。

4.不成立均等論原則：

(1)系爭酒架 2 未落入第 777 號專利請求項 1 之均等範圍：

第 777 號專利請求項 1H 係橫條板為呈外高內低之傾斜狀，因第 777 號專利之橫條板係與側架板與各中間側板之兩條板兩端相固接，橫條板並非用以承載酒瓶，故橫條板為呈外高內低之傾斜狀，並無系爭酒架 2 之橫條桿呈外高內低之傾斜狀，使酒瓶斜放之功能及使酒瓶不易滑出之結果，故原證 6 之

系爭酒架 2 未落入第 777 號專利請求項 1 之均等範圍。

(2)系爭酒架 2 未落入第 777 號 專利請求項 2 至 8 之均等範圍：

第 777 專利請求項 2 至 8 均直接依附請求項 1 可分別要件編號 2A 至 8A：斯 2A 為其中橫條板之傾斜角度為 3 至 7 度間；璔 3A 為其中兩橫條板(7、8)與前條板(4) 、後條板(5) 間為鎖接或釘接；琊 4A 為其中之中間側板之前條板、後條板之兩端均設有凸榫，且前橫條板、後橫條板設有榫槽，使相對應之凸榫卡入榫槽中接合；珉 5A 為其中之前橫條板(7) 、後橫條板(8) 之寬度大於前條板與後條板，使其前、後橫條板之內端分別與前、後條板之內端對齊後形成外端突出狀；玦 6A 為其中之各前條板、後條板、前橫條板、後橫條板、橫條桿均為以木質材料製成；瑾 7A 為其中之橫條桿為以軟質有彈性木質材料製成；珷 8A 為其中之橫條桿前端設有倒角區。經查：

斯第 777 號專利請求項 2 至 8 為請求項 1 之附屬項，均直接依附請求項 1 ，係限縮第 777 號專利請求項 1 之申請專利範圍。因原證 6 之系爭酒架 2 未落入第 777 號專利請求項 1 之均等範圍，故系爭酒架 2 自亦未落入第 777 號專利請求項 2 至 8 之均等範圍。職是，原證 6 之系爭酒架 2 未落入第 777 號專利請求項 1 至 8 之專利權範圍。

璔原審判決雖以第 777 號專利請求項 1 之橫條板為呈外高內低之傾斜狀，具有受到震動不易使酒瓶向外滑出的功能及防止酒瓶向外滑出導致摔破毀損之結果。而系爭酒架 2 之實質內容均可對應至第 777 號專利申請專利範圍第 2 至 8 項之內容，故系爭酒架 2 與第 777 號專利可視為以實質相同技術手段(way) ，達成實質相同功能(function)，而產生實質相同結果(result)，是系爭酒架 2 亦有落入第 777 號專利申請專利範圍第 2 至 8 項之均等範圍，認為系爭酒架 2 構成均等論之適用（見本院卷一第 16 至 17 頁之原審判決第 23 至 26 頁）。然第 777 號專利之橫條板係與側架板與各中間側板之兩條板兩端相固接，橫條板並非用以承載酒瓶，故橫條板為呈外高內低之傾斜狀，並未具有受到震動，不易使酒瓶向外滑出之功能及防止酒瓶向外滑出導致摔破毀損之結果。

(六)系爭酒架 2 落入第 387 號專利之專利權範圍：

1.解釋第 387 號專利之專利權範圍：

依專利侵害鑑定要點之設計或新式樣專利侵害之鑑定原則，可知解釋設計專利權範圍。申言之，依第 387 號專利圖說之記載及圖面觀之，第 387 號專利係一種酒架之形狀創新設計。其包括一前、後框體及複數個橫支條以構成一酒架之組合

單元，使複數個酒架可再相鄰合併而形成一大型酒窖，適供美酒在特定溫濕度的環境中長久貯藏，所述前、後框體係依選定間距設有多數直條板，各橫支條亦依選定間距而以卡榫方式與直條板銜接，以適應實木之冷縮熱漲特性，特別是各橫支條均呈前高後低，故酒瓶可向內傾斜插入，獲重心穩定之插置擺放，整體構成新穎合理，允為一創新之酒架新式樣者。所謂新穎特徵，係指申請專利之設計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外觀，不得為功能性外觀（參照專利侵害鑑定要點第 53 頁）。

2.第 387 號專利之新穎性與創作性內容：

第 387 號專利經與審查時諸參考文獻比對，其具有新穎性、創作性等創新內容，應在於前、後框體及複數個橫支條以構成一酒架之組合單元，暨各橫支條依選定間距以卡榫方式與直條板銜接，且各橫支條均呈前高後低，使酒瓶可向內傾斜插入者。第 387 號專利之新穎特徵說明圖，如附圖 14 所示。

3.系爭酒架 2 為上訴人公司所製造：

(1)證人可證上訴人公司製造系爭酒架 2：

上訴人不否認系爭酒架 2 為上訴人公司所生產，且京華公司前於 102 年 8 月 19 日受聖島國際法律事務所委託針對上訴人公司之營業現況進行查證，並設法拍攝酒架及溫濕度控制器等相關照片，京華公司嗣於 102 年 8 月 23 日依據上訴人公司實際營業處，派員前往其工廠進行查訪，嗣後並提出調查報告為證。系爭酒架 2 之照片，為當時之調查人員在現場拍攝者等事實，有被上訴人提出京華公司製作之調查報告在卷可證佐（見原審卷一第 46 至 48 頁）。證人〇〇〇結證稱：其為當日之調查人員，其從得淳公司之網站上找到工廠之地址及電話，其先用電話與得淳公司取得聯繫，當時接電話者是一位邵先生。其在電話中，有向邵先生表示要購買酒架及溫濕度控制器，並即與邵先生約好至工廠洽談購買酒架等產品的業務。其嗣後至工廠處，有與邵先生交換名片，此時始知其為邵泓銘，該名片雖未載明職稱，然從現場可知其是負責指導之人。因現場酒架產品很多，其僅有挑其需要者拍攝，並不僅限於原證 6 照片所示之系爭酒架 2 等語（見原審卷一第 218 至 221 頁）。

(2)調查報告上訴人公司製造系爭酒架 2：

觀諸調查報告所附之上訴人邵泓銘之名片（見原審卷一第 48 頁），其上除載明「邵泓銘」外，亦有上訴人公司之名稱及

上訴人邵泓銘手機之記載，而該手機號碼核與訴外人○○○、○○○所出具之聲明書所記載之維修商聯繫電話相同，而上訴人亦不否認工廠為上訴人公司所承租等情（見原審卷一第 196 頁；原審卷二第 43 至 44 頁）。準此，證人○○○查訪之工廠既為上訴人公司所承租，且由上訴人公司之員工即上訴人邵泓銘與佯裝購買酒架產品之○○○接洽，並介紹系爭工廠所生產之酒架產品，其包括系爭酒架 2 介紹予○○○，是系爭酒架 2 應為上訴人公司所生產至明。

4.解析系爭酒架 2：

原證 6 之系爭酒架 2 之外觀為一種酒架。其包括一前、後框體及複數個橫支條以構成一酒架之組合單元，所述前、後框體係依選定間距設有多數直條板，各橫支條亦依選定間距而以卡榫方式與直條板銜接，各橫支條均呈前高後低，故酒瓶可向內傾斜插入。

5.物品相同或近似判斷：

審視系爭酒架 2 之外觀，係一種用於容納置放酒瓶之架體，判斷系爭酒架 2 為一功能、用途均與第 387 號專利相同，兩者物品應相同。

6.整體視覺性外觀相同或近似判斷：

比對系爭酒架 2 與第 387 號專利，可知兩者均由一前、後框體及複數個橫支條以構成一酒架之組合單元，所述前、後框體並依選定間距設有多數直條板，各橫支條亦依選定間距而以卡榫方式與直條板銜接，各橫支條均呈前高後低，故酒瓶可向內傾斜插。準此，比對系爭酒架 2 之外觀與第 387 號專利，綜合判斷整體視覺性外觀，以相關消費者選購商品之觀點，原證 6 之系爭酒架 2 與第 387 號專利造形極為近似，所產生之視覺印象，足使相關消費者產生混淆之視覺印象，自可認定系爭酒架 2 整體視覺性外觀與第 387 號專利構成近似。

7.系爭酒架 2 包含新穎特徵：

待鑑定物品與解釋後設計專利權範圍中之視覺性外觀整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該設計專利之新穎特徵。是待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能（參照專利侵害鑑定要點第 59 頁第 10 至 13 行）。因系爭酒架 2 與第 387 號專利構成極為近似，故系爭酒架 2 包含第 387 號專利「由一前、後框體及複數個橫支條以構成一酒架之組合單元，所述前、後框體並依選定間距設有多數直條板，各橫支條

亦依選定間距而以卡榫方式與直條板銜接，各橫支條均呈前高後低」之新穎特徵。準此，系爭酒架 2 落入第 387 專利之專利權範圍。

(七)系爭酒架 3 未落入第 777 號專利之專利權範圍：

原證 7 、17、18 之照片，如附圖 9 至 11 所示系爭酒架 3 ，係緊貼著牆壁面所成一體成型之鏤空架體，其與第 777 號專利之單元組成不同。而該等照片並未揭示第 777 號專利請求項 1 之後條板、後橫條板等形狀構造及橫條板呈外高內低之技術特徵，亦未揭示完整酒架形狀，尚難與第 777 號專利之形狀、構造、裝置進行比對。準此，原證 7 、17、18 等照片所揭示之系爭酒架 3 ，未落入第 777 號專利請求項 1 至 8 之專利權範圍。

(八)系爭酒架 3 未落入第 387 號專利之專利權範圍：

原證 7 、17、18 之照片所示之系爭酒架 3，係緊貼著牆壁面所成一體成型之鏤空架體，其與第 387 號專利之單元組成不同。而該等照片並未揭示第 387 號專利之前、後框體、各橫支條以卡榫方式與直條板銜接及各橫支條呈現前高後低之造形特徵。況原證 7 、17、18 照片之系爭酒架 3 並無揭示完整之外觀形狀，尚難與第 387 號專利進行整體比對。職是，原證 7 、17、18 之系爭酒架 3 ，未落入第 387 號專利之專利權範圍。

(九)系爭溫濕度控制器 2 未落入第 417 號專利之專利權範圍：

原證 7 、17、18 之照片所示系爭溫濕度控制器 2 ，係嵌設於一體成型之酒架一側與牆壁間，因拍照角度關係，僅約略揭示 4 個散熱風扇及開關按鍵，而其完整造形為何仍不得而知。準此，因原證 7 、17、18 之系爭溫濕度控制器 2 ，並無揭示完整之外觀形狀，尚難與第 417 號專利進行整體比對。準此，原證 7 、17、18 之系爭溫濕度控制器 2 ，未落入第 417 號專利之專利權範圍。

(十)系爭溫濕度控制器 3 落入第 417 號專利之專利權範圍：

1.解釋第 417 號專利之專利權範圍：

審視第 417 號專利之圖說記載及圖面，係一種溫濕度控制器之形狀創新設計。其本體約呈箱形，前端面下方具有一內斜面，並於兩側板及上板各開設複數個相鄰並排分佈之迴風孔，而前端面上裝設四組矩形陣列之出風扇，其中一側板設有一電源插接孔，所述本體前端下方之內斜面，分別設置一顯示面板及兩個控制開關，其主要是專供控制特殊環境之溫濕度狀態，整體造型深具樸實精簡美感，外觀亦粗獷脫俗新穎

，為一新穎合理之溫濕度控制器新式樣者。

2.第 417 號專利之新穎性與創作性內容：

第 417 號專利經與審查時諸參考文獻比對，其具有新穎性、創作性等創新內容，應於其本體約呈箱形，前端面下方並具有一內斜面，而於兩側板及上板各開設複數個相鄰並排分佈之迴風孔，前端面上裝設四組矩形陣列之出風扇，其中一側板設有一電源插接孔，所述本體前端下方之內斜面，分別設置一顯示面板及兩個控制開關者。

3.系爭溫濕度控制器 3 為上訴人邵泓銘所製造與銷售：

(1)證人可證系爭溫濕度控制器 3 為邵泓銘所製造與銷售：

證人○○○結證稱：其為○○○、○○○住處之酒窖之設計師，當時○○○、○○○別墅之地下室要承造酒窖，因其不懂，故有請幾家專業廠商來報價，其當時有看過邵泓銘，最後亦由邵泓銘負責施作等語（見原審卷二第 57 至 58 頁）。參諸被上訴人提出之○○○、○○○親自簽名與蓋章之聲明書均記載：斯 95 至 96 年間，本人曾委託晨光室內裝修設計工程有限公司（下稱晨光公司）設計師○○○於住家施作酒窖工程，包含酒架及溫濕度控制器。璔酒窖工程完工後之維修服務，原則由設計師○○○聯繫廠商到住家進行維修。琊設計師○○○提供之維修商聯繫電話為 0000000000。珉 103 年 8 月聯繫廠商維修溫濕度控制器未果，遂輾轉由設計師○○○向三盛能源工程有限公司到住家更換 2 臺系爭溫濕度控制器 3 等語。聲明書亦記載○○○、○○○之地址及身分證字號，此有聲明書附卷可稽（見原審卷二第 43 至 44 頁）。職是，被上訴人主張上訴人邵泓銘前於 95 至 96 年間，受○○○之委託設計○○○、○○○住處之酒窖，而於該等住處更換 4 臺系爭溫濕度控制器 3 ，並更換系爭溫濕度控制器 3 等事實（見原審卷二第 28 至 30 頁）。自堪信系爭溫濕度控制器 3 ，確由上訴人邵泓銘所製造與銷售。

(2)○○○、○○○之聲明書為真正：

上訴人邵泓銘雖否認曾有維修系爭溫濕度控制器 3 ，然抗辯雖稱：被上訴人提出之聲明書，載明委託晨光公司於住家施作酒窖工程，其未曾於晨光公司任職，故該等聲明書之真實性已非無疑。證人○○○原證稱不記得施作廠商名稱，待被上訴人提出其黑白身分證影印本供證人○○○指認，證人○○○始證稱對此人有印象，被上訴人僅提供本人身分證黑白影本印，而 95、96 年至今已逾 7 年以上，證人記憶是否可靠，且有無可能為免被上訴人追究，故意諉罪本人。製造銷售

與維修係屬二事，不得僅以本人曾維修系爭溫濕度控制器 3，遽而推斷本人侵害第 417 號專利權云云。查○○○、○○○所以提出前揭聲明書，係因被上訴人聲請訊問渠等二人，以資證明系爭溫濕度控制器 3 為上訴人邵泓銘所製造銷售，嗣經原審寄送開庭通知後，其等始以聲明書之方式，向原審陳報上揭事項，是前揭聲明書之形式上真正，應屬無疑。

(3)上訴人邵泓銘抗辯不足為憑：

綜上所述，○○○、○○○係委託晨光公司之○○○設計裝潢，而關於酒窖部分，依上開證人○○○之證詞，可知酒窖部分係由證人○○○找專業廠商報價施工，此符合一般設計裝潢之模式，是上訴人邵泓銘以其未受僱於晨光公司為由，而質疑上揭聲明書之真正，洵非可採。再者，一般設計裝潢，通常係設計師負責設計，繼而由配合廠商負責施工，而完工後之維修通常亦是由原來施工之廠商負責。本件證人○○○結證稱○○○、○○○住處內之酒窖，由上訴人邵泓銘負責施作，而上訴人邵泓銘亦不否認曾維修系爭溫濕度控制器 3 ，復不否認該等聲明書所載維修商聯繫電話「0000000000」為其手機號碼。衡諸交易常情，足認系爭溫濕度控制器 3 應為上訴人邵泓銘所銷售。準此，上訴人邵泓銘以事隔 7 年以上，質疑證人○○○證詞之真正，即非足取。

4.解析系爭溫濕度控制器 3：

參照原證 25、26 所揭之系爭溫濕度控制器 3 與第 417 號專利之比對圖，如附圖 15 所示，第 417 號專利之新穎特徵說明圖及與系爭溫濕度控制器 3 之比較。雖可知兩者差異僅在於系爭溫濕度控制器 3 之面板控制鈕於前視圖中係靠中，而第 417 號專利係靠右，暨散熱排孔之布設位置略有差異。然整體觀之，系爭溫濕度控制器 3 包含第 417 號專利「本體約呈箱形，前端面下方並具有一內斜面，而於兩側板及上板各開設複數個相鄰並排分佈之迴風孔，前端面上裝設四組矩形陣列之出風扇，其中一側板設有一電源插接孔，所述本體前端下方之內斜面，分別設置一顯示面板及兩個控制開關者」新穎特徵。準此，系爭溫濕度控制器 3 落入第 417 號專利之專利權範圍。

(十一)判斷系爭專利之結果：

綜上所述，原證 6 之系爭酒架 2 落入第 387 號專利之專利權範圍，原證 25、26 之系爭溫濕控制器 3 落入第 417 號專利之專利權範圍。至原證 5 之系爭酒架 1 均未落入第 777 號、第 387 號專利之專利權範圍，原證 5 之系爭溫濕度控制器 1 未

落入第 417 號專利之專利權範圍，原證 6 之系爭酒架 2 未落入第 777 號專利之專利權範圍，原證 7 、17、18 之系爭酒架 3 ，均未落入第 777 號、第 387 號專利之專利權範圍，原證 7 、17、18 之系爭溫濕控制器 2 ，未落入第 417 號專利之專利權範圍。

三、上訴人應負侵害第 387 號、第 417 號專利之損害賠償責任：

發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，新型專利與新式樣專利準用之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，新型專利與設計專利準用之。修正前專利法第 84 條 第 1 項前段、第 108 條、第 129 條第 1 項，暨現行專利法第 96 條第 2 項、第 120 條、第 142 條第 1 項分別定有明文。上訴人邵泓銘就系爭溫濕度控制器 3 部分侵害被上訴人第 417 號專利權之時間為 95 至 96 年間，是此部分事實自應適用 92 年專利法。而上訴人公司、邵泓銘就系爭酒架 2 部分侵害第 387 號專利權之時間則為 102 年 8 月 23 日之後，故該部分之侵權事實即應適用 102 年 6 月 11 日修正公布，並於同日施行之專利法（下稱 102 年專利法），雖專利法嗣於 103 年 1 月 22 日修正公布、103 年 3 月 24 日施行，然關於排除請求權、防止侵害及損害賠償部分請求權，均未更動，合先敘明。職是，本院應以 92 年專利法與 102 年專利法之規定，計算上訴人侵害被上訴人專利之損害賠償金額（參照本院整理當事人爭執事項 3 ）。

(一)上訴人有過失或故意之主觀要件：

民法第 184 條第 1 項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意或過失不法侵害他人權利，即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（參照最高法院 100 年度台上字第 328 號民事判決）。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。所謂過失者，係指行為人雖非故意。然按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。職是，就在專利侵權事件，有製造商、競爭同業、單純零售商、偶然販賣人等差異，故對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，

應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模，包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反（參照本院整理當事人爭執事項 3 ）。經查：

1.上訴人邵泓銘有侵害第 417 號專利權之過失：

(1)上訴人邵泓銘曾任職於被上訴人處：

被上訴人主張上訴人邵泓銘前自 89 年 3 月 20 日起至 93 年 6 月 30 日止在被上訴人處任職工程部之工程師及主任，且兼技術開發及客服維修，被上訴人於上開期間栽培上訴人邵泓銘有關酒窖之專業知識，並涉及系爭專利產品雛型之研發與製造，故被上訴人遂要求上訴人邵泓銘於 91 年 3 月 21 日簽署人事聘僱契約及保密切結書等事實。有被上訴人提出之人事聘僱契約與保密切結書在卷可稽（見原審卷一第 53 至 54 頁），且為上訴人邵泓銘所不爭執。

(2)上訴人邵泓銘製造與銷售系爭溫濕度控制器 3 並無故意：

上訴人邵泓銘曾擔任被上訴人工程部之工程師及主任，並涉及系爭專利產品雛型之研發與製造，其對於被上訴人關於酒架及溫濕度控制器之設計自有相當程度之瞭解，縱使第 417 號專利係於上訴人邵泓銘離職約半年後即 93 年 12 月 21 日申請，然上訴人邵泓銘於 95 至 96 年銷售系爭溫濕度控制器 3 時，基於競爭同業，並曾擔任被上訴人工程部之工程師與主任，且涉及系爭專利產品雛型之研發與製造等情，上訴人邵泓銘顯能預見系爭溫濕度控制器 3 將有侵害第 417 號專利權之虞，竟未避免其發生，堪信上訴人邵泓銘確有違反注意義務而有過失。上訴人邵泓銘抗辯其無侵害專利權之過失云云，洵非可採。至被上訴人雖主張上訴人邵泓銘有侵害第 417 號專利權之故意云云，然上訴人邵泓銘於離職前，第 417 號專利尚未提出申請，自難推斷上訴人邵泓銘於販售系爭溫濕度控制器 3 時，已知悉第 417 號專利之存在，而有故意侵害第 417 號專利權之故意。職是，被上訴人之上開主張，即非可採。

2.上訴人有侵害第 387 號專利權之故意：

(1)避免侵害他人專利權之注意義務：

專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，故發明或創作所屬技術或技藝領域，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失。目前過失概念已有客觀化之傾向，其意涵應注意而不注意或怠於交易上所必要之注意時，自應負過失責任。參諸專利侵權已成為現代

企業經營所應面臨之風險，事業於從事生產、製造與銷售之際，較諸以往而言，事業實應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之專利權。準此，對於具有一般風險意識之事業而言，其從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度之專利權查證，倘未查證者，即有過失，倘經查證有專利權存在，仍實施該技術，則有故意至明。

(2)被上訴人有通知上訴人侵害第 387 號專利：

上訴人公司自 99 年 7 月 3 日起僱用上訴人邵泓銘，此有上訴人邵泓銘之勞工保險被保險人投保資料表附卷可稽（見原審卷一第 94 頁）。被上訴人曾於 101 年 4 月 25 日寄發臺北長安郵局第 856 號存證信函予上訴人公司，表明上訴人公司於〇〇〇〇〇忠孝店、汐止店及〇〇〇〇施作之酒架侵害第 77 7 號、第 387 號專利權等語。而上訴人公司於收受上開存證信函後，亦於 101 年 5 月 15 日以臺北逸仙郵局第 1072 號存證信函回覆被上訴人，除表示其於〇〇〇〇〇忠孝店、汐止店及〇〇〇〇施作之酒架未侵害第 777 號、第 387 號專利權外，亦承諾不再銷售該批酒架產品，且將另行設計新型產品等語，有上開存證信函 2 份附卷可證（見原審卷一第 41 至 45 頁）。

(3)上訴人受通知後繼續侵害第 387 號專利：

縱使被上訴人未能證明上訴人公司於〇〇〇〇〇忠孝店、汐止店及〇〇〇〇施作之酒架確已侵害第 387 號專利權，然上訴人公司既為製造酒架產品之業者，對於酒架產品自有一定之熟悉度，且上訴人公司業已收受被上訴人寄發之存證信函，即已知悉第 387 號專利之技術特徵，且承諾不繼續銷售該批酒架產品，參諸上訴人邵泓銘前曾為被上訴人處之工程部工程師及主任，嗣後亦身為上訴人公司之業務指導者，是上訴人對第 387 號專利之技術特徵與系爭酒架 2 之差異，應有所瞭解。詎上訴人公司復於 102 年 8 月 23 日仍允許由上訴人邵泓銘繼續指導系爭酒架 2 之施作，上訴人顯然均有侵害第 387 號專利權之故意。職是，上訴人均抗辯渠等並無侵害第 387 號專利權之故意或過失云云，核無可採。

(二)損害賠償之計算：

按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條分別定有明文。系爭酒架 2 落入第 387 號專利之專利權範圍，系爭酒架 2

為上訴人公司在上訴人邵泓銘之協助，所製造者。而系爭溫濕度控制器 3 落入第 417 號專利之專利權範圍，系爭溫濕度控制器 3 為上訴人邵泓銘於 95 至 96 年間所製造與銷售。準此，上訴人邵泓銘業侵害被上訴人之第 417 號專利權，上訴人公司、邵泓銘共同侵害被上訴人第 387 號專利權。揆諸前揭說明，被上訴人得分別請求上訴人邵泓銘就系爭溫濕度控制器 3 部分負賠償責任，上訴人公司、邵泓銘就系爭酒架 2 部分負連帶賠償責任。

1.侵權行為所得利益：

按依前條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害。而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。92 年專利法第 129 條準用第 85 條第 1 項第 2 款定有明文。依前條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害，依前項規定，倘侵害行為屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之 3 倍。102 年專利法第 120 條、第 142 條分別準用第 97 條第 1 項第 2 款、第 2 項規定甚明。而當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，亦為民事訴訟法第 222 條第 2 項所明定。

(1)損害填補原則：

侵權行為賠償損害之請求權，係在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，應符合損害填補原則。本件被上訴人請求損害賠償之方式，固可適用 92 年專利法第 85 條第 1 項各款與 102 年專利法第 97 條第 1 項各款規定計算其損害額。惟該等規定，係因專利侵害請求損害賠償時，權利人需要主張與證明損害之發生及金額，暨侵害專利行為與損害發生間之因果關係，均有困難，導致權利人損害無法妥當填補，故於 92 年專利法第 85 條第 1 項、102 年專利法第 97 條第 1 項規定，專利權人得就該條款所定之計算方式，擇一計算其損害。

(2)總利益說與總銷售額說：

92 年專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定：依前條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。而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。即對於因故意或過失侵害專利權之損害賠償，侵害人因侵害之行為受有利益時，其利益額推定為權

利人所受之損害額；倘侵害人不能就其成本及必要費用舉證時，即以銷售該項物品全部收入為侵害人之所得利益。該款規定除減輕專利權人之舉證責任外，亦可達到預防或遏止專利侵害行為之功能。第 2 款前段之法理基礎為總利益說，同款後段依據總銷售額說而成，兩者間之不同，在於舉證責任之轉換。

(3)參照實際個案情況衡量計算損害額：

專利權人依 92 年專利法第 85 條第 2 款前段規定為請求時，應證明侵權人因其侵權行為所得利益之金額；倘依第 2 款後段規定請求，得容許專利權人無庸詳細計算其淨利數額，僅須證明其銷售之全部收入即可，倘侵權人欲減少其賠償額，則應自行舉證其因侵害行為所支出之成本及必要費用。惟無論係依 92 年專利法第 85 條第 2 款前段或後段之規定請求，均無使專利權人填補損害過度之意。此觀嗣後修正之 102 年專利法僅保留總利益說，而刪除總銷售額說，其修正理由記載：現行規定採總銷售說，明定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。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然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，非均屬權利人應得之利益。倘侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因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。爰刪除該款後段，而於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之，此較符合侵權行為損害賠償請求權旨於填補權利人實際損害之立法目的。準此，第 2 款前段之總利益說雖有侵害人因侵害行為所得利益，並不等同於權利人所受實際損害之疑慮，然考量專利權人舉證之困難度及預防、遏止侵權行為之發生，故於現行法仍規定專利權人得以侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害，且得依實際個案情況衡量計算之。

2.上訴人邵泓銘就系爭溫濕度控制器 3 之損害賠償額：

上訴人邵泓銘未經被上訴人之同意或授權，販售落入第 417 號專利之專利權範圍之系爭溫濕度控制器 3 ，侵害被上訴人第 417 號專利權，致被上訴人受有損害。被上訴人雖主張以上訴人邵泓銘銷售系爭溫濕度控制器 3 之總銷售額，乘以財政部公布之同業利潤標準之毛利率，作為計算 92 年專利法第 85 條 第 1 項第 2 款規定之依侵害人因侵害行為所得之利益，然上訴人邵泓銘不同意，認應以同業利潤標準之淨利率計

算。準此，本院自應審究上訴人邵泓銘就系爭溫濕度控制器 3 之損害賠償額，應依同業利潤標準之淨利率或毛利率計算。經查：

(1)依同業利潤標準之淨利率計算：

所謂毛利者，係指銷貨淨額扣除銷貨成本後之數額。故毛利扣除營業費用後，即為營業淨利。而上訴人邵泓銘銷售系爭溫濕度控制器 3 自有一定之營業費用，而該等營業費用，縱使上訴人邵泓銘未侵害第 417 號專利，被上訴人製造銷售第 417 號專利產品時亦會發生，故該等營業費用自應從上訴人邵泓銘之銷售額扣除，始符合無侵害人侵害專利之行為時，權利人可得到之利益。準此，以同業利潤標準計算損害賠償額，自應依同業利潤標準之淨利率計算之，其符合 92 年專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，依侵害人因侵害行為所得之利益之本旨。

(2)賠償金額為 54,000 元：

因被上訴人及上訴人邵泓銘未能提出上訴人邵泓銘實際銷售系爭溫濕度控制器 3 總銷售額之資料，參諸民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，本院自得審酌一切情況，依所得心證定其數額。審酌被上訴人提出其銷售同款溫濕度控制器之報價單（見原審卷二第 77 至 78 頁），可知每臺溫濕度控制器之單價約為 15 萬元。而上訴人邵泓銘當時銷售 4 臺之溫濕度控制器 3 ，故可推估上訴人邵泓銘銷售 4 臺溫濕度控制器 3 之總銷售額約為 60 萬元，乘以財政部公布 95 年度之同業利潤標準淨利率 9 ％ ，可得知上訴人邵泓銘銷售 4 臺溫濕度控制器 3 所得之利益約為 54,000 元（計算式：600,000 ×9%＝54,000 ）。職是，本院參酌上情，認被上訴人得請求上訴人邵泓銘賠償之金額為 54,000 元。

(3)不適用毛利率計算損害賠償額：

①被上訴人固主張：上訴人於原審 103 年 12 月 9 日之言詞辯論期日，同意以同業利潤標準之毛利率計算損害賠償額，此為不爭執之事項，其嗣後不同意，改稱應以淨利率計算，應說明理由云云。惟上訴人於 103 年 12 月 9 日言詞辯論期日陳稱：就損害賠償計算方式，雖以毛利率計算沒有意見，然不同意總營業額計算等語（見原審卷二第 112 頁）。上訴人嗣於於原審之 103 年 12 月 29 日民事綜合辯論意旨狀，表明所謂上訴人所獲利益應係以淨利率計算之結果，而非毛利率等語。準此，足認上訴人未同意以同業利潤標準之毛利率，作為計算上訴人邵泓銘就系爭溫濕度控制器 3 之損害賠償額。

②綜上所述，本件依同業利潤標準之淨利率計算損害賠償額，符合 92 年專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，依侵害人因侵害行為所得之利益。而專利權人請求損害賠償時，法院應依實際個案情況衡量計算之，始符合侵權行為損害賠償請求權，在於填補權利人實際損害之原則立法目的。參諸被上訴人提出其銷售同款溫濕度控制器之報價單，均屬市場交易之客觀事實，本院據此計算損害賠償額，洵屬正當。

③上訴人雖抗辯稱溫溼度控制器主要功能為溫濕度控制，並非外殼美觀，使用在糧庫倉庫、孵化、機房之高精度溫濕度控制器價格，僅約 960 元即可云云，並提出才嘉科技電子商城之網頁為憑（見本院卷二第 38 至 39 頁之上證 8 ）。然上訴人提出之上證 8 所示構造，僅能作為感應元件之用，其欠缺其他加濕設備、除濕設備、加熱設備及降溫設備，始能正常運作溫溼度控制。參諸上訴人提出之上證 7-1 之發票序號 3 所示，冷氣維修保養費 3,000 元，且發票序號 10 更換壓縮機 2 臺須 7 萬元（見本院卷二第 23 頁），而上訴人邵泓銘亦無法提出系爭溫濕度控制器 3 之銷售發票，可證上訴人提呈上證 8 號，不符合市場交易價格。再者，儲放高級酒類之私人酒窖，需要精密度高之溫濕度控制器，始能有效保存高級酒類之品質，相較於使用於糧庫倉庫、孵化、機房之溫濕度控制器，顯然不同。準此，上訴人上開抗辯，不足為憑。

3.上訴人公司、邵泓銘就系爭酒架 2 之損害賠償額：

按法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造提出文書；商業帳簿，當事人有提出之義務；當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實；當事人因妨礙他造使用，故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用者，法院得審酌情形認他造關於該證據之主張或依該證據應證之事實為真實，民事訴訟法第 343 條、第 344 條第 1 第 4 款、第 345 條第 1 項、第 282 條之 1 第 1 項分別定有明文。查上訴人公司、邵泓銘未經被上訴人之同意或授權，上訴人公司生產落入第 387 號專利之專利權範圍之系爭酒架 2 ，其侵害被上訴人第 387 號專利權，是被上訴人受有損害甚明。經查：

(1)依同業利潤標準之淨利率計算：

本院認定上訴人公司、邵泓銘侵害被上訴人第 387 號專利權之時間，自 102 年 8 月 23 日起算，應適用 102 年專利法之規定。被上訴人雖主張以上訴人公司銷售系爭酒架 2 之總銷售額，乘以財政部公布之同業利潤標準之毛利率，作為計算 10

2 年專利法第 97 條第 1 項第 2 款規定之依侵害人因侵害行為所得之利益，然為上訴人均不同意，認應以同業利潤標準之淨利率計算，既如前述。是本件應依同業利潤標準之淨利率計算之，始符合 102 年專利法第 97 條第 1 項第 2 款規定「依侵害人因侵害行為所得之利益」之文義。

(2)上訴人公司銷項憑證之淨利率：

①本院審視財政部北區國稅局新莊稽徵所 103 年 9 月 15 日北區國稅新莊銷審字第 1031443387 號函檢附之上訴人公司銷項憑證可知（見原審卷二第 2 至 10 頁），上訴人公司自 102 年 8 月起至 103 年 6 月止之銷售額共計 3,208,663 元，依財政部公布 102 年度同業利潤標準之淨利率 8%計算（見原審卷二第 75 頁），認定上訴人公司、邵泓銘因侵害被上訴人第 387 號專利權所得之利益為 256,693 元（計算式：3,208,663 ×8% ＝256,693 ，元以下四捨五入）。

②上訴人雖抗辯稱：上訴人公司所製造銷售之酒架非僅系爭酒架 2 ，尚有其他態樣，故被上訴人應舉證證明上開銷售憑證所載之銷售額與系爭酒架 2 相關云云。然上開銷售憑證所載之銷售額究為何種產品，上訴人公司知悉甚詳，且該資料係存在於上訴人公司，而被上訴人前於原審 103 年 10 月 1 日言詞辯論期日聲請上訴人提出相關之統一發票以資勾稽，並經原審當庭命上訴人於 1 個月內提出自 99 年 7 月起迄今關於酒架及溫濕度控制器相關之發票，復經原審於 103 年 10 月 29 日、103 年 12 月 9 日言詞辯論期日再次詢問，上訴人均以未能找到發票為由，而提出為憑（見原審卷二第 34、49、59 頁）。有鑒於專利權損害之計算甚為困難，原審斟酌上開銷售憑證所載之銷售額，作為計算上訴人公司銷售系爭酒架 2 之金額，其計算基準與金額，均與本院相同。

③按未於準備程序主張之事項，除有法院應依職權調查之事項、該事項不甚延滯訴訟者、因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出者、或依其他情形顯失公平者。其於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之，倘有因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出者之事由，應釋明之。民事訴訟法第 276 條定有明文。上訴人就系爭酒架 2 之損害賠償部分，其於本院歷次書狀及準備程序，雖均主張其會整理與釐清發票內容，並拍攝非酒架照片供被上訴人勾稽云云（見本院卷二第 52 至 53 頁）。惟上訴人遲至 105 年 3 月 18 日始提出全部統一發票，距同年 3 月 31 日之言詞辯論期日，不滿 14 日（見本院卷二第 20 至 32 頁）。此為可歸責於上訴人之事由，而

未於本院準備程序提出，上訴人亦未釋明，其有因不可歸責於當事人之事由，致不能於本院準備程序提出者之事由。本院參諸上訴人於準備程序終結後，始提出上揭發票，除非屬本院應依職權調查或顯失公平之事項外，亦甚有延滯本件訴訟，揆諸前揭說明，上訴人不得主張之。

(3)損害賠償金為 513,386 元：

上訴人故意侵害被上訴人第 387 號專利權，業如前述。徵諸上訴人邵泓銘原為被上訴人之員工，依其與被上訴人簽訂之人事聘僱契約及保密切結書觀之，上訴人邵泓銘就被上訴人公司之營業秘密本有保密之義務，且於上訴人公司收受被上訴人於 101 年 4 月 25 日寄發之存證信函後，上訴人本應採取避免侵害被上訴人專利權之措施，詎上訴人未採取任何避免侵害被上訴人專利權之措施，竟繼續生產販售系爭酒架 2 產品，本院爰依 102 年專利法第 97 條第 2 項規定，酌定損害額 2 倍之賠償為 513,386 元（計算式：256,693 x2 ＝513,386 ）。

(4)上訴人應負連帶或不真正連帶賠償責任：

①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 項定有明文。查上訴人公司所製造銷售之系爭酒架 2 ，侵害被上訴人第 387 號專利權，而上訴人林逸凱為上訴人得淳公司之負責人，且系爭酒架 2 產品之製造、銷售核屬上訴人林逸凱對於上訴人公司業務之執行。揆諸前揭說明，上訴人林逸凱與上訴人公司就 513,386 元之損害賠償金額，負連帶賠償責任。

②上訴人公司與上訴人邵泓銘係依 102 年專利法第 120 條、第 142 條準用同法第 96 條第 2 項及民法第 185 條第 2 項之規定負連帶賠償責任。而上訴人公司與上訴人林逸凱則係依 102 年專利法第 120 條、第 142 條準用同法第 96 條第 2 項及公司法第 23 條第 2 項之規定負連帶賠償責任。準此，上訴人對被上訴人之債務具有客觀之同一目的，因相關之法律關係偶然競合，而由被上訴人於同一訴訟請求，故為不真正連帶債務。準此，上訴人其中一人就 513,386 元之損害賠償金額為給付，其他上訴人於給付之範圍內，即免除給付之義務。

四、被上訴人得向上訴人公司主張排除侵害請求權：

按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之，而於新型、設計專利準用之。102 年專利法第 96 條第 1 項、第 120 條及第 142 條第 1 項定有

明文。上訴人公司、邵泓銘就系爭酒架 2 部分，侵害被上訴人第 387 號專利權之時間為 102 年 8 月 23 日後。故該部分之侵權事實即應適用 102 年 6 月 11 日修正公布，並於同日施行之專利法，專利法雖嗣於 103 年 1 月 22 日修正公布、103 年 3 月 24 日施行，惟關於排除及防止侵害之請求權並未更動。本件被上訴人主張上訴人侵害其系爭專利權，故請求上訴人排除對系爭專利之侵害。惟上訴人否認上情。職是，本院應審究被上訴人請求上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭酒架及其他侵害第 777 號、第 387 號專利之物品，有無理由（參照本院整理當事人爭執事項 4）。

(一)上訴人公司侵害第 387 號專利：

專利權有排他性之性質，其係準物權，具有民法第 767 條第 1 項之所有權物上請求權，而於專利權受侵害時，專利權人或專屬被授權人除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之權利，此稱為禁止侵害請求權。禁止侵害請求權具有事先迅速制止侵害行為與防範侵害行為於未然之功能，對於專利權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。禁止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以專利侵權行為人有故意或過失為要件。原證 6 之系爭酒架 2 雖落入第 387 號專利之專利權範圍，然原證 5 之系爭酒架 1 與原證 6 之系爭酒架 2，均未落入第 777 號專利之專利權範圍，既如前述，被上訴人對上訴人公司主張其不得侵害第 387 號專利，洵屬正當。至第 777 號專利部分，主張禁止侵害請求權，則無理由。

(二)被上訴人得行使第 387 號專利之排除侵害請求權：

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。102 年與現行專利法第 58 條第 2 項，定有明文，第 142 條第 1 項規定，設計專利準用之。上訴人公司侵害第 387 號專利，揆諸前揭規定，上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附圖 8 所示之酒架產品及其他侵害中華民國設計第 D109387 號「酒架」專利之物品，為有理由，逾此部分者，應予駁回。

五、本判決結論：

(一)上訴人之上訴為一部有理由一部無理由：

綜上所述，上訴人製造銷售之系爭酒架 2 落入被上訴人第 387 號專利，上訴人邵泓銘於 95 至 96 年間所銷售之系爭溫濕度

控制器 3 亦落入被上訴人第 417 號專利權。上訴人侵害被上訴人之第 387 號及第 417 號專利權，雖得向上訴人行使損害賠償與排除侵害等請求權。然上訴人未侵害第 777 號專利權，是原審認上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附圖 8 所示之酒架產品及其他侵害第 777 號專利，容有未洽。職是，本院認原審命有關：1.上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附圖 8 所示之酒架產品及其他侵害第 387 號專利之物品；2.上訴人公司、邵泓銘應連帶給付被上訴人 513,386 元，暨上訴人公司自 102 年 10 月 24 日起，上訴人邵泓銘自 103 年 1 月 4 日起，均至清償日止，按年息 5%計算之利息；3.上訴人公司、林逸凱應連帶給付被上訴人 513,386 元，並自 102 年 12 月 24 日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。4.前 2 項上訴人其中任一上訴人已履行給付，其他上訴人於給付範圍內免給付之義務。5.上訴人邵泓銘應給付被上訴人 54,000 元，並自 103 年 10 月 29 日起至清償日止，按年息 5%計算之利息。為有理由，應予准許。逾此部分所為請求，則為無理由，原審為上訴人敗訴之判決，自有未洽。是上訴人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 1 項、第 2 項所示。至其餘請求核無違誤，上訴意旨仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

(二)本件無庸審究部分之說明：

上訴人雖主張應勘驗○○○○○○○股份有限公司之酒窖，以確認所爭執之傾斜角度問題云云（見本院卷一第 192 頁），然經本院審酌，並無勘驗之必要。再者，有關被上訴人就上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口與第 417 號專利相似之溫濕度控制器其他侵害第 417 號專利之物品部分。經原審判決敗訴，被上訴人未提起上訴，故非本院審理之範圍。職是，本件為判決之基礎已臻明確，暨其餘兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

六、訴訟費用之負擔：

按各當事人一部勝訴、一部敗訴者，其訴訟費用，由法院酌量情形，命兩造以比例分擔或命一造負擔，或命兩造各自負擔其支出之訴訟費用。共同訴訟人因連帶或不可分之債敗訴

者，應連帶負擔訴訟費用。民事訴訟法第 79 條與第 85 條第 2 項分別定有明文。本案訴訟當事人一部勝訴、一部敗訴者，茲計算應負擔之訴訟費用如後：

(一)第一審訴訟費用負擔：

上訴人邵泓銘應負擔訴訟費用 9/1000（計算式：5 萬 4 千元/100 萬元＋10 萬元＋165 萬元x3 ＝9/1000）；上訴人應連帶負擔訴訟費用 85/1000 （計算式：513,368 元/100 萬元＋10 萬元＋165 萬元x3 ＝85/1000 ）；上訴人公司應負擔訴訟費用 272/1000 （計算式：165 萬元/100 萬元＋10 萬元＋165 萬元x3 ＝273/1000）。餘由被上訴人負擔。

(二)第二審訴訟費用負擔：

上訴人邵泓銘應負擔訴訟費用 14/1000 （計算式：5 萬 4 千元/513,368 元＋5 萬 4 千元＋165 萬元x2 ＝14/1000 ）；上訴人應連帶負擔訴訟費用 133/ 1000 （計算式：513,368 元/513,368 元＋5 萬 4 千元＋165 萬元x2 ＝133/1000 ）；上訴人公司應負擔訴訟費用 427/1000（計算式：165 萬元/513,368 元＋5 萬 4 千元＋165 萬元x2 ＝427/1000）。餘由被上訴人負擔。

據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 450 條、第 449 條第 1 項、第 79 條、第 85 第 2 項，判決如主文。

中　華　民　國　105　年　4　月　21　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　陳忠行

法　官　曾啟謀

法　官　林洲富

以上正本係照原本作成。

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，應另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。

中　華　民　國　105　年　4　月　21　日

書記官　蔡文揚

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。