

108 民專上 20

智慧財產法院民事判決

108 年度民專上字第 20 號

上 訴 人 吳明達

訴訟代理人 徐承蔭律師

複代理人 王冠婷律師

林佳瑩（兼送達代收人）

被上訴人 黃吳珍妮即宸揚傢飾精品店

訴訟代理人 黃景星

被上訴人 吳裕琦

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國 108 年 3 月 26 日本院 107 年度民專訴字第 46 號第一審判決提起上訴，本院於 108 年 10 月 31 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

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。智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款及智慧財產案件審理法第 7 條分別定有明文。本件係依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

(一)訴外人○○○為中華民國發明專利證書第 201522 號「門墊之製法」發明專利（專利權期間自民國 93 年 5 月 11 日至 112 年 10 月 28 日止，證 1、2，下稱系爭專利）之發明人。其於 105 年 5 月 12 日將系爭專利讓與上訴人，並向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）辦理讓與登記。系爭專利之技術內容係一種門墊的製法，本件上訴人以系爭專利製造印花刮泥墊產品，而於系爭專利產品標籤上標示系爭專利證書號數，銷售於國內市場。詎料，經上訴人於 106 年 1 月 21 日在臺南市安南區果菜批發市場（下稱安南市場）購得被上訴人未經上訴人同意或授權，所自行或使他人製造、進口、要約販賣及販賣之「歡迎光臨刮泥踏墊」產品（下稱系爭產品 1）及「家和萬事興刮泥踏墊」產品（下稱系爭產品 2），上訴人發現被上訴人有侵害系爭專利之行為後，前以 107 年 1 月 9 日永康王行郵局第 000001 號存證信函（證 8），要求被上訴人立即停止為任何侵害系爭專利之行為等，被上訴人置之不理，持續有製造、進口、要約販賣及販賣系爭產品之行為，上訴人

於 107 年 2 月 4 日又在安南市場購得被上訴人所自行或使他人製造、進口、要約販賣及販賣之「花朵刮泥墊」產品（下稱系爭產品 3 ），經上訴人進行比對分析，認系爭產品 1 、 2 可讀取系爭專利之技術特徵，核已落入系爭專利請求項 1 、 6 之範圍，上訴人另委託亞律國際專利商標聯合事務所就系爭產品 3 進行專利侵權判斷分析，鑑定結果系爭產品 3 落入系爭專利請求項 1 、 6 之獨立項範圍，符合文義讀取之要件，構成文義侵權（證 15），被上訴人至遲於 106 年 1 月 21 日起，即持續自行或使他人製造、進口、要約販賣及販賣系爭產品至今，核已侵害上訴人就系爭專利所享有之專利權甚鉅，爰依專利法第 96 條、民法第 184 條規定，請求被上訴人負損害賠償責任，並排除侵害等語。

(二)系爭方法專利請求項 1 及 6 已指出專利核心在於「取一 PVC 之絲圈墊材為圖案形成處」、「以噴佈方式將漆料噴佈於絲圈墊材上形成圖案」、「漆料與同物性樹脂之絲圈墊材混色而成」等，觀諸被上訴人所提出之製造方式，系爭產品落入系爭方法專利之請求項，且被上訴人等所呈之專利技術皆引自網路，並非其真實製造之證據，若果如渠等所述係採該專利技術，更顯有落入系爭方法專利請求項之情。再者，系爭方法專利於美國取得專利權之權利人為最初之專利權人即訴外人○○○，○○○嚴正否認訴外人○○○有使用系爭方法專利之權利，○○○稱其為系爭方法專利在美國取得專利權字號 US10/822.162 之專利權人，顯非事實。

(三)被上訴人等人除多次自認有向名揚國際企業有限公司（下稱

名揚公司) 購買侵害系爭方法專利之系爭產品以販售，更自認明知系爭產品有侵害系爭方法專利之情事，經上訴人迭次告知並為存證信函之送達後，仍繼續販售，是認渠等主觀上具有侵害上訴人專利財產權之故意；又該所販售之系爭產品係名揚公司所製造、販賣，而經本院以 106 年度民專訴第 61 號（下稱他案訴訟）和解筆錄載明且肯認確有侵害系爭方法專利之產品。且被上訴人等係中盤商非零售商，其所銷售侵害系爭方法專利之產品數量，數量不可能少，其對上訴人之專利權侵害甚鉅，損害亦實難估計。

二、被上訴人抗辯則以：

(一)被上訴人固不否認於原審陳稱系爭產品之吊牌其上之專利字號遭人塗去等語，惟此語僅係被上訴人陳述「吊牌上專利字號遭人塗去」而屬不爭執事項，並非被上訴人自認侵害上訴人之系爭專利。況且，被上訴人於原審曾表示：「我們是承認原告的專利權，所以把吊牌上的專利字號予以塗銷，並非自承我們的產品有侵權。我們否認有侵權，所以主張不用給付任何金錢而與原告成立和解」。準此，上訴人斷章取義並惡意曲解被上訴人於原審之辯詞，遽指被上訴人自認侵害系爭專利，委不足採。

(二)又被上訴人固不否認於原審陳稱系爭產品係向長興傢飾有限公司（下稱長興公司）及凱楓實業有限公司（下稱凱楓公司）所進貨，係來自名揚公司等語，且被上訴人不否認名揚公司與上訴人於本院即 106 年度民專訴字第 61 號他案訴訟成立訴訟上和解。惟觀諸上訴人對名揚公司之他案訴訟，上訴人

於起訴之初除請求名揚公司停止侵權行為及回收並銷燬侵權產品外，併請求損害賠償（如同本件訴之聲明，本件與他案訴訟二者僅請求損害賠償金額不同），而經比對他案訴訟之起訴狀訴之聲明與和解筆錄內容可知，上訴人於他案訴訟所拋棄請求者即為「回收並銷燬侵權產品及損害賠償」，足認名揚公司在他案和解筆錄成立之日即 106 年 9 月 26 日前已販售之門墊產品，縱名揚公司有侵害上訴人系爭專利者（此僅為假設語氣，並非自認名揚公司有侵害上訴人系爭專利），亦毋庸回收並銷燬。再參酌上訴人於本件原審起訴時自承：「原告竟於 106 年 1 月 21 日，於臺南市安南區果菜批發市場購得被告所自行或使他人製造、進口、要約販賣及販賣『歡迎光臨括泥踏墊產品（即系爭產品 1）』、及『家和萬事興刮泥踏墊（即系爭產品 2）』」等語（參原審起訴狀第 3 頁第 5 行起）。故依上述時間點觀之，本件被上訴人所販售之門墊來源既均係出自名揚公司，而被上訴人於 106 年 1 月 21 日所販售之系爭產品 1、2 亦屬名揚公司於 106 年 9 月 26 日前所對外銷售而流通於市場上者，則系爭產品 1、2 因屬上訴人於他案訴訟拋棄請求名揚公司回收並銷燬之範疇，則縱系爭產品 1、2 有侵害上訴人系爭專利（此僅為假設語氣，並非被上訴人承認侵權，仍應由上訴人證明有侵害系爭專利之事實），亦因上訴人已於他案訴訟與名揚公司成立系爭和解筆錄拋棄請求在案，上訴人即不得再行重新請求。至於系爭產品 3 雖係上訴人與名揚公司和解 106 年 9 月 26 日後之 107 年 2 月 4 日向被上訴人所購得，惟系爭產品 3 係被上訴人

於 105 年 12 月 15 日向長興公司購買門墊數量共計 36 片中之其中 1 片，而長興公司係於 105 年 11 月 22 日向名揚公司購買門墊數量共計 2,015 片中之其中一片，亦有名揚公司出貨單可資證明（見被上證 1）。故同樣依上述時間點觀之，本件被上訴人於 107 年 2 月 4 日所販售之系爭產品 3，其來源既亦係來自名揚公司於 106 年 9 月 26 日前所對外銷售而流通於市場上者，則系爭產品 3 亦因屬上訴人於他案訴訟拋棄請求名揚公司回收並銷燬之範疇，上訴人即不得再行重新請求。準此，上訴人既已於他案訴訟之 106 年 9 月 26 日與名揚公司成立系爭和解筆錄，並拋棄對名揚公司回收並銷燬侵權產品之請求，則名揚公司於 106 年 9 月 26 日前已對外銷售之門墊產品，輾轉由被上人購入而再行售出之系爭產品 1、2、3，上訴人即不能再行主張系爭產品 1、2、3 侵害系爭專利。

(三)依據一般舉證責任分配之原則，由主張者負舉證責任，上訴人至少必須證明被上訴人製造相同於製造方法專利所製成之物。上訴人於原審雖提出系爭侵權分析報告 1、2 等，然此均不能證明被上訴人製造相同於系爭專利方法所製造之物，於此上訴人既未能確認及提出證據證明系爭產品 3 之製造方法究與系爭專利之製造方法是否相同或均等之情形下，揆諸上開說明，當事人之舉證責任，並不因法院得依職權調查證據而減輕。且主張權利之當事人即上訴人，仍應依舉證責任之一般分配原則，先就認定權利存在之事實具體提出證據以證明自己之主張，而於他造就該事實有所爭執時，始有證據調查之必要。又依原審卷附證據，上訴人既未能證明系爭產

品 3 之製造方法與系爭專利之製造方法相同或均等，且經原審闡明及曉諭上訴人應提出具體的鑑定計畫，例如：應說明鑑定機關應使用何種儀器或方式鑑定，其應如何判斷系爭產品的製造方法，業如前述，足認原審已盡闡明之義務，上訴人卻於原審遲未提出，難謂原審之訴訟程序有重大瑕疵，則上訴人提起上訴任意指摘原審未對上訴人闡明應為如何之鑑測方法以符預期等語，要屬無據。

三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人等應連帶給付上訴人新臺幣(下同)347,000元，及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。(三)被上訴人等應停止自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害系爭專利之物品。(四)被上訴人等應回收並銷燬侵害系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置。(五)第一、二審訴訟費用，由被上訴人負擔。(六)如受有利判決，願供擔保請准為假執行之宣告。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。(三)若受不利之判決，請准被上訴人供擔保免為假執行。

四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：(見本院卷第203至205頁)

(一)不爭執事項：

1.上訴人現為中華民國發明專利證書第201522號「門墊之製法

」發明專利（即系爭專利）之專利權人，專利權期間自 93 年 5 月 11 日至 112 年 10 月 28 日。

2. 上訴人未曾同意或將系爭專利授權予被上訴人等實施。
3. 被上訴人等確有銷售系爭產品 1 「歡迎光臨刮泥踏墊」、系爭產品 2 「家和萬事興刮泥踏墊」（照片見原審卷第 115 頁）之事實。

(二)本件爭點：

1. 系爭產品 1、2 有無落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍？
2. 系爭產品 3 「印花刮泥墊」有無落入系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍？
3. 系爭產品 1、2 如有落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍；系爭產品 3 如有落入系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍，則被上訴人等有無侵害系爭專利之故意或過失？
4. 上訴人請求被上訴人等連帶賠償，有無理由？如有理由，上訴人得請求被上訴人等賠償之金額為何？
5. 上訴人請求被上訴人等排除、防止侵害系爭專利權，有無理由？

五、得心證之理由：

(一)系爭專利技術分析：

1. 系爭專利所欲解決的問題：

一般放置於門口可刮除腳底泥砂之門墊，為使其增加視覺上之美觀，會在該門墊上形成有與底色不同顏色之字體或圖案，最常見之門墊上會有與底色不同顏色之歡迎光臨的字體，藉由不同顏色凸顯字體並增加地墊之美觀。但在經久之踩踏

後，各該形成字體的字塊容易脫落，而影響門墊之功效及美觀。此外，塑膠門墊本身之顏色變化較少，因此搭配出之門墊顏色較為單調，而不易凸顯出門墊之視覺效果。本發明之主要目的，即在於解決上述的問題（參原審卷第 39 至 40 頁所示系爭專利說明書【先前技術】）。

2. 系爭專利之技術手段：

系爭專利為一種門墊之製法，其主要係取一絲圈墊材，以噴佈方式將不同該絲圈墊材顏色之漆料噴於該絲圈墊材上，而在該絲圈墊材上預定位置處形成所須之圖形，再將已噴有圖形之絲圈墊材貼合於一底墊上，使該絲圈墊材固定於該底墊上，而完成一絲圈墊材上具有不同顏色圖形之門墊（參原審卷第 40 頁所示系爭專利說明書【發明內容】）。

3. 系爭專利主要圖式：如本判決附圖一所示。

4. 系爭專利申請專利範圍：

系爭專利核准公告之申請專利範圍共計 10 項，其中請求項 1 及 6 為獨立項，其餘均為附屬項。上訴人主張受侵害的請求項為系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍（詳見上訴人 108 年 5 月 3 日民事上訴理由狀第 2 頁）。前開請求項內容如下：

(1) 請求項 1：

一種門墊之製法，其包括下列步驟：

取材：取一絲圈墊材（PVC Loop Mat）；

製作圖形：以噴佈方式將漆料噴於該絲圈墊材上，而在該絲圈墊材上預定位置處形成所須之圖形，該漆料係與該絲圈墊材同物性樹脂溶為液態再經混色而成；

成型：將已噴有圖形之絲圈墊材貼合於一底墊上，使該絲圈墊材固定於該底墊上。

(2)請求項 6：

一種門墊之製法，其包括下列步驟：

取材：取一絲圈墊材（PVC Loop Mat）及一底墊；

貼合：將該絲圈墊材貼合於該底墊上，使該絲圈墊材固定於該底墊上；

成型：以噴佈方式將漆料噴佈於已貼合於該底墊之絲圈墊材上，而在該絲圈墊材上預定位置處形成所須之圖形，該漆料係與該絲圈墊材同物性樹脂熔為液態再經混色而成。

(二)系爭產品技術內容：

依據上訴人於 107 年 3 月 20 日所提之民事準備一狀證 6 所載，上訴人主張兩個系爭產品侵害系爭專利請求項 1 之專利權範圍。該二系爭產品分別為「歡（簡體字）迎光臨刮泥踏墊」（即系爭產品 1）及「家和萬事興刮泥踏墊」（即系爭產品 2）。此外，上訴人又主張於 107 年 2 月 4 日購得被告所自行或使他製造、進口、邀約販賣及販賣「花朵刮泥墊」（即系爭產品 3）（詳參原審卷第 291 頁民事準備三狀第 4 頁第貳點第 1 小點及證 11）。有關上述系爭產品 1 至 3 的特徵如下：系爭產品 1 至 3 之特徵分別如本判決附圖二至四所示。

(三)技術爭點分析：

1.系爭產品 1、2 未落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍：

(1)按「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未

經其同意而實施該發明之權」，「方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。」專利法第 58 條第 1、3 項定有明文。

(2)有關上述方法發明之實施概念，方法專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。簡言之，方法專利權人享有排他的「使用專利方法之權」、「使用依專利方法所製成之物品之權」、「為販賣之要約依專利方法所製成之物品之權」、「販賣依專利方法所製成之物品之權」、「進口依專利方法所製成之物品之權」。

(3)因此，方法專利權人固享有排他的「販賣依專利方法所製成之物品之權」，惟該方法專利權之效力應僅及於依該方法直接製成之物，亦即原告應證明系爭產品之製造方法與系爭專利之製造方法相同或均等，始能享有排他的「販賣依專利方法所製成之物品之權」。而在判斷系爭產品是否侵害系爭專利的製法專利權時，其比對方式係應分別解析系爭專利之請求項的各技術特徵及系爭產品對應之技術內容，再分別比對之。

(4)上訴人就系爭產品 1、2 所做之侵權比對分析報告（參原審卷第 117 至 119 頁），被上訴人除否認外，並認為應待上訴人指定專業鑑定人提供鑑定意見後始得為之（參原審卷第 317 至 318 頁）。原審法院已請上訴人提出具體的鑑定計畫，例如：上訴人應說明鑑定機關應使用何種儀器或

方式鑑定，其應如何判斷系爭產品的製造方法（包括如何分析系爭產品的墊材材質、製作門墊的圖形的方式以及門墊成型的方式），以使鑑定機關有所依據，並請上訴人說明該鑑定計畫的可行性（參原審 107 年 11 月 30 日言詞辯論筆錄）。然而，上訴人嗣後另提出專利侵權判斷分析報告 1 份（證 15），而該報告並非鑑定計畫，且該專利侵權判斷分析報告所比對之被控侵權對象為系爭產品 3，而非系爭產品 1、2。因此，上訴人於原審始終並未提出系爭產品 1、2 與系爭專利請求項 1 之侵權比對分析。準此，原告主張系爭產品 1、2 侵害系爭專利請求項 1 之專利權範圍云云，並無理由，蓋上訴人並未舉證證明系爭產品 1、2 落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍。

2. 系爭產品 3 未落入系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍：

(1) 同前所述，系爭產品 3 是否落入系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍，上訴人亦應提出具體之鑑定計畫，以資比對系爭專利請求項 1、6 之技術特徵與系爭產品 3 之技術內容。上訴人固有提出專利侵權判斷分析報告 1 份（證 15），惟該報告並非具體之鑑定計畫。因此，上訴人所提之證據尚無法說明系爭產品 3 是否侵害系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍。

(2) 證 15 所示專利侵權判斷分析報告第 5 頁的圖片 3 指出系爭產品 3 已於標籤標示為軟性材質 PVC，其如同材質為 PVC Loop Mat。而依上訴人所提之證 11 內容（即系爭產品 3），系爭產品 3 確實已標示了「台灣發明字號第 201522 號」之字

樣（參原審卷第 301 頁），且該發明專利字號即為系爭專利之專利證書號。惟系爭產品 3 的標籤上所標示的專利案號是否即等同於系爭產品的技術內容，尚難論斷。至於被上訴人將系爭產品 3 上標示系爭專利的專利證書號的用意為何，則非本案所須論斷。對此，被上訴人表示：「我們是承認原告（即上訴人）的專利權，所以把吊牌上的專利字號予以塗銷，並非自承我們的產品有侵權。我們否認有侵權，所以主張不用給付任何金錢而與原告成立和解」（參原審卷第 389 頁），故系爭產品 3 是否侵害系爭專利之專利權範圍，業經被上訴人否認。準此，本件判斷系爭產品 3 是否侵害系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍，仍應就系爭專利請求項 1、6 之技術特徵與系爭產品 3 實際之製造方法，予以解析比對，始能確認。更何況，得作為門墊的絲圈墊材，並非只有 PVC 一種材質，仍可能有其他種類材料，例如系爭專利說明書第 5 頁末段記載「該刮泥層 6 及該字塊 62 均為塑膠之材質」，顯示刮泥層（即對應系爭專利請求項 1、6 所述之絲圈墊材）可為塑膠類，而 PVC 僅為塑膠的一個種類。甚或系爭產品 3 是否確為塑膠，亦尚難論斷。

(3)再者，證 15 所示分析報告雖記載：系爭產品 3 的圖形均有漆料噴佈後而滲入下層之跡象，且經由強力刮動，僅見漆料略有刮傷，而不見漆料明顯剝離的現象，表示圖形之漆料與絲圈墊材結合性強，因此推論系爭產品 3 之漆料與絲圈墊材為同物性樹脂，並且系爭產品 3 之圖形具有不同的

顏色，即為經混色而成（參原審卷第 415 至 417 頁）。惟該結論僅係上訴人推測之結果，事實上製作門墊之方式並非僅有系爭專利請求項 1、6 所界定之利用噴佈的方式，例如我國專利公告第 M331348 號案（其專利權人亦為系爭專利之發明人）的說明書第 5 頁之【先前技術】中記載：「一般使用於門口等之踏墊，例如絲圈門墊、編織布門墊、吸水毯門墊等，最初乃因各類門墊均為單一之色調，相對於門墊所能呈現之外觀卻不盡理想；因而，有利用於門墊上去除部份毛絲或絲圈者，來呈現出文字或圖案。……尤有甚者，另有於門墊上設置具所需顏色之熱膜，再以高週波熱溶熱膜使之黏著於門墊上，使門墊呈現出不同顏色之文字及圖案，用以增加門墊之裝飾性」，或者如我國專利公開第 201328791 號案的說明書第 3 頁末段至第 4 頁第 1 段記載「塑料絲圈地墊的圖案和色彩具有顯著的裝飾性，是吸引消費者關注之賣點。一直以來，眾多生產廠商都在努力開發圖案色彩豐富，且具有顯著裝飾性效果和魅力的一系列塑料絲圈地墊產品…。目前，在塑料絲圈地墊上製作圖案和色彩的現有技術很多，此如，拼圖方法（見中國專利 CN 0000000A）、貼圖方法（見中國專利 CZ000000000U）、熱壓製圖方法以及噴漆製圖方法（見中國專利 CN 00000000Y）等等」。由此可知，上訴人僅依據系爭產品 3 即逕自推論系爭產品 3 之製造方法與系爭專利請求項 1、6 專利權範圍相同，稍嫌速斷。此外，漆料與絲圈墊材的結合性強，亦有可能為使用黏著劑而使得漆料與絲圈墊材

結合，而系爭產品 3 之圖形具有不同顏色，亦未必即是經混色而成之漆料噴佈而成。證 15 所示分析報告僅係依據系爭產品 3 而去推論其製造方法，並未有經過何種儀器或方式鑑定，或是有其他證據，足資證明系爭產品 3 之製造方法即為系爭專利請求項 1、6 所界定之專利權範圍。因此，上訴人此部分主張並不合理。

(4)上訴人於原審起訴時原僅主張系爭專利請求項 1 之專利權受有侵害，嗣才追加主張系爭專利請求項 6 之專利權亦受有侵害。但查，系爭專利請求項 1、6 均為製法請求項，且均為獨立項，專利權範圍並不相同，亦即此二項之製法不同，顯見原告並無法直接經由系爭產品 3 而確認其製造方法究竟為何種，此亦佐證證 15 所示分析報告為逕自推斷，並非經由何種儀器或方式鑑定，或是有其他證據之證明。

(5)綜上所述，證 15 所示分析報告並不足以證明系爭產品 3 侵害系爭專利請求項 1 及 6 的專利權範圍。

(四)上訴人於二審聲請鑑定、勘驗及傳喚證人均不應准許：

1.關於鑑定部分：

(1)上訴人提出證據調查聲請（參民事準備(二)暨調查證據聲請狀第 7 至 8 頁、民事辯論意旨狀第 19 至 20 頁，分別見本院卷第 231 至 233 頁、第 355 至 357 頁），其鑑定方法為：斯傅利葉轉換紅外光譜儀、微示差掃描熱卡分析儀來鑑定系爭產品之主材質；璫以耐磨試驗機來確認系爭產品之耐磨程度；琺用掃描電子顯微鏡來觀察系爭產品是否以系爭

專利之方法相同之噴漆製程所製作。

(2)對於斯傅立葉紅外光譜儀（FTIR）是一種顯示分子振動的光譜，其目的是鑑定或辨別有機材料的特性；璿微示差掃描熱卡分析儀（DSC）是藉由分析熱流與溫度變化曲線，可獲得許多重要的材料特性數據；珞耐磨試驗機主要用途在測試表面處理如烤漆、電鍍、塗佈、染整、鏡頭等耐磨和脫色狀況所設計之機台；珉掃描電子顯微鏡（SEM）是一種電子顯微鏡，其通過用聚焦電子束掃描樣品的表面來產生樣品表面的圖像，上訴人表示同意，被上訴人黃吳珍妮即宸揚傢飾精品店訴訟代理人黃景星表示：「請庭上認定即可」、被上訴人吳裕琦陳稱：「這是屬於專業的判斷與認定，請庭上依法處理」等語（見本院卷第 257 頁準備程序筆錄所載）。

(3)鑑定方法與侵權比對：

斯按專利侵權之判斷，應將被控侵權對象與系爭專利之請求項進行比對，不得將被控侵權對象與系爭專利之物或方法直接進行比對；系爭專利之請求項的標的為方法，應就該方法之技術特徵與被控侵權對象對應之方法的步驟、條件或其間之關係等進行比對。

璿上訴人所提之前述鑑定方法珞、璿所用之儀器僅能檢驗其所稱之墊材材質、物性特徵，並無法推知該漆料是否與絲圈墊材同物性樹脂熔為液態再經混色而成；方法珞雖可觀察表面特徵，但不同塗佈上漆方法仍有可能呈現相同之表面特徵，故方法珞難以認定該表面特徵結構為

噴漆製程所製作。退萬步言，縱使以上訴人之鑑定方法可得知產品材質與結構一樣，然本件系爭專利請求項的標的為方法，應就該方法之技術特徵與被控侵權對象即系爭產品 1 至 3 對應之方法的步驟、條件或其間之關係等進行比對，上訴人所提之鑑定方法仍無法具體直接確認系爭產品係以系爭專利之方法所製成，其所聲請送鑑定結果無法做為比對之標的。

琳上訴人認為被上訴人所販售之系爭產品，按渠等所提製造機器圖及製造過程截圖，相同於上訴人所提系爭專利之製程影片（上證 3），皆以噴佈漆料之方式，使漆料與墊材結合而形成圖形（參民事辯論意旨狀第 7 頁，見本院第 331 頁），惟上訴人應證明被上訴人之系爭產品的製造方法與上訴人之系爭專利的製造方法相同或均等，而非以上訴人所提之製程影片與訴外人名揚公司所提之製程圖片比較，況被上訴人所提名揚公司之自述書及製作機器、顏料墨水與製作方式圖片，說明其地墊產品係以「UV 油墨直噴列印機器」製作，其 UV 油墨與系爭專利之漆料「係與該絲圈墊材同物性樹脂熔為液態再經混色」不同，而上訴人亦無法證明系爭產品與系爭專利的製造方法相同或均等。

珉上訴人函詢財團法人塑膠工業技術發展中心（下稱塑膠中心）有關鑑定方法之採用及可行性等（參民事辯論意旨續(一)暨調查證補充理由狀第 1 頁及證 4，見本院卷第 361 頁、第 365 至 367 頁），而塑膠中心回應重點為：

(甲)以耐磨試驗同時測試系爭地墊與專利地墊之耐磨性是否相同作為物性指標，(乙)以電子顯微鏡進行表層樣貌拍攝，試驗漆料是否以噴佈方式進行噴佈圖形，並表示理論上若以不同製程方式形成之圖形，其表層樣貌可能會與噴佈方式產生差異性（參證 5，見本院卷第 369 頁）。

。惟查：(甲)縱使試驗結果系爭產品（地墊）與系爭專利（地墊）之耐磨性相同，仍無法證明系爭產品之「漆料係與該絲圈墊材同物性樹脂熔為液態再經混色而成」，因為系爭專利之請求項包含有實施步驟及方法，難以單就耐磨性而推斷系爭產品之漆料製程，(乙)雖然以不同製程方式形成之圖形，其表層樣貌可能會與噴佈方式產生差異性，但不同塗佈上漆方法仍有可能呈現相同之表面特徵，故縱將系爭產品送上訴人所請求送鑑定單位即塑膠中心為鑑定，實仍難據以認定系爭產品是否有侵害系爭專利之可能。

2. 上訴人雖提出調查證據聲請（民事辯論意旨狀第 19 至 20 頁，見本院卷第 353 至 355 頁），然查其：(甲)鑑定方法無法證明系爭產品侵害系爭專利請求項 1 或 6 的專利權範圍已如前述，且依本件鑑定方法送鑑定機關鑑定需花費高額鑑定費及長時間之鑑定時程，預見有上開鑑定費之虛擲及時程之耗費，因此本院認為本件無送鑑定之必要；(乙)被上訴人為系爭產品之銷售者而非製造者，上訴人聲請本院命被上訴人等提出系爭產品之製造工廠，前往該訴外人工廠勘驗製造機器及製程，以判斷系爭產品是否採用系爭專利之方法為之，惟本件系

爭產品是否侵害系爭專利之舉證責任在於上訴人，被上訴人等無自證不侵權之義務，何況至訴外人工廠勘驗製造機器及製程，事涉訴外人之工商秘密，甚至營業秘密，尚待取得訴外人之同意，在之前未保全證據之情況，該訴外人之製造機器及製程是否仍然存在，訴外人在面對本院及兩造前往勘驗製造機器及製程是否如實呈現，而得做為本件判斷系爭產品是否採用系爭專利之方法基礎，亦非無疑；(丙)上訴人聲請傳喚證人○○○欲證明上訴人之產品係依系爭專利之方法製成，惟本件要判斷之系爭產品 1 至 3 是否侵害系爭專利請求項 1 或 6 之專利權範圍，仍應以解析系爭專利之請求項的各技術特徵與系爭產品實際之製造方法，予以比對之，始為正辦，縱使傳喚○○○作證，在無任何其他可資佐證之書面資料之情形下，其一己之陳述，無法採為系爭產品是否侵害系爭專利之證據，故本院認為上訴人聲請傳喚○○○作證並無必要，不應准許。

3. 又上訴人主張本件若不准許其所聲請鑑定及傳喚證人○○○，則又不准許其聲請命被上訴人等提出系爭產品之製造工廠，前往該訴外人工廠勘驗製造機器及製程，會有證據偏在之問題，依民事訴訟法第 277 條但書規定會產生顯失公平之情況云云。惟「按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第 277 條前段定有明文，此即舉證責任之分配原則。但除法律別有規定外，如遇有特殊情形，仍貫徹此一原則，對於該當事人顯失公平時，即不受此原則規定之限制，此為該條但書『法律別有規定，或依其情形顯

失公平者，不在此限』之立法意旨。是以，倘有該條但書所定，依其情形顯失公平之情事，僅不受上述舉證責任分配原則之限制而已。亦即於斯時該當事人之舉證責任，究應減輕或予以免除？或轉換由他方當事人為之？法院應本於誠實信用原則，斟酌各種具體客觀情事後，以為認定。非謂因此得將舉證責任一概轉換予否認其事實之他方當事人負擔，始符公平正義之本旨」最高法院 99 年度台上字第 575 號民事判決可資參照。亦即並非本件負舉證責任之上訴人一經主張證據偏在，即可將舉證責任倒置於被上訴人等，如此豈非對被上訴人僅為系爭產品販售者而非製造者顯失公平，況上訴人自原審起訴時之 107 年 2 月 14 日至本件言詞辯論終結期間有 1 年 8 個月之時間，可處理相關鑑定事宜，而原審法院於 107 年 11 月 30 日已請上訴人提出具體鑑定計劃（見原審法院 107 年 11 月 30 日言詞辯論筆錄所載，原審卷第 387、389 頁），上訴人於上訴二審，於本院 108 年 8 月 26 日猶堅稱其就本件被上訴人是否侵權已提出優勢證據證明（見本院卷第 207 頁），本院請上訴人仍應提出鑑定計劃，之後本院並在同年 10 月 7 日就上訴人所提出之鑑定方法公開心證，諭知其所提出之鑑定方法無法做為本件系爭產品是否侵權之比對依據（見本院卷第 255 至 259 頁），其後上訴人仍無法提出有效之鑑定，故本院本於誠實信用原則，斟酌本件為侵害專利權有關財產權爭議等事件，兩造當事人間能力、財力之因素，上訴人已有委任處理智慧財產事件之律師為其訴訟代理人等因素，認為本件舉證責任仍在於上訴人，並無轉換至被上訴人等之

情形。職是，上訴人主張本件有證據偏在之情形，並非有據。
。

4. 綜上，上訴人所提出之鑑定方法或證據，尚不足以證明系爭產品 1 至 3 侵害系爭專利請求項 1 或 6 的專利權範圍。

(五) 上訴人另主張被上訴人等於原審自認踏墊產品係向長興公司及凱楓公司所進貨，係來自名揚公司，因名揚公司之該產品確有侵害上訴人系爭專利之情事，案經名揚公司與上訴人在本院以 106 年度民專訴字第 61 號（即他案訴訟）成立訴訟上和解在案，故被上訴人等販售之踏墊產品，與名揚公司前經確認侵害上訴人系爭發明專利在案之踏墊產品，具有同一性，洵堪認定，本件被上訴人等就上訴人起訴所主張侵害系爭專利一事已為自認云云，並提出前開事件之和解筆錄為證（見原審卷第 325 至 326 頁），然為被上訴人等所否認。經查，他案訴訟和解筆錄中之和解成立內容為：「一、被告（名揚公司及○○○）應停止自行或使他人以中華民國證書號第 201522 號『門墊之製法』發明專利（即系爭專利）製造，亦不得為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害中華民國證書號第 201522 號『門墊之製法』發明專利之物品；如有違反，被告等應連帶給付原告（即本件上訴人）懲罰性違約金新臺幣 30 萬元。二、原告其餘請求拋棄。三、訴訟費用各自負擔。」等語，依該和解筆錄之記載係名揚公司及○○○承諾不使用系爭專利之方法製造門墊，並不能解讀為承認其製造之門墊侵害系爭專利，不能依上開和解筆錄證明被上訴人自名揚公司進貨之門墊侵害系爭專利，故縱使被

上訴人等引用上開和解筆錄在本件為上揭和解筆錄之和解效力所及之抗辯，亦不等同於自認侵害系爭專利。承上，上訴人此部分之主張，亦非可採。

六、綜上所述，上訴人主張系爭產品 1 至 3 係依系爭專利之方法製造，從而系爭產品 1 至 3 侵害系爭專利，為不足採，被上訴人抗辯並無侵權，應屬可信。從而，上訴人請求被上訴人等連帶給付 347,000 元本息，及被上訴人等停止自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害系爭專利之物品，並應回收並銷燬侵害系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，或為其他必要之處置，均為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊方法及舉證，經核均對判決結果不生影響，爰不另一一論述，併此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 449 條第 1 項、第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 11 月 14 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 彭洪英

法 官 曾啟謀

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 108 年 11 月 15 日

書記官 王英傑

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。

歷審裁判：

- 智慧財產法院 107 年度 民專訴 字第 46 號判決
(108.03.26)
- 智慧財產法院 108 年度 民專上 字第 20 號判決
(108.11.14)

相關法條：

- 民法第 184 條（108.06.19 版）

- 民事訴訟法第 78 條 (107.11.28 版)
- 民事訴訟法第 277 條 (107.11.28 版)
- 民事訴訟法第 449 條 (107.11.28 版)
- 民事訴訟法第 463 條 (107.11.28 版)
- 民事訴訟法第 466-1 條 (107.11.28 版)
- 專利法第 58 條 (108.05.01 版)
- 專利法第 96 條 (108.05.01 版)
- 智慧財產法院組織法第 3 條 (107.06.13 版)
- 智慧財產法院組織法第 4 條 (107.06.13 版)
- 智慧財產案件審理法第 1 條 (103.06.04 版)
- 智慧財產案件審理法第 7 條 (103.06.04 版)

司法判解：

- 最高法院 99 年度 台上 字第 575 號 民事裁判 (099.04.01)

附 件：

- 108 民專上 00020 (1721.34KB)