

智慧財產法院民事判決

109 年度民專上字第 31 號

上 訴 人 銘穗精密工業有限公司

法定代理人 許家瑋

訴訟代理人 黃世瑋律師

複代理人 李芝伶律師

被上訴人 太陽國際企業有限公司

兼法定代理人 王怡仁

共 同

訴訟代理人 林姿瑩律師

被上訴人 三陽工業股份有限公司

法定代理人 吳清源

訴訟代理人 蕭世光律師

章修璇律師

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 109 年 5 月 29 日本院 109 年度民專訴字第 8 號第一審判決提起上訴，本院於 110 年 4 月 8 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)上訴人成立於民國 92 年。自成立以來，即積極投入機車、自行車等多項精密零組件、配件之製造、生產，並致力於相關產品之設計、研發（原證 1）。上訴人為設計專利第 D162707 號「煞車把手之部分」（原證 2，下稱系爭專利 1）、第 D170115 號「煞車拉桿之部分」（原證 3，下稱系爭專利 2）之專利權人，專利權期間分別為 103 年 9 月 1 日起至 114 年 8 月 22 日止、104 年 9 月 1 日起至 115 年 12 月 15 日止。惟上訴人發現一款由被上訴人三陽工業股份有限公司（下稱三

陽公司)所銷售或隨消費者購車贈與，而由被上訴人太陽國際企業有限公司(下稱太陽公司)所製造，被上訴人三陽公司產品型號為「S5EFZE2-R-00-A」，產品名稱為「JETS 可調式拉桿」之機車煞車拉桿產品(原證4，下稱系爭產品)，疑有侵害系爭專利權之嫌。經上訴人於市面上購得系爭產品，並將系爭產品委請冠德國際專利商標事務所進行專利侵害鑑定分析，系爭產品實已落入系爭專利1、2之專利權(原證5、6)，而對系爭專利1、2構成侵害。上訴人於獲知上開侵權產品後，前曾透過被上訴人三陽公司之對外公關網頁以網路留言方式(原證7)，善意告知被上訴人三陽公司所銷售之產品侵害上訴人專利權，惟竟遭被上訴人太陽公司、三陽公司否認，甚至還誣指上訴人涉嫌違反公平交易法，擬請求損害賠償等語(原證8、9)。嗣上訴人乃委請律師正式致函被上訴人太陽公司、三陽公司，除通知其產品侵害專利權之事實外，並要求被上訴人等立即停止一切製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口對系爭專利權構成侵害之物品之行為。並於函達之日起五日內與聯繫後續損害賠償、切結不再侵害、公開致歉等和解協商事宜(原證10)。被上訴人等仍置若罔聞，又被上訴人王怡仁為被上訴人太陽公司之法定代理人，應與被上訴人太陽公司負連帶賠償責任，爰依專利法第142條準用第96條第1項、第2項、

第 97 條第 1 項第 2 款、民法第 184 條第 1 項、第 2 項、第 185 條第 1 項、公司法第 23 條第 2 項規定，提起本件訴訟，並暫先以新臺幣（下同）200 萬元為最低求償金額。

(二)系爭產品實已落入系爭專利 1、系爭專利 2 之專利權範圍：

1.系爭專利 1 部分：

(1)原判決已認系爭專利 1 與系爭產品具有「a . 長直桿體及斜向延伸段之本體。」、「b . 長直桿體下方具有一道凹槽」等共同特徵，由於此二共同特徵相對於系爭專利主張專利範圍部分所佔比例為大且具體，通常為最先映入消費者眼簾之印象，可知在普通消費者選購此等煞車拉桿商品時，對於商品施予一般之注意力，以整體觀察、綜合判斷而言，本即容易誤認二者之來源相同或無法分辨其來源不同。至於原判決所提及之相異特徵，其中系爭產品「c . 長直桿體為兩側斜面，中央凸起」，系爭專利 1 為「c . 長直桿體為弧面造型」，雖二者略有不同，然此僅在於長直桿體中央隆起之角度略有不同，即系爭專利 1 與系爭產品之長直桿體中央均為隆起（或凸起）之造型，差別僅在於系爭專利 1 長直桿中央隆起之角度較為緩，系爭產品長直桿中央隆起之角度較為陡急，然就此一差異，普通消費者在選購此類產品時，其觸目所及的印象，應該幾乎不會注意到長直桿中央隆起角度之細微差異，而認為是不同設

計的產品。

(2)原判決認系爭產品為「d . 長直桿表面為複數排列之〈型斜紋」，系爭專利 1 之長直桿體表面為複數排列之曲線斜紋，而認二者不具共同特徵云云，然依原判決此一理由可知，系爭專利 1 與系爭產品在長直桿表面皆具有「複數排列」、「斜紋」等共同特徵，差別僅在於「斜紋」是「〈型」或「曲線」，然原判決所認為之「〈型」與曲線間之差異，也僅在於斜紋轉折處角度不同，即「〈型」斜紋轉折處之角度較小，「曲線」斜紋轉折處之角度較大，具體觀之，系爭產品之「〈型」設計的斜紋，也可以認為是一種「曲線」，特別是如自俯視圖及仰視圖對照觀之，普通消費者僅能看見系爭專利 1 與系爭產品長直桿的二側均具有斜紋的設計，普通消費者在選購此類產品時，其觸目所及的印象，應該幾乎不會注意到長直桿中央斜紋角度之細微差異，而認為是不同設計的產品。

(3)再者，原判決認系爭產品為「e . 斜向延伸段二側為平順表面」，系爭專利 1 則斜向延伸段二側設有長方形孔槽及下方塊體，而認二者不具共同特徵云云，惟查此一差異，位於長直桿體二側表面，本即屬於普通消費者於選購或使用系爭產品時較不容易引起注意之部位。且如以三方比對法將系爭專利 1 、系爭產品與先前技藝中國第 CN30245625

9 號專利進行比對，可以發現系爭產品與系爭專利 1 之相似程度遠遠高過於系爭專利 1 與中國第 CN302456259 號專利之相似程度，特別是系爭專利 1 與系爭產品所共同具備之長直桿中央具有斜紋之設計，是先前技藝所不具備的。故應認系爭產品與系爭專利 1 構成近似。

(4)根據以上說明，普通消費者於選購產品時，如施以普通注意，難以發現系爭專利 1 與系爭產品間存在差異特徵，且如以三方比對法分析比對，可以發現系爭產品與系爭專利 1 之相似程度遠遠高過於系爭專利 1 與先前技藝之相似程度。故應認系爭產品與系爭專利 1 構成近似。

## 2.系爭專利 2 部分：

(1)原判決就系爭產品已認定具有系爭專利 2 主要設計特徵之「於煞車拉桿之末端係為一斜翹凸部」，合先陳明。至於，原判決雖然認為系爭產品剎車拉桿之末端中央平順無內凹，且中央平順處比例大於兩邊弧角，而與系爭專利 2 不同云云，然原判決所認定之不同處極其細微，普通消費者於選購或使用系爭產品時，難以發覺剎車拉桿末端中央究竟是平順或是略呈現內凹設計，也難以察覺內凹程度與二邊弧角之間的關係，且從系爭專利之立體圖、俯視圖、仰視圖對照觀之，普通消費者均應只能發現系爭產品與系爭專利 2 之設計相同，即在剎車拉桿之末端均為一斜翹凸部

。再以三方比對分析，將系爭專利 2、系爭產品與先前技藝我國第 D136120 號設計專利進行比對，可以發現系爭產品與系爭專利 2 之相似程度遠遠高過於系爭專利 2 與第 D136120 號設計專利之相似程度。故應認系爭產品與系爭專利 2 構成近似。

(2) 基此，原判決對於系爭專利 1、2 與系爭產品之差異判斷，均集中在極其細微，普通消費者於使用或購買時難以施以正常注意力判斷之處，原判決之判斷顯未依上開「專利侵權判斷要點」為之，顯有違誤之處，自不待言。故系爭專利實已落入系爭專利 1、系爭專利 2 之專利權範圍，至為明確。

3. 本院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決所論述者乃是「事業提供贈品是否係為了提高消費者購買商品之意願，達到刺激買氣，增加商品銷售量之目的」，實與事業所提供之贈品能否單獨使用無涉。又被上訴人三陽公司所提供之贈品，其早已經過精算折扣或贈品之價格與促銷活動所增加商品銷售量之關係，實質上絕非單純之無償給付，而係附有條件讓與，即系爭產品之價格實質已包含於主要商品之價格中或等同主要商品打折之價格。再者，苟真如被上訴人三陽公司所辯稱「況且購買被上訴人 JETS 車款之消費者，應是肯定上訴人生產機車之品質，與是否贈送七段可調煞車拉桿產品關聯性不

大」云云，為何被上訴人三陽公司需多此一舉，額外隨車贈送系爭產品予消費者，顯見隨車贈送系爭產品確實能夠達到刺激買氣，增加主要商品銷售量，進而增加總利潤之目的。且衡諸常情，一般消費者若得知購買被上訴人 JETS 車款將能免費取得系爭產品，必定會加強其購車意願，自屬購買 JETS 車種誘因之一，故二者間當然具有關聯性存在。是以，核被上訴人三陽公司隨車贈送系爭產品之行為，已構成專利法第 58 條所指「為販賣之要約」、「販賣」之實施專利權之行為，而對系爭專利 1、2 構成侵害。

二、被上訴人抗辯則以：

(一)被上訴人太陽公司及王怡仁部分：

1.系爭產品未落入系爭專利 1、2 之專利權範圍：

(1)系爭產品未落入系爭專利 1 之專利權範圍：

系爭專利 1 與系爭產品皆係用於機車之煞車把手，兩者用途相同，判斷系爭產品與系爭專利 1 之物品相同。經整體觀察比對，系爭專利 1 與系爭產品之差異特徵，即容易引起普通消費者注意的部位或特徵如下：

①特徵 a、d：系爭專利 1 之桿體具有一傾斜向上的前段部及一體連接於該前段部之握持部；特徵 a'、d'：系爭產品同樣具有一傾斜向上之前段部及一體連接於該前段部之握持部，然該傾斜之角度較大且前段部之長度較短

。

②特徵 b 、 f ：系爭專利 1 之握持部表面呈圓弧狀，且其上係由複數個圓弧形之曲線紋路組成；特徵 b' 、 f' ：系爭產品之握持部表面係由兩側漸向中央凸起，且其上係由複數個 < 字型之紋路所組成。

③特徵 c ：系爭專利 1 之斜向延伸段兩側設有長形孔槽之裸空部及下方塊體，該裸空部呈上寬下窄之長弧形；特徵 c' ：系爭產品之斜向延伸段兩側為平順表面，無裸空之孔槽。

④特徵 e ：系爭專利 1 之斜向延伸段具有內縮之造型；特徵 e' ：系爭產品之斜向延伸段無內縮之造型。

⑤特徵 g ：系爭專利 1 桿身表面形狀呈 ( 形狀；特徵 g' ：系爭產品桿身表面形狀呈 < 形狀。

⑥特徵 h ：系爭專利 1 長桿體下方為具有封閉端且內縮之凹槽；特徵 h' ：系爭產品長桿體下方為前後貫穿之槽道。

。

依上，系爭專利 1 所主張專利範圍係長直桿體及斜向延伸段本體部分，其中長直桿體為控制煞車時手部操作之把手，屬於該類產品「容易引起注意的部位或特徵」，基於系爭產品與系爭專利 1 於構成長直桿體形狀特徵 a 、 b 、 d 、 e 、 f 、 g 、 h 均截然不同，且系爭產品之斜向延伸段

兩側之特徵 c，亦與系爭專利 1 明顯有別，系爭產品之整體外觀與系爭專利 1 已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故系爭產品與系爭專利 1 之外觀不相同亦不近似，系爭產品未落入系爭專利 1 之專利權範圍。

(2)系爭專利 2 與系爭產品皆係用於機車之煞車拉桿，兩者用途相同，判斷系爭產品與系爭專利 2 之物品相同。經整體觀察比對，系爭專利 2 與系爭產品之差異特徵，即容易引起普通消費者注意的部位或特徵：

①特徵 i：系爭專利 2 之桿體末端係一弧凸水滴狀，中間設有一道凹陷造型；特徵 i'：系爭產品之桿體末端係一半圓弧形狀，表面呈圓弧形。

②特徵 j：系爭專利 2 煞車拉桿之末端中央設有帶狀內凹，中央內凹與兩邊弧角之比例大致相同；特徵 j'：系爭產品煞車拉桿之末端中央平順無內凹，呈直角斜切，中央平順處比例大於兩邊弧角。

③系爭專利 2 之特徵 l、m 與系爭產品特徵 l'、m'之弧度、線條、角度及曲線形狀均不同。

依上，系爭專利 2 所主張專利範圍係一煞車拉桿之末端，而煞車拉桿之末端為一斜翹突部造型為該類產品習用之基本造型，基於系爭產品與系爭專利 2 有前揭截然不同之特

徵，系爭產品之整體外觀與系爭專利 2 已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故系爭產品與系爭專利 2 之外觀不相同亦不近似，系爭產品未落入系爭專利 2 之專利權範圍。

(3)又系爭專利 1、2 「主張設計之部分」與系爭產品相較，系爭產品之長直桿體之形狀、表面花紋、斜向延伸段兩側之特徵、煞車拉桿之末端造型、弧度、曲線、角度等皆與系爭專利 1、2 明顯不同，該差異已使整體呈現不同之視覺效果，因系爭產品之整體外觀與系爭專利 1、2 已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，依普通消費者選購相關產品時，長直桿體之形狀、表面花紋、斜向延伸段兩側之特徵、煞車拉桿之末端造型、弧度、曲線、角度等，仍為觀察之選擇因素，並加以比較，故上訴人稱系爭產品與系爭專利 1、2 二者具有相同的視覺外觀，而足以使消費者發生混淆云云，尚無可採。另系爭產品與系爭專利 1、2 分別有 a、b、c、d、e、f、g、h 八個特徵點與 i、j、l、m 四個特徵點經比對結果已明顯不近似，已如前所述，整體觀之，二者之視覺印象明顯不同，可認定系爭專利 1、2 與系爭產品不近似，故無須再考量先前技藝進行三方比對。上訴人稱依三方比對法系爭產品及系爭專利 1、2

之外觀近似云云，即非可採。

2.被上訴人三陽公司以購車贈送系爭產品之方式，並未構成專利法第 58 條所指「為販賣之要約」、「販賣」等實施專利權之行為：

本院 104 年度民專訴第 66 號民事判決內容，被告索尼公司係將可單獨使用之「行李箱」作為促銷自有液晶電視產品之贈品，與本案被上訴人三陽公司隨車贈送之系爭產品「機車煞車拉桿」係無法單獨使用之情形，截然不同，故上開判決意旨自不得直接援引適用於本案。且現今工商市場運作除了實體店面販售外，尚有網路通路販售等競爭之狀況，事業以「薄利多銷」之方式進行主要商品之銷售之交易形態亦為現今市場運作之趨勢，因此，系爭產品以贈品之形態隨車贈送，即由被上訴人三陽公司自行吸收該贈品之價格，降低從主要商品中所賺取之利潤，系爭產品實質上為無償之給付。因此，上訴人未附任何證據，僅依本院 104 年度民專訴第 66 號民事判決意旨逕認系爭產品之價格實質包含於主要商品之價格中或等同主要商品打折之價格，而主張被上訴人三陽公司以購車贈送系爭產品之方式，已構成專利法第 58 條所指「為販賣之要約」、「販賣」等實施專利權之行為，而對系爭專利 1、2 構成侵害云云，自不可採。

(二)被上訴人三陽公司部分：

1.原審判決以「整體觀察、綜合判斷」方式，比對、判斷系爭產品與系爭專利 1、2 之整體外觀是否相同或近似，符合經濟部智慧財產局之「專利侵權判斷要點」之規範，合先敘明。

2.系爭產品並未落入系爭專利 1 之專利權範圍：

(1)系爭專利 1 與系爭產品雖均有「長直桿體及斜向延伸段之本體」、「長直桿體下方具有一道凹槽」，但普通消費者以肉眼直接觀察比對可以輕易看出系爭專利 1 長直桿體為弧面造型；系爭產品長直桿體為兩側斜面、中央突起，二者明顯不同。

(2)系爭專利 1 長直桿體表面為複數排列之曲線斜紋；系爭產品長直桿體表面為複數排列之<型斜紋。雖二者均有複數排列之斜紋，但一為曲線斜紋、一為<型斜紋，普通消費者在選購時，是觀察比較實品，而非如同上訴人觀察比較俯視圖及仰視圖。消費者以肉眼觀察比較二者實品，可以輕易區分出二者不同。

(3)系爭專利 1 斜向延伸段兩側設有長型孔槽及下方塊體；系爭產品斜向延伸段兩側則為平順表面，並無孔槽及下方塊體。上訴人稱此部位為消費者選購時不容易引起注意之部位，又稱系爭專利 1 與先前技藝中國第 CN302456259 號專利之相似程度遠低於系爭專利 1 與系爭產品之相似度，而

得出系爭產品與系爭專利 1 構成近似之結論。又斜向延伸段兩側占剎車把手比例不低，容易引起消費者注意，而消費者以肉眼觀察比較系爭專利 1 和系爭產品之斜向延伸段兩側，可以輕易判斷出二者不同。其他具體可以輕易判斷理由，援引被上訴人太陽公司 110 年 2 月 22 日提呈之「比對分析報告」以及 110 年 3 月 19 日之民事辯論意旨狀之論述。

- (4)一般消費者對於系爭專利煞車把手部分設計外觀的整體注意重點應是放在實線繪製且可明顯觀察到的「前端部的外形」、「握持部的紋路與外形」以及「下方凹槽造型」等三部分。若僅考慮單一握持部的紋路特徵，則系爭專利應是要將該下方凹槽以及前端部等部位繪製成虛線，而非目前公告說明書中將三者皆繪製成實線表示。因此，「前端部的外形」、「握持部的紋路與外形」以及「下方凹槽造型」，均應列入考量。系爭產品之前端部的外形確實明顯不同於系爭專利，因此，系爭產品與系爭專利並非完全相同。此外，針對下方凹槽造型則是可以區分出差異的外觀特徵樣態，在考量把手各個特徵占整體外觀樣態的權重，應認為系爭產品不會落入系爭專利的專利權範圍。
- (5)至於上訴人主張系爭專利 1 與先前技藝中國第 CN30245625 9 號專利之相似程度遠低於系爭專利 1 與系爭產品之相似

度，而得出系爭產品與系爭專利 1 構成近似之結論。上訴人之主張為所謂「三方比對法」，然系爭產品與系爭專利 1 產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之視覺印象，因此就沒有使用「三方比對法」之必要。綜上，系爭產品並未落入系爭專利 1 之專利權範圍。

### 3.系爭產品並未落入系爭專利 2 之專利權範圍

(1)系爭專利 2 與系爭產品之共同特徵為「剎車拉桿之末端為一斜翹凸部造型」，但系爭專利 2 剎車拉桿之末端中央設有帶狀內凹，中央內凹與兩邊弧角之比例大致相同；而系爭產品剎車拉桿之末端中央則平順無內凹，中央平順處比例大於兩邊弧角。消費者以肉眼觀察比較二者之實品，可輕易看出二者之不同。上訴人所稱以立體圖、俯視圖、仰視圖觀察云云，不符合消費者選購商品時之觀察法，並不足採。其他具體可以輕易判斷理由，援引被上訴人太陽公司 110 年 2 月 22 日提呈之「比對分析報告」以及 110 年 3 月 19 日之民事辯論意旨狀之論述。

(2)至於上訴人主張系爭專利 2 與先前技藝我國第 D136120 號專利之相似程度遠低於系爭專利 2 與系爭產品之相似度，而得出系爭產品與系爭專利 2 構成近似之結論。上訴人之主張為所謂「三方比對法」，然系爭產品與系爭專利 2 產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之視覺印象，因此就

沒有使用「三方比對法」之必要。綜上，系爭產品並未落入系爭專利 2 之專利權範圍。

4.有關被上訴人三陽公司購車贈送系爭產品並無構成專利法第 58 條所指「為販賣之要約」或「販賣」部分：

(1)專利法關於「販賣之要約」之解釋，應著重於能否擴大及完善發明之保護，民法區別「要約」或「要約之引誘」之立法考量並非重點，解釋上自不宜逕採民法之判斷標準。又「販賣」，是指「有償讓與專利物品之行為，包括買賣、互易等行為。」，本件上訴人於原審所提出原證 4 中被上訴人「JETS 購車贈王者尊榮禮包」專案廣告，其中「王者尊榮禮包」內容包含：CNC 七段可調剎車拉桿、CNC 機油尺以及鋁合金腳踏板，系爭產品屬單純之贈品之一，並無販賣行為，應非專利法第 58 條第 2 項所規範之「為販賣之要約」或「販賣」範圍內。

(2)被上訴人於「JETS 購車贈王者尊榮禮包」專案中所贈送之向同案被上訴人太陽公司購買之系爭產品，在購買前有請被上訴人太陽公司確認無侵權情事外，被上訴人太陽公司也出具「保證書」，被上訴人已善盡避免侵權之努力，並無構成民法第 185 條之主觀要件之情事。被上訴人太陽公司之法定代理人王怡仁嗣後也將系爭「七段可調剎車拉桿」申請設計專利，也於 108 年 12 月 11 日正式取得設計專利

(證書號碼為 D201344 號)。

(3)至於上訴人提出之本院 104 年民專訴字第 66 號民事判決，其案件事實與本件完全不同，法律見解應不得為本件所採用。

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)上開廢棄部分，被上訴人太陽公司、被上訴人王怡仁、被上訴人三陽公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利 1、2 之物品之行為。(三)上開廢棄部分，被上訴人太陽公司、被上訴人三陽公司應將其販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利 1、2 之物品全數回收並銷毀。(四)上開廢棄部分，被上訴人太陽公司、被上訴人王怡仁、被上訴人三陽公司應連帶給付上訴人等 200 萬元整，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。(五)第一、二審訴訟費用由被上訴人等共同負擔。(六)就上開訴之聲明第 4 項，上訴人願供擔保，請准宣告為假執行。被上訴人三陽公司則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利之判決，被上訴人願供擔保請准免予假執行之宣告。(三)訴訟費用由上訴人負擔。被上訴人太陽公司及王怡仁答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)第二審訴訟費

用由上訴人負擔。

四、本件爭點如下（見本院卷第 209 頁、原審卷第 328 至 329 頁）：

(一)被上訴人三陽公司有無銷售系爭產品？

(二)系爭產品有無落入系爭專利 1、系爭專利 2 之專利權範圍？

(三)上訴人依專利法第 142 條準用同法第 96 條第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 97 條第 1 項第 2 款之規定、民法第 184 條第 1 項、第 2 項、第 185 條第 1 項、公司法第 23 條第 2 項等規定，請求被上訴人等排除侵害及對上訴人連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，金額若干為適當？

五、得心證之理由：

(一)按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定（最高法院 102 年度台上字第 1986 號判決意旨參照）。查本件上訴人主張被上訴人等侵害其專利權之行為期間係自 108 年 6 月起迄今（見原審卷第 18、92 頁），是本件被上訴人等是否侵害上訴人專利權、其損害賠償應如何計算，自應依其最後侵權行為時，適用於 106 年 1 月 18 日修正、106 年 5 月 1 日施行之現行專利法（下稱專利法

)。

## (二)系爭專利技術分析：

### 1.系爭專利 1：

(1)系爭專利 1 為如本判決附圖一圖式所揭示之「煞車把手之部分」設計，圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。圖式所揭露之一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分。其主張設計之部分包括一長直桿體及斜向延伸段本體，以立體圖觀之，左半部兩側設有長形孔槽，孔槽下方設有塊體，右半部上方弧狀凸起之表面設有複數形斜紋；由側視圖及仰視圖觀之，該く形本體下方設有一道凹槽。

### (2)系爭專利 1 之專利權範圍分析：

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利 1 核准公告之圖式，並審酌說明書之設計名稱及物品用途，系爭專利 1 所應用之物品應確定為一種「煞車把手之部分」。依系爭專利 1 核准公告之圖式，並審酌說明書之設計說明，由於圖式有揭露虛線之部分，且設計說明記載「圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分」，以及「圖式所揭露之一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分」，故系爭專利 1 之外觀應確定為「煞車把手中段

一點鏈線所界定之實線部分，不包括其他虛線繪製之部分」。

## 2.系爭專利 2：

(1)系爭專利 2 為如本判決附圖二圖式所揭示之「剎車拉桿之部分」設計，圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。圖式所揭露之一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分，其設計特點在於一剎車拉桿之末端係為一斜翹凸部。

(2)系爭專利 2 之專利權範圍分析：

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利 2 核准公告之圖式，並審酌說明書之設計名稱及物品用途，系爭專利 2 所應用之物品應確定為一種「剎車拉桿之部分」。依系爭專利 2 核准公告之圖式，並審酌說明書之設計說明，由於圖式有揭露虛線及一點鏈線之部分，且設計說明記載「圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分」，以及「圖式所揭露之一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分」，故系爭專利 2 之外觀應確定為「剎車拉桿之末端一點鏈線所界定之實線部分，不包括其他虛線繪製之部分」。

## 3.系爭產品技術內容：

系爭產品為被上訴人太陽公司所製造、三陽公司所銷售或隨消費者購車所贈與之「JETS 可調式拉桿」之機車剎車拉桿產品（依上訴人於 109 年 12 月 28 日準備程序之庭提紅色系爭產品 1 件，包裝紙及產品上均有 SYM 商標標示，產品名稱為：JETS 可調式拉桿【紅】，配件編號為：S5EFZE2-R-00-A），系爭產品照片（文字與箭頭為本判決另增加之說明）如本判決附圖三所示。系爭產品設計概呈一具有長直桿體之本體，該長直桿體表面為山脊狀凸起，兩側形成斜面造形，並於表面設有複數形斜紋特徵，長直桿體下方設有一道凹槽，該長直桿體斜向延伸段為平順表面。解析系爭產品，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定系爭產品中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對。由於系爭專利 1、2 均為部分設計，其專利權範圍為如圖式所揭露之實線部分，故比對時應就系爭產品與系爭專利 1、2 相對應之實線部分進行比對。

(三)系爭產品未落入系爭專利 1、2 之專利權範圍：

- 1.按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對

、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利 1、2 專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利 1、2 權利範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利 1、2 是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。

## 2.物品的相同或近似判斷：

經查，依系爭專利 1、2 之設計名稱及物品用途，系爭專利 1、2 與系爭產品皆為用於機車之剎車拉桿（或稱煞車把手），兩者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利 1、2 之物品相同。

## 3.外觀的相同或近似判斷：

本件係利用「整體觀察、綜合判斷」之方式，比對、判斷系爭產品與系爭專利 1、2 之整體外觀是否相同或近似。亦即，係依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利 1、2 圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利 1、2 明顯不同於先前技藝的設計

特徵」、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利 1、2 之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

#### 4. 系爭產品與系爭專利 1 之專利權範圍：

(1) 經整體觀察比對，系爭專利 1 與系爭產品之「共同特徵」

如下：

特徵 a：長直桿體及斜向延伸段之本體。

特徵 b：長直桿體下方設有一道凹槽。

見本判決附圖四。

(2) 經整體觀察比對，系爭專利 1 與系爭產品之「差異特徵」

如下：

特徵 c：系爭專利 1 長直桿體為弧面造形；系爭產品長直桿體為兩側斜面、中央凸起。

特徵 d：系爭專利 1 長直桿體表面為複數排列之曲線斜紋；系爭產品長直桿體表面則為複數排列之〈形斜紋。

特徵 e：系爭專利 1 斜向延伸段兩側設有長形孔槽及下方塊體；系爭產品斜向延伸段兩側則為平順表面。

特徵 f：系爭專利 1 呈弧線形；系爭產品略呈∩形。

見本判決附圖五。

(3)系爭產品與系爭專利 1 僅於桿體之構成與凹槽相似，其桿體表面之形狀、花紋與延伸段兩側特徵皆與系爭專利 1 明顯不同：

經查，系爭產品與系爭專利 1 之共同特徵僅在於「a . 長直桿體及斜向延伸段之本體」、「b . 長直桿體下方設有一道凹槽」，亦即為該剎車拉桿產品之基本造形（參照附件上方，系爭專利 1 之參考文獻：CZ0000000000）；惟系爭產品直桿體之形狀、花紋與延伸段兩側特徵皆與系爭專利 1 明顯不同，包括系爭產品之「c . 長直桿體為兩側斜面、中央凸起（系爭專利 1 之長直桿體為弧面造形）」、「d . 長直桿體表面則為複數排列之〈形斜紋（系爭專利 1 之長直桿體表面為複數排列之曲線斜紋）」、「e . 斜向延伸段兩側則為平順表面（系爭專利 1 之斜向延伸段兩側設有長形孔槽及下方塊體）」、「f . 略呈∩形（系爭專利 1 呈弧線形）」之設計特徵，其皆與系爭專利 1 對應之特徵明顯不同。

(4)二者之整體外觀已具明顯區別，並不致產生混淆之視覺印象：

由於系爭專利 1 所主張專利範圍係長直桿體及斜向延伸段本體部分，其中長直桿體為控制剎車時手部操作之拉桿，屬於該類產品「容易引起注意的部位或特徵」，基於系爭

產品之斜向延伸段兩側為平順表面之特徵 e，及系爭產品略呈∩形之特徵 f 亦與系爭專利 1 明顯有別，且系爭產品與系爭專利 1 於構成長直桿體形狀特徵 c、d 均亦有差異，因此系爭產品之整體外觀與系爭專利 1 已具明顯區別，依普通消費者選購相關商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，故判斷系爭產品與系爭專利 1 之外觀不相同亦不近似。

- (5)上訴人雖主張「系爭產品「c . 長直桿體為兩側斜面、中央凸起」，系爭專利 1 為「c . 長直桿體為弧面造形」，雖二者略有不同，然此僅在於長直桿體中央隆起之角度略有不同，即系爭專利 1 與系爭產品之長直桿體中央均為隆起之造型，差別僅在於系爭產品長直桿中央隆起之角度較為緩，系爭產品長直桿中央隆起之角度較為急…普通消費者選購此類商品時…幾乎不會注意到長直桿中央隆起之角度之細微差異」、「系爭專利 1 與系爭產品在長直桿表面皆具有『複數排列』、『斜紋』等共同特徵，差別僅在於『斜紋』是『∠形』或『曲線』，然原審判決所為之『∠形』與曲線間之差異，也僅在於斜紋轉折處角度不同…系爭產品之『∠形』設計的斜紋，也可以認為是一種『曲線』…普通消費者選購此類商品時…幾乎不會注意到長直桿中央斜紋角度之細微差異」云云。惟查，系爭產品與系爭

專利 1 二者差異特徵 c、d 係設於剎車拉桿之握持部，屬該產品正常使用時易見的部位（即系爭專利 1 之前視圖及俯視圖），且特徵 c、d 佔該剎車拉桿的視覺面積甚大，依系爭專利產品之性質，即係普通消費者選購商品時「容易引起注意之部位或特徵」，足以影響系爭產品之整體視覺印象，故上訴人所主張，尚無足採。

(6)上訴人又主張原審判決認系爭產品為「e . 斜向延伸段兩側則為平順表面」，系爭專利 1 則斜向延伸段兩側設有長形孔槽及下方塊體…惟查此一差異，位於長直桿體二側表面，本即屬普通消費者於選購或使用系爭產品時較不容易引起注意之部位云云。但查，系爭產品與系爭專利 1 二者差異特徵 e、f，係為一般使用者於使用時手指抵靠處，且該產品部位除裝設於機車上明顯可視外，該剎車拉桿亦可以為單獨交易的個體，普通消費者在選購剎車拉桿商品時，自會施於相當之注意力於前述差異特徵，故差異特徵 e、f 屬該產品正常使用時易見的部位（即系爭專利 1 之前視圖及俯視圖），且特徵 e、f 佔該剎車拉桿的視覺面積甚大，依系爭專利產品之性質，即係普通消費者選購商品時「容易引起注意之部位或特徵」，足以影響系爭產品之整體視覺印象，因此上訴人上開主張不可採。

(7)上訴人另主張如以三方比對法將系爭專利 1、系爭產品與

先前技藝中國第 CN302456259 號專利進行比對，可以發現系爭產品與系爭專利 1 之相似程度遠遠高過系爭專利 1 與中國第 CN302456259 號專利之相似程度，特別是系爭專利 1 與系爭產品所共同具備之長直桿中央具有斜紋之設計，是先前技藝所不具備的云云。然查，經整體觀察、綜合判斷之方式，可以認定被控侵權對象與系爭專利之整體外觀明顯近似，或二者之差異十分明顯以致於明顯不近似時，則無須考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀近似或不近似。經查，本件系爭產品與系爭專利 1 差異如前所述，故二者之視覺印象明顯不同，則無須考量先前技藝進行三方比對。職是，上訴人所稱系爭產品及系爭專利 1 之外觀近似，即非可採。

5. 綜上，系爭產品與系爭專利 1 外觀不近似，故認定系爭產品未落入系爭專利 1 之專利權範圍。

6. 系爭產品與系爭專利 2 之專利權範圍：

(1) 經整體觀察比對，系爭專利 2 與系爭產品之「共同特徵」

如下：

特徵 g：剎車拉桿之末端為一斜翹凸部造形，如本判決附圖六所示。

(2) 經整體觀察比對，系爭專利 2 與系爭產品之「差異特徵」

如下：

特徵 h：系爭專利 2 剎車拉桿之末端中央設有帶狀內凹；

系爭產品剎車拉桿之末端中央平順無內凹。

特徵 i：系爭專利 2 中央內凹與兩邊弧角之比例大致相同

；系爭產品中央平順處比例大於兩邊弧角。

如本判決附圖七所示。

(3)系爭產品與系爭專利 2 僅於剎車拉桿之末端為一斜翹凸部

造形相似，其主要外觀形狀特徵與系爭專利 2 明顯不同：

經查，系爭產品與系爭專利 2 之共同特徵僅在於「g . 剎車拉桿之末端為一斜翹凸部造形」，亦即為該剎車拉桿產

品之基本造形（如附件下方：系爭專利 2 之參考文獻：TW D136120）；惟系爭產品之外觀形狀與系爭專利 2 明顯不

同，包括系爭產品之「h . 剎車拉桿之末端中央平順無內凹（系爭專利 2 剎車拉桿之末端中央設有帶狀內凹）」、

「i . 中央平順處比例大於兩邊弧角（系爭專利 2 中央內凹與兩邊弧角之比例大致相同）」之設計特徵，其皆與系

爭專利 2 對應之特徵明顯不同。

(4)二者之整體外觀已具明顯區別，並不致產生混淆之視覺印

象：

由於系爭專利 2 所主張專利範圍係一剎車拉桿之末端，其

中「h . 剎車拉桿之末端中央設有帶狀內凹」、「i . 中央內凹與兩邊弧角之比例大致相同」係系爭專利 2 明顯不

同於先前技藝的設計特徵（參照附件下方，對照系爭專利 2 之參考文獻：TW D136120），就系爭產品與系爭專利 2 相對應之「h、i」特徵而言，其剎車拉桿之末端中央平順無內凹，且中央平順處比例大於兩邊弧角，而與系爭專利 2 明顯不同，亦即系爭產品並未包含系爭專利 2 特徵 h、i 之設計特徵。是以，剎車拉桿之末端為一斜翹凸部造形為該類產品習用之基本造形已如前段所述，系爭產品又未包含與系爭專利 2 特徵 h、i 之設計特徵，系爭產品之整體外觀與系爭專利 2 已產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之視覺印象，系爭產品與系爭專利 2 之外觀不相同亦不近似。

- (5)上訴人主張，普通消費者於選購或使用系爭產品時，難以發覺剎車拉桿末端中央究竟是平順或是略呈現內凹設計，也難以察覺內凹程度與二邊弧角之間的關係…，普通消費者均應只能發現系爭產品與系爭專利 2 之設計相同，即在剎車拉桿之末端均為一斜翹凸部云云。按整體觀察，係觀察系爭專利圖式中各視圖所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，不得忽略任一設計特徵。惟查，系爭專利 2 所主張部分僅為剎車拉桿末端之細部造形，在侵權比對時，自不應忽略其不同於先前技藝之差異特徵 h、i，如依上訴人所言，

普通消費者只能發現剎車拉桿之末端均為一斜翹凸部，則該特徵亦即習見之先前技藝，並非系爭專利 2 不同於先前技藝的設計特徵，再者，系爭產品與系爭專利 2 之共同特徵「g . 剎車拉桿之末端為一斜翹凸部造形」，亦即為該剎車拉桿產品之先前技藝（如系爭專利 2 之參考文獻：TW D136120 ，參照附件下方），所以施於較少之注意。而系爭產品並未包括系爭專利 2 明顯不同於先前技藝之差異特徵 h 、 i ，且該處為該產品正常使用時手指操控會觸及之部位（即系爭專利 2 之前視圖及俯視圖），且普通消費者選購剎車拉桿商品時，會施以相當之注意力，即係普通消費者選購商品時「容易引起注意之部位或特徵」，足以影響系爭產品之整體視覺印象，故上訴人所主張，尚無足採。

(6)又上訴人主張，以三方比對法將系爭專利 2 、系爭產品與先前技藝我國第 D136120 號專利進行比對，可以發現系爭產品與系爭專利 2 之相似程度遠遠高過系爭專利 2 與我國第 D136120 號專利之相似程度云云。然按經整體觀察、綜合判斷之方式，可以認定被控侵權對象與系爭專利之整體外觀明顯近似，或二者之差異十分明顯以致於明顯不近似時，則無須考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀近似或不近似。經查，本件系爭產品與系爭專

利 2 差異如前所述，故二者之視覺印象明顯不同，則無須考量先前技藝進行三方比對。職是，上訴人所稱系爭產品及系爭專利 2 之外觀近似，即非可採。

(7)綜上，系爭產品與系爭專利 2 外觀不近似，故認定系爭產品未落入系爭專利 2 之專利權範圍。

(四)據上，系爭產品並未落入系爭專利 1、2 之專利權範圍，上訴人之請求即無理由，因此有關被上訴人三陽公司有無銷售系爭產品及購車贈送系爭產品有無構成專利法第 58 條所指「為販賣之要約」或「販賣」、上訴人請求損害賠償是否有據等其餘爭點，即無論述之必要，附此敘明。

六、綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利 1、2 之專利權範圍，自無侵害上訴人之專利權可言，上訴人依專利法第 142 條準用同法第 96 條第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 97 條第 1 項第 2 款之規定、民法第 184 條第 1 項、第 2 項、第 185 條第 1 項、公司法第 23 條第 2 項等規定，請求如前揭上訴聲明第 2、3、4 項所示，為無理由，應予駁回。其假執行之聲請，即失其依據，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，兩造其餘攻擊防禦方法及其他未經審酌之證據，均與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述

論，併予敘明。

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 110 年 4 月 22 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 曾啓謀

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 110 年 4 月 28 日

書記官 丘若瑤

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。