

# 智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(110 年 10 月號)

## 目 錄

### 壹、判決摘錄

- 案例 1：有關實施之專利侵權爭議(109 年度民專上字第 49 號, 裁判日：  
110.07.29) ..... 1
- 案例 2：產品有無落入專利權範圍之侵權爭議(109 年度民專上字第  
31 號, 裁判日：110.04.22) ..... 5

### 貳、判決全文

**案例1:有關實施之專利侵權爭議(109年度民專上字第49號,裁判日:  
110.07.29)**

**一、案情簡介**

- (一)原告(上訴人)主張:其為「簡易攜帶式爐具」(M577103)新型專利(系爭專利,附圖1)之專利權人,專利權期間自民國108年4月21日起至118年1月1日止。詎被告(被上訴人)未經上訴人同意竟進口販賣之HOME&CAMP卡式瓦斯爐型號GS-600(下稱系爭產品,附圖2),有侵害系爭專利權之虞,經委請第三人○○國際聯合事務所進行鑑定,結果為系爭產品侵害系爭專利。然案經原審為原告敗訴之判決,原告不服提起本件上訴。
- (二)被告(被上訴人)抗辯:系爭產品未侵害系爭專利,且乙證5、9已證明於系爭專利申請日前,系爭產品已在國內實施或已完成必須之準備,自非系爭專利權之效力所及。且被上訴人於系爭專利申請日前,確實已有使用及進口系爭產品等行為並實施所有技術特徵,亦即系爭產品實係被上訴人先於系爭專利申請日前即已投入實施,故系爭產品實非系爭專利權之效力所及,故請求法院駁回原告之請求。

**二、重要爭點**

系爭產品是否在系爭專利申請前已在國內實施或已完成必須之準備?

**三、法院見解**

- (一)被告(被上訴人)在系爭專利申請日之前,就系爭產品在國內有使用之事實
1. 經查,被告於2018年7月12日寄送主旨為「2019新商品訂單登山經銷商」之電子郵件予奈實國際有限公司、綠點戶外股份有限公司、登山友商店有限公司…標示「訂單為高機密資訊,請勿外流」,並於郵件附檔標示「2019新品預訂單\* snow peak」、「預計發售日2019年2月、型號GS-600、商品名稱卡式瓦斯登山爐、系爭產品照片、規格、建議售價…並載明新品販售日期為2019年1月、2月、3月、4月,要求該等經銷商須於同年7月17日前繳交預訂單,逾期視為補貨單」等情…經本院函詢乙證11所載電子郵件收件人(經銷商)…各經銷商均回覆,確實有收到如乙證5內容所示之電子郵件…堪信被上訴人主張107年7月12日有寄發乙證5電子郵件一事為真實。
  2. 又被告將欲販售系爭產品之照片、規格、建議售價、批發價及訂貨期間等

買賣系爭產品之必要事項通知臺灣各經銷商，並提供預訂單，且告知逾期視為補貨單，足認被告通知各經銷商關於買賣契約之標的及內容已達具體特定。

3. 再者，各經銷商能檢視系爭產品之內容並決定是否預訂，因此買賣契約必要之點（系爭產品、價金）均已確定，應認被告在系爭專利申請日（108年1月2日）之前，就系爭產品在國內有為販賣之要約之行為。
4. 次查，被告於2018年12月3日自日本總公司進口系爭產品1個，有記載「\*snow peak」、「Home & Camp Burner」之發票及裝箱單可稽…嗣被告同年12月7日至同年9日在臺灣舉辦「Snow Peak Way Premium 2018 in 武陵農場」之活動，於活動中有公開展示及使用系爭產品，有標示「\*snow peak」之武陵農場活動手冊…及同年11日參與該活動之消費者「Mike Wang」將相關活動照片上傳至其個人Facebook，並說明「Tomosan 認真的介紹新品」網頁資料在卷可稽…明顯可見所展示產品即為乙證5電子郵件所示之系爭產品，足認被上訴人主張其自日本總公司進口系爭產品之新品，以供辦理系爭產品之推廣活動等情為真實。
5. 綜上，足認被告在系爭專利申請日（108年1月2日）之前，就系爭產品在國內有使用之事實。

## （二）系爭產品相關技術特徵處於能為公眾得知之狀態

1. 原告雖主張，被告於2018年12月3日自日本進口之系爭產品數量僅為1個。而被告於2018年12月7日至同年9日在臺灣舉辦之「Snow Peak Way Premium 2018 in 武陵農場」之活動，係野外露營活動，並非新品發表會…然被告於原審稱該產品於活動中因故損壞，則系爭產品究竟是否有於該活動中使用，非無可疑，亦難認系爭產品已在國內實施。
2. 惟按，專利法所稱之實施指透過製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為而揭露專利之技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上真正獲知技術內容為必要，例如於參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者即屬之。
3. 復查，被告於2018年12月7日至同年9日舉辦之「Snow Peak Way Premium 2018 in 武陵農場」活動中展示並介紹系爭產品時，系爭產品之技術內容已為不特定第三人得以知悉其結構之狀態，且活動參加者「Mike Wang」又透過臉書將活動內容分享予不特定第三人，已使系爭產品相關技術特徵處於能為公眾得知之狀態。
4. 至於系爭產品損壞之照片，僅是併予說明該系爭產品因故受有損壞之情形，

並不妨礙系爭產品在系爭專利申請日已在國內使用之事實，原告上開主張，不足採信。

5. 綜上所述，系爭專利申請日（108年1月2日）之前，被告已就系爭產品在國內為販賣之要約、使用、為上述目的而進口等實施之行為。

#### 四、總結

按發明專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者（專利法第59條第1項第3款規定）。又所謂「實施」，就物之發明之實施，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（專利法第58條第2項規定）。

又所謂「為販賣之要約」，除為販賣要約行為外，亦包括意圖銷售專利產品之行為，即包含要約及要約之引誘，例如於物品上標示售價並陳列、於網路、報章雜誌或其他傳播媒體為廣告等；另為販賣而為價目表之寄送、廣告、陳列、展示，亦屬之。至是否為公開之販賣要約、是以口頭或書面為之、是否已經有專利物品製造完成、專利物品是否為販賣要約之人或第三人所製造，均非所問。且所謂「使用」指實現專利的技術效果之行為，包括對物品之單獨使用或作為其他物品之部分品使用。

本件主要爭點在於：系爭產品是否在系爭專利申請前已在國內實施或已完成必須之準備？對此，法院審認結果判認：依據被告於2018年7月12日寄送予經銷商之電子郵件以及各經銷商之回覆，已足認被告與各經銷商關於買賣契約之標的及內容已達具體特定。且被告於2018年12月3日自日本總公司進口系爭產品…亦足認其於同年舉辦在臺灣舉辦「Snow Peak Way Premium 2018 in 武陵農場」之活動中有公開展示及使用。爰判認被告在系爭專利申請日（108年1月2日）之前，就系爭產品在國內有使用之事實。

此外，原告雖主張，被告於2018年12月3日自日本進口之系爭產品數量僅為1個…且被告於原審稱該產品於活動中因故損壞，則系爭產品究竟是否有於該活動中使用，有所疑義，而認系爭產品並未在國內實施。對此，法院則表示：專利法所稱之實施指透過製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為而揭露專利之技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上真正獲知技術內容為必要，例如於參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者即屬之。亦即，系爭產品因故受有損壞之情形，並不妨礙系爭產品在系爭專利申請日已在國內使用之事實，而認原告上開主張，不足採信。從而判決原告上訴為無理由，駁回其上訴。



## 案例 2：產品有無落入專利權範圍之侵權爭議(109 年度民專上字第 31 號, 裁判日：110.04.22)

### 一、案情簡介

- (一)原告(上訴人)主張：其為「煞車把手之部分」(系爭專利 1)與「煞車拉桿之部分」(系爭專利 2)設計專利之專利權人，鉅被告(被上訴人)未經其同意或授權，製造系爭產品「JETS 可調式拉桿」銷售或隨消費者購車贈與。經原告於市面上購得系爭產品，並將系爭產品委請○○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，而對系爭專利 1、2 構成侵害。爰依專利法規定，請求被告負損害賠償責任。然案經原審為原告敗訴之判決，原告不服提起本件上訴。
- (二)被告(被上訴人)抗辯：經整體觀察比對，系爭專利 1、2 與系爭產品具差異特徵，易引起普通消費者注意。且系爭產品並未落入系爭專利 1、2 之專利權範圍。此外，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，系爭產品屬單純之贈品之一，並無販賣行為，應非專利法所規範之「為販賣之要約」或「販賣」範圍內。爰請駁回原告之訴。

### 二、重要爭點

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、法院見解

- (一)系爭產品未落入系爭專利 1 之專利權範圍(附圖 1)
1. 系爭產品與系爭專利 1 之共同特徵明顯不同：
    - (1) 經查，系爭產品與系爭專利 1 之共同特徵僅在於…為該剎車拉桿產品之基本造形。
    - (2) 惟查，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。
  2. 系爭產品與系爭專利 1 之整體外觀已具明顯區別：
    - (1) 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…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。

- (2)另上訴人雖主張…「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。
- (3)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，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，故上訴人主張無足採。
- (4)此外，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…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。
- (5)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…因此上訴人主張不可採。

### 3. 系爭產品與系爭專利 1 無須考量先前技藝進行三方比對(附圖 2)：

- (1)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大陸第 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 與中國大陸第 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。
- (2)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 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。

### 4. 綜上述，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。

## (二)系爭產品未落入系爭專利 2 之專利權範圍

### 1. 系爭產品與系爭專利 2 對應之特徵明顯不同：

- (1)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。
- (2)復查，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。

2. 系爭產品與系爭專利 2 之整體外觀已具明顯區別：

(1) 由於系爭專利 2 所主張專利範圍係一剎車拉桿之末端…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(附圖 3)。

(2) 承上，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。

3. 系爭產品與系爭專利 2 無須考量先前技藝進行三方比對(附圖 2)：

(1) 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。

(2) 然案經整體觀察、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。

4. 綜上述，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、總結

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。

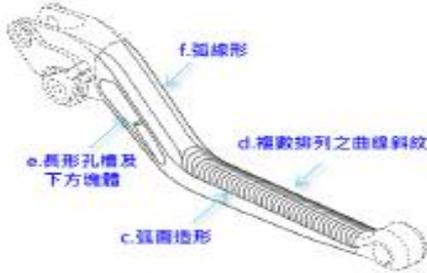
本件主要爭點在於原告主張：系爭產品已落入系爭專利 1、2 之專利權範圍，而對系爭專利 1、2 構成侵害。對此，法院循序比對、判斷後認為：系爭產品與系爭專利 1 之共同特徵明顯不同，且系爭產品與系爭專利 1 之整體外觀已具明顯區別。而系爭產品與系爭專利 2 對應之特徵明顯不同，且系爭產品與系爭專利 2 之整體外觀已具明顯區別。故判認：系爭產品與系爭專利 1、2 外觀不近似，從而認定系爭產品未落入系爭專利 1、2 之專利權範圍。

至於，原告另主張：對系爭專利 1、2、系爭產品進行先前技藝之三方比對一節；法院則表示：經整體觀察、綜合判斷後，可認定被控侵權對象

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。

承上，法院審認後，鑒於系爭產品與系爭專利 1、2 除整體外觀已具明顯區別外，二者之視覺印象亦明顯不同，故認為無須考量先前技藝進行三方比對。最終判認系爭產品並未落入系爭專利 1、2 之專利權範圍，從而判決原告上訴為無理由，駁回其上訴。

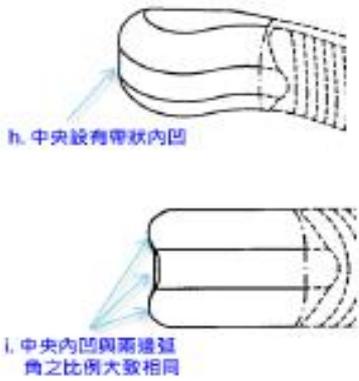
附圖：

差異特徵	c、d、e、f
系爭專利 1	
系爭產品	

附圖 1：系爭專利 1 與系爭產品之差異特徵



附圖 2：系爭專利 1、2 之先前技藝參考文獻

差異特徵	h、i(局部放大圖)
系爭專利 2	 <p>h. 中央設有帶狀內凹</p> <p>i. 中央內凹與兩邊寬角之比例大致相同</p>
系爭產品	 <p>h. 平順無內凹</p> <p>i. 中央平順處比例大於兩邊圓角</p>

附圖 3：系爭專利 2 與系爭產品之差異特徵

## 貳、判決全文

案例 1：109 年度民專上字第 49 號判決

案例 2：109 年度民專上字第 31 號判決