

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 108年度民專上字第43號

03 上 訴 人

04 即被上訴人 Mercedes-Benz Group AG

05 (德商賓士集團股份有限公司)

06 法定代理人 Fabian Römer

07 Dr. Wolfgang Bauder

08 訴訟代理人 林怡芳律師

09 蔡昀廷律師

10 童啟哲專利師

11 被 上 訴 人

12 即 上 訴 人 帝寶工業股份有限公司

13 兼法定代理人謝綉氣

14 上二人共同

15 訴訟代理人 王文成律師

16 劉蘊文律師

17 王雅泠律師

18 李文賢專利師

19 陳學箴專利師

20 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
21 華民國108年8月16日本院106年度民專訴字第34號第一審判決提
22 起上訴，本院於111年5月25日言詞辯論終結，判決如下：

23 主 文

24 一、原判決關於命帝寶工業股份有限公司、謝綉氣連帶給付超過
25 新臺幣壹仟捌佰壹拾貳萬參仟貳佰柒拾玖元本息部分，及上

01 開部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判均廢棄。

02 二、上開廢棄部分，德商賓士集團股份有限公司在第一審之訴及
03 假執行之聲請均駁回。

04 三、帝寶工業股份有限公司、謝綉氣之其餘上訴駁回。

05 四、德商賓士集團股份有限公司之上訴暨假執行之聲請駁回。

06 五、第一、二審訴訟費用由帝寶工業股份有限公司、謝綉氣連帶
07 負擔三分之二，餘由德商賓士集團股份有限公司負擔。

08 六、本判決命帝寶工業股份有限公司、謝綉氣連帶給付部分，於
09 德商賓士集團股份有限公司以新臺幣陸佰零伍萬元為帝寶工
10 業股份有限公司、謝綉氣供擔保後，得假執行。但帝寶工業
11 股份有限公司、謝綉氣以新臺幣壹仟捌佰壹拾貳萬參仟貳佰
12 柒拾玖元為德商賓士集團股份有限公司供擔保後，得免為假
13 執行。

14 事實及理由

15 甲、程序方面：

16 一、本院就本件涉外事件有國際管轄權，並應依中華民國法律為
17 準據法：

18 (一)按民事事件如當事人之一方為外國人或涉及外國地者，為具
19 有涉外因素，為涉外民事訴訟事件。涉外民事訴訟事件，管
20 轄法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規
21 定或概念，就爭執之法律關係與定性後，決定應適用之準據
22 法（最高法院98年度台上字第2259號判決參照）。關於涉外
23 事件之國際管轄權，涉外民事法律適用法未明文規定，受訴
24 法院得就具體情事，類推民事訴訟法相關規定，以定其訴訟
25 之管轄（最高法院104年度台抗字第1004號裁定參照）。關
26 於涉外民事事件應適用之準據法，須以原告起訴主張之事實
27 為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為「國際私法
28 上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何種法律類型，再依
29 涉外民事法律適用法定其準據法（最高法院92年度台再字第
30 22號判決參照）。

01 (二)本件上訴人即被上訴人德商賓士集團股份有限公司 (Merced
02 es-Benz Group AG, 原名稱為德商戴姆勒股份有限公司Daim
03 ler AG, 下稱賓士公司) 為德國公司, 故本件具有涉外因
04 素。賓士公司起訴主張, 其為我國第D128047號「車輛之頭
05 燈」新式樣專利 (下稱系爭專利) 之專利權人, 被上訴人即
06 上訴人帝寶工業股份有限公司 (下稱帝寶公司) 生產製造及販
07 售供BenzE系列W212車型汽車所適用的DEPO型號「440-1179M
08 LD-EM」、「440-1179MRD-EM」(非美規, 下稱系爭產品
09 一)、「340-1133L-AS」及「340-1133R-AS」(美規, 下稱
10 系爭產品二) 汽車頭燈商品 (以下合稱系爭產品) 侵害其所
11 有之專利權, 故本件侵權行為地在我國, 應類推民事訴訟法
12 第15條第1項之規定, 認為我國法院有國際管轄權。又依賓
13 士公司主張之事實, 本件應定性為侵害專利權事件, 依智慧
14 財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第
15 7條, 本院對於依專利法所保護之智慧財產權所生之第一、
16 二審民事訴訟事件, 有管轄權, 是本院對本件涉外事件具有
17 管轄權。按以智慧財產為標的之權利, 依該權利應受保護地
18 之法律, 涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。上訴
19 人主張其依我國專利法取得之專利權, 遭被上訴人等侵害,
20 故本件侵害專利權事件之準據法, 應依中華民國法律。

21 二、承受訴訟：

22 按民事訴訟法第168條至第172條及第174條所定之承受訴訟
23 人, 於得為承受時, 應即為承受之聲明, 同法第175條第1項
24 定有明文。本件賓士公司更名前為Daimler AG (德商戴姆勒
25 股份有限公司), 其於第二審程序變更其法定代理人為Dr. F
26 lorian Hofer及Dr. Wolfgang Bauder, 經該公司於109年1月
27 30具狀聲明承受 (見本院卷二第21至28頁), 嗣該公司之法
28 定代理人又變更為Dr. Florian Hofer及Dr. Wolfgang Baude
29 r, 且該公司於111年2月1日變更公司名稱為Mercedes-Benz
30 Group AG (德商賓士集團股份有限公司), 經該公司於111
31 年2月14日具狀聲明承受訴訟, 並提出公司名稱變更公證書

01 為證（見本院卷八第52-1至52-9頁），因帝寶公司有爭執，
02 賓士公司又提出上開公證書之中譯文、上開公證書上所載公
03 司編號HRB 19360文件及其中譯文，此外，由德國公司登記
04 網站資料，亦可查得公司編號HRB 19360之公司，其歷史（h
05 istory）名稱為「Daimler AG」，而目前已更名為「Merced
06 es-Benz Group AG」（本院卷八第217-227頁），足以互相
07 勾稽，堪予採信，其聲明承受訴訟及陳報公司名稱變更，均
08 無不合。

09 三、本院於109年4月1日準備程序已協同兩造整理有效性爭點
10 （本院卷三第8-9頁），帝寶公司嗣於109年4月28日上訴理
11 由六狀又提出上證25、26、27作為系爭專利不具創作性之證
12 據（本院卷三第101-500頁），經賓士公司表示反對，經本
13 院審酌上開新證據係在本院進行有效性攻防之庭期前一個月
14 已提出，賓士公司並已提出回應，且系爭專利是否具有應撤
15 銷之事由，涉及賓士公司可否行使專利權，若不許帝寶公司
16 提出恐有失公平，本院以109年5月29日智院維和108民專上
17 字第43號函通知兩造，准予將帝寶公司提出之新證據上證2
18 5、26、27納入審理並增入爭點，惟一併諭知帝寶公司嗣後
19 不得再追加新的有效性證據，以免延滯訴訟（本院卷四第24
20 5頁）。嗣本院定111年5月25日進行言詞辯論，帝寶公司於1
21 11年5月12日綜合辯論意旨狀，竟增加主張系爭專利違反核
22 准時專利法第117條第1項規定，具有應撤銷之事由，實屬不
23 該，顯屬逾時提出攻擊防禦方法為由，惟本院審酌上開主張
24 與帝寶公司先前主張系爭專利違反核准時專利法第117條第3
25 項規定之攻擊防禦方法，同屬主張系爭專利圖說之揭露方式
26 不符規定，屬於原來攻擊防禦方法之補充，且對於訴訟之終
27 結並未生重大妨礙，基於紛爭解決一次性之考量，爰准予其
28 追加該主張，並於判決理由中一併論斷。

29 乙、實體方面：

30 壹、賓士公司主張略以：

01 一、賓士公司為系爭專利之專利權人，專利期間自民國98年3月2
02 1日起至112年4月22日止，帝寶公司所生產、製造之系爭產
03 品（美規及非美規產品），以普通消費者之觀點採整體觀
04 察、綜合判斷之方式觀察，其燈罩之形狀、線條、空間相對
05 位置分佈、及透明部分內部燈具之形狀設計上均為相同，系
06 爭產品落入系爭專利之權利範圍。帝寶公司係全球第一大車
07 燈製造商，以仿襲各大汽車原廠車燈設計進行車燈製造作為
08 其經營模式，基於風險管理，投入車燈商品製造前必會檢索
09 相關專利，對於同業間相同或類似產品之專利設計自會加以
10 密切關注，是系爭專利核准公告後，帝寶公司必然已知悉系
11 爭專利之存在。況帝寶公司亦侵害系爭專利之德國對應案，
12 賓士公司早於103年即已向德國法院聲請假處分獲准，雙方
13 於德國就系爭專利之對應案進行訴訟，帝寶公司亦於其網站
14 上之系爭產品型錄照片特別記載「Not For Sale in German
15 y」，是帝寶公司顯早已知悉系爭專利之存在，或具有預見
16 本件侵權發生而其發生並不違背本意之未必故意。況帝寶公
17 司於收受本案起訴狀後，仍繼續於台灣銷售系爭產品予台灣
18 廠商，是帝寶公司主觀上係基於故意而侵害原告之專利權。
19 爰依專利法第142條準用同法第96條、第97條第1項第2款及
20 同條第2項、民法第184條第1項前段及公司法第23條第2項規
21 定，請求帝寶公司排除侵害，並請求帝寶公司及謝綉氣連帶
22 負損害賠償責任新臺幣（下同）6,000萬元，原判決駁回賓
23 士公司請求3,000萬元之損害賠償部分，應予廢棄。

24 二、專利侵害行為之成本或必要費用應嚴格認定，以達損害賠償
25 制度之目的，帝寶公司雖提出上證76-1及相關統一發票，作
26 為成本及費用之證據，惟該等證據資料發票備註欄記載與模
27 具型號不完全一致、證據間無法相互勾稽等，帝寶公司均未
28 提出具體證據以實其說，為嚴格認定相關成本或必要費用項
29 目，自不應於本案扣除，應以系爭產品歷來銷售總額23,16
30 2,107元為賓士公司之損害額。帝寶公司又主張以其財務報
31 告所載之營業利益率計算成本費用，將不屬於製造、銷售系

01 爭產品而直接支出之生產成本及費用，轉嫁由賓士公司負
02 擔，顯無足採。又對於系爭產品之產銷而言，系爭專利確實
03 提供相當重要之作用，帝寶公司欠缺該等設計即無法進行銷
04 售，故本件損害賠償自應以系爭產品之整體價格為計算之基
05 礎，而無需考量專利貢獻度。

06 三、賓士公司103年10月20日函僅係主張德國專利、針對帝寶公
07 司於德國之侵權行為，賓士公司當時並未就帝寶公司產品與
08 我國系爭專利進行侵權比對，亦不清楚帝寶公司是否在我國
09 有侵害系爭專利權之行為，自無明知帝寶公司侵權之事實。
10 且依專利法之屬地原則主義，賓士公司專利權人縱使就系爭
11 專利主張優先權，惟系爭專利權與外國專利對應案仍非相
12 同，而各國就專利侵害判斷要點亦有不同，專利侵權與否仍
13 應依各國專利及各國之侵害判斷標準分別進行分析判斷，是
14 賓士公司損害賠償請求權並未罹於消滅時效。

15 四、系爭專利並無應撤銷之原因：

16 (一)系爭專利與被證45之我國第D128048號「車輛之頭燈」設計
17 專利（下稱048號專利）的專利範圍實質上並不相同，依主
18 要設計特徵觀之，消費者亦不會對系爭專利與048號專利之
19 設計產生混淆之視覺印象，系爭專利與048號專利並非核准
20 時專利法第118條所謂之「相同或近似」之新式樣，故不違
21 前揭規定。

22 (二)系爭專利具備之立體圖及六面視圖，已明確且充分揭露，使
23 本領域中具通常知識者瞭解其內容及據以實施，符合核准時
24 專利法第117條第2、3項之規定而屬有效專利。

25 (三)系爭專利圖面所揭示之設計，與優先權基礎案內容所揭示之
26 設計係為「相同新式樣」，並未產生不同的視覺效果，而可
27 主張優先權，並經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）受理申
28 請後，經實質判斷申請案及優先權之內容後予以認可，同意
29 以96年10月23日作為系爭專利有效性之審查基準日。

30 (四)系爭專利具創作性：

01 原審被證3、4、6與系爭專利之燈體形狀設計、圓筒狀燈具
02 周邊空間設計不同，原審被證3、4、6之較大燈罩上沒有修
03 飾線，原審被證3、6之較大燈罩周圍有金屬框，原審被證4
04 的燈罩扁平，原審被證5與系爭專利在燈罩形狀、比例、及
05 一體感/獨立感的設計上、燈具形狀設計上、燈罩內部空間
06 設計上、及燈罩之修飾線設計上皆有差異，系爭專利相對於
07 原審被證3、4、5、6或其組合，在設計特徵及整體的視覺效
08 果上均有一定程度的差異，因此系爭專利具有創作性，應屬
09 有效專利。又上證10至13、上證26及27均晚於系爭專利優先
10 權日（96年10月23日），不能用以證明系爭專利不具創作
11 性，不具有證據能力。系爭專利相對於上證12、13、14、1
12 5、16、25、26及27之證據組合均具有創作性。

13 五、賓士公司合法正當行使專利權，未違反公平交易法及民法第
14 148條之規定：

15 車燈零件設計專利之保護及權利行使，實無異於一般專利侵
16 權訴訟，賓士公司行使系爭專利權係依照專利法行使權利之
17 正當行為，並無以不公平之方法阻礙競爭或濫用行為，亦無
18 欠缺正當理由而給予差別待遇，自無違反公平交易法第9條
19 第1、4款及第20條第2款之可能。姑且不論本案並無公平交
20 易法之適用，倘若欲以公平交易法等規定分析本案，自應先
21 界定相關市場。惟賓士公司於本案相關市場並無市場力量，
22 實無帝寶公司所指違反公平交易法之情事。賓士公司從未為
23 任何聲明限縮專利權行使，亦未授權任何第三人為之，德國
24 汽車產業協會（German Association of the Automotive I
25 ndustry, VDA）2003年所為之聲明僅有維持既有權利保護狀
26 態之意，亦不具法律上拘束力，不足以構成賓士公司於我國
27 行使系爭專利權之限制，並無違反公平交易法第25條或民法
28 第148條之規定。

29 貳、帝寶公司、謝綉氣抗辯略以：

30 一、系爭產品未落入系爭專利權權利範圍：

01 系爭專利之圖面包含立體圖及六面視圖，未省略視圖，故各
02 視圖中所揭露的所有設計特徵於專利侵權判斷皆應予以考
03 量、不得忽略。依照整體比對原則，系爭產品一、二與系爭
04 專利不構成相同或近似，並未落入系爭專利權範圍。

05 二、系爭專利有應撤銷之事由：

06 (一)系爭專利圖面未以「正投影法」製成，不符「視圖」、「六
07 面視圖」的定義與構成要件，亦未依法提出「應備圖面項
08 目」及未依「限定製成方式」作成圖面，已不符合核准時專
09 利法第117條第1、3項之程序要件，且依賓士公司所提出之
10 六張圖面，無法明確點對應關係或知悉物品完整外觀形狀與
11 配置，無法依據圖面據以實施建構立體物，亦不符前條第2
12 項之實體要件，是系爭專利應予撤銷。

13 (二)系爭專利與048號專利之車燈整體輪廓100%相同，正面主視
14 覺特徵均由梯形燈罩部件及液滴狀燈罩部件構成，兩者間主
15 要造型特徵完全相同，且均為賓士公司於97年4月23日提出
16 申請，系爭專利違反核准時專利法第118條第1項、第2項禁
17 止重複授予專利權之規定，構成應撤銷事由。

18 (三)系爭專利不得主張優先權：

19 系爭專利與德國優先權基礎案並非相同新式樣，其專利有效
20 性之審查基準日應回歸於其申請日（97年4月23日）。上證1
21 0、11、12、13、25、26、27等先前技藝，均已明確揭露與
22 系爭專利之正面主要視覺特徵，即由梯形與液滴狀燈罩所構
23 成之兩個燈罩部件設計，上開先前技藝均於系爭專利申請日
24 （97年4月23日）前已公開，且上證25更是早於優先權日200
25 7年10月23日前即已公開。

26 (四)系爭專利不具創作性：

27 上證11、12、13、25、26、27均已明顯揭露系爭專利所揭露
28 的兩個燈罩部件設計特徵，其一為較大的液滴形燈罩，另一
29 為較小的梯形燈罩，兩個燈罩部件中間的夾縫於裝設後會被
30 車體遮蓋，而為不可見部分，於車燈造型設計中，增加、刪
31 減或修飾局部設計之燈泡，應為所屬技藝領域中具有通常知

01 識者之慣用手法，為易於思及之設計。又上證14、15已揭露
02 後視圖一側一大一小之圓盤；上證16已揭露之圓盤燈筒之外
03 環上設有輻狀的肋條、上邊界線、下邊界線、小液滴（葉
04 片）區塊具有密集縱向線條、修飾線、反光腔線條、菱角等
05 設計特點；上證25、26、27已揭露與系爭專利之立體圖或前
06 視圖所呈現之形狀相同或近似之設計，是上證11、上證12、
07 上證13、上證25、上證26、上證27均已明顯揭露系爭專利之
08 正面設計特徵，且與上證14、上證15、上證16之上述證據組
09 合均可證系爭專利不具創作性。

10 三、系爭專利之權利行使，違反公平交易法及民法之規定：

11 專利權並非無限上綱，賓士公司主張「依法行使」權利即屬
12 「正當行為」，顯係架空公平交易法第45條與權利濫用原
13 則，且原審判決未按國內、外公平交易法既有規範與實務見
14 解判斷「市場範圍」，誤解專家證人之意見，獨創產品間具
15 「保養、維修」關係即應納為「同一市場」之謬見，顯與公
16 平交易法相關處理原則相違。「系爭車型車燈」與「整車」
17 間並非同一相關市場，賓士公司於系爭車燈市場獨占地位，
18 系爭產品為合法迴避設計而具創作特徵，應符合「新產品」
19 之定義，賓士公司拒絕授權，阻礙具有消費者利益的新產品
20 出現，有限制競爭之虞。又賓士公司及德國其他汽車原廠為
21 了阻擋德國聯邦議會導入歐盟「維修免責條款」之立法指
22 令，於2003年二度透過德國汽車產業協會承諾不對獨立零件
23 商提告及妨礙競爭，造成帝寶公司因信賴該承諾而投入大量
24 人力、金錢資源於製程後，卻成訴訟被告，賓士公司違反誠
25 信原則，已構成專利權濫用，為足以影響交易秩序之顯失公
26 平行為。賓士公司前述種種行為已違反公平交易法第9條第
27 1、4款、第20條第2款、第25條及民法第148條規定，應不得
28 行使專利權。

29 四、損害賠償部分：

30 原審判決將總銷售金額作為損害賠償之計算基礎，係認定製
31 造系爭產品完全無須支付任何成本、費用，違反一般會計與

01 經驗法則及現行專利法之規定。系爭產品的主要功效是「照
02 明」，由「技術層面」分析系爭產品包含固定座、遮光罩、
03 光源及調整機構等，總計將近90餘種零件組合而成車用電子
04 照明裝置，其中80種為與提供主要照明功能相關之光源與機
05 電系統，僅有10項(至多九分之一的比例)涉及外觀可視零
06 件；由經濟層面分析，帝寶公司在產品銷售及企業商譽投入
07 與占比，系爭專利就侵害產品利益之專利貢獻度，應不超1/
08 3。又系爭產品在整體外形輪廓、車燈正面、頂面前端、側
09 面下段以及後殼罩等部位均已作變更，與系爭專利的整體外
10 觀已具區別，為合法之迴避設計，無侵害系爭專利之故意。
11 原審判決將106年3月9日起訴前之系爭產品銷售金額作也列
12 為酌定懲罰性損害賠償基礎，顯有違誤。

13 五、賓士公司在103年10月20日發函時已知悉系爭產品侵害其系
14 爭專利，直到106年3月9日始對帝寶公司提起本件訴訟，起
15 訴前逾2年之請求權已罹於時效而消滅。

16 參、原審判決結果及兩造之聲明：

17 一、原審判決命帝寶公司、謝綉氣應連帶給付3,000萬元，其中5
18 00萬元自106年3月25日起，另2,500萬自108年5月14日起，
19 至清償日止，按年息百分之五計算之利息。帝寶公司不得直
20 接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、使用為上
21 述目的而進口系爭產品之車輛頭燈產品及其他侵害系爭專利
22 之產品。帝寶公司應將系爭產品及其他侵害系爭專利之所有
23 產品、半成品及專門用以製造該產品之模具或其他器具全部
24 銷毀，包括但不限於帝寶公司於被證79、43、44、86、90、
25 91所示之物品，並駁回賓士公司其餘之訴，兩造均提起上
26 訴：

27 二、賓士公司之上訴聲明：1.原判決不利於賓士公司部分廢棄。
28 2.上開廢棄部分，帝寶公司等應再連帶給付賓士公司3,000
29 萬元暨自108年5月14日起至清償日止，按年息百分之5計算
30 之利息。3.就前項聲明，賓士公司願供擔保請准宣告假執
31 行。4.第一、二審訴訟費用，均由帝寶公司負擔。帝寶公司

01 答辯聲明：1. 上訴駁回。2. 如受不利判決，帝寶公司願供擔
02 保，請准宣告免予假執行。3. 第一審與第二審訴訟費用，均
03 由賓士公司負擔。

04 三、帝寶公司之上訴聲明：1. 原判決不利於帝寶公司部分廢棄。
05 2. 上開廢棄部分賓士公司於第一審之訴駁回。3. 訴訟費用由
06 賓士公司負擔。賓士公司答辯聲明：1. 帝寶公司之上訴駁
07 回。2. 第一、二審訴訟費用，均由帝寶公司負擔。

08 肆、兩造主要爭執事項：

09 一、系爭專利是否有應撤銷之原因？

10 (一)系爭專利與賓士公司於同日聲請之D128048號專利，是否違
11 反核准時專利法第118條第1、2項禁止重複授與專利權之規
12 定，而有應予撤銷之原因？

13 (二)系爭專利圖式是否有違核准審定時專利法第117條第1項、第
14 2項、第3項之規定？

15 (三)系爭專利是否可主張國際優先權？

16 (四)系爭專利是否欠缺創作性，而應予撤銷？（有效性證據組合
17 見本院卷三第8-9頁、卷四第245頁）

18 二、系爭產品是否落入系爭專利之範圍而侵害系爭專利？

19 三、賓士公司提起本件訴訟，是否違反公平交易法第9條第1款、
20 第4款、第20條第2款、第25條之規定？

21 四、賓士公司提起本件訴訟，是否違反民法第148條規定？

22 五、賓士公司請求帝寶公司排除侵害，是否有理由？

23 六、賓士公司提起本件訴訟前兩年之損害賠償請求權，是否已經
24 罹於消滅時效？

25 七、賓士公司得請求帝寶公司損害賠償之金額為何？

26 伍、得心證之理由：

27 一、系爭專利之內容：

28 (一)系爭專利為一種車輛之頭燈，其係安裝在車輛之前表面。如
29 該燈具之形狀係呈梯形，由兩個部件所構成，該兩部件又細
30 分成兩個具有一直立凹部之部分，該第一部件係呈一梯形尺

01 寸而該第二部件則係狀似液滴。（參系爭專利圖說之創作說
02 明）。

03 (二)系爭專利之圖面如附圖一所示。

04 (三)系爭專利之專利範圍分析：

05 新式樣專利之專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。
06 依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之新式樣物品名稱
07 及物品用途，系爭專利所應用之物品為一種「車輛之頭
08 燈」。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之創作說
09 明，系爭專利之外觀為「如圖面各視圖所構成的整體形
10 狀」。

11 二、系爭產品技術內容：

12 (一)系爭產品一(非美規)：

13 系爭產品一為帝寶公司所製造之型號「440-1179MLD-EM」及
14 「440-1179MRD-EM」之車輛頭燈產品，該二型號產品為同一
15 款車燈組之左、右前燈，其僅為左、右對稱但外觀設計完全
16 相同。系爭產品一照片如附圖二編號1.所示。

17 (二)系爭產品二(美規)：

18 系爭產品二為帝寶公司所製造之型號「340-1133L-AS」及
19 「340-1133R-AS」之車輛頭燈產品，該二型號產品為同一款
20 車燈組之左、右前燈，其僅為左、右對稱但外觀設計完全相
21 同。系爭產品二照片如附圖二編號2.所示。

22 三、系爭專利是否有應撤銷之原因？

23 (一)智慧財產案件審理法第16條第1項規定：「當事人主張或抗
24 辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或
25 抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、
26 商標法、專用法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴
27 訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，
28 智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」。本
29 件帝寶公司抗辯系爭專利有應撤銷之原因，此部分涉及賓士
30 公司可否對帝寶公司主張權利，本院自應先就系爭專利是否
31 具有應撤銷之原因，加以判斷。系爭專利係於97年4月23日

01 申請，經被告於98年3月21日公告准予專利，故其是否有應
02 撤銷專利權之原因，應以核准審定時適用之92年2月6日修正
03 公布，93年7月1日施行之專利法（下稱93年專利法）規定為
04 斷。

05 (二)系爭專利與D128048號專利（原審卷三第36-37頁，下稱048
06 號專利）並未違反93年專利法第118條第1、2項規定：

07 1.按93年專利法第118條第1、2項規定：「（第1項）相同或
08 近似之新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申
09 請者，准予新式樣專利。…（第2項）前項申請日、優先
10 權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均
11 不予新式樣專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限
12 期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予新式樣專利」。
13 新式樣專利有關「先申請原則」之規定，目的是為避免重
14 複授予專利。而比較兩件專利案之專利權範圍，原則上判
15 斷前後專利案之圖說內容，若兩者外觀形狀不同且不近
16 似，就無構成重複授與專利權的情事。

17 2.系爭專利與048號專利之外觀相較：

18 (1)系爭專利與048號專利之外觀比較，如附圖三所示。

19 (2)系爭專利與048號專利之外觀，由立體圖及前視圖觀
20 之，048號專利有兩個視覺明顯之圓形燈泡（分別位於
21 梯形之「第一部件」及液滴狀之「第二部件」下），會
22 對消費者產生「雙瞳」之視覺印象；系爭專利僅有一個
23 視覺明顯之圓形燈泡（位於液滴狀之「第二部件」
24 下），予以消費者「單瞳」之視覺印象，而車燈是否具
25 「雙瞳」視覺效果，為一般消費者在選購車燈會考量並
26 予以相當注意的特徵。此外，系爭專利與048號專利之
27 差異，尚包含液滴狀之「第二部件」下緣的斜紋設計(A
28 1)、梯形之「第一部件」下的反光設計(A2)、液滴狀之
29 「第二部件」下的反光設計(A3)等。此外，由後視圖、
30 左側視圖、仰視圖觀之，系爭專利與048號專利亦有不
31 同視覺效果，詳如附圖三所示，依普通消費者選購商品

01 時之觀察與認知，上述之差異特徵會產生不同的視覺印
02 象，兩者外觀實質上並非相同或近似，故系爭專利並未
03 違反93年專利法第118條第1項、第2項規定。

04 (三)系爭專利之圖說並未違反93年專利法第117條第1、2、3項規
05 定：

06 1.93年專利法第117條第1項規定：

07 93年專利法第117條第1項規定：新式樣之圖說應載明新式
08 樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。系爭專利已記
09 載物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面，符合專利法第
10 117條第1項之規定。

11 2.93年專利法第117條第2、3項之規定：

12 (1)賓士公司雖主張，帝寶公司先前以系爭專利違反核准時
13 專利法第117條第2、3項之規定提起之專利舉發案，業
14 經智慧局為舉發不成立之處分，經帝寶公司提起行政訴
15 訟，亦經本院108年度行專訴字第6號、最高行政法院10
16 8年度上字第903號判決，駁回帝寶公司之訴確定，依智
17 慧財產案件審理細則第28條第2項規定，帝寶公司不得
18 再就同一事實、同一證據，在本件民事訴訟程序中再行
19 主張。惟查，帝寶公司在上開訴訟中雖亦係主張系爭專
20 利違反核准時專利法第117條第2、3項規定，惟上開行
21 政訴訟案件提出之證據資料，與帝寶公司在本件提出
22 者，尚有不同（見帝寶公司111年5月12日綜合辯論意旨
23 狀第50頁之比對表），應認尚非同一事實及同一證據，
24 法院仍應就帝寶公司之主張是否可採，予以審究。

25 (2)93年專利法第117條第2、3項規定：「圖說應明確且充
26 分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，
27 能瞭解其內容，並可據以實施。新式樣圖說之揭露方
28 式，於本法施行細則定之」。依93年專利法第137條規
29 定授權訂定之專利法施行細則（93年4月7日修正公布、
30 93年7月1日施行，下稱93年專利法施行細則）第33條第
31 1、3項之規定：「新式樣之圖面，應由立體圖及六面視

01 圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、
02 仰視圖），或二個以上立體圖呈現；新式樣為連續平面
03 者，應以平面圖及單元圖呈現。圖面應參照工程製圖方
04 法，以墨線繪製或以照片或電腦列印之圖面清晰呈
05 現…」。上揭規定所謂可據以實施，是指申請新式樣之
06 圖說應明確且充分揭露該設計內容，使該設計所屬技藝
07 領域中具有通常知識者，在圖說的基礎上，參酌申請時
08 之通常知識，即能瞭解其內容，據以製造或實現該設
09 計。該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，係一虛
10 擬之人，指具有申請時該新式樣所屬技藝領域中之一般
11 知識（general knowledge）及普通技能（ordinary
12 skill）之人，且能理解、利用申請時的先前技藝。申
13 請時指申請日，有主張優先權者，指該優先權日。一般
14 知識，指該設計所屬技藝領域中已知的知識，包括習知
15 或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，
16 或從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行設計工
17 作之普通能力。亦即，該新式樣所屬技藝領域中具有通
18 常知識者，應有能力識別六面圖，能將六面圖轉換成立
19 體圖，且在車輛之頭燈技藝領域，可參照申請前已存在
20 之頭燈設計，並且了解慣常設計。

21 (3)系爭專利已依核准時專利法施行細則之規定「參照工程
22 製圖方式」拍攝系爭專利之立體圖及六面視圖（即前視
23 圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖）
24 照片，已呈現系爭專利的各個視面及各項特徵，且所屬
25 技藝領域中具有通常知識者，觀看各該視圖即知悉為車
26 輛之頭燈實物拍攝之立體圖及六面視圖，應會知悉在以
27 車輛之頭燈實物拍攝視圖時，由於車輛之頭燈實物為不
28 規則形之立體物，因此在車輛之頭燈實物擺放角度呈現
29 拍攝之前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視
30 圖、仰視圖之位置，加上拍攝角度之影響等因素，可能
31 會使各面視圖比例難以完全一致而稍有誤差，但從立體

01 圖及六面視圖交互參照，足以充分表現本件新式樣專利
02 之車輛頭燈的各項特徵，及構成車輛之頭燈設計的整體
03 外觀設計，並不致因上開誤差而對系爭專利的整體外觀
04 設計產生誤解，已足以瞭解系爭專利之立體圖及六面視
05 圖（即前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視
06 圖、仰視圖）設計內容，並可據以實施，符合93年專利
07 法第117條第2、3項及93年專利法施行細則第33條第1、
08 3項規定。

09 (4)帝寶公司雖主張，93年「專利審查基準」第三篇第一章
10 第1.5節規定：「施行細則所指之六面視圖，指依正投影
11 圖法，分別在前、後、左、右、俯、仰六個投影面，以
12 同一比例所繪製之圖面；無論是依第一角法或第三角法
13 所繪製者，均屬之。」，被證50（帝寶公司誤載為上證
14 4）「設計專利之圖式製作須知」之2.2.2「六面視圖的繪
15 製」規定：「六面視圖係依正投影圖法，分別在前、
16 後、左側、右側、俯、仰六個投影面，以同一比例所繪
17 製之視圖。」，即是以所屬技藝領域中之通常知識闡釋
18 專利法施行細則第33條「工程製圖」之「六面視圖」規
19 定云云（見帝寶公司111年5月12日民事綜合辯論意旨狀
20 第37、38頁）。惟按，專利審查基準係專利法主管機關辦
21 理專利申請程序、專利要件審查之統一解釋法令、認定
22 事實等，而訂頒之解釋性規定及裁量基準性質的行政規
23 則。對於此一解釋性規定及裁量基準，係基於行政自我
24 拘束原則間接對外發生效力，司法機關係依據法律表示
25 其確信合法的見解，不受專利審查基準之拘束（最高行
26 政法院100年度判字第1490、2223號判決參照）。以照片
27 作為新式樣圖面既然是93年專利法施行細則所接受的揭
28 露形式，上開審查基準所稱六面視圖指依正投影圖法所
29 繪製之記載，僅能認為是六面視圖之其中一種繪製方式
30 而已，並非達成可據以實施的必要條件。至於帝寶公司
31 提出智慧局之「設計專利之圖式製作須知」為系爭專利

01 核准後之106年訂立，該規定僅係便利設計專利申請人之
02 申請設計專利圖式資料所用，並無法源依據，更無從拘
03 束法院。系爭專利之六面視圖雖不是採用正投影法繪
04 製，因拍攝所產生的透視結果及誤差而使得六面視圖在
05 投影尺寸或比例上無法完全對應一致，然該圖面已呈現
06 系爭專利的各個視面及各項特徵，且所屬技藝領域中具
07 有通常知識者觀看各該視圖即知悉是以車燈實物拍攝之
08 立體圖及六面視圖，應會知悉在以車燈實物拍攝視圖
09 時，由於車燈實物為立體物，因擺設面向、位置之不
10 同，加上攝影角度及光線之影響等因素，可能會使各面
11 視圖比例未完全一致，但仍得從全部視圖之相互比對整
12 體觀察，瞭解系爭專利之整體外觀設計，並不致因上開
13 誤差而對系爭專利的整體外觀設計產生誤解，已足以瞭
14 解系爭專利之設計內容並可據以實施，並無不明確之情
15 事，帝寶公司之主張，不足採信。

16 (5) 帝寶公司又主張，系爭專利另有如梯形燈罩內部結構受
17 到半透光或不透光材質遮掩及反射光影干擾而模糊，以
18 及視圖灰階變化層次不清楚而無法清楚揭示相關配置與
19 設計特徵等狀況云云。惟查，新式樣係由圖面所揭露之
20 點、線、面構成三度空間的整體設計，故應以圖面所揭
21 露之形狀、花紋、色彩構成的整體設計作為觀察、判斷
22 的對象，不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異，
23 並應排除功能性設計。系爭專利之立體圖及六面視圖，
24 已清楚顯示各個設計特徵的相對位置及幾何關係，所屬
25 技術領域中具有通常知識者自可清楚瞭解各視圖所共同
26 形成系爭專利的整體外觀視覺效果，並可據以實施，系
27 爭專利為一包含透明材質之燈罩及反光材質之車輛大
28 燈，其雖於立體圖、俯視圖之左側梯形「第一部件」上
29 部分呈現反射光影（帝寶公司稱之白色長條區塊），惟
30 於參酌前視圖，仍可得知其係於燈罩內部設有一凹入之
31 反光元件，基於該燈具產品之物理性質，其本會產生光

01 線折射、反射之光學效果，故該設計所屬技藝領域中具有
02 有通常知識者，依經驗法則，立體圖、俯視圖所產生的
03 反射光影與其他視圖間，並未見明顯矛盾或不一致之處，
04 就梯形燈罩內部因為反光而無法顯示部分，並不在
05 系爭專利主張之專利權範圍內，該設計所屬技藝領域中
06 具有通常知識者仍可明確界定其具體形狀與分辨其細節，
07 故系爭專利並未違反專利法第117條第2項明確且充
08 分揭露及可據據以實施之要件。

09 (四)系爭專利可主張國際優先權，專利有效性之審查基準日應為
10 96年10月23日：

- 11 1.依93年專利法第129條第1項準用第27條第1項規定：「申
12 請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承
13 認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專
14 利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優
15 先權。」同法第129條第2項規定：「第27條第一項所定期
16 間，於新式樣專利案為六個月。」申請人在外國第一次申
17 請專利後，在優先權期間內就相同新式樣向我國申請專利
18 並主張優先權者，申請案是否符合專利要件的審查應以優
19 先權日為準（93年專利法第129條準用第27條第4項）。按
20 93年版審查基準第三篇第四章第3節規定：「主張優先權
21 時，『相同新式樣』的判斷應以後申請案圖面所揭露申請
22 專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容
23 為基礎…若後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣未產生
24 不同的視覺效果，而為該新式樣所屬技藝領域中具有通常
25 知識者依據優先權基礎案圖說中圖面及其輔助說明文字所
26 揭露之內容，即能直接得知者，則應認定該新式樣為『相
27 同新式樣』」。由上述規定可知，新式樣專利圖面所揭示
28 之設計與優先權基礎案之全部內容相較，並未產生不同的
29 視覺效果，應認定為「相同新式樣」，而可主張優先權。
- 30 2.新式樣為視覺性設計，乃由六面視圖所揭露之圖形構成物
31 品外觀之設計，就立體物而言，六個視面中每一個視面雖

01 同等重要，然某些物品並非六個視面均為相關消費者注意
02 之部位，對此類物品，創作人通常會依物品特性，以相關
03 消費者選購或使用商品時所注意之部位，作為視覺正面。
04 例如，冷氣機之操作面板及冰箱之門扉等均為視覺正面。
05 審查此類新式樣時，應以視覺正面及其所揭露之新穎特徵
06 為主要設計特徵，倘其他部位無特殊設計，通常不致於影
07 響相同、近似之判斷（參2005年版專利審查基準第三篇新
08 式樣專利實體審查第三章專利要件2.4.3.2.3以主要設計
09 特徵為重點(2)視覺正面）。

10 3.經查，系爭專利申請時有主張德國優先權基礎案（德國20
11 07年10月23日，00000000.3，見上證10，本院卷二第287-
12 290頁），又該優先權基礎案於德國提出申請時，依德國
13 設計法第4條就「複合式產品零件（Components of compl
14 ex products）」之規定：「關於應用於或安裝於複合式
15 產品之零件產品，其設計應具有新穎性及獨特性，且僅有
16 該等零件安裝於複合式產品後，在正常使用下仍保持可
17 見，且此等零件可見之特徵本身應符合新穎性及獨特性之
18 要件」（本院卷四第277頁、第478頁）。故僅需提出立體
19 圖、前視圖、俯視圖及右側視圖呈現「可見的特徵」此等
20 所欲保護之視覺效果，至於車燈安裝於汽車此等複合式產
21 品後將完全無法看見之車燈背面部分（即系爭專利後視
22 圖、左側視圖及仰視圖之部分），並非德國設計權所保護
23 之範圍，而無須檢附。又按「我國為WTO會員，依TRIPS協
24 定（與貿易有關之智慧財產權協定）第2條規定，有遵守
25 巴黎公約該條規定之義務」（最高行政法院108年判字第2
26 99號行政判決參見）。依TRIPS協定第2條規定：「1. 關於
27 本協定第二、三、四篇，會員應遵守巴黎公約（1967）之
28 第一條至第十二條及第十九條之規定。2. 本協定第一篇至
29 第四篇之規定，並不減輕會員依巴黎公約、伯恩公約、羅
30 馬公約及積體電路智慧財產權條約應盡之既存義務」（原
31 文：1. In respect of Parts II, III and IV of this

01 Agreement, Members shall comply with Articles 1 th
02 rough 12, and Article 19, of the Paris Convention (1
03 967). 2. Nothing in Parts I to IV of this Agree-
04 ment shall derogate from existing obligations that Me-
05 mbers may have to each other under the Paris Conve-
06 ntion, the Berne Convention, the Rome Convention a-
07 nd the Treaty on Intellectual Property in Respect
08 of Integrated Circuits) (註1)。依巴黎公約第4條第
09 A項第(2)、(3)款規定：「倘依任一同盟國之國內法，或
10 依同盟國家間所締結之雙邊或多邊條約提出之申請案，係
11 符合『合法國內申請程序』者，應承認其有優先權」(原
12 文：Any filing that is equivalent to a regular nat-
13 ional filing under the domestic legislation of any
14 country of the Union or under bilateral or multila-
15 teral treaties concluded between countries of the
16 Union shall be recognized as giving rise to the rig-
17 ht of priority)。；「『合法國內申請程序』，係指
18 足以確定在有關國家內所為申請之日期者，而不論該項申
19 請嗣後之結果」(本院卷五第229-230頁)，準此，倘若
20 優先權基礎案係依先申請案受理國的法律所提出，而符合
21 「合法的國內申請程序」，後申請國即應承認其優先權主
22 張。前揭規範意旨係因各國對於專利申請(例如所請求保
23 護之設計圖示)均有不同形式上要求，為有效確保優先權
24 主張，以達優先權之立法目的，巴黎公約規範後申請國應
25 尊重優先權基礎案受理國之認定。申言之，倘若係因各國
26 不同形式上之要求而調整後申請國之圖示，此仍不影響優
27 先權基礎案與後申請案二者為相同設計。

28 4. 系爭專利之德國優先權基礎案於德國提出申請時，因德國
29 設計法僅保護「可見(visible)的特徵」，故僅需提出
30 立體圖、前視圖、俯視圖及右側視圖，無須提出其他視
31 圖，且本案系爭專利德國優先權基礎案已符合「合法的國

內申請程序」，依前引巴黎公約之規範，我國自應尊重並肯認系爭專利優先權主張之合法性，不能僅因為我國93年專利法施行細則要求專利申請人應提出六面視圖，即認為系爭專利與德國之優先權基礎案為不同之新式樣，而否定其優先權主張之合法性。

5. 系爭專利及德國優先權案圖面之比較（如附圖四所示）：德國優先權基礎案之圖面僅有立體圖、前視圖、右側視圖、俯視圖。系爭專利之圖面則有立體圖、前視圖、右側視圖、俯視圖、後視圖、左側視圖、仰視圖。系爭專利之後視圖、左側視圖、仰視圖雖然未揭露於優先權基礎案，惟系爭專利之立體圖、前視圖、右側視圖、俯視圖與優先權基礎案之上開圖面完全相同，均為主要視覺正面，且系爭專利相較於其優先權基礎案並未產生不同的視覺效果，至於系爭專利之後視圖、左側視圖、仰視圖在組裝於汽車時，大部分隱藏於汽車車殼構造內，屬不易引起普通消費者注意的部位，據此，應認系爭專利為優先權基礎案圖面之「相同新式樣」，可主張國際優先權，專利要件之審查應以系爭專利之優先權日96（2007）年10月23日為準。

6. 帝寶公司雖提出上證19-1至23之專利申請案，主張系爭專利與德國優先權基礎案並非相同新式樣，而不可主張優先權云云。然查，上證19-1並無相關圖面可資比對判斷，上證19-2至上證23之專利案與系爭專利不論在設計物品上或設計的本質上均無可相比擬之處，業經賓士公司於綜合辯論狀予以逐一回應（見賓士公司111年5月12日綜合辯論意旨狀第39-43頁），帝寶公司尚無法援引另案專利案之判斷結果為其有利之論據，帝寶公司之主張不足採信。

(五) 系爭專利是否欠缺創作性而應予撤銷？

1. 上證10至13、26、27無證據能力：

(1) 上證10：

上證10為系爭專利之德國優先權基礎案（上證10，本院卷二第287-290頁）。德國設計專利法第21條第1項規

01 定：「提出申請時得請求自申請日起算三十個月延緩公
02 開。依此請求，公開應僅限於外觀設計在登記簿的登記
03 資料。」第22條第1項規定：「任何人均可自由查閱登
04 記簿。於下列情形有權查閱登記外觀設計的圖式及德國
05 專利商標局所保存與登記外觀設計有關的文件：1. 圖式
06 已公開，2. 申請人或權利人給予同意，3. 確信有合法利
07 益。」（參帝寶公司民事綜合辯論意旨狀第61頁、德國
08 設計法條文英文版見本院卷四第477-501頁）。德國設
09 計制度之「延遲公開」規定，其目的即在於使設計申請
10 人可選擇將設計公開的時間延後，以避免成為其他後續
11 設計申請案之前案或成為其他競爭對手抄襲的對象。故
12 「延遲公開」制度的精神即在於維持設計內容的保密狀
13 態，申請延遲公開之設計自不能視為公開資訊的一部
14 分。系爭專利之德國優先權基礎案於專利申請時已請求
15 延遲公開，其實際公開日為2010年5月28日，且經賓士
16 公司函詢德國專利商標局，查詢上證10於延遲公開期間
17 是否曾有人申請閱卷，經德國專利商標局函覆，自註冊
18 日2007年11月9日至2010年5月28日止，並無任何人請求
19 閱覽上證10之相關資料（戴上證11號，本院卷四第73-7
20 5頁），上證10之實際公開日為2010年5月28日，晚於系
21 爭專利之優先權日2007年10月23日，自不得作為系爭
22 專利之先前技藝，不具證據能力。

23 (2)上證11：

24 上證11為katalog automobile.cz 所發布「MercedesE
25 (W212) 350CDI」照片（本院卷二第291-293頁），其
26 上所載之車款發布日期2007年12月1日明顯錯誤，經賓
27 士公司向該網站請求公證後，該網站經查證後已更正該
28 車款之發布日期為2009年3月5日（戴上證12，本院卷四
29 第77-79頁）。上開發佈日期晚於系爭專利之優先權日2
30 007年10月23日（縱使依該網站原本發布日期2007年12

01 月1日，亦晚於系爭專利之優先權日），不具證據能
02 力。

03 (3)上證13：

04 上證13為2008年1月7日「caradvice」所公開「2009 Me
05 rcedes-Benz E-Class CGI」（本院卷二第299-301
06 頁），上證13之公開日晚於系爭專利之優先權日2007年
07 10月23日，不具證據能力。

08 (4)上證12：

09 上證12（本院卷二第295-297頁）所載之日期為2008年4
10 月8日，晚於系爭專利之優先權日2007年10月23日。且
11 賓士公司主張，上證12（本院卷二第295-297頁）及上
12 證13係根據同一張間諜照由電腦以鏡像方式改造而成。
13 將上證13所載照片進行鏡像處理，明顯可見上證12及上
14 證13所揭示之車燈設計細節完全相同，且兩台車子之車
15 身呈現角度、及車身門片上之反射倒影均完全一致，甚
16 至車內之戴墨鏡男士亦一模一樣，業據提出上證12及上
17 證13之鏡像比對圖為憑（本院卷八第410-411頁），應
18 屬可採，上證12不具有證據能力。

19 (5)上證26：

20 上證26為2008年2月8日「motor1.com」所公開「New Me
21 rcedes CLK-Class: Latest Illustrations」（本院卷
22 三第323-327頁），其公開日晚於系爭專利之優先權日2
23 007年10月23日，不具有證據能力。

24 (6)上證27：

25 上證27為2008年4月9日「MOTOR AUTHORITY」所公開「P
26 review:Mercedes-Benz CLK Shooting Brake」（本院
27 卷三第329-335頁），其公開日晚於系爭專利之優先權
28 日2007年10月23日，不具有證據能力。

29 2.被證3、被證4、被證5、或被證6不足以證明系爭專利不具
30 創作性（上開證據與系爭專利之比對，如附圖五所示）：

31 (1)被證3不足以證明系爭專利不具創作性：

01 被證3為94（2005）年6月11日公告之我國D105164 號設
02 計專利（原審卷一第208-209頁）。被證3的燈體中，較
03 小燈體部件為圓菱形，較大燈體部件為橫長菱形體，與
04 系爭專利的梯形「第一部件」較小而液滴狀「第二部
05 件」較大，形狀明顯不同。被證3並未揭示系爭專利液
06 滴狀「第二部件」中鄰近梯形「第一部件」的尖角，其
07 角度與梯形「第一部件」中遠離液滴狀「第二部件」的
08 尖角角度大致相同之設計特點。又系爭專利於液滴狀
09 「第二部件」內部形成一個完整設置圓筒狀燈的空間，
10 被證3之車燈則是在較大燈罩內設有一不同材質的殼
11 體，再於此殼體上形成內凹的燈座。被證3也未如系爭
12 專利於液滴狀「第二部件」的右側設有上下間隔排列之
13 修飾線（見賓士公司綜合辯論意旨狀第47頁紅線所示）
14 及在燈罩表面設有葉片形罩體，及液滴狀「第二部件」
15 內同心圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈的視覺效果，故
16 被證3與系爭專利之設計有截然不同的視覺感受，系爭
17 專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依被證3之
18 先前技藝可易於思及之創作，被證3不足以證明系爭專
19 利不具創作性。

20 (2)被證4不足以證明系爭專利不具創作性：

21 被證4為96（2007）年7月17 日公告之美國D546, 987號
22 設計專利（原審卷一第210-212頁）。被證4由長邊圓滑
23 外凸的斜三角形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所
24 構成，系爭專利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部
25 件」所構成，兩者整體形狀尚有不同；被證4的車燈
26 中，二或三個圓筒狀燈具是並列設計，與系爭專利於液
27 滴狀「第二部件」中僅有單一圓筒狀燈之設計，具有不
28 同的視覺感受。被證4的「第一部件」與「第二部件」
29 皆係扁平，不同於系爭專利中液滴形燈罩的立體曲面設
30 計，故不能達到系爭專利液滴狀「第二部件」之立體浮
31 突感之視覺效果。被證4也同樣並無系爭專利於液滴狀

01 「第二部件」的右側設有上下間隔排列之修飾線及在燈
02 罩表面設有葉片形罩體，及液滴狀「第二部件」內同心
03 圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈的視覺效果，故被證4
04 與系爭專利之設計有截然不同的視覺感受，系爭專利非
05 為其所屬技藝領域中具有通常知識者依被證3之先前技
06 藝可易於思及之創作，被證4不足以證明系爭專利不具
07 創作性。

08 (3)被證5不足以證明系爭專利不具創作性：

09 被證5為2007年9月11日IAA國際車展報導之網路資料
10 (原審卷一第213-215頁)。被證5的燈體中，較大與較
11 小的燈罩部件皆大致為平行四邊形，形狀類似，與系爭
12 專利中彼此形狀不同的梯形燈罩及液滴形燈罩明顯不
13 同。被證5之兩個燈罩部件的大小差異細微，且高度相
14 同，輪廓可彼此結合成完整的平行四邊形，呈現一體
15 感，並未於視覺上彼此獨立。系爭專利中梯形燈罩及液
16 滴形燈罩的大小差異明顯，高度也明顯不同，輪廓亦不
17 能結合成完整的平行四邊形，呈現彼此分隔獨立的視覺
18 印象，與被證5明顯不同。被證5也同樣並無系爭專利於
19 液滴狀「第二部件」的右側設有上下間隔排列之修飾線
20 及在燈罩表面設有葉片形罩體，及液滴狀「第二部件」
21 內同心圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈的視覺效果，故
22 被證5與系爭專利之設計有截然不同的視覺感受，系爭
23 專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依被證3之
24 先前技藝可易於思及之創作，被證4不足以證明系爭專
25 利不具創作性。

26 (4)被證6不足以證明系爭專利不具創作性：

27 被證6為蘋果日報94(2005)年5月15日「高級跑房車之
28 役-Lexus GS300挑戰BMW 530i」報導(原審卷一第216
29 -217頁)。被證6實際上係被證3組裝於車子上之結果，
30 故被證3與系爭專利不同之處，同樣亦為被證6與系爭專

01 利之差異所在。故被證6不足以證明系爭專利不具創作
02 性。

03 3.被證5與被證3之組合、被證5與被證4之組合、被證5與被
04 證6之組合，皆不足以證明系爭專利不具創作性：

05 系爭專利與被證3至6於燈體之形狀設計、空間設計、燈具
06 排列方式等有明顯不同，被證3至6之燈具亦無系爭專利於
07 液滴狀「第二部件」的右側設有上下間隔排列之修飾線及
08 在燈罩表面設有葉片形罩體，及液滴狀「第二部件」內同
09 心圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈等之設計，縱將被證5
10 之整體形狀再擷取被證3或4或6左、右任一燈具之表面特
11 徵而予以組合，亦無法得到如系爭專利所呈現之整體外
12 觀，故該所屬技藝領域中具有通常知識者並無法依被證
13 5、3或被證5、4或被證5、6之先前技藝可易於思及系爭專
14 利之創作，故上開證據之組合皆不足以證明系爭專利不具
15 創作性。

16 4.上證10、14之組合；上證11、14之組合；上證12、14之組
17 合；上證13、14之組合；上證10、15之組合；上證11、15
18 之組合；上證12、15之組合；上證13、15之組合；上證1
19 0、14、16之組合；上證11、14、16之組合；上證12、1
20 4、16之組合；上證13、14、16之組合；上證10、15、16
21 之組合；上證11、15、16之組合；上證12、15、16之組
22 合；上證13、15、16之組合，不足以證明系爭專利不具創
23 作性（上開證據與系爭專利之比對，如附圖六所示）：

24 (1)上證10至13不具有證據能力，已如前述。因此扣除上證
25 10至13後，須判斷上證14；上證15；上證14、16之組
26 合；上證15、16之組合是否足以證明系爭專利不具創作
27 性。

28 (2)上證14不足以證明系爭專利不具創作性：

29 上證14為「單一罩體」之整體形狀特徵，而系爭專利則
30 以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構成之整
31 體形狀特徵，兩者整體之造形構成不同。上證14並未設

01 有如系爭專利之燈罩表面之葉片形罩體，也未設有如系
02 爭專利之位於液滴狀「第二部件」之上下間隔排列之修
03 飾線特徵。上證14具有環圈及大圓與小圓之燈體配置，
04 其中環圈及大圓之大小相似，而系爭專利於液滴狀「第
05 二部件」內略呈同心圓，且該同心圓正面呈現輻狀肋條
06 排列於環圈的視覺效果，兩者整體形狀與設計特徵不
07 同。系爭專利與上證14於整體形狀與設計特徵皆明顯不
08 同，系爭專利之整體外觀已產生明顯特異於上證14之視
09 覺效果，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識
10 者依上證14之先前技藝可易於思及之創作，上證14不
11 足以證明系爭專利不具創作性。

12 (3)上證15不足以證明系爭專利不具創作性：

13 上證15為傾斜橫長弧形之「單一罩體」之整體形狀特
14 徵，系爭專利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部
15 件」所構成之整體形狀特徵，兩者整體造形不同。上證
16 15上方之長柳葉形罩體與系爭專利之三角弧狀葉片形罩
17 體亦有差異。且上證15並未設有如系爭專利之位於液滴
18 狀「第二部件」之修飾線特徵。上證15具有細環圈形成
19 的同心圓及粗環圈形成的同心圓之燈體配置，其中二個
20 同心圓是大小相似，系爭專利於液滴狀「第二部件」內
21 略呈同心圓，且該同心圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈
22 的視覺效果，兩者整體形狀與設計特徵不同。基於系爭
23 專利與上證15於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，系爭
24 專利之整體外觀已產生明顯特異於上證15之視覺效果，
25 系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依上證
26 15之先前技藝可易於思及之創作，上證15不足以證明系
27 爭專利不具創作性。

28 (4)上證14、16之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

29 系爭專利與上證14於燈體之整體形狀明顯不同，已如前
30 述。上證16為傾斜橫長弧形之「單一罩體」之整體形狀
31 特徵，系爭專利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部

01 件」所構成之整體形狀特徵，兩者整體造形不同。上證
02 16上方之長柳葉形罩體與系爭專利之三角弧狀葉片形罩
03 體亦有差異。上證16具有大同心圓與小同心圓之燈體配
04 置，系爭專利於液滴狀「第二部件」內略呈只有一個同
05 心圓，兩者整體形狀不同。因此，上證14、16均未揭露
06 如系爭專利以梯形「第一部件」及則液滴狀「第二部
07 件」所構成之整體形狀特徵，以及系爭專利之葉片形罩
08 體，故基於系爭專利與上證14、16於整體形狀與設計特
09 徵皆明顯不同，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通
10 常知識者依上證14、16之先前技藝可易於思及之創作，
11 上證14、16不足以證明系爭專利不具創作性。

12 (5)上證15、16之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

13 系爭專利與上證15、16於燈體之整體形狀皆明顯不同，
14 已如前述。上證15、16均未揭露如系爭專利以梯形「第
15 一部件」及液滴狀「第二部件」所構成之整體形狀特
16 徵，以及系爭專利之葉片形罩體，故基於系爭專利與上
17 證15、16於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，系爭專利
18 非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依上證15、16之
19 先前技藝可易於思及之創作，上證15、16不足以證明系
20 爭專利不具創作性。

21 5.上證25、14之組合、上證25、15之組合、上證25、14、16
22 之組合、上證25、15、16之組合，不足以證明系爭專利不
23 具創作性（上開證據與系爭專利之比對，如附圖七所
24 示）：

25 (1)上證25、14不足以證明系爭專利不具創作性：

26 系爭專利與上證14於燈體之整體形狀明顯不同，已如前
27 述。上證25外觀呈不規則的弧形造形「第一部件」、
28 「第二部件」，其中「第一部件」、「第二部件」分別
29 為一大一小之整體形狀特徵，而上證25僅為單一視圖且
30 模糊不清楚無法得知確切之立體造形及燈體內部特徵，
31 再者其與系爭專利相較，並未揭露如系爭專利以左邊梯

01 形「第一部件」及右邊則液滴狀「第二部件」所構成之
02 整體形狀特徵，及系爭專利之燈罩表面之葉片形罩體具
03 有集密縱向細長形線條，及系爭專利位於液滴狀「第二
04 部件」的右側且上下間隔排列之修飾線特徵，及系爭專
05 利於液滴狀「第二部件」內略呈同心圓及其正面呈現輻
06 射狀線條排列於環圈的視覺效果。因此，上證25、14均
07 未揭露如系爭專利以左邊梯形「第一部件」及右邊則液
08 滴狀「第二部件」所構成之整體形狀特徵，以及系爭專
09 利之葉片形罩體等，故基於系爭專利與上證25、14於燈
10 體之整體形狀與設計特徵皆明顯不同，系爭專利非為其
11 所屬技藝領域中具有通常知識者依上證25、14之先前技
12 藝可易於思及之創作，上證25、14不足以證明系爭專利
13 不具創作性。

14 (2)上證25、14、16不足以證明系爭專利不具創作性：

15 上證25、14、16均未揭露如系爭專利之系爭專利以左邊
16 梯形「第一部件」及右邊則液滴狀「第二部件」所構成
17 之整體形狀特徵，以及系爭專利之葉片形罩體；又縱將
18 上證25之整體形狀再擷取上證14、16左、右任一燈具之
19 表面特徵而予以組合，其亦無法得到如系爭專利所呈現
20 之整體外觀，故該所屬技藝領域中具有通常知識者並無
21 法依上證25、14、16之先前技藝可易於思及系爭專利之
22 創作，上開證據之組合皆不足以證明系爭專利不具創作
23 性。

24 (3)上證25、15之組合、上證25、15、16之組合，不足以證
25 明系爭專利不具創作性：

26 上證25、15或上證25、15、16均未揭露如系爭專利之系
27 爭專利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構
28 成之整體形狀特徵，以及系爭專利之葉片形罩體；又縱
29 將上證25之整體形狀再擷取上證15、16左、右任一燈具
30 之表面特徵而予以組合，其亦無法得到如系爭專利所呈
31 現之整體外觀，故該所屬技藝領域中具有通常知識者並

01 無法依上證25、15或上證25、15、16之先前技藝可易於
02 思及系爭專利之創作，上開證據之組合皆不足以證明系
03 爭專利不具創作性。

04 6.上證26、14之組合、上證26、15之組合、上證26、14、
05 16之組合、上證26、15、16之組合，不足以證明系爭專
06 利不具創作性：

07 上證26不具有證據能力，如前所述。扣除上證26後，其
08 餘之上證14、上證15、上證14、16之組合、上證15、16
09 之組合不足以證明系爭專利不具創作性，亦如前述。

10 7.上證27、14之組合、上證27、15之組合、上證27、14、
11 16之組合、上證27、15、16之組合，不足以證明系爭專
12 利不具創作性：

13 上證27不具有證據能力，如前所述。扣除上證27後，其
14 餘之上證14、上證15、上證14、16之組合、上證15、16
15 之組合，不足以證明系爭專利不具創作性，已如前述。

16 (六)綜上所述，系爭專利未違反核准時專利法第118條第1、2
17 項，及第117條第1、2、3項規定，系爭專利可主張國際優先
18 權，專利有效性之審查基準日應為96年10月23日，帝寶公司
19 提出之上開證據組合，均不足以證明系爭專利不具創作性，
20 帝寶公司關於系爭專利具有應撤銷之原因之抗辯，不足採
21 信。

22 四、系爭產品是否落入系爭專利之範圍而侵害系爭專利？

23 (一)按設計（系爭專利核准審定時之專利法，原稱「新式樣」，
24 現行專利法已改為「設計」）係指對物品之全部或部分之形
25 狀、花紋、色彩或其結合（形狀、花紋、色彩或其結合簡稱
26 「外觀」），透過視覺訴求之創作；設計專利權人，除專利
27 法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近
28 似該設計之權；又設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌
29 說明書，專利法第121條、第136條第1、2項分別定有明文。
30 因此，系爭專利之權利範圍即應以其圖式所呈現物品之外觀
31 的視覺訴求，並審酌其說明書（系爭專利核准審定時所適用

01 的申請書表格式，申請新式樣之「圖說」包含「圖面」及相
02 關文字說明部分，該「圖說」之文字部分即相當於現行之
03 「說明書」，「圖面」即現行之「圖式」，以下仍以系爭專
04 利公告本所登載之「圖說」及「圖面」稱之），為其權利範
05 圍界限，並以系爭產品之「物品」及「外觀」相同或近似於
06 系爭專利之設計，始能認為系爭產品侵害系爭專利。

07 (二)外觀的相同或近似之判斷：

08 按新式樣（設計）專利侵權比對之判斷主體為「普通消費
09 者」。所謂「普通消費者」，其係合理熟悉系爭專利物品及
10 其先前技藝（familiar with similar prior art）之人。
11 對於系爭專利物品，其具有普通程度之知識及認識，而為合
12 理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合
13 理判斷被控侵權對象與系爭專利之差異及二者是否為近似設
14 計（參專利侵權判斷要點第二篇第三章1規定）。所謂外觀
15 之相同或近似，係指採取普通消費者選購商品之觀點，以
16 「整體觀察、綜合判斷」之方式，據以比對判斷系爭產品與
17 系爭專利之整體外觀是否相同或近似。比對判斷時，觀察系
18 爭專利圖面的整體內容與系爭產品中對應該圖面之設計內
19 容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）
20 對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部
21 位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的
22 設計特徵」（即系爭專利之「新穎特徵」）、「正常使用時
23 易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的
24 視覺印象，而為綜合性之決定。若產生混淆之視覺印象者，
25 則認定二者整體外觀無實質差異，而為相同或近似之外觀；
26 反之則否。

27 (三)系爭專利與系爭產品之比對：

28 1.物品的相同或近似判斷：

29 系爭產品與系爭專利所應用之「物品」均為車輛之頭燈，
30 兩者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利物品相同。

31 2.外觀的相同或近似判斷：（系爭產品一）

- 01 (1)系爭專利與系爭產品外觀比對，如附圖八編號1.所示，
02 系爭專利與系爭產品之「共同特徵」如下：特徵a：由
03 一略呈梯形之「第一部件」及一略呈液滴狀之「第二部
04 件」構成該燈具之「整體輪廓」。特徵b：第一部件內
05 設有佈滿條紋之「反射罩」。特徵c：第二部件內設有
06 一外緣具紋飾之「圓柱形燈泡」。特徵d：第二部件上
07 方表面設有一佈滿縱向條紋之「葉片形罩體」。特徵
08 e：第二部件內設有佈滿條紋之「反射罩」。特徵f：背
09 面偏左位置佈設有一大一小之「圓盤」。
- 10 (2)經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」
11 如下：特徵g：系爭專利背面右側位置之「圓盤」開口
12 係沿水平方向延伸；系爭產品之「圓盤」則略呈一傾
13 斜。特徵h：系爭專利「第一部件左側外緣」呈傾斜直
14 線；系爭產品「第一部件左側外緣」則於傾斜線上方略
15 微隆起。特徵i：系爭專利「第二部件底緣」呈平直
16 狀；系爭產品「第二部件底緣」則略呈弧曲狀。
- 17 (3)系爭產品與系爭專利之差異僅係局部的細微差異，其二
18 者之整體外觀已產生混淆之視覺印象：
- 19 ①經查，系爭產品具有與系爭專利幾乎完全相同之「a.
20 由一略呈梯形之『第一部件』及一略呈液滴狀之『第
21 二部件』構成該燈具之『整體輪廓』」、「b.第一部
22 件內設有佈滿條紋之『反射罩』」、「c.第二部件內
23 設有一外緣具紋飾之『圓柱形燈泡』」、「d.第二部
24 件上方表面設有一佈滿縱向條紋之『葉片形罩
25 體』」、「e.第二部件內設有佈滿條紋之『反射
26 罩』」及「f.背面偏左位置佈設一大一小之『圓
27 盤』」之設計特徵。按該車輛頭燈產品之特性，其於
28 正常使用時係將頭燈之後半部位嵌設於汽車車殼內，
29 而露出頭燈之前方燈罩部位，而前述共通特徵中，特
30 徵a、b、c、d、e即係位於該燈罩前方表面且所佔視
31 覺面積明顯，故上開共同特徵a、b、c、d、e屬於該

01 車輛頭燈產品「正常使用時易見部位」，易引起普通
02 消費者注意。

03 ②系爭產品與系爭專利之差異特徵，其中差異特徵「g.
04 背面右側之圓盤」係設於該產品之後方，為普通消費
05 者不易注意的部位，差異特徵「h. 第一部件左側外
06 緣」及「i. 第二部件底緣」皆僅係就燈罩形狀為局部
07 之略微改變，且其間之差異甚微。故上開差異特徵
08 g、h、i僅為不影響整體視覺效果背面部分或僅為細
09 微的局部差異。

10 ③系爭產品與系爭專利之共同特徵a、b、c、d、e係屬
11 於容易引起普通消費者注意的部位或特徵，而系爭產
12 品與系爭專利之差異特徵g、h、i皆屬於不足以影響
13 系爭產品之整體視覺印象的部位或局部差異，在綜合
14 考量前諸特徵對於整體視覺印象的影響後，應認系爭
15 產品與系爭專利已產生混淆之整體視覺印象，系爭產
16 品與系爭專利之外觀已構成近似。

17 (4)系爭產品二：

18 系爭產品一、二之差別在於，系爭產品二（美規）之梯
19 形燈罩內部係兩個燈泡及筒狀結構（見如附圖八編號2.
20 所示），而系爭產品一（非美規）之梯形燈罩內部僅有
21 一個燈泡，惟該梯形燈罩內之兩個燈泡及筒狀結構甚
22 小，兩者的整體視覺印象相同，外觀極為近似，系爭產
23 品二與系爭專利比對之情形，與系爭產品一並無不同，
24 爰引用系爭產品一之比對內容。

25 (四)帝寶公司辯稱系爭產品與系爭專利不構成近似，不足採信：

26 1. 帝寶公司雖辯稱，系爭專利與系爭產品一之差異點為：

27 (1)系爭專利之左側頂面弧斜而上沒有框條，系爭產品一
28 之左側後方有一突出長條框條；(2)系爭專利之反射罩為
29 光滑表面，系爭產品一之反射罩佈滿斜條紋修飾；(3)系
30 爭專利之底邊右側呈弧梯形以方弧角修飾，系爭產品一之
31 底邊右側呈大圓弧狀以圓弧角修飾；(4)系爭專利之左側

01 邊緣呈傾斜的直線條狀，系爭產品一之左側邊緣上段呈波
02 浪弧凸狀；(5)系爭專利之大弧形邊框下段略為弧凹直切
03 到底邊形成一鈍角，系爭產品一之大圓弧邊框順弧而下以
04 大圓弧角弧邊收尾；(6)系爭專利之背面右側長方形傾斜
05 面及垂直面的圓形配件，系爭產品一之背面右側多轉折面
06 配置及斜面上的大圓形配件；(7)系爭專利由左而右分布
07 三個大小不一樣的垂直面圓形配件，系爭產品一之左半側
08 有兩個較小的圓形配件，右側斜面上有一較大圓形配件
09 (參帝寶公司綜合辯論意旨狀第27-28頁)。系爭專利與
10 系爭產品二之差異點為：(1)系爭專利之左側頂面弧斜而
11 上沒有框條，系爭產品二之左側後方有一突出長條框條；
12 (2)系爭專利之反射罩為光滑表面，系爭產品二之反射罩
13 佈滿斜條紋修飾；(3)系爭專利之底邊右側呈弧梯形以方
14 弧角修飾，系爭產品二之底邊右側呈大圓弧狀以圓弧角修
15 飾；(4)系爭專利之左側邊緣呈傾斜的直線條狀，系爭產
16 品二之左側邊緣上段呈波浪弧凸狀；(5)系爭專利之大弧
17 形邊框下段略為弧凹直切到底邊形成一鈍角，系爭產品二
18 之大圓弧邊框順弧而下以大圓弧角弧邊收尾；(6)系爭專
19 利之背面右側長方形傾斜面及垂直面的圓形配件，系爭產
20 品二之背面右側多轉折面配置及斜面上的大圓形配件；
21 (7)系爭專利由左而右分布三個大小不一樣的垂直面圓形
22 配件，系爭產品二左半側有兩個較小的圓形配件，右側斜
23 面上有一較大圓形配件云云(參上訴人帝寶公司民事綜合
24 辯論意旨狀第32-33頁)。

25 2. 惟查，帝寶公司所指差異(3)、(4)、(6)即為前述比對之
26 差異特徵i、h、g為不影響整體視覺效果之背面部分或僅
27 為細微的局部差異之理由，已如前述；而就帝寶公司所稱
28 差異(1)、(2)、(5)而言，其皆屬極其細微之差異，若非
29 經放大比對，尚難區別其差異。而就帝寶公司所稱差異
30 (7)而言，為不影響整體視覺效果之背面部分。再者，設
31 計專利近似性之判斷，雖應考量每一設計特徵之異同，然

01 而，其並非僅是計算差異特徵之數量，亦非賦予每一設計
02 特徵同等之權重，其重點乃在於二者之差異是否足以影響
03 整體視覺印象；由於帝寶公司所稱該七項設計差異實皆為
04 不影響整體視覺效果之背面部分或局部的細微差異，而系
05 爭產品與系爭專利於整體構成形狀及前方表面特徵等，容
06 易引起注意的部位或特徵已幾近完全相同之理由亦如前
07 述，故二者已產生混淆之整體視覺印象而為近似之設計，
08 帝寶公司所辯，並不足採。

09 3.上訴人帝寶公司又辯稱，系爭產品外觀視覺效果為雙瞳，
10 與系爭專利之單瞳顯有不同等語。惟查，本院於109年11
11 月4日準備程序就帝寶公司一審提出的車燈產品（美規）
12 及二審提出的車燈產品（非美規）當庭勘驗並拍照，附於
13 該次筆錄之後，並將照片提供兩造（即本判決附圖系爭產
14 品之照片）。德商戴姆勒公司訴訟代理人林怡芳律師稱：
15 對照片沒有意見。帝寶公司訴訟代理人李文賢亦稱：對照
16 片沒有意見，回去仔細核對後，若有其他意見，再具狀陳
17 報（見本院卷六第236頁、第240-1至240-8頁），顯見當時
18 兩造對於本院當庭勘驗系爭產品之照片並無意見，而本院
19 當庭勘驗系爭產品照片，其前視圖並無雙瞳之視覺效果，
20 帝寶公司嗣後於111年5月25日提出之系爭產品前視圖呈現
21 雙瞳之照片，未經核實，是否有經過修圖或其他加工，尚
22 有不明，故帝寶公司上開辯解，不足採信。

23 4.上訴人帝寶公司又辯稱，原判決既認定048號專利與系爭
24 專利具有「梯形部件內有圓柱狀燈泡」及「產品背面有複
25 數線條」兩個局部的差異，不構成近似而未違反重複授予
26 專利之禁止規定。依相同比較基準，系爭產品與系爭專利
27 既有「梯形燈罩內部設計不同」、「背面圓盤開口方向設
28 計不同」等七項差異，自應認定系爭產品並未落入系爭專
29 利，其基準始為前後一致。原判決採用不同基準，謂系產
30 品侵害系爭專利，自有違誤云云。惟查，系爭專利、048
31 號專利、系爭產品（以非美規為代表）之三方比對圖可知

01 (如附圖八編號3.)，048號專利於對應於系爭專利之第
02 一部件(即前方左側梯形之燈罩)上加設有另一「圓柱形
03 燈泡」，而形成「雙瞳」之整體視覺印象，明顯不同於系
04 爭專利及系爭產品僅於右側之第一部件內設一「圓柱形燈
05 泡」，由於048號專利該左、右透明燈罩內之圓柱形燈泡
06 皆係由該燈具前方表面得一望即知，為容易引起普通消費
07 者注意且產生明顯視覺效果的特徵部位，故048號專利係
08 呈現「雙瞳」的整體視覺印象；而系爭產品與系爭專利皆
09 係以單邊圓柱形燈泡為其主要特徵，呈現「單瞳」的整體
10 視覺印象，系爭產品與系爭專利二者具有較接近之視覺印
11 象，與048號專利之「雙瞳」特徵則有明顯區別。由三方
12 比對圖可知，系爭產品(以非美規為代表)與系爭專利的
13 相似度，遠超過048號專利與系爭專利的相似度，特別是0
14 48號專利所形成的雙瞳視覺效果，為系爭專利與非美規產
15 品所無，而為普通消費者在選購時，足以區別048號專利
16 與系爭專利、系爭產品的主要差別之視覺印象，故帝寶公
17 司之辯解，應不足採。

18 **五、賓士公司提起本件訴訟，是否違反公平交易法第9條第1款、**
19 **第4款、第20條第2款、第25條之規定？**

20 (一)按公平交易法第9條第1款、第4款規定：「獨占之事業，不
21 得有下列行為：一、以不公平之方法，直接或間接阻礙他事
22 業參與競爭。四、其他濫用市場地位之行為」。第20條第2
23 款規定：「有下列各款行為之一，而有限制競爭之虞者，事
24 業不得為之：二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行
25 為」。第25條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為
26 其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」。公平交
27 易法第9條係規範獨占事業濫用市場地位之行為。第20條係
28 規範尚未達到獨占事業之門檻，惟仍具有相當之市場地位之
29 事業，不當使用其市場力量之行為。第25條係不公平競爭行
30 為之概括性規定，規範在市場上從事競爭之事業，不得為足
31 以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

01 (二)關於賓士公司是否違反公平交易法及民法第148條規定之爭
02 議，兩造各自提出專家意見書，賓士公司提出李素華教授專
03 家意見書（原審卷五第47-64頁）、陳志民教授專家意見書
04 （原審卷六第182-202頁），帝寶公司提出吳秀明教授之專
05 家意見書（原審卷五第134-178）、楊宏暉教授專家意見書
06 （原審卷五第179-209頁）、楊智傑教授專家意見書（原審
07 卷五第210-221頁）、劉孔中教授專家意見書（原審卷五第2
08 22-244頁）、謝銘洋教授專家意見書（原審卷五第245-268
09 頁）（以上依照兩造各別提出專家意見書之順序排列）。原
10 審並於108年6月17日言詞辯論期日通知李素華教授、陳志民
11 教授、吳秀明教授、謝銘洋教授以鑑定人身份到庭說明意見
12 （原審卷十第6-50頁），嗣後帝寶公司於第二審程序又提出
13 王立達教授專家意見書（本院卷一第221-343頁），本院審
14 酌兩造之主張及上開專家意見之後，判斷如下。

15 (三)賓士公司並無違反公平交易法第9條第1款、第4款規定：

16 1.相關市場之界定：

17 公平交易法所稱「獨占」，指事業在相關市場處於無競爭
18 狀態，或具有壓倒性地位，可排除競爭之能力者。相關市
19 場是否處於無競爭狀態，或事業是否具有可排除競爭之壓
20 倒性地位，可由其所享有之「市場占有率」或「營業額」
21 來認定（公平交易法第7條、第8條第1、2項）。在判斷賓
22 士公司有無違反公平交易法第9條第1款、第4款關於獨占
23 事業濫用市場地位之規定前，須先界定「相關市場」，始
24 可認定賓士公司是否為第9條所指之「獨占事業」。公平
25 交易法所稱之相關市場，係指事業就一定之商品或服務，
26 從事競爭之區域或範圍（公平交易法第5條），包括具有
27 競爭關係之產品範疇以及事業從事競爭之地理區域，前者
28 為「相關產品市場」，後者為「相關地理市場」。相關市
29 場之界定主要是以「需求替代性」作為判斷標準（公平交
30 易委員會對於相關市場界定之處理原則第3點）。所謂
31 「需求替代性」，是指不同之商品或服務，對於需求者而

01 言，是否具有合理可替代性。合理可替代性分析法是傳統
02 上界定相關市場最重要的基本方法，須綜合考量商品或服
03 務在功能、特性、用途、價格等諸種因素，自需求者的觀
04 點，判斷商品或服務之間是否具有合理可替代性，亦即當
05 商品或服務的供給者，尤其是變動該特定商品之價格或服
06 務報酬時，需求者能夠轉換交易對象或以其他商品或服務
07 取而代之的可能性，如是，該些商品或服務即構成同一相
08 關市場，是否具有合理可替代性，應依具體個案事實與判
09 斷（參吳秀明教授專家意見書第28-30頁、公平交易委員
10 會對於相關市場界定之處理原則第7點）。

11 2.不同於「消費財」（consumption goods），類似影印機、
12 電腦、電梯或汽車等「耐久財」（durable goods），由於
13 使用壽命較長，非屬一次性消費財貨，故該類型財貨交易
14 的「主市場」（又稱為初級市場）往往伴隨存在著「維
15 修」、「保養」服務以及為遂行維修保養目的而衍生之
16 「零件」交易等「後市場」（又稱為次級市場）。對「耐
17 久財」買賣雙方而言，「後市場」之市場結構與交易條件
18 關係到出售及購買該類型財貨之成本與效用利得，間接影
19 響了雙方於「主市場」中進行交易的意願。這種併同考量
20 「主市場」與「後市場」成本效益的普遍商業決策模式，
21 近年來在競爭法中引發討論，特別是在競爭法的評價上，
22 應否將「主市場」與「後市場」視為是單一的「相關市
23 場」，或是應個別獨立地評估二者的市場競爭效果，攸關
24 事業是否具「市場力量」及能否遂行限制競爭行為的判
25 斷。

26 3.學理上對此議題，受以下二派經濟理論的影響：一為立基
27 於「單一利潤」理論之「系統競爭」觀點，另一以「市場
28 不完美性」為本的「個別市場競爭」觀點。就汽車銷售之
29 「主市場」與車燈售後維修之「後市場」而言，採用基於
30 「單一利潤」理論之「系統競爭」觀點者，認為如果主市
31 場是屬於高度競爭市場，該特定品牌汽車製造商只享有很

01 低市占率，即使該製造商因擁有維修其品牌汽車所需之專
02 利技術，而可以「獨占」自己特定品牌汽車的維修服務或
03 零件授權市場，但其充其量就只能在維修專利權所賦予之
04 既定「後市場」支配力範圍內，針對已購買其品牌汽車之
05 買方來實現其最大之「獨占」利潤。製造商若考量以拒絕
06 出售專利零件或專利授權予獨立維修商，或以差別取價之
07 安排，來排除獨立維修商的競爭，以維持或擴大自己於
08 「後市場」之市場地位，由於該策略同時也將提高消費者
09 購買其品牌汽車之總成本（新車價加上維修費用），消費
10 者將轉而購買其他廠牌之汽車，而降低主市場對於其主產
11 品之需求，故製造商於後市場中濫用智慧財產權之行為，
12 非但無法擴大其整體利潤，更有可能因主市場流失過多的
13 需求，而導致整體利潤不增反減。因此，在汽車銷售市場
14 競爭激烈之情形下，主市場之競爭約束，足以傳遞至後市
15 場，而產生主、後市場連動現象，故應將汽車銷售之主市
16 場及零件維修之後市場視為同一相關市場，汽車製造商在
17 此市場中並不具有獨占地位。反之，如果汽車製造商在主
18 市場的市占率高，而處於獨占或寡占之市場結構，消費者
19 沒有足夠之選擇可能性時，後市場較有可能單獨成立一個
20 市場（見陳志民教授專家意見書第2-5頁、吳秀明教授專
21 家意見書第31-32頁）。採用「市場不完美性」與「個別
22 市場競爭」觀點者認為，「系統競爭」之論點係建立在
23 「主市場」產品的需求方（消費者）有足夠資訊得以在決
24 定是否購買特定品牌主產品之初，即能精準地估算使用
25 「後市場」服務或產品的「必要性」、「頻率」及「成
26 本」，再將其內化為判斷購買「主市場」產品是否對其有
27 利的考量過程。但現實市場存在著各類「不完美性」（im
28 perfection），讓「後市場」對「主市場」之競爭制約效
29 果難以完整的出現，故應將發生在「主市場」與「後市
30 場」中之競爭視為是「個別市場競爭」，分別評估其競爭
31 效果。現實市場最常見的「不完美性」乃交易雙方對交易

01 標的之品質與效用所存在的「資訊不對等」，消費者在最
02 初購買主要產品時，很難清楚掌握整個產品生命週期所需
03 支付的各種成本，包含售後維修更換零件時原廠與副廠之
04 價格、品質、可取得性，以及需要維修之次數與頻率，因
05 為消費者在決定購買主要產品之際，欲完整獲得這些資訊
06 相當困難，資訊取得成本非常高，而消費者一旦決定購
07 買，由於維修用零件必須與系爭車型完全匹配（must-mat
08 ch），致消費者事實上無替代選擇可能性，縱使嗣後發現
09 零組件過於昂貴，但要轉換使用不同品牌產品，其轉換成
10 本也非常高，呈現被鎖住或套牢（lock-in）之狀態，故
11 縱使「主市場」不具有獨占地位，仍有可能在「後市場」
12 中針對其品牌產品之維修保養服務或零件授權獲取獨占利
13 潤，因此應將後市場視為一個獨立的市場（參陳志民教授
14 專家意見書第5-6頁、王立達教授專家意見書第7-8頁）。

15 4. 本院認為「個別市場競爭」理論固然點出了現實交易環境
16 下，消費者進行最佳消費選擇時可能受到侷限之因素，但
17 「個別市場競爭」理論所稱之資訊不對等及轉換成本過高
18 之問題，對於不同屬性的買方會具有不同程度的影響，析
19 言之，就耐久財的消費者而言，「資訊不對等」只有對於
20 「邊際需求者」會造成影響，亦即後市場的維修成本資訊
21 是否完整揭露，會影響其最終的購買決定，但對於其他非
22 邊際需求者而言，後市場維修成本資訊是否完整，從來不
23 是其決定是否購買主產品時所會考量的主要因素，所以
24 「套牢」問題的嚴重程度，取決於「邊際需求者」所占比
25 例的高低，當市場中大多數的買方是「非邊際需求者」
26 時，一視同仁地以「套牢」作為認定事業享有獨占力的論
27 據，將出現誤將不具競爭法疑慮的案件解讀是有濫用市場
28 力量問題之執法，並可能誘發「非邊際需求者」進行契約
29 後「投機行為」的動機，而「邊際需求者」與「非邊際需
30 求者」之判斷，涉及買方對後市場成本影響其購買決定所
31 給予之考量比重，具有高度之主觀性，主管機關或法院如

貿然介入，恐使公平交易法的執法愈趨於個案性與不確定性（參陳志民教授專家意見書第6-7頁）。再者，公平交易法以保護市場「競爭」之法益為其立法之目，並非在保護特定的「競爭者」，亦非消費者保護法規，對於「資訊不對等」而被「套牢」之問題，應從「競爭」的角度思索其解決之道。當「主市場」的競爭愈激烈，消費者替代交易對象愈多，如果主產品的製造商要利用買方對於產品屬性不了解，而在後市場以高價剝削被套牢的買方時，可能必須承受其剝削行為在市場上所產生之惡評，而造成其他的潛在消費者選擇不購買其主產品，而產生主市場之利益損失，因此，「主市場」之競爭程度決定消費者於「後市場」被套牢的可能性及程度，而維持「主市場」中之競爭，亦是解決「後市場」「套牢」問題的一項可行與重要的機制。再者，隨著各種網路媒體及社交平台之蓬勃發展，一般消費者可以透過各種管道取得相關產品之使用經驗分享及評價，消費者掌握資訊及進行購買決策之能力也逐漸增強，亦有解決「資訊不對等」問題之作用。綜上，本院較贊同主、後市場連動理論，亦即在主市場已有充分競爭的狀態下，後市場的鎖入效果在競爭上並沒有實質意義，此時可以將主、後市場視為是同一相關市場。

5. 帝寶公司所舉之維修用零件與原本車型「必須配合（must match）」之特性，不足以作為市場界定之方法：

系爭專利為商品之外觀設計，而商品外觀有各種設計可能，市場參與者無由主張需使用特定之商品外觀始能進入市場，抑或因無法使用特定外觀設計而被迫退出市場。其他汽車製造商或維修零件商提供之車燈，只要能與汽車本體結合即可，不以與原廠之外觀設計相同為必要（見李素華教授專家意見書第34頁）。例如改裝車燈即得賦予與本案專利不同之外型設計，故改裝車燈市場之存在，即可證明原廠車燈之外觀設計對於消費者而言，並非不可或缺（陳志民教授專家意見書第20、27頁）。至於消費者單

01 純心理上「期待」或「喜歡」維修零件之外觀必須與原廠
02 零件相符，尚不能作為「必須配合」之正當理由。因此，
03 以「必須配合」作為「後市場」應為一獨立市場之主張，
04 並推導出賓士公司在「後市場」中具有獨佔地位，或引用
05 「關鍵設施理論」或「標準必要專利」之FRAND授權（Fair,
06 Reasonable, and Non-Discriminatory之簡稱，公平
07 合理且無歧視之授權），主張賓士公司有授權帝寶公司實
08 施系爭專利之義務或有強制授權之適用等，均不可採。

09 6.根據帝寶公司所提出設計保護與免責條款的相關研究文獻
10 指出：「在臺灣，國人換購新車的周期為8-10年，汽車市
11 場只有3-5 %的成長率，在這需求有限，成長緩慢、規模
12 不大的汽車市場中，卻有11家汽車廠商分食，以致於每家
13 汽車廠商都無法達到經濟規模的數量，即便是年度暢銷
14 車，也只有2、3萬輛的銷售數量」（見葉雪美，複合式
15 產品售後維修零件之設計保護及免責條款的法制研究—以
16 汽車售後維修零件為例，智慧財產權月刊第110期，97年
17 2月；被證25第26頁，原審卷二第73頁反面）；以及陳志
18 民教授所引用交通部公路總局對汽車新領牌數與按廠牌別
19 分的統計數據、專業汽車評論網站統計而指出：賓士公司
20 在汽車銷售主市場的市占率只有6至8%（參陳志民教授專
21 家意見書第27頁）。上開事證顯示出：我國汽車銷售主市
22 場競爭激烈，賓士公司在主市場不具有獨占之地位，依照
23 主、後市場連動理論，應認為汽車銷售之主市場及其後的
24 車燈維修之後市場視為同一相關市場，賓士公司在此相關
25 市場中並不具有獨占地位。

26 7.據上，賓士公司並不具有獨占地位，即無成立公平交易法
27 第9條第1款或第4款所列的獨占事業之違法行為之餘地。

28 8.兩造提出之多份專家意見書，雖有提及美國聯邦最高法院
29 1992年之Kodak案判決，該判決從「市場不完美性」理論
30 出發，認為「系統競爭」可能忽略了現實中影印機買方通
31 常是資訊弱勢的一方，無法精確地估算使用特定品牌影印

01 機之「系統成本」，且因「轉換成本」過高，而不得被
02 套牢於不利的交易關係中（判決全文見被證97，原審卷七
03 第193頁、另參陳志民教授專家意見書、王立達教授專家
04 意見書、楊宏暉教授專家意見書、楊智傑教授專家意見
05 書）。惟美國聯邦最高法院在Kodak案判決，並非認為
06 主、後市場連動理論不可採用，而是認為主、後市場是否
07 連動，因個案舉證而異，不會因為事業在主市場不具市場
08 力量，在後市場就必然無法構成獨占。該案判決中指出：
09 「在競爭法中，不顧真實市場現實而基於形式主義區別的
10 法律假設是不受到青睞的。本院更希望的是：聚焦於卷內
11 所顯示的個案事實，以逐案審查的方式，來解決競爭法的
12 訴訟請求」（Legal presumptions that rest on formal
13 istic distinctions rather than actual market reali
14 ties are generally disfavored in antitrust law . T
15 his Court preferred to resolve antitrust claims on
16 a case-by-case basis , focusing on the particular
17 factsdisclosed by the record. 504 U.S. 451, 466- 4
18 67（1992），原審卷七第200頁反面至第201頁）。由於在
19 該案中，Kodak公司並沒有提出有關設備、服務、零售市
20 場的真实數據，僅憑設備市場的競爭，就主張應排除認定
21 衍生市場的獨占可能性，故為美國聯邦最高法院所不採。
22 本件兩造主張及提出之證據與上開Kodak案不同，帝寶公
23 司尚無從援引Kodak案為其有利之論據。

24 (四)賓士公司並無違反公平交易法第20條第2款之規定：

- 25 1. 帝寶公司雖主張，賓士公司拒絕授權予帝寶公司卻授權其
26 他副廠，並單獨對帝寶公司提告，顯無正當理由給予差別
27 待遇，使帝寶公司無法於市場上競爭，違反公平交易法第
28 20條第2款之規定云云。
- 29 2. 惟按公平交易法第20條主要係針對未具有獨占事業之市場
30 地位，卻具有相當市場力量之事業，我國公平交易法實務
31 上認為市場占有率達15%，或因其他事業對其具有經濟上

01 之高度依賴性，即屬具有「相對市場優勢地位」之事業，
02 為公平交易法第20條所規範之主體（公平會於105年2月17
03 日第1267次委員會決議，參見吳秀明教授專家意見書第39
04 頁）。

05 3. 本院認定系爭產品所屬的相關市場，必須與汽車銷售市場
06 共同成為同一相關市場，而且賓士公司在汽車銷售的主市
07 場中僅有6至8%的市占率，在汽車銷售的主市場中，沒有
08 一家汽車銷售業者達到經濟規模的銷售量，故賓士公司並
09 非公平交易法第20條之「相對市場優勢地位」之事業，且
10 在一個高度競爭的相關市場中，專利權人授權與否，本是
11 私法自治、契約自由的範圍，法院並無介入之必要。賓士
12 公司身為專利權人，依專利法取得排他實施權，但專利法
13 並無課予專利權人授權他人實施之義務，賓士公司基於其
14 商業上之考量（詳後述），不願將系爭專利授權給帝寶公
15 司，亦無違反公平交易法第20條第2款「無正當理由，對
16 他事業給予差別待遇之行為」可言。

17 4. 賓士公司主張，為管控產品之品質及安全性以確保消費者
18 之用車安全，並維護商譽及Benz汽車相關產品之整體性、
19 品質與聲譽，僅有為賓士公司製造Benz汽車E系列中W212
20 車型車頭燈之OEM廠商HELLA公司，可使用與原廠車燈完全
21 相同之生產機具製造其自有品牌之車燈，而實施系爭專利，
22 並提出賓士公司與HELLA公司之OEM框架合約（原審卷
23 六第105-109頁），本院認為賓士公司基於維護其商譽及
24 產品品質之考量，對於副廠車燈要求須使用與原廠零件相
25 同的設備、工具、技術、製造環境及符合一定流程、規格
26 之要求，以達到對於整個生產的過程品質有完全的確信與
27 控制權，係基於商業上具有正當性之考量，亦即，僅有與
28 賓士公司之間有緊密的合作關係之OEM廠商HELLA公司，得
29 以實施系爭專利權，至於未取得授權而直接實施系爭專利
30 之帝寶公司，二者在交易條件上顯非處於同等地位，賓士
31 公司拒絕授權帝寶公司實施系爭專利，並非公平交易法第

01 20條第2款之「無正當理由，對他事業給予差別待遇」之
02 行為。

03 5. 帝寶公司提出之謝銘洋教授專家意見書雖引用數件歐盟案
04 例之啟發，包括1995的Magill案（認定拒絕授權構成濫用
05 優勢市場地位）、1997年的Ladbroke案、2004年的IMS
06 案，而認為專利權人拒絕授權有可能構成濫用優勢市場地
07 位而違反競爭法云云。惟查，在上開案例中，歐洲法院認
08 為，權利人拒絕授權本身並不當然構成濫用優勢地位，須
09 看該授權之標的，對於特定市場競爭者是否為必要而不可
10 或缺，若拒絕授權會阻礙新產品之出現，而影響消費者之
11 特定需求時，則拒絕授權會構成濫用優勢市場地位之行
12 為。本件帝寶公司之系爭產品僅僅是在實施系爭專利，並
13 沒有在系爭專利上另外有所創作，而產生另一新產品，且
14 消費者單純的「期待」或「喜歡」，不能作為維修零件之
15 外觀必須與原廠相符之正當理由，故亦非所謂「必要而不
16 可或缺之標的」，故本件並無比照上開Magill案判決之餘
17 地。

18 (五) 賓士公司並無違反公平交易法第25條之規定：

19 1. 公平交易法第25條規定有「補充原則」之適用，適用時應
20 先檢視「限制競爭」、「不公平競爭」之規範是否未窮盡
21 規範系爭行為之不法內涵，而容有適用本條之餘地。即本
22 條僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，
23 若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為之規範已涵
24 蓋殆盡，即該個別規定已充分評價該行為之不法性，或該
25 個別規定已窮盡規範該行為之不法內涵，則該行為僅有構
26 成或不構成該個別條文規定的問題，而無再就本條加以補
27 充規範之餘地。又本條行為必須達到「足以影響交易秩
28 序」要件始有公平交易法之適用，否則應依民法、消費者
29 保護法或其他法律請求救濟。」（公平交易法第25條處理
30 原則第2條）。至於應如何判斷「交易秩序」已受影響？
31 「市場力量」大小為考量因素，且損害若屬「單一個別非

01 經常性之交易糾紛，則原則上應尋求民事救濟，而不適用
02 本條之規定。判斷是否「足以影響交易秩序」時，可考慮
03 之因素包含市場力量大小、有無依賴性存在、交易習慣與
04 產業特性等（公平交易法第25條處理原則第2條）。

05 2. 帝寶公司雖主張：賓士公司於2003年二度透過德國汽車產
06 業協會公開承諾，不會妨礙零件市場的競爭，也不會應用
07 設計保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪市場佔
08 有率，賓士公司也長達10多年沒有行使權利，已經使帝寶
09 公司產生信賴，投入大量人力、金錢資源於製造系爭產品
10 製程後，賓士公司卻出爾反爾，背棄該承諾，對帝寶公司
11 提告，顯已構成專利權濫用，且係足以影響交易秩序之顯
12 失公平行為，並提出德國聯邦議會改革新式樣設計註冊法
13 之草案、建議及報告與中譯文節本為證（被證13，原審卷
14 一第234-235頁）。惟查：

15 (1) 德國聯邦政府於2003年5月28日提出「改革新式樣設計
16 註冊法的法律草案」，在「解決方案」說明中，有下列
17 文字：「汽車製造商明確承諾，他們不會妨礙零件市場的
18 競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的
19 零件貿易商爭奪市場佔有率。這個承諾同時也是確保目
20 前市場參與者不會彼此妨礙及干擾的法律狀況的基礎」。
21 另外，德國聯邦議會法律委員會於2003年12月10
22 日提出建議及報告，在「解決方案」中亦有下列文字記
23 載：「這個草案將保留目前關於保護新式樣設計的相關
24 法律的決定是建立在汽車製造商的承諾的基礎上，亦即
25 汽車製造商承諾他們不會妨礙零件市場的競爭，而且也
26 不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪
27 市場佔有率，以及確保目前市場參予者不會彼此妨礙及
28 干擾」。惟德國汽車產業協會對於德國立法者所做的之
29 上開承諾，是2003年德國聯邦政府在討論改革新式樣設
30 計註冊法草案的過程中提出，且是以德國汽車製造商產
31 業協會之名義提出，並非以賓士公司之名義提出，也不

01 是針對侵害系爭專利權行為之承諾，不論德國的立法機
02 關是否因為該聲明，而決定暫不將維修免責條款納入該
03 國新式樣設計註冊法草案，該德國汽車產業協會所為之
04 聲明，僅能認為具有政治上意義，難認具有法律上之效
05 力，而得拘束賓士公司，更不能認為該聲明已發生永久
06 性、全球性的法律上拘束力，而擴及到賓士公司在我
07 國提起之本件專利侵權訴訟。

08 (2)兩造先前在德國的專利對應案，帝寶公司也曾提出相同
09 的抗辯，德國科隆地區法院於2017年5月9日作出第一審
10 判決，亦認為該項承諾性質上為德國汽車工業的「自我
11 義務聲明」，不能作為抗辯依據而具備獨立意義，只是
12 在改革新式樣設計註冊法的立法理由中提及，但它只適
13 用於說明理由，惟立法者跟從前一樣沒有作為，這可能
14 是一種疏忽行為，但不能導致把該缺陷由法院裁決來填
15 補，故侵權案件中被告不能將此作為抗辯（原審卷一第
16 321頁反面，德文判決及中譯文，見原證18，原審卷一
17 第286-326頁，英譯文見原證18-1第30頁，原審卷九第3
18 11頁反面）。嗣該案提起上訴後，德國杜賽多爾夫高等
19 法院於2019年4月3日作成第二審判決，亦認為德國汽車
20 產業協會在立法者修法過程中，提出之自願承諾，並未
21 造成依循該聲明之任何信賴，…倘若德國汽車製造商試
22 圖以透過增加權利註冊或提升現有設計權之行使，進而
23 影響售後市場，導致獨立商之不利益，立法者已明確將
24 此等依法開放售後市場之權力保留於立法權。此外承諾
25 聲明係向德國立法者所提出，而非獨立零件製造商，是
26 以該聲明並未提供任何權利或法律上地位予零件製造商
27 （原審卷八第303頁反面，該判決德文判決及英譯文見原
28 證74，原審卷八第223-248頁，中譯文見原證74-1，原
29 審卷八第303-306頁）。

30 (3)綜上，本院認為帝寶公司主張賓士公司違反德國汽車產
31 業協會於2003年發表之公開聲明，對帝寶公司提起本件

01 訴訟，係公平交易法第25條之足以影響交易秩序之欺罔
02 或顯失公平行為，並不足採。

03 (六)按公平交易法第45條規定：「依照著作權法、商標法、專利
04 法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法
05 之規定」。本件賓士公司行使專利權，並未違反公平交易法
06 第9條第1款、第4款、第20條第2款、第25條規定，應屬依照
07 專利法行使權利之正當行為。

08 六、賓士公司提起本件訴訟，是否違反民法第148條規定？

09 (一)帝寶公司雖主張，德國汽車製造商於2003年公開承諾「不會
10 妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠
11 及獨立的零件貿易商爭奪市場占有率」，並且在承諾後十餘
12 年均予遵守，已使帝寶公司產生合理信賴賓士公司不會行使
13 系爭專利權，而投資副廠車燈之生產，直到歐盟於2014年5
14 月撤回維修免責條款之後，賓士公司乃違反其過去承諾開始
15 對帝寶公司提告，顯然違反誠信原則，屬權利濫用，應導致
16 其權利失效云云。

17 (二)按「權利人在相當期間內未行使其權利，除有特殊情事足使
18 義務人正當信賴權利人已不欲行使其權利外，尚難僅因權利
19 人久未行使其權利，即認其嗣後行使權利違反誠信原則而權
20 利失效。所謂特殊情事，必須權利人之具體作為或不作為
21 (如經相對人催告行使權利，仍消極未有回應)，或積極從
22 事與行使權利相互矛盾之行為等，始足當之」(最高法院10
23 4年台上字第1772號、最高法院101年台上字126號、104年台
24 上字第1844號民事判決參見)。本院認為德國汽車製造商於
25 2003年所為之上開承諾，係對德國立法者所為，是作為是否
26 修法之立法過程的文件之一，僅具有政治上性質，並不能認
27 為對於賓士公司產生法律上之拘束力，甚至認為具有永久
28 性、全球性之法律上效力，已如前述。且德國汽車製造商於
29 2003年所為之上開承諾，也並非針對帝寶公司侵害系爭專利
30 權之表示，又德國汽車產業協會於2003年發表上開聲明後，
31 德國立法機關並未將維修免責條款入法，歐盟因為各會員國

01 對於是否訂定維修免責條款無法達成共識，歐盟執委會已於
02 2014年5月撤回維修免責條款之提案（見李素華教授專家意
03 見書第2-12頁、王立達教授專家意見書第2頁），故是否在
04 專利法或競爭法中納入維修免責條款，仍屬各國立法機關之
05 政策決定（包含維修免責條款是否有溯及既往之效力），本
06 院綜合審酌德國汽車產業協會2003年發表聲明之時空背景、
07 聲明的主體、聲明之對象及內容等，認為帝寶公司尚無從主
08 張其因德國汽車產業協會2003年發表之聲明，取得賓士公司
09 不會行使系爭專利權之合理信賴基礎，帝寶公司主張賓士公
10 司行使系爭專利權之行為，係違反民法第148條之誠實信用
11 原則，屬於權利濫用並導致其權利失效，不足採信。

12 七、賓士公司請求帝寶公司排除侵害，是否有理由？

13 (一)按專利法第96條第1項、第3項規定：「發明專利權人對於侵
14 害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止
15 之。發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物
16 或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之
17 處置」。

18 (二)本件帝寶公司製造、銷售之系爭產品侵害賓士公司之系爭專
19 利權，賓士公司依上開規定，請求帝寶公司不得直接或間
20 接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、使用或為上述目
21 的而進口系爭產品（DEPO型號「440-1179MLD-EM」、「440-
22 1179MRD-EM」、「340-1133L-AS」及「340-1133R-AS」之車
23 輛頭燈產品）及其他侵害系爭專利權之產品，且帝寶公司應
24 將侵害系爭專利權之所有產品、半成品及專門用以製造系爭
25 產品之模具或其他器具全部銷毀，包括但不限於被告於被證
26 79、43、44、86、90、91所示的物品，自屬正當。

27 (三)帝寶公司雖辯稱，原審判決並未區分是否為專供或非專供侵
28 害系爭專利權之物品而一律認為應銷毀，並不合理；且原審
29 在計算損害賠償時，對於產製系爭產品之器具、原料不認列
30 成本費用予以扣除，卻認為用以製造系爭產品之模具或其他
31 器具應全部銷毀，顯有矛盾；賓士公司請求排除侵害，相當

01 於英美法上之禁制令，禁制令分為初步禁制令及永久禁制
02 令，初步禁制令對應於我國定暫時狀態之處分，應依照智慧
03 財產案件審理細則第37條第3項審酌衡平法四因素。排除侵
04 害判決對當事人的影響遠大於定暫時狀態之處分，更應該審
05 酌永久禁制令必要性的考量因素，並符合比例原則，參照民
06 法第148條，權利之行使不得違反公共利益或以損害他人為
07 主要目的，賓士公司提起本件排除侵害之訴，意圖將帝寶公
08 司逐出汽車維修市場，是有目的地阻礙市場公平競爭，對帝
09 寶公司顯失公平且違反比例原則云云。惟查，原審判決第
10 二、三項命帝寶公司銷毀系爭產品之成品及半成品，及專門
11 用以製造系爭產品之模具或其他器具，如被證79系爭產品
12 98年3月21日起迄今之進耗存紀錄、被證43系爭產品之成品
13 及半成品庫存表。被證44專門用以製造系爭產品之模具或其
14 他器具明細表、被證86對應系爭產品之美規車燈98年3月21
15 日起迄今之進耗存表、被證90對應系爭產品之美規車燈成品
16 及半成品庫存表、被證91專門用以製造對應系爭產品之美規
17 車燈之模具或其他器具明細表（原審卷七第16頁、原審卷二
18 第303-304頁、原審卷七第115頁、第119-120頁）所示的物
19 品，均為帝寶公司於原審自行陳報系爭產品之進、耗存記
20 錄，及專供製造系爭產品之模具或其他器具明細表，當屬專
21 利法第96條第1項、第3項規定應銷毀之物品。又本院業將帝
22 寶公司已證明製造銷售系爭產品之成本及費用予以扣除，並
23 無帝寶公司所稱前後矛盾之情事。又按，智慧財產案件審理
24 細則第37條第3項係法院審理定暫時狀態之處分之聲請時，
25 就保全之必要性所應審酌之因素，本件已認定系爭產品侵害
26 系爭專利權，賓士公司依專利法第96條第1項、第3項規定，
27 請求帝寶公司不得再從事侵害系爭專利權之行為，並應銷毀
28 侵害專利權之系爭產品及半成品及從事侵害行為之原料或器
29 具，自屬正當，並無再審酌智慧財產案件審理細則第37條第
30 3項定暫時狀態之處分之審酌因素的必要。帝寶公司所稱英
31 美衡平法上核發暫時禁制令應審酌四項因素（相當我國智財

01 審理細則第37條第3項規定），乃基於該國案例法所發展出
02 來的原則，惟我國專利法第96條第1項、第3項已明文規定專
03 利權人得行使排除侵害請求權，請求銷毀侵權物品或供製造
04 侵權產品之原料、器具，且賓士公司行使系爭專利權，係行
05 使權利之正當行為，並無違反公平交易法之規定或者違反民
06 法之誠實信用原則，已如前述。帝寶公司實無從援引英法
07 之禁制令制度作為抗辯，帝寶公司所辯，不足採信。

08 八、賓士公司之損害賠償請求權是否已罹於消滅時效？

09 (一)民法第197條第1項規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求
10 權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使
11 而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同」。所謂知有損
12 害及賠償義務人，係指明知而言。如當事人間就知之時間有
13 所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實，負舉
14 證責任（最高法院72年台上字第1428號民事判決）。

15 (二)帝寶公司雖辯稱，賓士公司於103（2014）年10月20日已發
16 函通知帝寶公司主張本件侵權事實，惟遲至106年3月9日始
17 提起本訴，賓士公司就起訴日前2年之損害賠償請求權，已
18 罹於消滅時效云云。惟查，賓士公司於103（2014）年10月2
19 0日發函通知帝寶公司，主張該公司於103年9月18日法蘭克
20 福車展時，發現帝寶公司在展位所提供之產品目錄內有侵害
21 戴姆勒公司5件德國設計專利權之產品，請求帝寶公司應立
22 即停止該等產品之廣告及行銷行為（原審卷七第33-40
23 頁），由該函文內容可知，賓士公司是依帝寶公司產品目錄
24 之照片，主張帝寶公司之車燈產品可能涉及侵害其德國專利
25 權，並未實際購得系爭產品實物進行侵權比對，且該函所附
26 之帝寶公司產品目錄所載之產品型號為「440-1179MLD-EM」
27 與「440-1179MRD-EM」（非美規產品）即系爭產品一，並不
28 包含系爭產品二（美規產品）。其上僅記載德國之專利案
29 號，並不包含我國之系爭專利案號，雖所記載之5件德國專
30 利案號包含系爭專利之優先案（Nr.00000000-000），惟賓
31 士公司在未取得產品實物，僅憑產品目錄上一張產品照片之

01 情形下，尚難認定賓士公司已明確知悉帝寶公司侵害系爭專
02 利權之事實，且依專利法之屬地主義原則，在各國申請取得
03 之專利權，分屬不同之權利客體，各國專利法對於侵害判斷
04 及標準也未必一致，上開函文尚難證明賓士公司已明確知悉
05 帝寶公司在我國有侵害系爭專利權之行為，自難認定賓士公
06 司在本件起訴前2年之損害賠償請求權已罹於消滅時效，帝
07 寶公司所辯，不足採信。

08 九、賓士公司得請求帝寶公司損害賠償之金額為何？

09 (一)按設計專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求
10 損害賠償。依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算
11 其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。依前項規
12 定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情
13 節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三
14 倍，專利法第142條準用同法第96條、第97條第1項第2款、
15 第2項定有明文。帝寶公司所製造、販賣之系爭產品侵害系
16 爭專利權，賓士公司自得依上開規定，請求帝寶公司負損害
17 賠償責任。又按，公司負責人對於公司業務之執行，如有違
18 反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之
19 責，公司法第23條第2項亦有明定。謝綉氣為帝寶公司之負
20 責人，其因執行業務而侵害賓士公司之系爭專利權，賓士公
21 司得請求謝綉氣與帝寶公司連帶負損害賠償責任。又專利法
22 第96條為民法第184條第1項前段侵權行為之特別規定，應優
23 先於民法第184條第1項前段而適用。

24 (二)損害賠償金額之計算：

- 25 1.賓士公司請求依專利法第97條第1項第2款「依侵害人因
26 侵害行為所得之利益」規定，計算損害賠償。
- 27 2.經查，帝寶公司就系爭產品（包含非美規及美規）之銷售
28 總額，經原審命兩造進行證據開示，其金額為23,162,107
29 元，有帝寶公司陳報系爭產品一、二之銷售紀錄表在卷可
30 稽（被證80、被證87，原審卷七第17-30頁、第116頁）
31 ，並為賓士公司所不爭執。

01 3. 帝寶公司主張扣除成本及費用：

02 (1) 帝寶公司就主張扣除之成本或費用數額，應負舉證責
03 任：

04 按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責
05 任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此
06 限，民事訴訟法第277條定有明文。帝寶公司主張應扣
07 除製造模具以及認證等成本及費用，為賓士公司所否
08 認，自應由帝寶公司就此有利於己之事實，負舉證之責
09 任。帝寶公司雖主張，專利法於100年12月21日修正
10 時，將修正前第85條第1項第2款（現已移列為第97條第
11 1項第2款）後段「於侵害人不能就其成本或必要費用舉
12 證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」之舉證責
13 任倒置（總銷售額說）規定刪除，故原則上應由專利權
14 人就侵害人因侵害行為所得利益之項目與數額負完全舉
15 證之責任云云。惟查，帝寶公司為製造系爭產品支出多
16 少成本及費用資料，須由帝寶公司提出該公司之會計帳
17 冊等資料，始可知悉，他人無從得知，如要求賓士公司
18 應就帝寶公司所支出之成本及費用，負擔舉證之責任，
19 依其情形顯屬有失公平，帝寶公司上開主張，不足採
20 信。

21 (2) 又按，專利侵權行為本身在法規範評價上，為一應受非
22 難之行為，為保護專利權人之創新成果不致遭受不法之
23 掠奪，及除去侵權行為人從事不法行為之誘因，對於成
24 本及費用之扣除，理應採取較為嚴格之立場，即應限於
25 與生產、製造系爭產品直接相關之成本及費用始得扣
26 除，間接之成本及費用不得扣除。

27 (3) 帝寶公司主張，本案之對應德國訴訟案件審理期間，帝
28 寶公司曾於107年10月8日提交系爭產品之成本資料（上
29 證78，本院卷七第139頁），經賓士公司接受，雙方並
30 於109年8月間合意以此為基礎，協商並洽談和解，有賓
31 士公司109年5月14日致函帝寶公司訴訟代理人之信件，

01 記載「本件當事人（賓士公司）將準備接受該等成本之
02 扣除」可稽（戴上證43），足見賓士公司早已明知並認
03 同上證78成本資料所呈現之數據並無重大爭議云云。惟
04 為賓士公司所否認，經查，帝寶公司在德國對應案訴訟
05 中，提出上證78僅係針對帝寶公司在德國之侵權行為，
06 且其上未見美規產品之型號「340-1133L-AS」及「340-
07 1133R-AS」，足見上證78資訊僅涉及德國對應案之資
08 訊，賓士公司無從依該資訊推知帝寶公司於德國以外之
09 地區侵害專利權所主張扣除之成本及費用。又德國最高
10 法院於109年4月7日駁回帝寶公司於德國對應案之上訴
11 後，賓士公司於109年5月14日通知帝寶公司訴訟代理
12 人：「貴當事人（即帝寶公司）自前述銷售所得中扣除
13 諸多成本項目，…惟該等成本項目根本沒有任何證據支
14 持；然倘若雙方得以於庭外就損害賠償達成合意，雖帝
15 寶公司並未提出相關證據，本所當事人（即賓士公司）
16 將準備接受該等成本之扣除。…惟此並不代表判斷侵權
17 所得利益時得以扣除之成本（戴上證43，本院卷八第67
18 頁、第81-82頁），足見賓士公司僅在雙方可於庭外就
19 損害賠償之數額達成合意之前提下，同意不要求帝寶公
20 司提出相關成本費用之證據，而非對於成本費用之數額
21 與項目並無異議。賓士公司陳稱，其後兩造未能在庭外
22 就損害賠償之數額達成合意，該公司已於110年中就損
23 害賠償調查向德國科隆法院提起法律行動，因此，帝寶
24 公司提出之上開資料，尚不足以證明兩造間就系爭產品
25 之成本及利潤資訊已達成合意，帝寶公司所辯不足採
26 信。

27 (4)帝寶公司又主張，就系爭產品之成本及費用，得依財政
28 部公布之同業利潤標準計算，惟為賓士公司所反對，查
29 帝寶公司製造之產品，不限於系爭產品，尚有其他副廠
30 零件，故不宜以該公司整體的利潤率作為扣除成本及費
31 用之依據，又損害賠償額之計算，應以實際所受之損害

01 為基準，財政部公布之同業利潤標準，僅為其課稅之參
02 考，尚不能遽採為計算實際損害額之基準。故本院認應
03 就帝寶公司主張扣除之成本及費用之實際金額認定之。
04 茲就帝寶公司主張扣除之成本、費用共15,940,271元
05 （上證76-1）是否有理，判斷如下：

06 ①序號1（EMARK認證158,000元）

07 帝寶公司於109年間即就系爭產品「440-1179L/R-MLD-E
08 M」及「440-1179L/R-MRD-EM」，委託香港商漢德技術
09 監督服務亞太有限公司台灣分公司（下稱漢德公司）進
10 行ECE認證服務，系爭產品於100年7月4日完成認證，待
11 於101年9月24日連同其他33筆產品之認證服務費用，一
12 同向帝寶公司請款，就系爭產品認證服務部分之請款為
13 158,000元（未稅），有上證76-1所附E-MARK統一發票
14 （本院卷八第7-36頁，統一發票彩色影印本見本院限制
15 閱覽資料卷宗）、漢德公司出具之證明書（上證95，本
16 院卷八第173頁，原本見本院證物袋）、系爭產品通過E
17 CE規範證書（被證72，原審卷六第239-262頁）等資料
18 可稽，堪予採信。

19 ②序號2至序號8模具廠商開立之統一發票：

20 賓士公司雖主張序號2至序號8模具廠商開立之統一發票
21 「備註欄」所記載之模具代號與帝寶公司上證76之1附
22 表所記載之模具代號不完全一致，又序號5統一發票記
23 載04-440-1179NJ模具數量為「7付」，序號7統一發票
24 記載15-440-1179L/R分別記載「1付」、「4付」，均與
25 帝寶公司於原審陳報之被證44「專門用以製造系爭產品
26 之模具或其他器具明細表」記載上開型號之模具數量為
27 「1套」不符，是否確實為帝寶公司因被證44所載型號
28 模具支出之費用，尚有疑問，不應認列扣除云云（詳見
29 賓士公司綜合辯論意旨狀第162-167頁）。惟查，本院
30 核對序號2至序號8（序號2為美規產品，序號3至序號8
31 為非美規產品）模具廠商開立之統一發票之「品名」或

01 「備註欄」所記載之模具代號與原審判決主文所載系爭
02 非美規產品型號「440-1179MLD-EM」、「440-1179MRD-
03 EM」、系爭美規產品型號「340-1133L-AS」及「340-11
04 33R-AS」，及帝寶公司於原審陳報之被證44、被證91
05 「專門用以製造系爭產品之模具或其他器具明細表」記
06 載之型號大致相符，上開統一發票及備註欄係由帝寶公
07 司合作之模具廠商自行填寫，衡情帝寶公司尚難要求模
08 具廠商必須詳實完整填寫型號，縱使模具廠商偶有漏載
09 或誤載1、2字母，亦無不合常理而不可採信之處，又系
10 爭車燈產品係由多項零件組合而成，帝寶公司稱「1
11 套」模具係包含「7付」或「4付」等情，並無不合理之
12 處，且審酌上開統一發票開立之時間自99年至102年間
13 止，早在本件訴訟繫屬之前，並非臨訟製作，其記載之
14 內容，應堪信為真實。故本院認為序號2至序號8之模具
15 費用，得予認列扣除。

16 ③序號9至序號14之固定資產財產目錄：

17 帝寶公司主張序號9至序號14之模具設備為其自製，專
18 供製造系爭產品之模具，並提出該公司固定資產財產目
19 錄（下稱財產目錄）及會計師查核報告為證（本院卷八
20 第37-43頁、第195頁），惟為賓士公司所否認，並主張
21 會計師僅係以「抽查」的方式核對，並非逐件清點查
22 核，故無從單憑會計師查核報告證明序號9至14相關成
23 本數額。經查，序號9之財產目錄所載之規格型號為「0
24 0-000-0000」、序號14之財產目錄所載之規格型號為
25 「06-440-1179RL4」、「06-440-1179N4」，顯然與帝
26 寶公司於原審陳報之被證44「專門用以製造系爭產品之
27 模具或其他器具明細表」（非美規）（原審卷二第304
28 頁）記載之型號並無「00-000-0000」，及「06-440-11
29 79N4」者不相符，彼此之間無法勾稽，至於序號10、1
30 1、12、13所載之規格型號，可以與上開被證44所記載
31 之型號互相對應勾稽，帝寶公司雖主張系爭非美規產品

01 之編號為「440-1179」七碼數字（美規產品則為「000-
02 0000」），故可以產品編號為模具編號之歸屬確認云
03 云，惟本院審酌序號9至14之財產目錄均為帝寶公司同
04 一年度（2012年12月）所製作，但竟然有部分之型號記
05 載完整，部分型號記載不全之差異，顯然無法提出合理
06 之說明，復與帝寶公司在原審自行陳報被證44「專門用
07 以製造系爭產品之模具或其他器具明細表」記載之模具
08 代號不相符，其主張既有自相矛盾之瑕疵，且已為賓士
09 公司所否認，自無從採認，故本院認為上開型號記載無
10 法勾稽之序號9、14之模具費用4,860,350元，不得認列
11 扣除，其餘序號10至13之模具費用，均於本件起訴之前
12 已記載於帝寶公司之財產目錄，並經會計師依一般會計
13 方法查核之後出具無保留意見之報告，本院認並無不可
14 採信之處，堪信屬實，得予扣除。

15 4. 綜上所述，帝寶公司得主張扣除之認證及模具費用為11,0
16 79,921元（15,940,271-4,860,350=11,079,921）。帝寶
17 公司之系爭產品銷售額，扣除認證及模具費用後為12,08
18 2,186元（23,162,107-11,079,921=12,082,186）。

19 (三) 本件應課予懲罰性損害賠償：

- 20 1. 按專利法第142條準用同法第97條第2項規定：侵害行為如
21 屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害
22 額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。
- 23 2. 帝寶公司就本件侵害專利權之行為，主觀上具有故意：經
24 查，帝寶公司為專營製造、銷售副廠車燈零件產品之製造
25 商，與賓士公司為同業競爭之關係，應極為熟知各種廠牌
26 之車燈外觀及相關專利權，其所製造、銷售之車燈產品之
27 外觀高度近似於系爭專利，顯係故意仿製賓士公司之系爭
28 專利車燈之外觀。帝寶公司雖辯稱，其係合法之迴避設
29 計，縱使迴避設計失敗，應負侵權責任，惟並無侵權之故
30 意云云。惟查，帝寶公司所製造之系爭產品，係針對賓士
31 公司汽車E系列中W212車型製造之車燈，系爭產品既然屬

01 於副廠零件，其整體外觀必須與原廠之車頭燈高度近似，
02 此為副廠零件製造商在生產之初本可預知之事，縱使採取
03 迴避設計，也僅能在細節上微調，而不可能產生與原廠車
04 燈迥然相異之外觀，故系爭產品之外觀必然落入系爭專利
05 之專利權範圍，且為帝寶公司所可預見，應認帝寶公司對
06 於侵害系爭專利權的行為，主觀上有預見其發生而其發生
07 不違背其本意之「未必故意」存在。再者，系爭專利的德
08 國對應案於103年間已在德國發生爭議，且帝寶公司網站
09 上就系爭產品已標明「Not For Sale in Germany」字樣
10 （原審卷一第26-27頁），顯見帝寶公司已知悉系爭產品
11 涉有侵權爭議，況且依帝寶公司陳報之系爭產品銷售資
12 料，帝寶公司於106年3月24日收受本件起訴狀繕本之後
13 （送達回證見原審卷一第62-1至62-3頁），仍持續生產製
14 造系爭產品一（被證80，原審卷七第27-30頁），本院綜
15 合上情，認為帝寶公司辯稱其就本件侵權行為並無故意云
16 云，並不足採。

17 3. 帝寶公司就本件侵害專利權之行為主觀上具有故意，賓士
18 公司依專利法第142條準用第97條第2項之規定，請求酌定
19 懲罰性賠償金，並無不合。本院爰審酌系爭非美規及美規
20 產品銷售之期間分別自100年11月間至107年8月止、自101
21 年10月至104年7月（見被證80、被證87，原審卷七第17-3
22 0頁、第116頁），及其銷售數量、金額等一切情狀，酌定
23 已證明損害額1.5倍之賠償金即18,123,279元（12,082,18
24 6×1.5=18,123,279），賓士公司逾此部分之主張，則屬
25 過高。

26 (四) 帝寶公司主張應計算系爭專利對系爭產品之貢獻度，不足採
27 信：

28 1. 帝寶公司主張，系爭產品由總計將近90種零件組合而成，
29 其中僅有10項涉及外觀可目視之零件（上證82），故系爭
30 專利對系爭產品利潤貢獻度至多均不超過九分之一；又系
31 爭產品上除系爭專利外至少尚有另外4項HELLA公司擁有的

01 發明專利技術（上證83）（HELLA公司為賓士公司唯一授
02 權製造Benz汽車E系列中W212車型副廠車燈之OEM廠商，見
03 前述關於賓士公司是否違反公平交易法第20條第2款規定
04 之論述），故系爭專利對系爭產品利潤貢獻度應不超過五
05 分之一；又消費者選擇購買系爭產品，係因帝寶公司對系
06 爭產品投入之技術研發及其優良品質，與系爭專利無關，
07 若論帝寶公司於經濟層面在「產品銷售」及「企業商譽」
08 之投入及占比，系爭專利對系爭產品之利潤貢獻度最多應
09 不超過三分之一。

10 2.按現今由於各種工業技術蓬勃發展，產品之結構及功能日
11 益複雜化，產業鏈分工愈趨精細等，一項產品上可能包含
12 許多個元件，或者其上有許多專利技術堆疊，已屬常見。
13 法院於認定侵害專利權之損害賠償金額時，是否應計算被
14 侵害之專利權對於侵權產品整體價格之貢獻度，應考量專
15 利技術對於該產品整體所產生之效用增進、消費者之購買
16 意願、市場一般交易情形等因素決定之，而非僅以某產品
17 上使用多少數量之專利，而直接按專利數量之比例分配。
18 換言之，考量專利技術對於侵權產品價格之貢獻度，除了
19 技術層面之考量（例如該專利技術對於提昇產品功能之助
20 益為何？係增進產品之主要功能或附隨功能？欠缺該專利
21 技術，該產品是否仍能達成主要之功能）外，尚有經濟層
22 面之考量（例如該功能之增進是否足以影響消費者之購買
23 決定？專利與非專利元件在物理上或觀念是否可分？可拆
24 分之元件是否可單獨成為交易客體？及一般交易習慣
25 等），若被侵害之專利係訴求視覺上美感之創作（設計專
26 利），更應該考量該專利對於提升產品外觀之助益，及該
27 外觀設計是否為消費者作成購買決定之重要因素，法院在
28 考慮是否計算專利貢獻度時，應綜合考量上開因素，而非
29 當作單純的數學問題處理。依照民事訴訟法第277條舉證
30 責任分配之規定，侵害專利權之人主張侵權產品之銷售利
31 益中，僅有一部分係由系爭專利所貢獻者，應就此有利於

01 己之事實，負舉證之責任，若不能提出客觀合理的證據以
02 支持其主張，法院自不能遽予採信，以免侵害專利權之人
03 動輒以專利貢獻度作為減輕其損害賠償責任之藉口。

04 3. 經查，帝寶公司以系爭產品涉及外觀之零件數量與整體零
05 件數量之佔比（九分之一），或系爭產品所包含之專利權
06 數量（五分之一），作為計算系爭專利對系爭產品利潤之
07 貢獻度的依據，並未提出合理並具有說服力之論據，正好
08 落入前述完全按照元件數量或專利權數量來分配專利貢獻
09 度之謬誤。又帝寶公司主張以該公司在「產品銷售」及
10 「企業商譽」之投入及占比，系爭專利對系爭產品之利潤
11 貢獻度最多不超過三分之一，也未提出任何客觀事證以實
12 其說，自難採信。系爭專利是訴求視覺上美感之新式樣
13 （設計）專利，系爭產品是針對賓士公司BenzE系列W212
14 車型汽車所生產之副廠車燈，其整體外觀必然與正廠車燈
15 產品高度近似，且該高度近似原廠車燈之外觀，正是消費
16 者決定購買之主要因素，反面言之，若系爭產品之整體外
17 觀與原廠車燈產品外觀顯有差異，縱然系爭產品之功能正
18 常、品質良好或帝寶公司之商譽優良，消費者是否還願意
19 花錢購買系爭產品？顯有疑問，故系爭專利之外觀設計，
20 對於系爭產品之銷售具有不可或缺之重要性，且系爭產品
21 之汽車頭燈係組裝完成後，以整個車燈為一個單位進行銷
22 售，並無就個別元件拆分成為獨立交易客體之習慣，因此，
23 在計算帝寶公司銷售系爭產品所得之利益時，應認系
24 爭專利對於系爭產品之貢獻度為百分之百，帝寶公司主張
25 應計算系爭專利貢獻度之辯解，不足採信。

26 十、綜上所述，系爭專利並無應撤銷之事由，系爭產品落入系爭
27 專利權之範圍，賓士公司提起本訴，係依專利法行使權利之
28 正當行為，並無違反公平交易法第9條第1款、第4款、第20
29 條第2款、第25條及民法第148條之規定，賓士公司依專利法
30 第142條準用同法第96條、第97條第1項第2款及同條第2項、
31 公司法第23條第2項規定，請求帝寶公司不得直接或間接、

01 自行或委託他人製造、為販賣之要約、使用或為上述目的而
02 進口系爭產品（DEPO型號「440-1179MLD-EM」、「440-1179
03 MRD-EM」、「340-1133L-AS」及「340-1133R-AS」之車輛頭
04 燈產品）及其他侵害系爭專利權之產品，且帝寶公司應將系
05 爭產品所有成品、半成品及專門用以製造系爭產品之模具或
06 其他器具全部銷毀（如原審判決主文第二、三項所示）；及
07 請求帝寶公司及謝綉氣應連帶賠償賓士公司1,812萬3,279
08 元，應屬正當，逾此範圍之損害賠償請求，則無理由。原審
09 判決就上開有理由之部分予以准許，並就損害賠償部分為假
10 執行之宣告，並無違誤，帝寶公司提起上訴，請求廢棄原審
11 判決上開對其不利之部分，並駁回賓士公司在第一審之訴及
12 假執行之聲請，為無理由，應予駁回。至於原審判決命帝寶
13 公司給付超過1,812萬3,279元本息部分及該部分假執行之宣
14 告，尚有未洽，帝寶公司、謝綉氣聲明不服，求予廢棄，為
15 有理由，爰由本院廢棄該部分，並駁回賓士公司在第一審之
16 訴及假執行之聲請。賓士公司就原審判決駁回其請求超過3,
17 000萬元本息部分，提起上訴，請求命帝寶公司、謝綉氣連
18 帶再給付賓士公司3,000萬元，為無理由，應駁回其上訴，
19 本院並就命帝寶公司、謝綉氣應連帶賠償之1,812萬3,279元
20 重新酌定賓士公司得供擔保假執行及帝寶公司、謝綉氣得供
21 擔保免為假執行之金額。

22 □、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊、防禦方法及提出之證
23 據，經本院審核後，認為均與判決之結果不生影響，爰不一
24 一論述，附此敘明。

25 □、據上論結，本件帝寶公司之上訴為一部有理由、一部無理
26 由，賓士公司之上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
27 條、民事訴訟法第450條、第449條第1項、第2項、第79條，
28 判決如主文。

29 中 華 民 國 111 年 7 月 14 日

30 智慧財產第三庭

31 審判長法官 李維心

01 法官 蔡惠如

02 法官 彭洪英

03 以上正本係照原本作成。

04 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
05 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
06 （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
07 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
08 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
09 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
10 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

11 中 華 民 國 111 年 7 月 14 日

12 書記官 郭宇修

13 附註：

14 註1：TRIPS協定之中、英文條文內容，見經濟部智慧財產局網站
15 <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-000-000000-a8d6b-1.html>