

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專上字第33號

上訴人 貝里斯商思必瑞特股份有限公司

兼法定代理人 林冠羣

上訴人 中央醫療器材股份有限公司

兼法定代理人 林聖富

上四人共同

訴訟代理人 呂紹凡律師

吳雅貞律師

洪珮瑜專利師

被上訴人 林冠谷

訴訟代理人 吳礪慶律師

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4月27日本院108年度民專訴字第54號第一審判決提起上訴，本院於110年9月30日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決廢棄。

被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、被上訴人於原審起訴主張：

被上訴人係中華民國發明第I250032號「一種控壓控量混合針筒裝置」（下稱系爭專利，原證1）之專利權人，專利權期間自民國95年3月1日起至113年4月22日止。訴外人○○企業股份有限公司（下稱○○公司）製造、販賣予上訴人中央醫療器材股份有限公司（下稱中央醫療公司）用於「骨泥灌注器」（CCD, Controllable Cement Delivery Device）之零件，包括「高壓針筒」、「針筒後蓋」、「橢圓把手」、「推進頭」等零件（原證5，見原審卷一第67至72頁），中央醫療公司組裝後（型號：T-C301、T-C303、T-C308、T-C309，下合稱系爭產品），販賣予上訴人貝里斯商思必瑞特股

份有限公司(下稱思必瑞特公司)，思必瑞特公司亦販賣系爭產品，並於公司網頁上標註系爭專利號碼(原證2)。被上訴人於108年4月17日委請侵權鑑定比對分析結果，系爭產品已落入系爭專利請求項1至4之均等範圍，侵害系爭專利(原證6)。被上訴人於108年5月2日發函予中央醫療公司及思必瑞特公司，促請其等停止侵害系爭專利，惟其等均置之不理，爰依專利法第96條第1項、第2項、第3項、第97條第1項第2款、第2項，民法第179條提起本件訴訟，請求思必瑞特公司、中央醫療公司應負損害賠償責任，並禁止其等侵害系爭專利及應銷毀侵害專利權之物品。林冠羣為思必瑞特公司負責人、林聖富為中央醫療公司負責人，依公司法第23條第2項規定，應分別與思必瑞特公司、中央醫療公司負連帶賠償之責。

貳、上訴人答辯：

系爭專利之舉發案件，經濟部智慧財產局(下稱智慧局)已於110年7月26日(110)智專三(三)05162字第11020711200號專利舉發審定書為「109年10月22日之更正事項，准予更正。請求項1至4舉發成立，應予撤銷。」之處分(上證12，見本院卷二第459至474頁)。智慧局專利舉發審定書已明確認定，系爭專利請求項1至4不具進步性(上證12，(見本院卷第459-474頁))。系爭專利請求項1至4已遭智慧局作成舉發成立之處分，被上訴人主張系爭產品侵害系爭專利請求項1至4云云，即無理由。

參、原審為上訴人等敗訴之判決，上訴人等不服，提起上訴，聲明如下：1.原判決廢棄。2.上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。3.如受不利之判決，上訴人願供擔保請准宣告免為假執行。4.第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：1.上訴駁回。2.訴訟費用由上訴人等負擔。

肆、得心證之理由：

一、系爭專利請求項1至4業經舉發成立確定：

01 經查，系爭專利請求項共計10項，其中請求項1為獨立項，
02 請求項2至9為直接或間接依附於請求項1之附屬項，被上訴
03 人主張系爭產品落入系爭專利請求項1至4（見原審卷一第19
04 頁），而系爭專利經上訴人申請舉發，經智慧局110年7月26
05 日(110)智專三（三）05162字第11020711200號處分書作成
06 「109年10月22日之更正事項，准予更正。請求項1至4舉發
07 成立，應予撤銷」之處分（上證12，見本院卷二第459至474
08 頁），為被上訴人所不爭執，被上訴人並稱其並未提起訴願
09 （見本院卷三第21頁），故系爭專利請求項1至4業經舉發成
10 立而不存在，上訴人主張系爭產品侵害系爭專利請求項1至
11 4，依專利法第96條第1項、第2項、第3項、第97條第1項第2
12 款、第2項，民法第179條規定，請求上訴人等負損害賠償責
13 任及請求排除侵害，即失其依據。

14 二、綜上，系爭專利請求項1至4於提起第二審上訴後，業經舉發
15 成立確定，原審判決未及審酌此項情形，認定上訴人等販賣
16 之系爭產品落入系爭專利請求項1至4之均等範圍，侵害系爭
17 專利，並判令上訴人思必瑞特公司及林冠羣應連帶給付被上
18 訴人100萬元本息；中央醫療公司、林聖富應連帶給付被上
19 訴人100萬元本息；思必瑞特公司、中央醫療公司不得自行
20 或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而
21 進口侵害系爭專利權之成品或半成品。已製造之成品、半成
22 品及製造物品之模具、原料應銷毀，即有未洽，上訴人聲明
23 不服，求予廢棄，為有理由，爰由本院將原審判決予以廢
24 棄，並駁回被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請。

25 三、本件為判決之基礎已臻明確，兩造間其餘之主張及攻擊防禦
26 方法，經審酌後認與本判決之結果不生影響，爰不予逐一論
27 列，併此敘明。

28 四、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1
29 條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

30 中 華 民 國 110 年 10 月 14 日

31 智慧財產第二庭

審判長法官 汪漢卿
法官 吳俊龍
法官 彭洪英

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 10 月 14 日
書記官 郭宇修

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。