

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第13號

上訴人 祥瑞精密工業股份有限公司

兼法定代理人 何中泰

上二人共同

訴訟代理人 廖晏崧律師

黃品喆律師

被上訴人 普萊德科技股份有限公司

法定代理人 陳清港

訴訟代理人 李旦律師

蘇厚安律師

江日舜

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12月1日及110年2月22日本院109年度民專訴字第2號第一審中間判決及終局判決提起一部上訴，本院於111年3月3日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決不利於上訴人部分廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。

第一審(除確定部分外)、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產及商業法院管轄。本件既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事案件，符合智慧財產及商業法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

01 二、上訴人民國110年3月19日民事聲明上訴狀所載上訴聲明第2
02 項原為「上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。」，
03 之後於111年3月3日言詞辯論時更正為「上開廢棄部分，被
04 上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回」，經被上訴
05 人同意(見本院卷第519至520頁言詞辯論筆錄)，應予准許。

06 貳、實體事項：

07 一、被上訴人主張：

08 □被上訴人自82年成立，以自有品牌PLANET行銷全球，並研發
09 新型第M529949號「機箱結構」專利(下稱系爭專利)。上
10 訴人祥瑞精密工業股份有限公司(下稱祥瑞公司)製造並銷
11 售至美國型號「H8080X、H8050X、H8042XF、H8082XF」之PO
12 E網路交換機產品(以下合稱系爭產品)，其中銷售至美國T
13 rendent公司之型號「H8050X」系爭產品，其技術內容與系
14 爭專利之申請專利範圍符合文義讀取，落入系爭專利請求項
15 1至6之文義範圍而構成文義侵權。又上訴人何中泰為上訴人
16 祥瑞公司之法定代理人，依公司法第23條第2項規定，應與
17 上訴人祥瑞公司負擔連帶損害賠償責任。爰依專利法第120
18 條準用第96條第1至3項、第97條第1項第2款、公司法第23條
19 第2項規定，提起本件訴訟。惟本件侵害專利權有關財產權
20 爭議事件之民事訴訟，於系爭專利是否具備有效性有爭執，
21 與本院110年度行專訴字第11、16號新型專利舉發事件，對
22 於系爭專利是否應撤銷，三者爭點間具有共同性，今本院11
23 0年度行專訴字第11號、110年度行專訴字第16號業已判決原
24 告(即本件被上訴人)之訴駁回確定，認定系爭專利應全部予
25 以撤銷，被上訴人遂於110年11月30日以民事撤回起訴暨聲
26 請退還裁判費狀(見本院卷第447至451頁)，撤回起訴。

27 二、上訴人抗辯則以：

28 本院110年度行專訴字第11、16號判決，認定被上訴人所有
29 之系爭專利請求應全部予以撤銷，是被上訴人本件訴訟之主
30 張自屬無理由，應於駁回。雖被上訴人於本院審理中撤回起
31 訴，然本件為專利權利之訴訟，對上訴人之商譽影響極鉅，

01 倘允被上訴人任意撤回本件訴訟，上訴人將無端蒙受裁判費
02 用之損失，故不同意被上訴人撤回起訴之意思表示(本院卷
03 第477至478頁)等語置辯。

04 三、原審判決為一部勝訴，一部敗訴之判決。上訴人不服提起上
05 訴，並聲明：(一)原判決不利於上訴人部分廢棄。(二)上開廢棄
06 部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。(三)
07 第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。(四)如受不利判決，上
08 訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。被上訴人則答辯聲
09 明：(一)上訴駁回。(二)訴訟費用由上訴人負擔。惟被上訴人業
10 已於本院審理中，撤回起訴，上訴人不同意。

11 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
12 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
13 簡化爭點如下：

14 (一)雙方不爭執的事實（見原審卷一第441、443頁、本院卷第42
15 2、423頁）：

16 1.被上訴人為系爭專利之專利權人，專利有效期間自民國105
17 年10月1日至115年6月22日，新型技術報告記載請求項1 至1
18 0之比對結果代碼均為6 （即無法發現足以否定其新穎性等
19 要件之先前技術文獻）。

20 2.上訴人祥瑞公司有製造、販賣「H8080X、H8050X(含TI-PG50
21 F)」型號即系爭產品。

22 3.上訴人祥瑞公司於108年7月13日出口報關系爭產品型號

23 H8080X共4件，單價每件109元美金、系爭產品型號H8050X
24 共4件，單價每件129元美金；於同年9月17日出口報關系爭
25 產品型號TI-PG50F共60件，單價每件67.5元美金；於同年2
26 月15日出口報關系爭產品型號H8080X共6件，單價每件89元
27 美金；於同年3月16日出口報關系爭產品型號H8050X共8件
28 ，單價每件99元美金，以上合計6,328元美金(計算式：
29 $109 \times 4 + 129 \times 4 + 67.5 \times 60 + 89 \times 6 + 99 \times 8 = 6,328$)。

30 4.上訴人兼祥瑞公司之法定代理人何中泰（即Michael Ho）

31 於108年9月2日有表示如原證5所示之電子郵件內容。

01 5.上訴人祥瑞公司業於108年12月24日對系爭專利提起專利舉
02 發案，經智慧局於109年8月19日審定結果為系爭專利請求項
03 1至2、5至8舉發成立，應予撤銷；請求項3至4、9至10舉發
04 不成立。經經濟部分別作出經訴字第10906311990號「訴願
05 駁回」、經訴字第11006301340號「系爭專利舉發案關於
06 『請求項3至4、9至10舉發不成立』部分撤銷，由原處分機
07 關於6個月內另為適法之處分」之決定。被上訴人針對上開
08 二經濟部訴願決定書向本院提出行政訴訟（即本院110年度
09 行專訴字第11號、110年度行專訴字第16號），經本院均判
10 決原告（即本件被上訴人）之訴駁回，亦即系爭專利應全部予
11 以撤銷。

12 (二)本件兩造之爭點（見原審卷一第443、445頁、本院卷第42
13 3、424頁）：

14 1.專利侵權部分：系爭產品是否落入系爭專利請求項1至6之文
15 義範圍？

16 2.專利有效性部分：

17 (1)證據2或3是否可證明系爭專利請求項1不具新穎性？

18 (2)證據4、5之組合是否可證明系爭專利請求項1不具進步性
19 ？

20 (3)證據4、5、6之組合是否可證明系爭專利請求項2不具進步
21 性？

22 (4)證據2是否可證明系爭專利請求項3、4不具新穎性？

23 (5)上證7是否可證明系爭專利請求項3不具新穎性？

24 (6)證據4、5、7之組合是否可證明系爭專利請求項5、6不具
25 進步性？

26 3.損害賠償及排除侵害部分：

27 被上訴人請求上訴人等負連帶損害賠償（專利法第120條準
28 用第96條第2項、第97條第1項第2款、公司法第23條第2項）
29 以及排除上訴人祥瑞公司侵害與銷毀侵害系爭專利權之物品
30 （專利法第120條準用第96條第1項、第3項），有無理由？
31 又被上訴人得請求賠償之金額若干？

01 五、本院得心證之理由：

02 (一)查本院110年度行專訴字第11號、110年度行專訴字第16號行
03 政判決(分別於110年10月5日、同年月27日確定)，認定被上
04 訴人所有之系爭專利請求應全部予以撤銷確定，有本院111
05 年1月10日準備程序筆錄、本院公務電話紀錄附卷可稽(本院
06 卷第497頁、第523頁)，本件爭點2「專利有效性部分」，依
07 專利法第120條第80條第1項第2款、第2項規定，系爭專利權
08 業經撤銷確定，專利權之效力，視為自始不存在，因此，被
09 上訴人不得對於上訴人主張權利。是以，本件爭點1「專利
10 侵權部分」、爭點3「損害賠償及排除侵害部分」均無審酌
11 之必要。

12 (二)按訴訟費用，由敗訴之當事人負擔，民事訴訟法第78條定有
13 明文。被上訴人訴訟代理人雖陳稱：「因上訴人不同意被上
14 訴人撤回起訴，才又進行兩次庭期，請法院在審酌裁判費負
15 擔時就此為考量」等語(本院卷第520頁言詞辯論筆錄)，惟
16 查，上訴人係就原審敗訴部分提起上訴，之後被上訴人雖因
17 系爭專利無效確定而撤回起訴，但上訴人因有關商譽問題考
18 量，希望有判決以釐清商品間的爭議，且若允被上訴人撤回
19 起訴，上訴人將蒙受裁判費之損失，故不同意上訴人撤回起
20 訴等語，有本院111年1月10日準備程序筆錄(本院卷第497至
21 498頁)、上訴人110年12月13日民事陳報狀(本院卷第477至4
22 78頁)在卷可憑。承上，本院認為本件第二審訴訟之繼續進
23 行，並非因上訴人行無益訴訟所致，因此訴訟費用仍應依民
24 事訴訟法第78條規定，由敗訴之被上訴人負擔，始為公允。

25 六、綜上所述，上訴人主張系爭專利業經行政訴訟撤銷確定，專
26 利權之效力，視為自始不存在，被上訴人不得對於上訴人主
27 張權利，為有理由。從而，被上訴人請求上訴人給付損害賠
28 償及排除侵害與銷毀侵害系爭專利權之物品，均為無理由，
29 不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審
30 為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，均非合法。
31 上訴意旨指摘原判決不利於其之部分不當，求予廢棄改判，

01 為有理由，應由本院將該部分予以廢棄，並改判如主文第2
02 項。

03 七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法與所舉證據，核與本
04 件判決結果不生影響，爰不再逐一論駁，附此敘明。

05 八、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1
06 條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

07 中 華 民 國 111 年 3 月 17 日

08 智慧財產第二庭

09 審判長法 官 蔡惠如

10 法 官 蔡如琪

11 法 官 曾啓謀

12 以上正本係照原本作成。

13 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
14 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
15 （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
16 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
17 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
18 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
19 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

20 中 華 民 國 111 年 3 月 23 日

21 書記官 丘若瑤

22 附註：

23 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

24 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
25 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

26 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
27 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
28 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。