

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專訴字第48號

原告 陳瑞玲

訴訟代理人 蔡慶文律師

複代理人 戴君容律師

被告 晟弈有限公司

兼上一人

法定代理人 賴明德

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國111年6月1日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告晟弈有限公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣或陳列如附圖所示侵權產品，並應將已製造、為販賣之要約、販賣或陳列如附圖所示侵權產品之成品回收及銷毀。

被告晟弈有限公司、被告賴明德應連帶給付原告新臺幣壹拾捌萬元，及自民國一百一十年五月十二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告晟弈有限公司、被告賴明德連帶負擔十分之六，餘由原告負擔。

本判決第二項，得假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項但書第3款定有明文。本件原告起訴聲明第一項原為「被告晟弈有限公司（下稱被告公司）不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣或陳列如附圖所示侵權產品（下稱系爭框料）或其他侵害原告中華民國設計專利第D208862號「框料」專利權（下稱系爭專利）之物品；並應將已製造、

為販賣之要約、販賣或陳列之系爭框料之成品、半成品、模具及其他侵害原告系爭專利權之物品回收並銷毀。」等語（見本院卷第13頁），嗣於民國111年6月1日當庭變更上開聲明為「被告公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣或陳列系爭框料或其他侵害原告系爭專利之物品，並應將已製造、為販賣之要約、販賣或陳列之系爭框料之成品回收並銷毀。」（見本院卷第504頁），原告上開所為核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸前揭說明，並無不合，應予准許。

二、本件被告受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有本院送達證書3份在卷可稽（見本院卷第469頁至第473頁），核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、實體方面：

一、原告主張：

（一）系爭專利為一種電動窗驅動裝置之固定元件，係用以容置及隱蔽電動窗驅動裝置之框料，其設計特徵為一框體概呈長條狀，框體二側各自延伸出二翼部，框體中間的槽道具有一板體。原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自109年12月1日至124年5月7日。

（二）被告公司未經原告授權，私自製造並販賣侵害系爭專利之隱藏式電動百葉窗，其拆解後可取得其中之系爭框料，依整體觀察、綜合判斷直接比對後，系爭框料容易引起普通消費者注意之部位或特徵，與系爭專利極為近似，經原告委請永冠國際專利商標事務所（下稱事務所）進行侵權比對分析之結果，確認系爭框料為與系爭專利相同之物品而侵害原告專利權。原告於109年12月31日委請事務所通知被告公司停止侵害系爭專利之行為後，被告公司直至110年12月仍對外為銷售內含系爭框料之前揭電動百葉窗，而持續侵害原告專利權。

01 (三)被告公司係設立登記於101年9月10日，依其登記之營業項目
02 包含建材批發、零售、鋼材二次加工、鋁材軋延、伸線、擠
03 型、室內裝潢、門窗安裝、玻璃安裝、消防安全設備批發、
04 零售、安裝等，可知被告公司對於同業間相同或類似產品之
05 專利技術應會密切關注、了解而具有一定之熟悉度，而系爭
06 專利係經登記及公告，故被告公司應知悉其所製造、販售之
07 系爭框料侵害系爭專利，而具有侵權行為之故意或過失。又
08 依專利法第136條規定，原告就系爭專利專有排除他人未經
09 同意而實施該設計之權利，爰依專利法第142條第1項準用第
10 96條第1項、第3項，請求被告排除及防止侵害，並回收及銷
11 毀侵害系爭專利之物；復依第142條第1項準用第96條第2
12 項、民法第184條第1項前段規定，擇一請求被告連帶賠償其
13 損害。另被告公司既有侵害系爭專利之行為，則其製造、為
14 販賣之要約、販賣及陳列系爭框料，應屬被告公司負責人即
15 被告賴明德之執行業務範圍，故依公司法第23條第2項規
16 定，請求被告賴明德與被告公司就原告所受損害負連帶賠償
17 責任。

18 (四)損害賠償金額之計算：

- 19 1.依財政部中區國稅局員林稽徵所提供之營業人進銷項交易對
20 象彙加明細表，可知被告公司於109年11月至110年12月期間
21 有持續銷售給從事金屬門窗、建材、房屋設備安裝工程等對
22 象之行為；復依營業人銷售額與稅額申報書內容，可見被告
23 公司109年11月至110年12月平均每月銷售額為591萬6,556
24 元，是原告主張被告公司於上開期間製造及對外販賣系爭框
25 料所得利益為150萬元，並據此依專利法第142條第1項規定
26 準用專利法第97條第1項第2款規定請求賠償，未逾被告公司
27 平均每月銷售額為591萬6,556元，應屬合理。
- 28 2.退步言之，縱認上開資料不足計算損害賠償金額，原告於10
29 9年5月8日申請系爭專利後，於109年6月10日即與訴外人薛
30 超雄簽立專利權授權契約，將包含系爭專利之2項專利一併
31 授權他人實施，授權期間5年，授權金共計180萬元，平均每

01 項專利之每年授權金收益為18萬元。被告公司至遲自109年1
02 2月24日起即有侵害系爭專利之行為，侵權期間至少1年，原
03 告亦得依專利法第142條第1項規定準用專利法第97條第1項
04 第3款規定，請求被告連帶賠償18萬元。

05 3.再退步言之，如本院認上開證據均不足計算損害賠償金額，
06 惟原告已證明其受有損害，然其不能證明損害數額且證明顯
07 有重大困難，原告得依民事訴訟法第222條第2項規定，請求
08 法院酌定損害賠償數額。

09 (五)並聲明：

10 1.被告公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣或陳
11 列系爭框料或其他侵害原告系爭專利權之物品，並應將已製
12 造、為販賣之要約、販賣或陳列之系爭框料之成品回收及銷
13 毀。

14 2.被告應連帶給付原告150萬元，及自起訴狀送達翌日起至清
15 償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

16 3.訴訟費用由被告連帶負擔。

17 4.第二項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

18 二、被告經合法通知未到庭，亦未提出書狀為任何聲明及陳述。

19 三、得心證之理由：

20 (一)系爭專利技術分析：

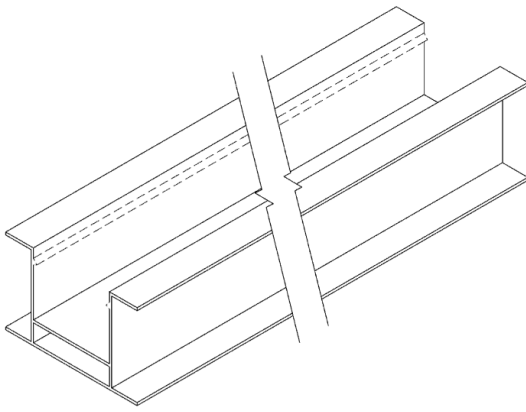
21 1.系爭專利技術內容：

22 依系爭專利之設計說明書第【0002】段落所載（見本院卷第
23 27頁），系爭專利為如下列圖式所揭示之一種「框料」設
24 計，一框體呈長條狀，該框體之二側各自延伸出二翼部，且
25 該框體中間的槽道具有一版體。

26 2.系爭專利圖式：

27 (1)立體圖：

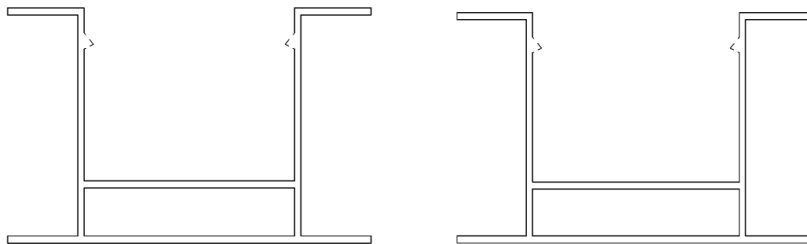
01



02

(2)前、後視圖：

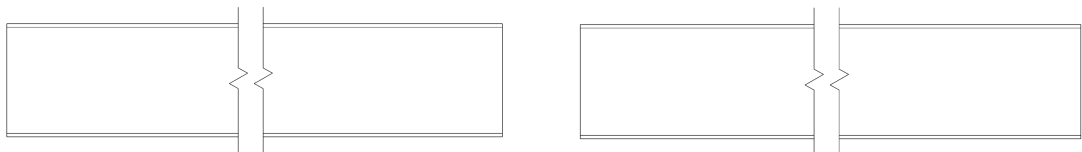
03



04

(3)左側、右側視圖：

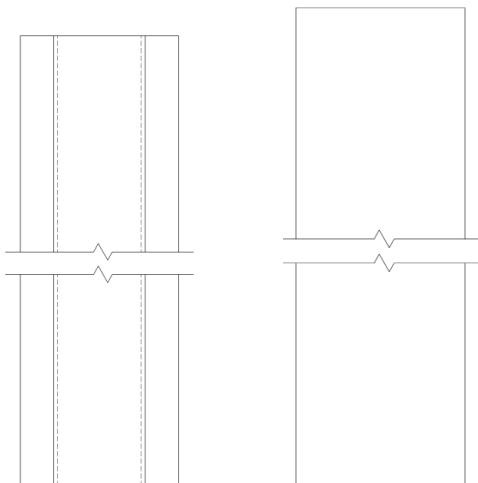
05



06

(4)俯視、仰視圖：

07



08

3.系爭專利申請專利範圍分析：

09

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依
10 系爭專利核准公告之上開圖式，並審酌設計說明書中之設計
11 名稱及物品用途（見本院卷第27頁），系爭專利所應用之物

品為一種電動窗驅動裝置之固定元件，係用以容置及隱蔽電動窗的驅動裝置之「框料」。復依設計說明書第【0003】段落關於設計說明所載「圖式所揭露之虛線部分為本設計不主張設計之部分」（見本院卷第27頁），及參以前揭圖式有揭露虛線部分，可徵系爭專利外觀應確定為「如前揭圖式各視圖中所構成的整體形狀，不包含虛線所繪製之部分」。

(二)系爭框料技術內容：

依本院111年3月2日當庭勘驗系爭框料之結果及照片（見本院卷第328頁、第331頁至第340頁），可知系爭框料內含與本件無關尚未拆解之螺桿，且觀諸勘驗照片內容，系爭框料為一種電動窗之「框料」，一框體概呈長條狀，該框體的二側各自延伸出二翼部，且該框體中間的槽道具有一板體。

(三)按設計專利的侵權比對，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（即系爭框料）。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，就系爭專利之專利權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是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。經查：

1.物品之比對：

系爭專利所應用之物品為一種電動窗驅動裝置之固定元件，係用以容置及隱蔽電動窗的驅動裝置之「框料」，業如前述；而原告提出之系爭框料，則係自被告販售之隱藏式電動百葉窗拆解後取下，並經本院當庭勘驗如前，有原告提出之客戶報價單、銷貨單（即購買證明）、公證書及所附之統一

發票、電動百葉窗安裝說明書、拆解系爭框料過程照片等在卷可佐（見本院卷第273頁至第313頁），足徵系爭框料為一種電動窗之「框料」，一框體概呈長條狀，該框體的二側各自延伸出二翼部，且該框體中間的槽道具有一板體，故系爭框料用途、功能與系爭專利相同，與系爭專利所請為相同之物品。

2.外觀之比對：

所謂外觀之相同或近似，係指採取普通消費者選購商品之觀點，以「整體觀察、綜合判斷」之方式，據以比對判斷系爭框料與系爭專利之整體外觀是否相同或近似，亦即比對判斷時，應觀察系爭專利圖式之整體內容與系爭框料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「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」（即系爭專利之「新穎特徵」）、「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，而為綜合性之決定。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，而為相同或近似之外觀；反之則否。茲分述如下；

- (1)經整體觀察比對（詳如附表所示比對圖），系爭專利與系爭框料之共同特徵為一長條狀框體，該框體的二側各自延伸出二翼部，且該框體中間的槽道具有一板體，該翼部、板體與底部底板呈現平行配置。就系爭專利與系爭框料之共同特徵而言，這些特徵已包括整體輪廓及主要視覺特徵，故二者之整體外觀幾近完全相同，且屬於「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」，而易影響其整體視覺印象。至系爭框料雖將上翼部寬度略做比例之改變，及於底板下方有數道淺凹壓紋，然無特異之視覺效果，且屬淺微之細部簡單修飾，僅佔系爭框料整體外觀上之局部細微差異，並不足以影響其整體視覺印象。

01 (2)綜上，基於系爭框料與系爭專利之共同特徵係屬於「容易引
02 起普通消費者注意的部位或特徵」，而系爭框料前述與系爭
03 專利之差異特徵，於視覺上甚不明顯，不足以影響系爭框料
04 整體之視覺印象，故在綜合考量前開特徵對於整體視覺印象
05 的影響後，整體比較觀察，系爭框料與系爭專利已產生混淆
06 之整體視覺印象，應認定系爭框料與系爭專利之外觀近似。
07 由於系爭框料與系爭專利之物品相同，且外觀近似，故系爭
08 框料與系爭專利為近似之設計，系爭框料已落入系爭專利之
09 專利權範圍。

10 (四)原告請求排除、防止侵害及回收並銷毀侵權物品部分：

11 1.按設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其
12 同意而實施該設計或近似該設計之權。專利法第136條第1項
13 定有明文。而所謂實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使
14 用或為上述目的而進口該物之行為，有專利法第142條準用
15 同法第58條第2項之明文規定。查系爭框料落入系爭專利之
16 專利權範圍，已如上述，且依前揭客戶報價單、銷貨單、統
17 一發票、電動百葉窗安裝說明書（見本院卷第273頁至第275
18 頁、第279頁至第282頁），可知被告公司有自行或使他人製
19 造、為販賣之要約、販賣或陳列內含系爭框料之電動百葉窗
20 等行為，則依前揭規定，原告即有排除被告未經其同意而實
21 施系爭專利之設計或近似該設計之權利。

22 2.按設計專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之；有侵
23 害之虞者，得請求防止之；設計專利權人為上開之請求時，
24 對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求
25 銷毀或為其他必要之處置。專利法第142條第1項準用第96條
26 第1項、第3項定有明文。所謂「有侵害之虞」係指侵害雖未
27 發生，就現在既存之危險狀況加以判斷，其專利權有被侵害
28 之可能，而有事先加以防範之必要，故當存有專利權遭侵害
29 之虞等情，自得以此規定作為侵害防止之請求權基礎而提起
30 訴訟。又按專利法第96條第1項於100年12月21日公布修正之
31 立法理由意旨略以：「侵害排除或防止請求，性質上類似物

上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第1項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要。」是以，除去、防止侵害專利請求權，其性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求（民法第767條規定參照），客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，不以行為人主觀上有故意或過失為必要。

3.查被告公司係從事門窗安裝工程業、其他機械製造業等業務範圍，有經濟部商工登記公示資料之公司基本資料在卷為憑（見本院卷第43頁），且為從事販賣電動百葉窗之業者，其所製造、販賣之電動百葉窗所內含之系爭框料落入系爭專利之專利權範圍，又被告公司經原告委請事務所發函通知其侵害系爭專利並請求回覆，被告公司迄至本院言詞辯論終結前均無任何回應或表示，足認被告確有侵害系爭專利之客觀事實，且有繼續製造、為販賣之要約、販賣、陳列系爭框料而有侵害系爭專利之風險存在，則原告依專利法第142條第1項準用第96條第1項、第3項規定，請求被告公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣或陳列系爭框料，並應將已製造、為販賣之要約、販賣或陳列之系爭框料之成品回收及銷毀，應屬正當。至原告所稱「其他侵害原告系爭專利權之物」，除未表明具體物品內容為何，亦無提出任何證據以證明其所述之其他產品有侵害系爭專利之風險，難認有何防止排除侵害之必要，是此部分請求，即屬無由。

(五)原告請求侵權行為損害賠償部分：

1.按設計專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。專利法第142條第1項準用第96條第2項定有明文。查系爭框料落入系爭專利之專利權範圍，已如前述，且依前揭客戶報價單、銷貨單、統一發票、電動百葉窗安裝說明書（見本院卷第273頁至第275頁、第279頁至第282頁），可知被告公司有自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、

陳列內含系爭框料之電動百葉窗等行為，是被告公司未經原告同意或授權，侵害原告系爭專利之專利權等情，應堪認定。又系爭專利自109年12月11日起即行公告，有系爭專利公告本在卷可查（見本院卷第23頁），專利權既採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，則被告公司自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、陳列系爭框料之際，即應加以查證，以避免侵害系爭專利，且依經濟部商工登記公示資料之公司基本資料（見本院卷第43頁），被告公司早於101年9月10日即已成立，公司資本總額為800萬元，所營事業包含日常用品批發業、建材批發及零售業、鋼材二次加工業、鋁材軋延、伸線、擠型業、室內裝潢業、門窗及玻璃安裝工程業、國際貿易業、消防安全設備安裝工程業、配管工程業、電器承裝及安裝業、消防安全設備批發、零售及檢修業、其他機械製造業，及其他除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務，依其營業規模，此查證係在其能力範圍內，具期待可能性，竟怠於為之，自不得因此諉稱不知，況原告曾於109年12月31日委由事務所發函通知被告公司停止侵害其系爭專利之行為，被告公司迄未回應及處理侵權事宜，顯有未善盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，足認被告公司就侵害系爭專利之行為，至少有過失存在，故原告依前述法律規定，請求被告公司負侵害專利權之損害賠償責任，應屬有據。至原告另依民法第184條第1項前段規定而為同一請求，按專利權人對於因故意或過失侵害其專利者，得依專利法第96條第2項請求損害賠償，且我國專利法對於侵害專利權之損害賠償責任設有特別規定，應優先於民法侵權行為而為適用，本院即無再為論述民法第184條第1項前段規定之必要，附此敘明。

2. 損害賠償額之計算：

- (1) 原告先依專利法第97條第1項第2款「依侵害人因侵害行為所得之利益」規定，請求被告公司負擔於109年11月至110年12月期間製造及對外販賣系爭框料之所得利益150萬元，係以

財政部中區國稅局員林稽徵所111年2月16日函文及所附被告公司營業人進銷項交易對象彙加明細表、營業人銷售額與稅額申報書為據（見本院卷第345頁至第437頁），惟觀諸上開資料內容，被告公司銷售交易內容包含塗料製造、中古汽車零售、金屬門窗批發、金屬結構及建築組件批發、室內裝修工程、其他未分類電子零組件等多種項目，原告主張上開期間銷售交易全與系爭框料相關，並以銷售總額作為被告公司販售系爭框料之所得利益之計算基礎，已難認屬實；又依原告於本院審理時自承：內含系爭框料之電動百葉窗總金額為8,000元，不含稅，應該還要加計百分之5之稅金。8,000元沒有辦法計算其中多少是框料，裡面還包含成本、工錢等等，但我們認為框料應該是占最大之比例等語（見本院卷第327頁至第328頁），可徵被告自行或委請他人銷售電動百葉窗所得銷售款項，亦非全然屬於系爭框料銷售所得之利益。此外，原告並無提出其他證據證明被告公司向稅捐稽徵所申報之銷售金額與銷售系爭框料之所得利益之關聯性，是原告主張被告公司自109年11月起至110年12月期間平均每月銷售額為591萬6,556元，並據此作為其銷售系爭框料之所得利益，顯非可採。

- (2)原告復請求依專利法第97條第1項第3款之規定，依授權實施系爭專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害，並提出其與訴外人薛超雄間之專利權授權契約（見本院卷第315頁），觀諸該契約內容，原告同意將設計專利申請第108307991號框料專利與系爭專利授權薛超雄，約定授權使用期限為5年，自109年6月1日起至114年5月31日止，薛超雄得於中華民國境內使用、銷售框料之商品，薛超雄應支付原告180萬元作為權利金等情，可知原告確有將連同系爭專利之2筆框料之設計專利授權他人使用，且依上開使用期間、金額計算，每月授權金額應為3萬元（計算式：180萬元÷5年÷12月＝3萬元），復參酌原告前揭授權他人使用之2筆專利均為名稱為框料之設計專利，價值應屬相當，則系爭專利每月授權

01 金額即為1萬5,000元（計算式：3萬÷2＝1萬5,000元），故
02 原告主張以前開授權書授權金額1萬5,000元作為損害賠償計
03 算基礎，並自109年12月24日事務所鑑定系爭框料侵害其系
04 爭專利迄今至少1年期間，請求被告給付損害賠償18萬元
05 （計算式：1萬5,000元×12月＝18萬元），為有理由。至本
06 件已依原告主張依專利法第97條第1項第3款計算損害賠償金
07 額，即無庸再依民事訴訟法第222條規定審酌損害賠償額。

08 (六)另按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人
09 受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。公司法第23
10 條第2項定有明文。查被告賴明德為被告公司之法定代理
11 人，有經濟部商工登記公示資料之公司基本資料在卷為憑
12 （見本院卷第43頁），且被告公司所為製造、為販賣之要
13 約、販賣、陳列系爭框料等行為，均為被告公司之業務，自
14 當為被告賴明德執行公司業務之範圍，是原告主張被告賴明
15 德應依公司法第23條第2項規定，就被告公司應賠償18萬元
16 部分負連帶損害賠償責任，當屬有據。

17 (七)末按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責
18 任。給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經
19 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權
20 人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他
21 相類之行為者，與催告有同一之效力。民法第229條第1項及
22 第2項分別定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的
23 者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率
24 較高者，仍從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約
25 定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5。民法第233條第
26 1項及第203條亦有明文。查本件命被告給付部分，係屬侵權
27 行為損害賠償之債，核屬無確定期限之給付，又係以支付金
28 錢為標的，依前揭法律規定，既經原告提起本件訴訟，且起
29 訴狀繕本業於110年5月11日送達被告，有本院送達證書1份
30 在卷可稽（見本院卷第163頁），被告迄未給付，自應負遲
31 延責任。是原告請求自起訴狀繕本送達被告翌日起即110年5

月12日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之法定遲延利息，核無不合。

四、綜上所述，原告依專利法第142條第1項準用第96條第1項至第3項規定，請求被告公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣或陳列系爭框料，並應將已製造、為販賣之要約、販賣或陳列之系爭框料之成品回收及銷毀；及請求被告應連帶給付18萬元本息，為有理由，應予准許；逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。

五、本判決第二項命被告連帶給付金額未逾50萬元，應依民事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行。至原告請求金額給付之敗訴部分，其假執行之聲請失其依據，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第79條、第85條第2項。

中 華 民 國 111 年 6 月 29 日

智慧財產第三庭

法 官 潘曉玫

以上正本係照原本作成。

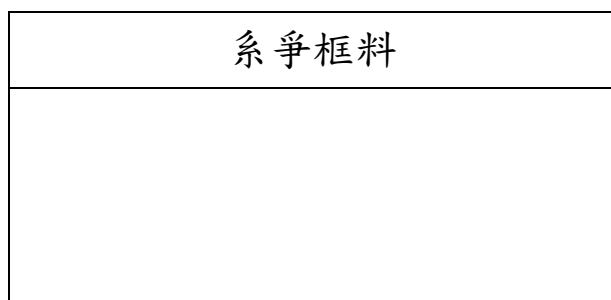
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

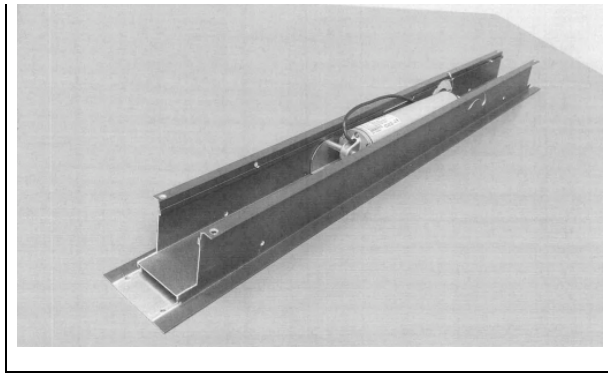
中 華 民 國 111 年 6 月 29 日

書記官 李建毅

附圖：



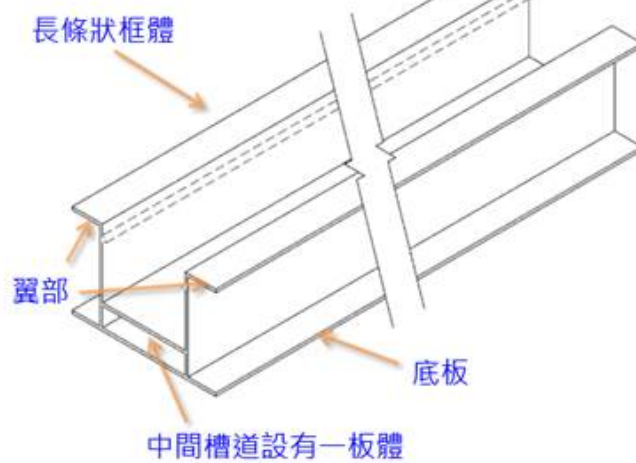
01



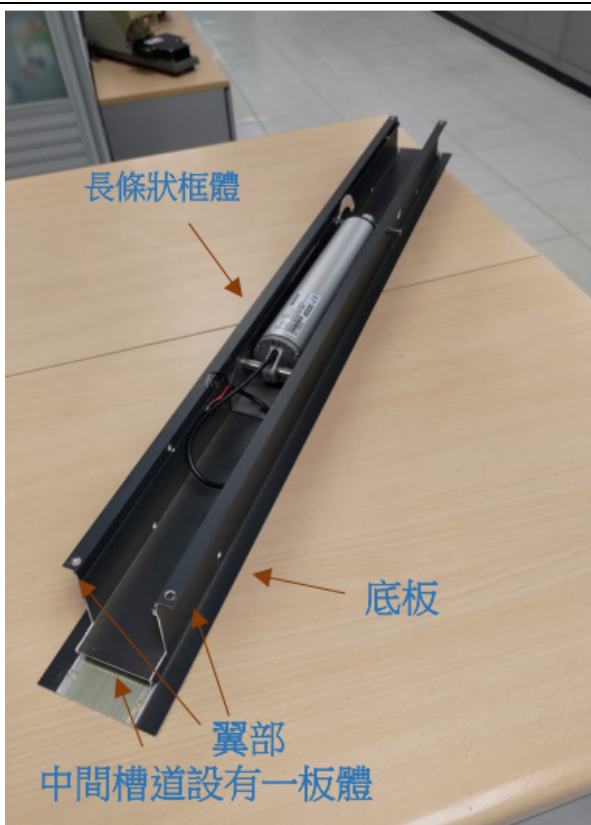
02 附表：（比對圖）

03

系爭專利

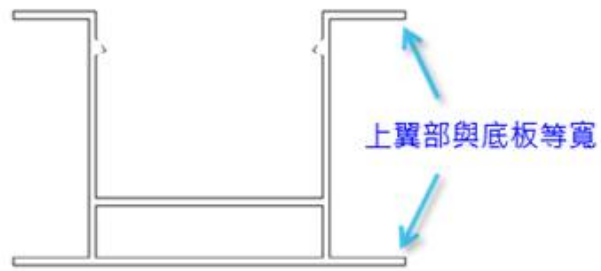


系爭框料

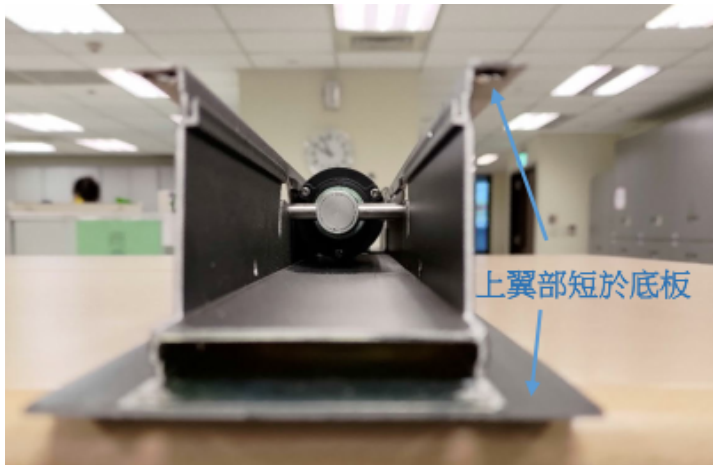


卷證出處：本院卷第333頁

系爭專利



系爭框料



卷證出處：本院卷第331頁