

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專訴字第70號

原告 協裕窯業股份有限公司

法定代理人 陳良品

訴訟代理人 賀華谷律師

被告 裕邦窯業股份有限公司

法定代理人 王世慶

被告 吉第興業有限公司

法定代理人 黃春豐

共同

訴訟代理人 何文雄律師

楊家寧律師

複代理人 謝允正律師

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4月29日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者，不在此限；不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。民事訴訟法第255條第1項第1款、第256條分別定有明文。原告公司起訴聲明為：「一、被告應連帶給付原告新臺幣(下同)10萬元，及自起訴狀送達之次日起至清償日止，按年利率5%計算利息。二、被告不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而侵害中華民國專利證書號數D178043『類石片雕花磁磚』設計專利（下稱系爭專利）。三、被告應收回目前流通於市面侵權之「陶瓷面磚」，並自行銷毀。」嗣於111年3月8日以民事變更訴之聲明暨補充狀（本院卷第247

頁)變更訴之聲明為：「一、被告裕邦窯業股份有限公司(下稱裕邦公司)應給付原告10萬元，其中120元由被告吉第興業有限公司(下稱吉第公司)連帶給付，及自起訴狀送達之次日起至清償日止，按年利率5%計算利息。二、被告裕邦公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣或使用與系爭專利所示相同或近似的產品。三、被告裕邦公司應回收目前流通於市面產品編號為JY6285之磁磚，並自行銷毀。」，前開訴之聲明變更，核屬為使聲明內容更加明確而調整，且經被告等同意在卷(本院卷第297頁)，揆諸前揭規定，應予准許。

貳、實體部分

一、原告公司起訴主張：

(一)原告公司為系爭專利之專利權人，專利權期間自105年9月1日至119年11月10日止。被告裕邦公司明知系爭專利存在，且於109年7月29日擔任原告公司與訴外人愷華維有限公司(下稱愷華維公司)協議之見證擔保人，同意不再生產及銷售類似系爭專利之產品，並簽訂協議書(下稱系爭協議書)。惟原告公司嗣後發現第三人向被告吉第公司購買之被告裕邦公司製造之磁磚產品侵害系爭專利權。爰依專利法第142條準用同法第96條第1項、第2項、民法第184條第1項前段、第185條規定提起本件訴訟。

(二)系爭協議書約定可銷售產品為編號KY6281-KY6285之「凱硯磁磚」，而由原告公司於110年5月10日委託第三人購得之6箱編號為JY6285/03/「晶硯磁磚」之編號後方記載「0000000」，可知製造日期係110年3月26日，可證並非系爭協議書約定之標的。

(三)比對設計專利是否構成近似，應以整體觀察為原則，不應就系爭專利與產品每一分布的白點、花紋的分布等細微事項進行比對，而是應以肉眼進行整體觀察並綜合判斷兩者有無近似，是否讓一般消費者認為是相同或近似之產品，系爭專利與111年3月22日庭呈之6箱磁磚以及111年2月14日庭呈之3片

01 磁磚（下稱系爭產品）除整體外觀設計呈現之視覺效果如出
02 一轍，用途亦皆為裝飾牆面，系爭產品已侵害系爭專利權。

03 (四)被告裕邦公司製造、販賣系爭產品之行為，已構成民法第18
04 4條第1項前段之侵權行為；被告吉第公司怠於查證所購買之
05 產品是否侵害他人權利即進行販售，應認欠缺善良管理人之
06 注意義務而具侵權故意，故被告裕邦公司、被告吉第公司為
07 民法第185 條共同侵權行為人，須負連帶賠償責任。

08 (五)又按專利法第142條準用同法第96條第1項、第3項等規定，
09 故原告公司自得請求被告裕邦公司不得自行或使他人製造、
10 為販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利之磁磚以及收回編
11 號JY6285之磁磚並自行銷毀。

12 (六)依本行業特性，每一磁磚產品於生產製造時，因應規模經濟
13 需求，每一編號的製造必需達到一定的數量才會開模生產，
14 此類磁磚每次生產最少為5,000箱，才能符合經濟效益，扣
15 除成本，每箱至少仍可獲利20元，依此計算就被告裕邦公司
16 本次生產該批磁磚的獲利至少為10萬元(計算式 $20 \times 5,000 = 10$
17 $0,000$)，故請求被告裕邦公司給付原告公司10萬元，其中12
18 0元由被告吉第公司連帶給付。

19 (七)對被告等抗辯之主張：

20 1.原告公司於110年5月10日前已取得「晶硯磁磚」，經比對
21 發覺與系爭專利相似，惟當時紙箱被膠帶黏住，拆封時不
22 小心撕破包裝紙箱外部的文字，才用麥克筆書寫，再拍照
23 存證，即甲證4所示的照片，之後再於110年5月10日委由
24 第三人向被告吉第公司購買系爭產品，並索取原證3之發
25 票，故111年3月22日庭呈之紙箱外觀完整，而非甲證4照
26 片的紙箱。

27 2.原告公司委託第三人於110年5月10日向被告吉第公司購買
28 系爭產品並取得原證3之發票，其上僅記載「磁磚」而未
29 有其他註記，難認該發票與乙B證1之出貨單有何關聯。另
30 乙B證1之出貨單上，批號欄之字跡顯與其他字跡不同，有

事後填寫之可能，難認乙B證1即為對應原證3之收據，系爭產品確實係向被告吉第公司所購買。

(八)並聲明：

- 1.被告裕邦公司應給付原告10萬元，其中120元由被告吉第公司連帶給付，及自起訴狀送達之次日起至清償日止，按年利率5%計算利息。
- 2.被告裕邦公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣或使用與系爭專利所示相同或近似的產品。
- 3.被告裕邦公司應回收目前流通於市面產品編號為JY6285之磁磚，並自行銷毀。

二、被告等抗辯則以：

(一)被告吉第公司以原證3發票所販售之磁磚，係系爭協議書所約定得銷售出清之庫存產品；系爭產品並非被告吉第公司於110年5月10日出售之磁磚：

- 1.系爭協議書約定被告裕邦公司所生產之產品編號KY6281-KY6285，截至109年7月28日前已生產之庫存9,501件得銷售出清。由原證3發票對照乙B證1出貨單可知被告吉第公司所販售者為被告裕邦公司生產之編號KY6283、109年7月4日製造之批號1090704磁磚，屬系爭協議書約定得銷售出清之庫存範圍。
- 2.原證3發票所載日期雖因被告吉第公司退換貨等機制，作業習慣上未依實際交易日期填載而與乙證1出貨單日期不符，然依證人黃○○當庭提供之由公司進銷存系統輸入產品品名及批號，自動調閱所得之品項「KY6283」、批號「0000000-00」磁磚，於110年1月1日至111年12月31日之異動明細，其上單據編號21051731交易之數量、單價，可見均與原證3發票及乙B證1出貨單所載相符，勾稽證人黃○○證稱該段期間並無其他客人購買該數量與單價之磁磚，可知原證3發票及乙B證1出貨單確實同為被告吉第公司銷售「KY6283」磁磚之憑據，而非銷售「晶硯磁磚」之交易。

01 (二)綜觀卷內資料，被告裕邦公司無從確認系爭產品為被告裕邦
02 公司所製造並銷售予被告吉第公司之磁磚：

03 1.原告公司稱侵權產品為如甲證4照片所示包裝箱之晶硯磁
04 磚，然甲證4照片所示之包裝箱手寫「晶硯」字跡，竟與
05 庭呈6箱磁磚之外箱均不相符。且原告公司庭呈之磁磚，
06 其包裝箱均已開拆，而非封箱完整之狀態，其內容物與包
07 裝箱上所載品名及型號之同一性已無從認定。再者，原告
08 公司庭呈之磁磚包裝箱上均載明「數量 90PCS」即一箱
09 為90片裝，然111年3月22日庭呈之6箱磁磚均不符此情
10 況，縱加計原告公司111年2月14日先行提出之3片磁磚，
11 數量仍有出入，難認外箱包裝與內容物之同一性。

12 2.生產燒製外牆磁磚之公司及廠牌眾多，外牆磁磚之變化亦
13 有限，且模具製造商亦非由被告裕邦公司所壟斷，被告裕
14 邦公司尚難僅依磁磚本身或勘驗筆錄照片辨別是否為被告
15 裕邦公司製造並銷售予被告吉第公司之磁磚。

16 (三)系爭產品並未落入系爭專利之專利範圍，無侵害系爭專利
17 權：

18 1.原告公司之專利侵權分析報告，係以系爭專利權5片磁磚
19 之其中3片磁磚之拼接整體，以及其中1片磁磚之單元體，
20 與本件查獲之磁磚進行比對，並主張本件查獲之磁磚侵害
21 系爭專利權，顯已違反成組設計專利應只能將整組視為一
22 整體行使權利之規定。

23 2.依111年4月8日勘驗筆錄結果，系爭產品各箱內所含正面
24 外觀之款式均達9種之多，9種磁磚外觀之組合，即與系爭
25 專利權係成組設計專利，由專利公報所載組件1至組件5，
26 全部5片磁磚之整體外觀共同確定之專利範圍，無從對應
27 或比對為相同或近似。且系爭產品同箱之中各款正面外觀
28 所對應背面標號加總之磁磚數量並不相同，各箱之間同款
29 磁磚之數量亦均不相同，系爭產品顯然非以特定數量或組
30 合成組為製造及銷售，而係各款數量隨機製造，從而構成
31 之磁磚外觀，尚無可能侵害系爭專利權之成組設計專利。

01 (四)並聲明：原告之訴駁回。

02 三、兩造不爭執事項：

03 (一)原告公司為系爭專利之專利權人，專利權期間自105年9月1
04 日至119年11月10日止，此有專利公報在卷可稽（本院卷第2
05 3頁）。

06 (二)第三人愷華維公司與原告公司於109年7月29日簽訂系爭協議
07 書，被告裕邦公司為系爭協議書之見證擔保人，此有系爭協
08 議書在卷可稽（本院卷第51頁）。

09 (三)被告吉第公司於110年5月10日銷售6件（540片），總價1,98
10 5元之磁磚予信明公司，即被告吉第公司不爭執原證3之真
11 正，此為被告吉第公司所自認（本院卷第159頁）。

12 (四)被告裕邦公司不爭執原證1、3之形式真正（本院卷第102
13 頁）。

14 (五)被告吉第公司不爭執原證1、2之形式真正（本院卷第160
15 頁）。

16 四、得心證之理由：

17 本件原告公司主張被告裕邦公司製造、販賣系爭產品給被告
18 吉第公司，被告吉第公司販售系爭產品給第三人信明工程有
19 限公司（下稱信明公司）之行為，共同侵害系爭專利權，被
20 告等應賠償原告公司因此所致之損害，被告裕邦公司更應為
21 一定不作為及作為，為被告等否認，並以前詞置辯，故本件
22 爭點為：(一)系爭產品是否被告吉第公司於110年5月10日所銷
23 售？(二)系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍？(三)原告
24 公司請求被告裕邦公司損害賠償10萬元，其中120元由被告
25 吉第公司連帶為損害賠償及法定遲延利息，是否有理由？若
26 有理由，數額為何？(四)原告公司請求被告裕邦公司為一定不
27 作為及作為，是否有理由？茲分敘如下：

28 (一)系爭產品是否被告吉第公司於110年5月10日所銷售？

29 1.按「當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任
30 」，民事訴訟法第277條前段定有明文。是民事訴訟如係
31 由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不

01 能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯
02 事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原
03 告之請求。又按「物之發明之實施，指製造、為販賣之要
04 約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為」，為專
05 利法第58條第2項所明定，此規定於設計專利準用之，更
06 為專利法第142條第1項所明文。

07 2.原告公司主張：「本件侵害行為係被告裕邦公司製造、販
08 賣原證3發票所示之產品與被告吉第公司，被告吉第公司
09 販售上開產品與第三人信明公司」、「111年3月22日攜帶
10 至庭之6箱磁磚及111年2月14日庭呈之3片磁磚即為本件主
11 張被告裕邦公司、吉第公司應負責之侵權產品」（本院卷
12 第235頁、第423頁），被告裕邦公司、吉第公司雖均坦承
13 被告吉第公司於110年5月10日出售原證3發票所示之磁磚
14 與第三人信明公司，惟否認系爭產品係上開出售與第三人
15 信明公司之磁磚，自應先由原告公司就此事實負舉證之責
16 任。

17 3.查原證3發票記載「品名：磁磚、數量：540、單價：3.
18 5、金額：1890、總計1985、壹仟玖佰捌拾伍」，有該發
19 票影本在卷可參（本院卷第53頁），並無當日購得磁磚之
20 細部資料，顯無從證明系爭產品即為上開發票所載之「磁
21 磚」。又原告公司聲請調查之證人陳○○證述：曾見過原
22 證3發票，當日係一名50餘歲男子將包裝完整之6箱外箱有
23 「晶硯」二字之二丁掛磁磚攜至公司寄放，其看到發票及
24 出貨單均有6箱的記載，但不記得外箱編號為何等語（本
25 院卷第439-443頁）。證人張○○證述：曾經載過外箱有
26 「晶硯」二字之磁磚6箱，但無從確認所載6箱與當庭所見
27 6箱之外箱上編號是否相同等語（本院卷第447頁）。故證
28 人陳○○雖看過原證3發票及同時攜至公司之6箱寫有「晶
29 硯」之包裝外箱，但無從確認其所見的那6箱與111年3月2
30 2日攜帶至庭之6箱是否同一；證人張○○亦無從確認曾載
31 運之外箱有「晶硯」二字的那6箱與111年3月22日攜帶至

庭的6箱是否同一。故原告公司提出之證據均無法證明111年3月22日攜帶至庭之6箱磁磚即為原證3發票所載之「磁磚」，遑論證明111年2月14日庭呈之3片磁磚係原證3發票所載之「磁磚」之一部分。又111年3月22日攜帶至庭之6箱磁磚均非完整密封，有本院勘驗照片在卷可參（本院卷第329、345、358、371、384、397頁），故111年3月22日攜帶至庭之6箱磁磚，其內容物與外箱之一致性，更有可疑，自屬當然。

4.故而，雖被告吉第公司於110年5月10日出售6件磁磚並開立原證3發票與第三人信明公司，然以原告公司所提出之證據，並不足認定被告吉第公司前開出售之磁磚即為系爭產品

(二)系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍？

1.系爭專利技術分析：

(1)系爭專利設計內容：

系爭專利為如圖式所示之磁磚組，該磁磚組為一成組設計，分別為五個組件所組成，各組件都具有有一長矩形片體，該片體表面中央設有一道長條凹槽。再從各組件前視圖觀之，各組件設計內容如下：

①組件1：在該凹槽的上方左側表面設有約3/4長度不規則的仿石材雕花凸紋，而該凹槽的上方及下方其他表面則為平面紋；

②組件2：在該凹槽的上方右側表面設有約1/4長度不規則的仿石材雕花凸紋，在該凹槽的下方表面設有全部長度不規則的仿石材雕花凸紋，而該凹槽的上方其他表面則為平面紋；

③組件3：在該凹槽的下方表面設有全部長度不規則的仿石材雕花凸紋，而該凹槽的上方表面設有全部長度為平面紋；

④組件4：在該凹槽的上方右側表面設有約1/4長度不規則的仿石材雕花凸紋，在該凹槽的下方右側表面設有

約3/4長度不規則的仿石材雕花凸紋，而該凹槽的上方及下方其他表面則為平面紋；

⑤組件5：在該凹槽的下方左側表面設有約1/4長度不規則的仿石材雕花凸紋，而該凹槽的上方及下方其他表面則為平面紋。

(2)系爭專利圖式：見本判決附件。

(3)系爭專利之專利權範圍分析：

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品為使用於建築物室內、室外之地壁裝飾材料的「磁磚組」。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體設計。

2.查111年3月22日攜帶至庭之6箱磁磚當中，第1箱共89片、磁磚背面編號為1至26（各編號之詳細片數，見本院卷第323頁）；第2箱共89片、磁磚背面編號為1至26（各編號之詳細片數，見本院卷第324頁）；第3箱共89片、磁磚背面編號為1至26（各編號之詳細片數，見本院卷第324-325頁）；第4箱共87片、磁磚背面編號為1至26（各編號之詳細片數，見本院卷第325頁）；第5箱共89片、磁磚背面編號為1至26（各編號之詳細片數，見本院卷第326頁）；第6箱共89片、磁磚背面編號為1至26（各編號之詳細片數，見本院卷第326-327頁）；上開編號1、10、18、19、22、25之正面外觀相同；編號2、15、21之正面外觀相同；編號3、8、14之之正面外觀相同；編號4、6、11之正面外觀相同；編號5、7、9、24、26之正面外觀相同；編號12、13、17之正面外觀相同；編號16、20、23則各自不同，無從歸入前開任一組別，有本院勘驗筆錄在卷可參（本院卷第323-327頁）。其中以編號1、2、3、4、5、12、16、20、23為上開各組別之正面外觀，此部分見本判決附件。111年2月14日庭呈之3片磁磚，背面編號分別為7、11、2

5，正面外觀則同於上開相同編號之磁磚正面外觀，為兩造所不爭（本院卷第423頁）。

3.按「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」、「申請設計專利，應就每一設計提出申請。」、「二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，得以一設計提出申請。」分別為專利法第121條第1項、第129條第1、2項所明定。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。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該專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。而成組設計，係二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，而為成組物品整體之視覺性創作。故成組設計之專利權範圍，係由全部物品之外觀共同確定，不得將其中單個或多個物品分拆，據以確定專利權範圍。確定成組設計所應用之物品時，應以圖式為準，並得審酌說明書中所載之內容，以其所揭露之成組物品的整體用途據以確定，不得拘泥於各構成物品（即各個組件）之用途。確定成組設計之外觀，應以圖式所揭露之物品組合所構成的整體外觀為準，不得選擇性地僅就部分物品個別認定其外觀。

4.查系爭專利之物品為5片「磁磚組」，系爭專利之外觀應以圖式所揭露這5片組件磁磚而組合所構成的整體外觀為

準，故系爭專利之專利權範圍，係由這5片「磁磚組」物品之外觀共同確定。而系爭產品可區分為編號1至26共9種外觀組件，業如前述，故應以編號1至26號共9種外觀組件磁磚與系爭專利5片組件磁磚進行比對，比對結果如下：

(1)物品的相同或近似判斷：

系爭產品與系爭專利皆為一種應用於建築壁面或牆面之「磁磚組」，二者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利物品相同。

(2)外觀的相同或近似判斷：

①編號4、6、11磁磚與系爭專利組件2構成近似：

由編號4磁磚與系爭專利組件2之外觀（均見本判決附件）可知，均具有一長矩形片體、該片體表面中央設有一道長條凹槽、在該凹槽的上方右側表面設有約1/4長度不規則的仿石材雕花凸紋、在該凹槽的下方表面設有全部長度不規則的仿石材雕花凸紋，兩者僅有之差異為：組件2在該凹槽的上方其他表面為平面紋；編號4在該凹槽的上方其他表面則為平行波浪狀凸紋。而兩者在已具有前述共同設計特徵之情況下，僅在「平行波浪狀凸紋」的花紋區域有所差異，雖然該等差異占有一定比例關係，惟該「平行波浪狀凸紋」相較於「不規則的仿石材雕花凸紋」而言並非明顯，且在整體外觀之視覺效果的花紋排列、位置分布及大小比例等關係上，尚不足以影響整體視覺印象，兩者外觀構成近似。

②編號2、15、21磁磚與系爭專利組件3構成近似：

由編號2磁磚與系爭專利組件3之外觀（均見本判決附件）可知，均具有一長矩形片體、該片體表面中央設有一道長條凹槽、在該凹槽的下方表面設有全部長度不規則的仿石材雕花凸紋，兩者僅有之差異為：組件3在該凹槽的上方表面為全部長度平面紋；編號2在該凹槽的上方表面則為全部長度平行波浪狀凸紋。而兩

者在已具有前述共同設計特徵之情況下，僅在「平行波浪狀凸紋」的花紋區域有所差異，雖然該等差異占有一定比例關係，惟該「平行波浪狀凸紋」相較於「不規則的仿石材雕花凸紋」而言並非明顯，且在整體外觀之視覺效果的花紋排列、位置分布及大小比例等關係上，尚不足以影響整體視覺印象，兩者外觀構成近似。

③編號5、7、9、24、26磁磚與組件4構成近似：

由編號5磁磚與系爭專利組件4之外觀（均見本判決附件）可知，均具有一長矩形片體、該片體表面中央設有一道長條凹槽、在該凹槽的上方右側表面設有約1/4長度不規則的仿石材雕花凸紋、在該凹槽的下方右側表面設有約3/4長度不規則的仿石材雕花凸紋，兩者僅有之差異為：組件4在該凹槽的上方及下方其他表面則為平面紋；編號5在該凹槽的上方及下方其他表面則為平行波浪狀凸紋。而兩者在已具有前述共同設計特徵之情況下，僅在「平行波浪狀凸紋」的花紋區域有所差異，雖然該等差異占有一定比例關係，惟該「平行波浪狀凸紋」相較於「不規則的仿石材雕花凸紋」而言並非明顯，且在整體外觀之視覺效果的花紋排列、位置分布及大小比例等關係上，尚不足以影響整體視覺印象，兩者外觀構成近似。

④編號12、13、17磁磚與系爭專利組件5構成近似：

由編號12磁磚與系爭專利組件5之外觀（均見本判決附件）可知，均具有一長矩形片體、該片體表面中央設有一道長條凹槽、在該凹槽的下方左側表面設有約1/4長度不規則的仿石材雕花凸紋，兩者僅有之差異為：組件5在該凹槽的上方及下方其他表面為平面紋；編號12在該凹槽的上方及下方其他表面則為平行波浪狀凸紋。而兩者在已具有前述共同設計特徵之情況下，僅在「平行波浪狀凸紋」的花紋區域有所差

異，雖然該等差異占有一定比例關係，惟該「平行波浪狀凸紋」相較於「不規則的仿石材雕花凸紋」而言並非明顯，且在整體外觀之視覺效果的花紋排列、位置分布及大小比例等關係上，尚不足以影響整體視覺印象，兩者外觀構成近似。

⑤編號1、10、18、19、22、25磁磚與系爭專利組件1不近似：

由編號1磁磚與系爭專利組件1之外觀（均見本判決附件）可知，均具有一長矩形片體、該片體表面中央設有一道長條凹槽，然兩者存有下列差異：組件1在該凹槽的上方左側表面設有約3/4長度不規則的仿石材雕花凸紋、編號1磁磚在該凹槽的上方左側表面設有約1/2不規則的仿石材雕花凸紋；編號1磁磚在該凹槽的下方右側表面設有約1/2不規則的仿石材雕花凸紋；組件1在該凹槽的上方及下方其他表面為平面紋、編號1磁磚在該凹槽的上方及下方其他表面則為平行波浪狀凸紋。由前述可知，雖兩者有「一長矩形片體、該片體表面中央設有一道長條凹槽」的共同設計特徵，然兩者存有前開明顯差異特徵，該等差異無論是在花紋排列、位置分布及大小比例等關係上，所呈現的整體視覺效果都有明顯差異，已足以影響整體視覺印象，故兩者外觀明顯不同且不近似。

⑥編號16、20、23磁磚之外觀各自不同，且與系爭專利各組件不近似：

編號16、20、23磁磚雖均為一長矩形片體、該片體表面中央設有一道長條凹槽，然編號16磁磚在該凹槽的上方表面設有全部長度不規則的仿石材雕花凸紋；在該凹槽的下方表面則為全部長度平行波浪狀凸紋。編號20磁磚在該凹槽的上方右側表面設有約3/4長度不規則的仿石材雕花凸紋；在該凹槽的下方右側表面設有約1/4長度不規則的仿石材雕花凸紋；在該凹槽的

01 上方及下方其他表面則為平行波浪狀凸紋。編號23磁
02 磚在該凹槽的上方左側表面設有約1/4長度不規則的
03 仿石材雕花凸紋；在該凹槽的上方及下方其他表面則
04 為平行波浪狀凸紋（各編號磁磚之外觀，均見本判決
05 附件）。前開編號16、20、23磁磚外觀呈現之個別特
06 徵，於系爭專利各組件均未見，可認編號16、20、23
07 磁磚外觀呈現之整體視覺效果，各與系爭專利各組件
08 均存有明顯差異，已足以影響整體視覺印象，故編號
09 16、20、23磁磚各自不同，亦各與系爭專利各組件外
10 觀明顯不同且不近似。

11 ⑦又成組設計之外觀，應以圖式所揭露之物品組合所構
12 成的整體外觀為準，不得選擇性地僅就部分組件個別
13 認定其外觀，業如前述，而經前開比對結果，系爭專
14 利僅在部分組件與系爭產品之部分組件構成近似，又
15 成組設計應以整體的組件組合所構成的整體外觀為準，
16 而在花紋排列、位置分布及大小比例等關係上，
17 「編號1、10、18、19、22、25」、「編號16」、
18 「編號20」及「編號23」等組件都與系爭專利「組件
19 1」及「其他組件」，在各個組件所呈現的整體視覺
20 效果存有明顯差異，系爭產品係由複數個26片共9種
21 不同外觀組件磁磚所構成排列組合之整體外觀，相較
22 於系爭專利係由複數個5片所構成排列組合之整體外
23 觀，兩者透過編號依序排列組合的整體外觀已產生明
24 顯不同的視覺效果。況且系爭產品當中「編號1、1
25 0、18、19、22、25」這一組件，每箱數量甚多，有
26 「勘驗程序筆錄」存卷可稽（見本院卷第323-327
27 頁），該組件的表面花紋對整體外觀的排列組合變化
28 影響甚大，經整體觀察、綜合判斷，不足以認定系爭
29 產品與系爭專利會產生混淆的整體視覺印象，因此可
30 認兩者之外觀不近似。

01 ⑧原告公司雖主張系爭產品背面編號並無意義，鋪設牆
02 面時僅會隨意排列，所呈現之類似一般石頭不規格紋
03 路特性，即為系爭專利訴求之重點，故系爭產品落入
04 系爭專利範圍云云（本院卷第499頁），然成組設計
05 之專利權範圍，係由全部物品之外觀共同確定，業如
06 前述，系爭專利既以各組件呈現特定比例面積之仿石
07 材雕花凸紋，再成組申請而取得系爭專利權，則其申
08 請專利範圍本就應以各組件所構成的整體外觀為準，
09 不能僅以所謂全部或部分之類石子花紋界定其專利權
10 範圍，自屬當然，此亦為原告公司之訴訟代理人當庭
11 所認（本院卷第501頁），故原告公司前開主張，顯
12 然忽略此點，該等主張，自難採認。另原告公司雖主
13 張系爭產品背面編號無意義，不影響鋪設牆面的排列
14 云云，然此僅為原告公司片面主張，尚難採認，何
15 況，縱背面編號並非代表特定位置之鋪設，以「編號
16 1、10、18、19、22、25」、「編號16」、「編號2
17 0」及「編號23」等組件都與系爭專利「組件1」及
18 「其他組件」所呈現的明顯差異之整體視覺效果，及
19 每箱當中「編號1、10、18、19、22、25」這一組件
20 之數量來說，仍不足認定系爭產品各組件構成之整體
21 外觀與系爭專利會產生混淆的整體視覺印象。

22 5.綜上，以普通消費者依選購商品時之觀察與認知，經整體
23 觀察、綜合判斷，系爭產品與系爭專利並不會產生混淆誤
24 認之視覺印象，系爭產品雖與系爭專利之物品相同，然外
25 觀不近似，兩者為不同設計，系爭產品未落入系爭專利之
26 專利權範圍。

27 五、綜上所述，原告公司既未舉證證明系爭產品為被告吉第公司
28 於110年5月10日銷售與第三人信明公司，自無從證明系爭產
29 品為被告裕邦公司製造、銷售與被告吉第公司；況且，系爭
30 產品並未落入系爭專利之專利權範圍，因此原告公司主張被
31 告裕邦公司、吉第公司侵害系爭專利權，而依專利法第142

01 條準用同法第96條第1項、第2項規定，請求被告裕邦公司損
02 害賠償10萬元，其中120元由被告吉第公司連帶為損害賠償
03 及法定遲延利息，及請求被告裕邦公司為一定不作為及作
04 為，均無理由，應予駁回。又原告公司更以系爭專利權遭侵
05 害，而以民法第184條第1項前段、第185條規定，訴請被告
06 裕邦公司、吉第公司為前開聲明內容，當無理由，亦應予駁
07 回。

08 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所援用之證
09 據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，
10 附此敘明。

11 七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法
12 第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

13 中 華 民 國 111 年 5 月 17 日

14 智慧財產第三庭

15 法 官 何若薇

16 以上正本證明與原本無異。

17 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。

18 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

19 中 華 民 國 111 年 5 月 17 日

20 書記官 張君豪