

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第27號

上訴人 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

被上訴人 裕邦窯業股份有限公司

法定代理人 王世慶

訴訟代理人 何文雄律師

楊家寧律師

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111年5月17日本院110年度民專訴字第70號第一審判決提起上訴，本院於111年11月24日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張略以：伊為系爭專利之專利權人，專利權期間自民國105年9月1日至119年11月10日止，專利權範圍如原判決附件圖式所示(下稱原判決附圖)。被上訴人明知系爭專利存在，且曾擔任伊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)。詎伊嗣後發現第三人向原審被告吉第興業有限公司(下稱吉第公司)購買被上訴人製造之「晶硯磁磚」產品(下稱系爭產品)，系爭產品並非系爭協議書約定可銷售之產品(即非編號KY6281-KY6285之「凱硯磁磚」)，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片磁磚整體外觀設計呈現之視覺效果與系爭專利如出一轍，用途亦皆為裝飾牆面，系爭產品已侵害系爭專利權。依本行業特性，此類磁磚每次生產最少為5,000箱，扣除成本，每箱至少仍可獲利新臺幣(下同)20元，是被上訴人本次生產該批磁磚的獲利至少為10萬元(計算式20×5,

000=100,000)。爰依專利法第142條準用同法第96條第1項、第2項、第3項、民法第184條第1項前段規定，請求判令被上訴人給付10萬元，及自起訴狀送達之次日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；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，並回收目前流通於市面產品編號為JY6285之磁磚，自行銷毀等語。原審駁回上訴人之請求，上訴人不服，提起上訴，聲明：(一)原判決關於下列第二、三、四項部分廢棄。(二)被上訴人裕邦窯業股份有限公司應給付上訴人10萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。(三)被上訴人裕邦窯業股份有限公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、或使用與系爭設計專利所示相同或近似之產品。(四)被上訴人裕邦窯業股份有限公司應回收目前流通於市面產品編號為JY6285之磁磚(上訴人未上訴部分，非本院審理範圍，不予贅述)。

二、被上訴人則以：吉第公司所販售者為系爭協議書約定得銷售出清之庫存產品，原證3發票所載日期雖因吉第公司退換貨等機制未依實際交易日期填載而與乙證1出貨單日期不符，然依證人黃新衡當庭提供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」異動明細，均與原證3發票及乙B證1出貨單所載相符，勾稽證人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出貨單確實同為吉第公司銷售「KY6283」磁磚之憑據，而非銷售「晶硯磁磚」之交易。至甲證4照片所示包裝箱之晶硯磁磚，與庭呈6箱磁磚之外箱均不相符，上訴人庭呈之磁磚其包裝箱均已開拆，其內容物與包裝箱上所載品名及型號之同一性已無從認定，且與包裝箱上所載「數量90PCS」不符。而生產燒製外牆磁磚之公司及廠牌眾多，尚難僅依磁磚本身或勘驗筆錄照片辨別是否為伊製造並銷售。上訴人所提專利侵權分析報告係以系爭專利5片磁磚之其中3片磁磚之拼接整體，以及其中1片磁磚之單元體，與系爭產品比對，

01 已違反成組設計專利應只能將整組視為一整體行使權利之規定。
02 系爭產品非以特定數量或組合成組為製造及銷售，係隨機製造，
03 從而構成之磁磚外觀，尚無可能侵害系爭成組設計專利等語置辯。
04 聲明：駁回上訴。

05 三、原審以：被上訴人與吉第公司雖曾出售原證3發票所示之磁
06 磚予訴外人信明工程有限公司(下稱信明公司)，惟否認上訴人提出之
07 系爭產品係上開出售予信明公司之磁磚，上訴人就此事實自負有舉證
08 之責。而原證3並無當日購得磁磚之細部資料，無從證明系爭產品
09 為上開發票所載之「磁磚」，證人陳詩溶與證人張財旺之證述均無
10 從確認渠等所見之磁磚與上訴人庭呈之磁磚是否同一，況上訴人庭
11 呈之磁磚包裝均非完整密封，其內容物與外箱之一致性，自有可疑。
12 又上訴人庭呈之6箱磁磚每箱片數不同，磁磚背面編號均為1至26，
13 其中編號1、10、18、19、22、25之正面外觀相同；編號2、15、
14 21之正面外觀相同；編號3、8、14之正面外觀相同；編號4、6、11
15 之正面外觀相同；編號5、7、9、24、26之正面外觀相同；編號12、
16 13、17之正面外觀相同；編號16、20、23則各自不同，無從歸入前
17 開任一組別。系爭專利之物品為5片「磁磚組」，系爭專利之外觀應
18 以圖式所揭露之5片組件磁磚組合所構成之整體外觀為準。而系爭
19 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
20 者用途相同，為相同物品。茲比對系爭專利與系爭產品，其中系爭
21 產品編號4、6、11磁磚與系爭專利組件2構成近似，編號2、15、
22 21磁磚與系爭專利組件3構成近似，編號5、7、9、24、26磁磚與
23 組件4構成近似，編號12、13、17磁磚與系爭專利組件5構成近似，
24 惟編號1、10、18、19、22、25磁磚與系爭專利組件1則不構成近
25 似，蓋組件1之凹槽上方左側表面設有約3/4長度不規則之仿石材雕
26 花凸紋、編號1磁磚在該凹槽上方左側表面設有約1/2不規則之仿
27 石材雕花凸紋；編號1磁磚之凹槽下方右側表面設有約1/2不規則
28 之仿石材雕花凸紋；組件1在該凹槽上方及下方其他表面為平面紋、
29 編號1磁磚在該

01 四槽的上方及下方其他表面則為平行波浪狀凸紋。是兩者雖
02 有「一長矩形片體、該片體表面中央設有一道長條凹槽」之
03 共同設計特徵，惟兩者無論是在花紋排列、位置分布及大小
04 比例等關係上所呈現之整體視覺效果均有明顯差異，已足以
05 影響整體視覺印象，故兩者外觀明顯不同且不近似。至編號
06 16、20、23磁磚既因外觀各自不同而無從歸類為前述任一組
07 別，與系爭專利各組件自亦不構成近似。系爭產品係由複數
08 之26片共9種不同外觀組件磁磚所構成排列組合之整體外
09 觀，相較於系爭專利係由複數個5片所構成排列組合之整體
10 外觀，兩者透過編號依序排列組合的整體外觀已產生明顯不
11 同的視覺效果，經整體觀察、綜合判斷，不足以認定系爭產
12 品與系爭專利會產生混淆的整體視覺印象，因此可認兩者之
13 外觀不近似。上訴人雖主張系爭產品背面編號並無意義，鋪
14 設牆面時僅會隨意排列，所呈現之類似一般石頭不規格紋路
15 特性，即為系爭專利訴求之重點，故系爭產品落入系爭專利
16 範圍云云，然成組設計之專利權範圍係由全部物品之外觀共
17 同確定，系爭專利既以各組件呈現特定比例面積之仿石材雕
18 花凸紋，再成組申請而取得系爭專利權，則其申請專利範圍
19 本就應以各組件所構成的整體外觀為準，不能僅以所謂全部
20 或部分之類石子花紋界定其專利權範圍，自屬當然，上訴人
21 前開主張自難採認。另上訴人雖主張系爭產品背面編號無意
22 義，不影響鋪設牆面的排列云云，然此僅為上訴人片面主
23 張，亦難採認等詞，為其判斷之基礎。

24 四、本件爭點：

25 (一)系爭產品是否吉第公司於110年5月10日所銷售？

26 (二)系爭產品是否落入系爭專利之申請專利範圍？

27 (三)上訴人請求被上訴人賠償10萬元及法定遲延利息，是否有理
28 由？若有理由，數額為何？

29 (四)上訴人請求被上訴人為一定不作為(即不得製造、販賣等)及
30 作為(即回收銷毀)，是否有理由？

31 五、本院之判斷：

01 (一)按「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其
02 結合，透過視覺訴求之創作。」、「申請設計專利，應就每
03 一設計提出申請。」、「二個以上之物品，屬於同一類別，
04 且習慣上以成組物品販賣或使用，得以一設計提出申
05 請。」分別為專利法第121條第1項、第129條第1、2項所明
06 定。設計專利的侵權比對，應先確定設計專利之專利權範
07 圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象。確
08 定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並
09 得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及
10 其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確
11 定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對
12 象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被
13 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
14 斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範
15 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
16 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
17 品，及是否為相同或近似之外觀。而成組設計，係二個以上
18 之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，
19 而為成組物品整體之視覺性創作。故成組設計之專利權範
20 圍，係由全部物品之外觀共同確定，不得將其中單個或多個
21 物品分拆，據以確定專利權範圍。確定成組設計所應用之物
22 品時，應以圖式為準，並得審酌說明書中所載之內容，以其
23 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
24 物品(即各個組件)之用途。確定成組設計之外觀，應以圖式
25 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
26 就部分物品個別認定其外觀。

27 (二)系爭專利為如原判決附圖所示之磁磚組，該磁磚組為一成組
28 設計，合計由五個組件所組成，各組件都具有有一長矩形片
29 體，該片體表面中央設有一道長條凹槽，其各組件設計內容
30 分別為：組件1：在該凹槽的上方左側表面設有約3/4長度不
31 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

01 為平面紋；組件2：在該凹槽的上方右側表面設有約1/4長度
02 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
03 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
04 平面紋；組件3：在該凹槽的下方表面設有全部長度不規則
05 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
06 面紋；組件4：在該凹槽的上方右側表面設有約1/4長度不規
07 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
08 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
09 表面則為平面紋；組件5：在該凹槽的下方左側表面設有約
10 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
11 其他表面則為平面紋。依上訴人所述，上開組件編號或排列
12 順序並無順序上之意義，安裝時亦無須依序組裝(本院卷第1
13 65頁)。是綜觀前述，系爭專利之單一磁磚組件主要可以凹
14 槽為界，凹槽之上下左右分別為不同面積之仿石材雕花凸紋
15 及平面紋，由於安裝時不依請求項所列之組件順序排列，因
16 此實際施作時，仿石材雕花凸紋之上、下及鄰側磁磚可能同
17 為雕花凸紋或平面紋；同理，平面紋之上、下及鄰側磁磚亦
18 可能同為平面紋或雕花凸紋，亦即平面紋與雕花凸紋交錯參
19 差，單一磁磚組件之平面紋與雕花凸紋並未透過刻意安排與
20 其他磁磚組件之組合順序形成特定之整體形狀或花紋。而系
21 爭專利之磁磚於排列組合後所任意形成之特定參差花紋、形
22 狀整體外觀，亦非系爭專利之權利請求範圍，蓋任意排列組
23 合所形成之整體形狀或花紋可能性眾多，非系爭專利得預先
24 確定並以之特定作為請求之範圍。上訴人主張系爭專利所欲
25 呈現之視覺效果乃整片石牆之意象，非一一比對單一磁磚，
26 倘僅是些微改變而未改變石牆外觀，仍應構成近似云云(本
27 院卷第163頁)。惟查，平面紋與仿石材雕花凸紋乃習見之磁
28 磚表面紋路設計，系爭專利所欲呈現者乃平面與仿石材雕花
29 凸紋參差交錯之視覺效果，而上訴人所提出指稱侵害系爭專
30 利之系爭產品經原審勘驗後，確認系爭產品編號(每片磁磚
31 背後預設之編號)4、6、11磁磚與系爭專利組件2構成近似，

01 編號2、15、21磁磚與系爭專利組件3構成近似，編號5、7、
02 9、24、26磁磚與系爭專利組件4構成近似，編號12、13、17
03 磁磚與系爭專利組件5構成近似，惟編號1、10、18、19、2
04 2、25磁磚因有平行波浪凸紋而與系爭專利組件1不近似，編
05 號16、20、23磁磚之外觀則因各自設有長短不一之仿石材雕
06 花凸紋及平行波浪紋，與系爭專利各組件均不近似，此有勘
07 驗程序筆錄可參(原審卷第323頁至第409頁)。上開勘驗不論
08 比對結果如何，可資確定者，乃前開結論係以系爭專利各組
09 件與系爭產品一對一比對後所為之判斷，非以系爭專利及系
10 爭產品組成後之整體外觀互為比對。

11 (三)按成組設計之專利權範圍應由全部物品之外觀共同確定，不
12 得將其中單個或多個物品分拆逐一比對，或選擇性地僅就部
13 分物品個別認定其外觀。上訴人稱系爭專利之五件組件並無
14 排列順序之限制，是其實際排列組合於牆面時，係呈現平面
15 與仿石材雕花凸紋參差交錯之整體外觀。而系爭產品係由26
16 片共9種不同外觀組件磁磚所構成，於實際鋪設牆面時係呈
17 現平面、仿石材雕花凸紋、平行波浪紋交錯之整體，其排列
18 組合之整體外觀，與系爭專利由5片所構成排列組合之整體
19 外觀，兩者不論係透過編號依序排列組合或亂序排列組合所
20 呈現之整體外觀明顯產生不同的視覺效果，經整體觀察、綜
21 合判斷，不足以認定系爭產品與系爭專利會產生混淆之整體
22 視覺印象，兩者之外觀並不近似，尚難僅因系爭產品亦有平
23 面及仿石材雕花凸紋元素即認為實際鋪設後所呈現之整體外
24 觀必然構成近似。系爭產品與系爭專利成組排列所呈現之花
25 紋、形狀整體外觀既不近似，普通消費者於選購時經整體觀
26 察、綜合判斷，並不會產生混淆誤認之視覺印象，系爭產品
27 雖與系爭專利之物品相同，然外觀不近似，兩者為不同設
28 計，系爭產品自未落入系爭專利之專利權範圍。上訴人依專
29 利法第142條準用同法第96條第1項、第2項、第3項、民法第
30 184條第1項前段規定，訴請被上訴人賠償損害、不得為製

01 造、販賣等行為，且應將系爭產品回收銷毀云云，即屬無
02 據，不應准許。

03 六、綜上所述，上訴人就吉第公司銷售予信明公司之系爭產品是
04 否為被上訴人所製造銷售一節不惟無法證明，其所指摘侵害
05 系爭專利之系爭產品經整體比對後，亦無從認為落入系爭專
06 利之專利權範圍，是上訴人依專利法第142條準用同法第96
07 條第1項、第2項、第3項、民法第184條第1項前段規定，訴
08 請被上訴人賠償損害、不得為製造、販賣等行為，且應將系
09 爭產品回收銷毀云云，即屬無據。原審駁回上訴人之請求，
10 並無違誤，上訴人仍執陳詞，指摘原判決違法不當，求予廢
11 棄改判，即無理由，應予駁回。

12 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所援用之證
13 據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，
14 附此敘明。

15 據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，
16 民事訴訟法第78條，判決如主文。

17 中 華 民 國 111 年 12 月 22 日

18 智慧財產第二庭

19 審判長法 官 彭洪英

20 法 官 曾啓謀

21 法 官 汪漢卿

22 以上正本係照原本作成。

23 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
24 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
25 (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
26 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
27 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
28 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
29 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

30 中 華 民 國 111 年 12 月 30 日

31 書記官 邱于婷

01 附註：

02 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

03 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
04 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

05 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
06 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
07 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。