智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上易字第3號

上訴人即
被上訴人　　林冠宇
訴訟代理人　鄭信煌律師
被上訴人
即上訴人　　郭昌鑫

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，兩造分別對於中華民國111年8月9日本院111年度民專訴字第4號第一審判決提起上訴，本院於112年6月8日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、原判決命郭昌鑫給付逾新臺幣壹拾壹萬捌仟捌佰元本息部分，及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用(除確定部分外)之裁判廢棄。

二、上開廢棄部分，林冠宇在第一審之訴及假執行之聲請駁回。

三、郭昌鑫其餘上訴駁回。

四、林冠宇上訴駁回。

五、第一(除確定部分外)、二審訴訟費用，由林冠宇負擔百分之十四，餘由郭昌鑫負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按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。本案既屬因專利權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。

二、次按，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463條準用同法第256條定有明文。上訴人即被上訴人林冠宇（下稱林冠宇）於民國112年4月24日準備程序期日當庭將上訴聲明第3項更正為「第一審(除確定部分外)及第二審訴訟費用均由被

上訴人負擔。」（見本院卷第171頁）;被上訴人即上訴人郭昌鑫（下稱郭昌鑫)則當庭更正上訴聲明第二、三項為「上開廢棄部分，林冠宇於第一審之訴駁回。」、「第一審(除確定部分外)及第二審訴訟費用由林冠宇負擔」（見本院卷第171頁），核其性質屬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，揆諸前揭規定，自無不合，應予准許。

三、再按，第二審訴之追加，非經他造同意不得為之，但請求之基礎事實同一者，或擴張、減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，此觀民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款、第3款規定甚明。林冠宇提起本件上訴時，本請求郭昌鑫應給付林冠宇新臺幣（下同）873,400元，嗣林冠宇以民事言詞辯論意旨暨更正聲明狀變更僅請求郭昌鑫應給付257,400元(見本院卷第188頁)，核屬聲明之減縮，與前述規定尚無不合，自應准許，該減縮部分已生撤回上訴之效力，又郭昌鑫對於原審判決判命排除侵害未提起上訴亦已確定，均非本院審理範圍。

貳、實體事項：

一、林冠宇主張：

㈠林冠宇為中華民國專利證書第I657953號「機車前置支架」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，並依系爭專利生產製造之機車前置支架產品，業已於臺灣各地廣泛銷售。詎林冠宇於市面上發現郭昌鑫以低價販售之DreamBase「機車前置支架」產品（下稱系爭產品），係仿冒系爭專利之產品，涉及侵害林冠宇之專利權，經林冠宇將系爭產品送請專利師製作專利權侵害分析書，鑑定結果認定系爭產品落入系爭專利請求項1至5、9、10之文義範圍，構成侵權。又我國專利法係採登記及公告制度，郭昌鑫為販售「機車精品、外觀套件等商品」之專業廠商，對於使用產品之專利及市場狀況知之甚詳，自有相當能力經由專利公報查閱系爭專利之資訊，竟疏未注意查證銷售系爭產品，應具有故意甚明。甚且，郭

昌鑫早於108年1月18日起，在林冠宇將相關對話紀錄傳送予郭昌鑫時，即已明知所販售之系爭產品為仿冒商品，在訴外人徐子立於108年底對郭昌鑫提起詐欺之刑事告訴後，亦應知悉系爭專利存在之事實，顯見郭昌鑫係故意侵害林冠宇之專利權，即使並非以直接故意侵害或抄襲系爭專利，至少亦有間接故意至明。爰依專利法第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款、第2項、民法第184條第1項前段之規定，提起本件訴訟。

㈡郭昌鑫販賣系爭產品之售價為2,200元，原審函詢新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司（下稱蝦皮公司）之函文顯示，郭昌鑫於107年6月25日起至110年10月底起訴止，以2,200元之金額販售系爭產品，販售數量總額為114組，而於系爭專利公告日108年5月1日後起算郭昌鑫販賣組數共計為44組，是以郭昌鑫因侵害林冠宇專利權之行為所得之利益應為96,800元（計算式：2,200元×44＝96,800元）。又郭昌鑫早已知悉系爭專利之存在，其所販賣之系爭產品，具有侵害系爭專利權之直接或間接故意，自得請求郭昌鑫給付3倍賠償額290,400元，是郭昌鑫應賠償共計387,200元（計算式：96,800元+290,400＝387,200元），除原審判命給付129,800元外，郭昌鑫應再給付257,400元。

二、郭昌鑫則以：

另案詐欺部分，未提及商品有專利侵權或爭議，而郭昌鑫販售系爭產品時，林冠宇從未告知，也未標示專利證書號數，無從得知系爭專利。且市面上販售相同功能支架的廠商產品眾多，未察覺此商品可能有專利。又系爭專利期間為2019年5月1日至2037年8月8日止，其於2019年8月才開始賣林冠宇所稱的侵權商品。原審判決卻以2019年1月18日後，所販售之所有交易作為判決依據，與所販售之數量不符。另原審法官有向蝦皮購物網站調閱交易紀錄，林冠宇主張的侵權商品只有10組，亦與原審判決數量不符。

三、原審判決為林冠宇一部勝訴，一部敗訴之判決，兩造就損害賠償金額對其不利部分各自提起上訴(郭昌鑫對於原審判決命排除侵害敗訴部分，未提起上訴，該部分非第二審審理範圍)，林冠宇上訴聲明：㈠原判決關於駁回林冠宇後開第2項部分之訴及該部分訴訟費用之裁判均廢棄。㈡上開廢棄部分，郭昌鑫應給付林冠宇257,400元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。㈢第一審(除確定部分外)及第二審訴訟費用均由郭昌鑫負擔；郭昌鑫則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由林冠宇負擔。另郭昌鑫上訴聲明：㈠原判決關於命郭昌鑫應給付林冠宇129,800元及自110年11月20日起至清償日止，按年息5%計算之利息及其假執行部分廢棄。㈡上開廢棄部分，林冠宇於第一審之訴駁回。㈢第一審(除確定部分外)及第二審訴訟費用由林冠宇負擔；林冠宇答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由郭昌鑫負擔。

四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270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簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：

1.林冠宇為系爭專利之機車前置支架之專利權人，專利期間自西元2019年5月1日至2037年8月8日止。

2.郭昌鑫於108年間向訴外人承旭國際開發有限公司進貨「FORCE後照鏡前移套件支架」（即系爭產品），並至少於108年11月2日起在蝦皮購物平台上以帳號max740903刊登販賣系爭產品之訊息，售價2200元。

3.系爭產品有落入系爭專利之權利範圍。

㈡本件第二審爭點:

1.郭昌鑫是否有侵害系爭專利之故意或過失？

2.林冠宇依專利法第96條第2項、民法第184條第1項前段之規定，請求郭昌鑫負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金以若干為適當？

五、得心證之理由:

㈠按發明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96條第2項定有明文。次按依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…二、依侵害人因侵害行為所得之利益。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍，專利法第97條第1項第2款、第2項亦有明定。而所謂過失，乃應注意能注意而不注意即欠缺注意義務之謂。構成侵權行為之過失，係指抽象輕過失即欠缺善良管理人之注意義務而言。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依事件之特性，分別加以考量，因行為人之職業、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價，而有所不同（最高法院93年度台上字第851號民事裁判意旨參照）。又按專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物，專利法第98條亦有明定。本條規定之立法目的，在促使專利權人告知公眾專利權存在之事實，協助公眾辨識該物品享有專利保護，以避免侵權行為之發生。專利權人於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，雖非提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件，惟專利權人未予標示時，應舉證證明侵害人明知或有事實足證其可得而知為專利物品，始得請求侵害人負損害賠償責任。

㈡查郭昌鑫未經林冠宇同意或授權，即擅自販售侵害系爭專利之系爭產品，業經郭昌鑫自承在卷（原審卷㈠第393頁），自已侵害林冠宇之專利權。又林冠宇就其專利物固未標示專利證書號，然觀諸蝦皮公司回函之銷售明細資料（原審卷㈡第25至29頁），可知郭昌鑫至遲於106年11月間即開始販售機車後視鏡前移支架產品，且郭昌鑫自承其是在別人臉書分享看到林冠宇有生產該產品，主動致電林冠宇接洽及進貨

（原審卷㈠第394頁），對於該等產品自應有相當之認識，並非毫無相關知識經驗之人。再者，林冠宇於108年1月18日曾將其與承旭公司之法定代理人曾聖翔間之對話紀錄截圖傳送予郭昌鑫（原審卷㈡第17至21頁），內容記載「這間仿冒的叫承旭」（原審卷㈡第21頁），已明確敘明郭昌鑫所進貨之另家廠商即承旭公司所販賣者為仿冒商品，則依該情形及郭昌鑫前自106年11月間起即持續販售該等產品之知識經驗，應可得而知林冠宇之機車前置支架產品可能為專利物品，且承旭公司所販賣之系爭產品可能有侵害他人權利之情形，當非不可透過公開之專利公告系統查詢林冠宇之機車前置支架產品是否享有專利權。惟郭昌鑫在林冠宇傳送上開對話紀錄截圖後，僅表示「我什麼都沒看到」（原審卷㈡第21頁），刻意忽略視其所販賣之系爭產品具有侵權疑慮，且不為適當之查證，以避免侵權之發生，應認具有過失。至於林冠宇傳送上開對話紀錄截圖之108年1月18日前，既未於專利物標示專利證書號，亦未舉證證明被告在此時點之前已明知或可得而知系爭專利之存在，自難認被告於108年1月18日前有何故意或過失而應負損害賠償任。

㈢次查，郭昌鑫於108年1月18日被告知林冠宇之機車前置支架產品可能為專利物品，且承旭公司所販賣之系爭產品可能有侵害他人權利之情形，當非不可透過公開之專利公告系統查詢林冠宇之機車前置支架產品是否享有專利權，已如前述，甚且在徐子立對其提起詐欺之刑事告訴後，仍在林冠宇之配偶劉姵岑於109年4月14日向郭昌鑫詢問「那TAKO LIN（即林冠宇）沒有跟你講過，這個支架是有專利的部分嗎？」時，表示「這個事情，是你們廠商之間的糾紛，我不清楚啦。專利是你們公司跟公司之間的糾紛，你不去找他們，你來找我幹嘛？」、「我沒辦法阿，只能看哪間廠商有支架啊。總不能我被TAKO（即林冠宇）斷了貨，我就不賣了吧」，有其等間之對話紀錄譯文可參（原審卷㈡第61至67頁，上開對話在原審卷㈡第63頁），顯係刻意忽略林冠宇之機車前置支架產

品可能為專利物品之事實，足見郭昌鑫在收受上開對話紀錄截圖，可得而知上情且有合理機會透過專利公告系統查詢林冠宇之機車前置支架產品是否享有專利權後，竟仍捨此不為，未盡其查證義務，故郭昌鑫自108年5月1日起至109年4月13日止具有侵害系爭專利之過失，於109年4月14日第二次被告知林冠宇之機車前置支架產品享有專利權時起，明知侵害系爭專利仍繼續販售系爭產品，具有侵害系爭專利之故意，而應負損害賠償責任。因此，郭昌鑫辯稱林冠宇未於專利物上標示專利證書號，其不知有系爭專利存在，並無侵害林冠宇專利權之故意或過失等語，顯屬無據。是林冠宇主張郭昌鑫應依專利法第96條第2項之規定，負損害賠償責任，自有理由。又專利法第96條第2項為民法第184條第1項前段之特別規定，應優先適用，故無再援引民法第184條第1項前段規定之必要。

㈣又查，林冠宇雖主張依上開蝦皮公司之銷售明細資料，販賣金額2,200元之商品均為侵權之系爭產品，數量共為114組等語（原審卷㈡第42頁、第55至57頁），惟林冠宇係於108年1月18日始傳送上開對話紀錄截圖予郭昌鑫，郭昌鑫於在此之前不負故意及過失責任，已如前述，則林冠宇將郭昌鑫於108年1月18日前所販賣之系爭產品共計28組，算入侵權產品數量，即非有據；另觀諸上開蝦皮公司之銷售明細資料（原審卷㈡第25至29頁），可知部分交易明細係記載「ORDER CANCEL」者共計27組，林冠宇仍將之算入侵權產品數量，亦屬無據。此外郭昌鑫於108年1月18日後販賣系爭產品之數量應為59組（詳如原審判決附表所示），因系爭專利專利權期間自108年5月1日起至126年8月8日止，有專利證書附卷可稽(原審卷㈠第280頁)，原審判決附表編號1至15販售日期均在108年5月1日之前，不得計入損害賠償金額，原審判決將該些販售金額計入賠償金額有所違誤。

㈤郭昌鑫雖辯稱只有販售品項名稱有提到「DREAM BASE」、「DB」支架才是侵權產品，僅有10組，其他都是林冠宇之JS

TC產品，非侵權產品等語（原審卷㈡第43至44頁），而如原審判決附表編號1至5、7、9、10、12至13、15至24、26至30所示之販售品項名稱雖均有標示「JSTC支架」，如原審判決附表編號6、8、11、14、25所示之販售品項名稱則未標示「JSTC」，亦未標示「DB」、「Dream Base」，惟依郭昌鑫所提出與林冠宇間之對話紀錄截圖（原審卷㈠第410至468頁），可知兩人最後聯繫時間為108年3月3日，難認郭昌鑫在該時點之後仍有向林冠宇進貨，再參諸上開蝦皮公司之銷售明細資料（原審卷㈡第25至29頁），可知郭昌鑫就同款標示「JSTC支架」之商品亦有以3,000元之價格販賣，倘進貨來源均為林冠宇，在無特別促銷或優惠之情形下，豈有時而販賣2,200元、時而販賣3,000元之理，且郭昌鑫亦於對話譯文中自承：「因為我乖乖賣3000，憑什麼別人可以賣2800」（原審卷㈡第63頁），足見林冠宇主張郭昌鑫所販賣低於2,500元者，均係侵權產品，應可採信。至如原審判決附表編號31至59所示之販售品項名稱均已明確標示「Dream Base」、「DB」或「非JSTC」，自堪認均屬侵害林冠宇專利權之系爭產品甚明，郭昌鑫仍辯稱其販賣之系爭產品僅有10組，顯非可採。又郭昌鑫在蝦皮購物平台上販賣系爭產品之金額為每組2,200元（詳如原審判決附表所示，原審卷㈡第25至29頁），是以郭昌鑫因侵害林冠宇專利權之行為所得之利益應為118,800元（計算式：過失部分以原審判決附表編號16至49計算，即2,200元×34＝74,800元；故意部分以原審判決附表編號50至59計算，酌定損害額二倍之賠償，即2,200元×10×2＝44,000元，共計74,800元+44,000元＝118,800元），林冠宇請求賠償118,800元部分，即有理由，至逾此範圍之請求即屬無據，應予駁回。

六、綜上所述，本件林冠宇依前揭規定，請求郭昌鑫賠償118,800元及自110年11月20日起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許；至逾上開範圍之請求，即屬無據，不應准許。原判決就該不應准許之部分，為林冠宇勝訴

之判決，即有違誤，郭昌鑫上訴意旨指摘及此，為有理由，自應由本院廢棄，並駁回林冠宇該部分之訴及假執行之聲請，改判如主文第2項所示。至於上開應予准許部分，郭昌鑫上訴，求予廢棄改判，並無理由，應予駁回；又林冠宇上訴，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，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。

八、據上論結，本件郭昌鑫上訴為一部有理由、一部無理由，林冠宇上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第450、第78條、第79條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　7　　月　　6　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

不得上訴。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　7　　月　　17　　日

書記官　丘若瑤