

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上更一字第1號

上訴人 楊勝凱

楊美蘭

共同

訴訟代理人 郭泓志律師

被上訴人 煌程企業有限公司

兼上一人

法定代理人 陳俊欽

共同

訴訟代理人 韓邦財律師

莊心荷律師

王智彥

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國108年4月30日本院107年度民專訴字第57號第一審判決提起上訴並為訴之追加，經最高法院就上訴人追加之訴部分發回本院更審，本院於112年3月16日言詞辯論終結，判決如下：

主文

一、除原審判決主文第二項及發回前二審判決主文第一項所命給付金額外，被上訴人應再連帶給付上訴人新臺幣433,263元，及自民國108年11月19日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

二、其餘追加之訴駁回。

三、追加之訴訴訟費用百分之三十二由被上訴人負擔，餘由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

01 一、本件審理範圍之說明：

02 (一) 本件原告葉□池(下稱葉□池)於原審主張其為我國新型
03 第M494510號「壓扣」專利(下稱系爭新型專利)、設計
04 第D168218號「壓扣」專利(下稱系爭設計專利,並與系
05 爭新型專利合稱系爭專利)之專利權人,被上訴人煌程企
06 業有限公司(下稱煌程公司)擅自製造並販售侵害系爭專
07 利之壓扣具產品(下稱系爭產品),被上訴人陳俊欽(下
08 稱陳俊欽,並與煌程公司合稱為被上訴人)為煌程公司之
09 法定代理人,依公司法第23條第2項規定應負連帶賠償責
10 任,依專利法第120條、第142條、第96條、第97條、民法
11 第184條、公司法第23條第2項等規定起訴,並請求:(一)被
12 上訴人不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使
13 用或為上述目的而進口侵害系爭專利專利權之物品。(二)被
14 上訴人應連帶給付葉□池新臺幣(下同)50萬元,及自起
15 訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之
16 利息。

17 (二) 經原審判命:(一)被上訴人不得自行或使他人製造、為販賣
18 之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭新型專
19 利權之物品;(二)被上訴人應連帶給付葉□池50萬元,及自
20 民國107年1月26日起至清償日止,按年利率5%計算之利
21 息;(三)駁回葉□池其餘之訴。葉□池除就原審駁回(系爭
22 設計專利敗訴)部分提起上訴之外,並於第二審為訴之追
23 加,而最後聲明:(一)原判決第三項駁回葉□池其餘之訴部
24 分廢棄;(二)前開廢棄部分,被上訴人不得自行或使他人製
25 造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害
26 系爭設計專利專利權之物品;(三)被上訴人應將侵害系爭專
27 利專利權之產品及從事侵害行為之原料和模具,均予以回
28 收並交予葉□池銷毀;(四)除原判決主文第二項外,被上訴
29 人應再給付葉□池400萬元及自起訴狀繕本送達翌日起,
30 按年利率5%計算之利息。

01 (三) 經前審即本院108年度民專上易字第4號判決就葉□池追加
02 之訴部分，判命：(一)被上訴人應再連帶給付葉□池164,75
03 5元，及自108年11月19日起至清償日止，按週年利率5%
04 計算之利息；(二)被上訴人應將侵害系爭新型專利專利權之
05 產品及從事侵害上揭行為之原料和模具，均予以回收並銷
06 毀，及駁回葉□池之上訴與其餘追加之訴。又葉□池就上
07 開駁回部分提起第三審上訴，並聲明：(一)原判決主文第三
08 項部分廢棄；(二)前開廢棄部分，被上訴人不得自行或使他人
09 製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口
10 侵害系爭設計專利專利權之物品。(三)前開廢棄部分，除本
11 院108年度民專上易字第4號判決主文第一項外，被上訴人
12 應再給付葉□池3,835,245元及自起訴狀繕本送達翌日
13 起，按年利率5%計算之利息（三審卷第77頁）。

14 (四) 嗣經最高法院僅廢棄原判決關於駁回葉□池請求被上訴人
15 再給付3,835,245元本息之追加之訴部分，發回本院更
16 審，而駁回葉□池其他上訴（含系爭設計專利敗訴部
17 分）。除葉□池追加之訴請求被上訴人再給付3,835,245
18 元本息之外，被上訴人前經本院一、二審判決敗訴及未據
19 提起三審上訴部分，均已確定，故本件審理範圍即為葉□
20 池主張被上訴人侵害系爭新型專利專利權，而以追加之訴
21 請求被上訴人再給付3,835,245元本息部分（葉□池請求
22 連帶給付664,755元勝訴確定及其餘未繫屬本院部分，均
23 不贅述）。

24 二、上訴人承當訴訟及減縮請求金額，均無不合：

25 (一) 按訴訟繫屬中為訴訟標的之法律關係，雖移轉於第三人，
26 對訴訟無影響，且第三人經兩造同意，得聲請代當事人承
27 當訴訟，民事訴訟法第254條第1項、第2項定有明文。本
28 件系爭新型專利本為葉□池所有，然因葉□池於訴訟中即1
29 09年7月29日將系爭新型專利及本件損害賠償債權讓與上
30 訴人，上訴人聲請代葉□池承當訴訟並為債權讓與通知，
31 此有上訴人所提民事承當訴訟狀及專利權讓與契約書（更

01 審卷一第173、207頁）可稽，被上訴人已同意上訴人聲請
02 承當訴訟（同上卷第211、266頁），核無不合。

03 （二）又本件經最高法院發回後，上訴人於111年10月18日就其
04 追加之訴所請求3,835,245元本息部分，減縮金額為被上
05 訴人應再連帶給付上訴人1,880,409元，及自108年11月19
06 日起至清償日止，按年息5%計算之利息（更審卷一第266
07 頁，減縮金額部分已敗訴確定），於法並無不合，應予准
08 許。

09 貳、實體事項：

10 一、上訴人主張：

11 （一）伊為系爭新型專利之專利權人，煌程公司未經同意或授
12 權，製造並販售侵害系爭新型專利之壓扣具產品（下稱系
13 爭產品）予訴外人姚○○即旭○安全帽行（下稱旭○帽
14 行）、鼎○○實業有限公司（下稱鼎○○公司）、格○實
15 業有限公司（下稱格○公司）。又煌程公司自承系爭產品
16 落入系爭新型之專利權範圍，仍持續製造、販賣系爭產
17 品，顯具侵權故意。雖被上訴人稱其於107年以後即停止
18 銷售系爭產品，改販售自行研發之產品，惟觀旭○帽行、
19 鼎○○公司、格○公司提出之送貨單日期，可見被上訴人
20 於107年以後仍有持續製造、販售侵害系爭新型專利權之
21 系爭產品，其所辯並無足採。而陳俊欽為煌程公司之法定
22 代理人，自應與煌程公司負連帶賠償責任。爰依專利法第
23 97條第1項第2款、第2項、公司法第23條第2項等規定請求
24 被上訴人連帶賠償等情（其餘未繫屬本院之部分不予贅
25 述）。

26 （二）關於請求賠償金額之計算：

27 1.原審雖認定被上訴人出售予格○公司、旭○帽行、鼎○○
28 公司共122,620組系爭產品。惟依原審卷第443頁之送貨單
29 （日期106年9月1日）雖未經鼎○○公司簽收，然觀該公
30 司於二審所提單據中有該份單據，故此單據所載12,800組
31 應列入鼎○○公司購買之數量，至少共135,420組。又依

上訴人於108年4月29日提出2張日期為107年8月15日、6月26日之旭○帽行送貨單（原審卷第493頁），及106年5月26日旭○帽行送貨單（原審卷第37頁）所示4,000組，亦應加計入旭○帽行所購買，而以旭○帽行於本院更審時所提送貨單計算（單純購買公扣者不算入），可知旭○帽行共向被上訴人購買79,355組系爭產品。另加計本院更審時格○○公司所提之出貨單3,600組，依此計算結果，被上訴人確有製造並對外販售系爭產品共計258,075組。而依系爭產品每組售價5.5元，成本每組為3.39元，可認定被上訴人侵權所獲利益至少為544,538元（計算式： $258,075 \times [5.5 - 3.39] = 544,538$ ，小數點以下四捨五入）。

2.被上訴人於108年12月31日收受本院裁定命其開示販賣資料迄今，未曾提出任何單據，應依民事訴訟法第345條規定，以上訴人主張計算損害賠償為準。又依卷附送貨單可知，被上訴人最早送貨單為106年1月11日，最末送貨單為111年5月19日，製造及販售系爭產品長達64個月，且依鼎○○公司於106年2、3、4、7、8、9月及11月之訂貨紀錄，可知上開7個月內鼎○○公司共購買122,800組，平均每月購買17,542組，而以被上訴人製造及販售之時間64個月推估計算，被上訴人至少應有出貨1,122,688組系爭產品予鼎○○公司，獲益至少2,368,872元（計算式： $1,122,688 \times [5.5 - 3.39] = 2,368,872$ ，小數點以下四捨五入）。

3.被上訴人於104年2月26日已知悉系爭專利內容，且於106年1月11日起至111年5月19日止之長達64個月間，多次販售系爭產品，甚於本案證據保全程序進行後仍執意繼續販售，顯然故意繼續侵權行為，侵害情節重大，爰依專利法第97條第2項規定，請求酌定3倍損害賠償額。又依前述說明，可知被上訴人侵權所獲利益為544,538元，加計推算來自鼎○○公司之獲益2,368,872元，合計2,902,409元，上訴人得請求其3倍即為8,707,227元（計算式： $2,902,409 \times 3 = 8,707,227$ ）。

9元 $\times$ 3=8,707,227)。故原審及前二審僅判命被上訴人賠償合計664,755元，顯有未洽，上訴人僅為一部請求，即求為命被上訴人應再連帶給付上訴人1,880,409元之本息等情。

二、被上訴人答辯：

(一)被上訴人所提被證1、2、3（詳附件所示之技術特徵）組合，足以證明系爭新型專利請求項1至7不具進步性，又依被上證2（詳附件）足以證明系爭新型專利請求項1、2、5、7不具新穎性，且被上證2及3之組合足以證明系爭新型專利請求項3不具進步性。

(二)葉○池原係受僱於煌程公司，負責開發按鍵式之壓扣產品，迄100年8月25日始離職另設立育祥企業社，其於任職期間曾改良被上訴人陳俊欽所有第M368320號「帶扣結構」之新型專利（如原審被證3），據此於離職後申請系爭新型專利，煌程公司在葉○池開發改良系爭新型專利期間，即有少量生產此種壓扣之系爭產品，依專利法第59條第1項第3款規定不受系爭新型專利之拘束，並無侵害系爭新型專利之故意。又被上訴人自106年12月間以後已停止販售侵害系爭新型專利之系爭產品，改以自行研發專利之產品對外銷售，並未再侵害上訴人所有系爭新型專利，故被上訴人自107年以後已停止生產販售系爭產品，除原審認定被上訴人於106年11月22日以前，共出售126,620組系爭產品之外，即未再銷售予格○公司、旭○帽行、鼎○○公司等語。

三、原審判命被上訴人應連帶給付上訴人50萬元，及自107年1月26日起至清償日止，按年息5%計算之利息，並分別酌定相當金額供擔保後得為假執行或免為假執行之宣告。上訴人就其敗訴部分提起上訴，並為訴之追加，前經本院二審判命被上訴人應再連帶給付上訴人164,755元，及自108年11月19日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，而駁回上訴人其餘追加之訴。上訴人提起第三審上訴後，經最高法院將追

加之訴部分廢棄並發回本院，上訴人於本院更審中減縮追加之訴聲明為：「除原審判決主文第二項及發回前二審判決主文第一項所命給付金額外，被上訴人應再連帶給付上訴人1,880,409元，及自108年11月19日起至清償日止，按年息5%計算之利息。」。又被上訴人答辯聲明：(一)追加之訴駁回。(二)若受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行（未繫屬本院部分，不另贅述）。

四、兩造不爭執事項（更審卷一第266至267頁）：

（一）葉□池為系爭新型專利之專利權人，專利權期間自西元2015年2月1日至2024年7月31日，系爭新型專利及與基於該專利所生損害賠償請求權於109年7月29日業經轉讓上訴人。

（二）系爭產品（如附圖）為煌程公司製作販售，每組單價5.5元、成本3.39元，且系爭產品落入系爭新型專利權之專利範圍。

五、本院判斷：

（一）被上訴人之系爭產品侵害上訴人之系爭新型專利，且被上訴人具有侵害之故意：

1.系爭新型專利申請專利範圍共7項，請求項1為獨立項，其餘均為附屬項，分述如下（主要圖式如附圖所示）：

第1項：

一種壓扣，其係配合使用於安全帽扣具，該壓扣主要包括：一本體，具有相分隔之按壓段及扣接段，該按壓段與扣接段之間沿一延伸方向貫穿一軸孔，該扣接段之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽及第二斜槽；以及一止擋片，具有分別對應插設在該第一斜槽、第二斜槽之一第一板體、一第二板體及覆設於該扣接段內表面且連接第一板體與第二板體一端之間的第三板體，該止擋片之第一板體、第二板體係與該第一斜槽、第二斜槽形成緊配。

第2項：

如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該第一斜槽、第二斜槽係由該扣接段朝該軸孔斜向設置，且該第一板體及第二板體係與其對應之該第一斜槽及第二斜槽相同斜度。

第3項：

如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該第一斜槽、第二斜槽係呈平行。

第4項：

如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該第一板體及第二板體之厚度係大於該第一斜槽及第二斜槽之厚度。

第5項：

如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該扣接段遠離該軸孔的一端設有一階部，該階部係與該扣接段內表面形成高低差。

第6項：

如申請專利範圍第5項所述之壓扣，其中該第一斜槽係凹設於該階部。

第7項：

如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該按壓段之外表面設有止滑部。

2. 系爭產品分析：

(1) 系爭產品之結構特徵如附圖照片所示。

(2) 系爭產品之內部結構於原審當庭拆解勘驗，並經確認結果如下（本院一審卷第363頁）：

① 壓扣：該壓扣係配合使用於安全帽之扣具，具有相分隔之按壓段及扣接段，按壓段之外表面設有止滑部，按壓段及扣接段之間沿一延伸方向貫穿一軸孔，該扣接段遠離該軸孔的一端設有一階部，該階部係與該扣接段內表面形成高低差，該扣接段之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽及第二斜槽，第一斜槽係凹設於該階部，兩斜槽係由該扣接段朝該軸孔斜向設置，且該

第一板體及第二板體係與其對應之該第一斜槽及第二斜槽相同斜度，並呈平行設置。

②止擋片：具有分別對應插設在該第一斜槽、第二斜槽之一第一板體、一第二板體及覆設於該扣接段內表面且連接第一板體與第二板體一端之間的第三板體，該止擋片之第一板體、第二板體之厚度係大於該第一斜槽及第二斜槽之厚度並形成緊配。

3.被上訴人對於系爭產品落入系爭新型專利之範圍，並不爭執，且被上訴人所提被證1、2、3之組合，不足以證明系爭新型專利請求項1至7不具進步性：

(1)被證1、2、3之組合不足以證明系爭新型專利請求項1不具進步性：

①系爭新型專利請求項1與被證1、2比對後，可知系爭新型專利是一種壓扣（括弧內為被證1、2中相對應的元件符號及段落），其係配合使用於安全帽扣具，該壓扣主要包括：一本體，具有相分隔之按壓段及扣接段（被證1第13、14圖揭示底座10及壓塊30B，該壓塊30B具有壓合部31B；被證2第3、4圖揭示底座10及抵壓件30，該抵壓件30具有抵壓部31），該按壓段與扣接段之間沿一延伸方向貫穿一軸孔（被證1第13、14圖揭示壓塊30B具有供軸20穿設之樞孔；被證2第3、4圖揭示抵壓件30具有供軸20穿設之穿孔33）；以及一止擋片，具有分別對應之一第一板體、一第二板體及覆設於該扣接段內表面且連接第一板體與第二板體一端之間的第三板體（被證1第13、14圖揭示一金屬片300具有兩長條片體《未標示元件符號》，以卡合入壓塊30B之第一、二插槽；被證2第3、4圖揭示一金屬片40具有兩長條片體《未標示元件符號》，以卡合入抵壓件30之第一、二插槽）。

②故被證1、2並未揭示系爭新型專利請求項1之「該扣接段之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽及第二斜

槽」、「以及一止擋片，具有分別對應插設在該第一斜槽、第二斜槽之一第一板體、一第二板體」及「該止擋片之第一板體、第二板體係與該第一斜槽、第二斜槽形成緊配」等技術特徵。

③另被證3亦為一種帶扣結構，主要包含一公扣、一母扣、扣鈕及扣合片結構，該扣合片設置可扣合公扣之扣孔側壁之階部，並與該扣鈕前緣之扣合端黏合組接、接合元件組接或灌包成型接合，惟未對應揭示系爭新型專利請求項1之「該扣接段之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽及第二斜槽」、「以及一止擋片，具有分別對應插設在該第一斜槽、第二斜槽之一第一板體、一第二板體」及「該止擋片之第一板體、第二板體係與該第一斜槽、第二斜槽形成緊配」之技術特徵。

④至煌程公司雖辯稱被證1及2壓合部之第一、二插槽及金屬片之第一、二板體與系爭新型專利請求項1本體之第一斜槽、第二斜槽及止擋片之第一板體、第二板體雖有相對設置、平行設置之方向差異，然僅係形狀上之小幅變動，遑論有何無法預期之功效云云（本院二審卷第114頁）。惟查，依系爭新型專利說明書第【0015】段所載「藉由該第一斜槽及第二斜槽的引導，使該止擋片可順利地固設於該本體之扣接部，而降低產品的不良率，且由於該止擋片之第一板體與第二板體係緊配於該本體內部，僅第三板體外露於該本體，故可提升該壓扣整體結構強度，以延長本創作之使用壽命」技術內容，特別說明第一斜槽及第二斜槽作用功效。而被證1、2、3並未對應揭示系爭新型專利請求項1之所有特徵，系爭新型專利之細部結構、連接關係及主要作動型態皆未揭示於被證1、2、3中。準此，該所屬技術領域具有通常知識者以被證1、2、3所揭示之技術內容並不具有明顯之教示或指

引。職是，被證1、2、3之組合並不足以證明系爭新型專利請求項1不具進步性。

(2)被證1、2、3之組合不足以證明系爭新型專利請求項2至7不具進步性：

系爭新型專利請求項2至7為直接或間接依附於請求項1之附屬項，於解釋請求項範圍時包含被依附之請求項1的所有技術特徵。因被證1、2、3之組合不足以證明系爭新型專利請求項1不具進步性，已如前述，故該證據組合亦不足以證明系爭新型專利請求項2至7不具進步性。

4.被上證2不足以證明系爭新型專利請求項1、2、5、7不具新穎性：

(1)被上證2不足以證明系爭新型專利請求項1不具新穎性：

依系爭新型專利請求項1與被上訴人前於二審中提出之被上證2比對可知，系爭新型專利記載一種壓扣（括弧內為被上證2中相對應的元件符號及段落，被上證2圖1、4及說明書第4、5頁），其係配合使用於安全帽扣具（被上證2說明書第5頁第2段揭示該公扣40與母扣30可分別提供安全帽的帽帶50組設），該壓扣1主要包括：一本體2（本體10），具有相分隔之按壓段21（按壓部12）及扣接段22（扣部13；說明書第4頁末數2段揭示其兩側分別形成一按壓部12及一扣部13），該按壓段21與扣接段22之間沿一延伸方向貫穿一軸孔（樞接孔11；由圖1中樞接孔11配合樞接桿32穿設，為按壓部12及扣部13延伸方向貫穿之樞接孔11），該扣接段22之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽24及第二斜槽25（由被上證2圖1、4中扣部13上對應二隱沒段22的二斜槽《未標示元件符號》，即扣部13之內表面凹設呈間隔設置的二斜槽）；以及一止擋片3（扣接部20），具有分別對應插設在該第一斜槽24、第二斜槽25之一第一板體31（隱沒段22）、一第二板體32（隱沒段22）及覆設於該扣接段

22內表面且連接第一板體31與第二板體32一端之間的第三板體33（外露段21；說明書第4頁末數1段至第5頁第1段揭示該扣接部20係設於該本體10的扣部13上，且該扣接部20包含有一鄰接扣部13的外露段21，以及外露段21兩端延伸彎折伸入本體10內的隱沒段22）。承上，雖被上證2圖4揭示二隱沒段22插設於扣部13的二斜槽，然此二隱沒段22插設於扣部13的二斜槽並未形成緊配，故系爭專利請求項1與被上證2之差異即「該止擋片之第一板體、第二板體係與該第一斜槽、第二斜槽形成緊配」之技術特徵。因為被上證2並未對應揭示系爭新型專利請求項1之所有特徵，故被上證2不足以證明系爭新型專利請求項1不具新穎性。

(2)被上證2不足以證明系爭新型專利請求項2、5、7不具新穎性：

系爭新型專利請求項2、5、7為直接或間接依附於請求項1之附屬項，於解釋請求項範圍時包含被依附之系爭新型專利請求項1的所有技術特徵。因被上證2不足以證明系爭新型專利請求項1不具新穎性，已如前述，故亦不足以證明系爭新型專利請求項2、5、7不具新穎性。

5.被上證2及被證3之組合足以證明系爭新型專利請求項3不具進步性：

(1)系爭新型專利請求項3依附於請求項1之附屬項，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「該第一斜槽、第二斜槽係呈平行」。

(2)比對被上證2圖1、4及說明書第4、5頁，系爭新型專利請求項3記載一種壓扣（括弧內為有效性證據中相對應的元件符號及段落），其係配合使用於安全帽扣具（說明書第5頁第2段揭示該公扣40與母扣30可分別提供安全帽的帽帶50組設），該壓扣1主要包括：一本體2（本體10），具有相分隔之按壓段21（按壓部12）及扣接段22（扣部13；說明書第4頁末數2段揭示該本體10的兩側分

別形成一按壓部12及一扣部13），該按壓段21與扣接段22之間沿一延伸方向貫穿一軸孔23（樞接孔11；由圖1中樞接孔11配合樞接桿32穿設，為按壓部12及扣部13延伸方向貫穿之樞接孔11），該扣接段22之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽24及第二斜槽25（由圖1、4中扣部13上對應二隱沒段22的二斜槽《未標示元件符號》，即扣部13之內表面凹設呈間隔設置的二斜槽）；以及一止擋片3（扣接部20），具有分別對應插設在該第一斜槽24、第二斜槽25之一第一板體31（隱沒段22）、一第二板體32（隱沒段22）及覆設於該扣接段22內表面且連接第一板體31與第二板體32一端之間的第三板體33（外露段21；說明書第4頁末數1段至第5頁第1段揭示該扣接部20係設於該本體10的扣部13上，且該扣接部20包含有一鄰接扣部13的外露段21，以及外露段21兩端延伸彎折伸入本體10內的隱沒段22），該止擋片3之第一板體31、第二板體32係與該第一斜槽24、第二斜槽25形成緊配（雖被上證2圖4揭示二隱沒段22插設於扣部13的二斜槽，然此二隱沒段22插設於扣部13的二斜槽並未形成緊配，而緊配是機械領域的常見手段）。

(3)次查，依被證3第五圖揭示扣合片25插設於扣鈕22，具有兩概呈水平的水平槽（未標示元件符號），又被上證2圖1、4扣部13上對應二隱沒段22的二斜槽（未標示元件符號），故透過被證3之教示改變被上證2二斜槽的角度，使其成為平行，僅為角度的簡單改變。

(4)承上，被上證2是母扣之扣片，被證3是帶扣結構，被上證2及被證3為壓扣之相同技術領域，在「公扣與母扣相互扣合」之功能作用具有共通性，故被上證2及被證3之組合足以證明系爭新型專利請求項3不具進步性。

6.被上證2不足以證明系爭新型專利請求項6不具進步性：

(1)系爭新型專利請求項5依附於請求項1，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「該扣接段遠離該軸孔的

一端設有一階部，該階部係與該扣接段內表面形成高低差」，又系爭新型專利請求項6係依附於請求項5之附屬項，進一步界定「該第一斜槽係凹設於該階部」，其範圍應包括系爭新型專利請求項5之全部技術特徵。

(2)被上證2已揭示系爭新型專利請求項1之部分，已如前述。又被上證2的圖1、4揭示扣部13遠離樞接孔11的一端設有一階部（未標示元件符號），階部係與扣部13內表面形成高低差。惟被上證2揭示圖1、4扣部13上對應二隱沒段22的二斜槽（未標示元件符號），未揭示二斜槽其中一斜槽凹設於該階部，且非屬設置位置的簡單改變，又依系爭新型專利說明書【0015】所載，「藉由該第一斜槽及第二斜槽的引導，使該止擋片可順利地固設於該本體之扣接部，而降低產品的不良率，且由於該止擋片之第一板體與第二板體係緊配於該本體內部，僅第三板體外露於該本體，故可提升該壓扣整體結構強度，以延長本創作之使用壽命」，說明第一斜槽係凹設於階部起到了引導作用及其功效。故被上證2及被證3之組合，並不足以證明系爭新型專利請求項6不具進步性。

7.綜上，本件系爭產品落入系爭新型專利之範圍，且被上訴人所提被證1、2、3之組合不足以證明系爭新型專利請求項1至7不具進步性，被上證2不足以證明系爭新型專利請求項1、2、5、7不具新穎性，亦不足以證明系爭新型專利請求項6不具進步性，雖被上證2及被證3之組合足以證明系爭新型專利請求項3不具進步性，惟系爭產品仍侵害系爭新型專利請求項1、2、4至7之專利權範圍，堪以認定。

8.再者，被上訴人陳俊欽於104年2月26日即對系爭新型專利提起舉發，業經經濟部智慧財產局105年2月21日公告舉發不成立，此有系爭新型專利舉發不成立之公告可稽（見台南地院卷第87至97頁），是以陳俊欽為法定代理人之煌程公司應已明瞭系爭新型專利之技術特徵，及煌程公司所生產銷售之系爭產品將有侵害系爭新型專利之虞，亦知悉系

01 爭新型專利仍屬有效存續之專利，惟煌程公司於附表1所
02 示時間仍多次販售系爭產品予旭○帽行、鼎○○公司及格
03 ○公司，顯有侵害上訴人系爭新型專利之故意，應堪認
04 定。至被上訴人辯稱其在葉□池開發改良系爭新型專利之
05 期間，即有少量生產此種壓扣之系爭產品，並無侵害系爭
06 新型專利之故意云云，然就此並未提出任何證據可佐，所
07 辯自難採信。

08 (二) 上訴人得請求被上訴人連帶賠償及金額之計算：

09 1.按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請
10 求損害賠償，專利法第96條第2項定有明文，且上開規定
11 於新型專利準用之，亦為同法第120條明定。次按公司負
12 責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害
13 時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2
14 項定有明文。本件陳俊欽為煌程公司之負責人，有登記公
15 示資料可稽（更審卷一第231頁），其於任職公司負責人
16 期間，因煌程公司販售系爭產品而侵害系爭新型專利，致
17 葉□池受有損害，且葉□池已將系爭新型專利及基於該專
18 利所生損害賠償請求權於109年7月29日轉讓上訴人，則上
19 訴人自得請求陳俊欽與煌程公司負連帶賠償之責任。

20 2.次按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證責任，
21 若一方就其主張之事實已提出適當之證明，他造欲否認其
22 主張者，即不得不提出相當之反證，此為舉證責任分配之
23 原則。被上訴人雖辯稱其自106年12月間以後已停止販售
24 侵害系爭新型專利之系爭產品，改以自行研發專利之產品
25 對外銷售，依前揭說明，自應由被上訴人提出相當之反
26 證。惟查，被上訴人係於108年4月17日首次提出此抗辯
27 （原審卷第409頁）後，迄本件更審期間之111年12月20日
28 始提出其以陳俊欽、煌程公司名義申請之專利資料（即被
29 上證一、二、三，見更審卷一第409至615頁、更審卷二第
30 3至139頁、第165至167頁）。觀諸被上證一所示7件專利
31 為95至100年間所申請之專利，均在系爭新型專利申請之

前，且被上訴人亦未提出其自行販售之產品實物、照片等以供本院與被上訴人先前銷售之系爭產品比對，尚無從確認其抗辯自106年12月間以後改以自行研發專利之產品對外銷售為可採。又依被上證二所示6件專利申請日均在111年之後，倘被上訴人早於106年12月即改以自行研發之專利生產銷售系爭產品，竟未在本件訴訟期間即申請專利以維護自身權益，卻遲至111年始申請如被上證二之專利，顯與常情不符。再參以煌程公司之送貨單上，107年前後所載系爭產品之貨名均記載「按鍵式插扣」，並無不同。故被上訴人辯稱其自106年12月起已改以販售自行研發之產品，並未侵害系爭新型專利云云，顯非可採。

3.被上訴人煌程公司銷售侵權系爭產品予格○公司、旭○帽行及鼎○○公司之數量，共計208,155組：

上訴人主張被上訴人故意侵害系爭新型專利權，自106年1月11日起販售系爭產品予格○公司、旭○帽行及鼎○○公司共258,075組，獲利至少544,538元，又持續販售予鼎○○公司之期間長達64個月，至少出貨1,122,688組予鼎○○公司，獲利至少2,368,872元，合計獲利2,902,409元等等，為被上訴人所否認，並抗辯其僅販售126,620組、獲利267,168元，且自107年起即已未再販售侵權系爭產品等語。經查，煌程公司銷售予格○公司、旭○帽行、鼎○○公司之系爭產品共計208,155組，說明如下：

(1)依格○公司陳報本院之送貨單統計結果（更審卷一第335至345頁），煌程公司自105年1月20日至107年7月30日，銷售系爭產品予格○公司共3,600組（如附表1所示），此為上訴人所不爭執，並同意以此數量為準（同上卷第397頁）。

(2)依旭○帽行陳報本院之送貨單統計結果（更審卷一第353至385頁），及加計其於原審提出之107年6月26日送貨單（原審卷第493頁）載明2,400組，煌程公司自106年1月11日至111年9月2日，銷售系爭產品予旭○帽行共計8

1,755組（如附表1所示，僅計算含有母扣之數量，上訴人同意單純購買公扣者不計入）。至依上訴人於108年4月29日所提2張送貨單（原審卷第493頁、更審卷一第363頁）上，系爭產品即「按鍵式插扣」所載銷售組數應分別為4,100、2,400組，上訴人誤認為22,550、13,200組（更審卷二第192頁），應予更正。

(3)依鼎○○公司陳報原審之送貨單統計結果（原審卷第387至391頁、第429至447頁），除102年1月29日、2月20日送貨單兩張（原審卷第387頁）係在系爭新型專利核准公告前而不應予採認之外，煌程公司自106年2月21日至11月16日，銷售系爭產品予鼎○○公司共計122,800組（如附表1所示）。至其中106年9月1日送貨單1紙（原審卷第443頁、二審卷第393頁）縱無客戶簽收字樣，然被上訴人並不爭執其真正（二審卷第407頁），且此係由煌程公司之客戶鼎○○公司依本院命令所提出，核其數量亦與其他日期之送貨單並未重疊，仍應予採認。

(4)以上，煌程公司銷售予格○公司、旭○帽行、鼎○○公司之系爭產品共計208,155組（計算式：3,600+81,755+122,800）。

(5)至鼎○○公司雖向本院陳稱其106年2月21日開立編號490號之送貨單，係因先前遺失編號386號送貨單才會補開云云（更審卷一第347頁），惟倘若係事後補開單據，就相同貨品理應記載相同之單價及金額，始為合理，觀諸該2張送貨單第3項所載其他貨名「D型扣」單價，分別為「0.8」元、「0.6」元（原審卷第429、431頁），且之後金額與總收金額均不相同，故鼎○○公司稱編號490號乃是386號遺失後補開之送貨單，並不可採，參以被上訴人自承已無留存出售系爭產品之相關資料而無法提出（更審卷一第268、397頁），則該編號490號及386號之送貨單仍應分別採認，附此敘明。

01 4.按專利法第97條第1項第2款規定請求損害賠償時，得依侵
02 害人因侵害行為所得之利益計算其損害。又所謂侵害行為
03 所得之利益，應扣除實施專利侵害行為所需之必要成本。
04 查系爭產品每組單價5.5元、成本3.39元，此為兩造所不
05 爭執，依此計算，被上訴人共販售208,155組系爭產品，
06 故其所得利益應為439,207元（計算式：208,155×〔5.5－
07 3.39〕＝439,207，小數點以下四捨五入）。

08 5.上訴人固稱被上訴人於收受本院108年度民專上易字第4號
09 命提出書證之裁定（二審卷第361至365頁）後，未依旨按
10 時提出販賣系爭產品之出貨單據、簽收單、銷貨憑證等資
11 料，而鼎○○公司雖於二審提出出貨單，然與證據保全所
12 扣得出貨單完全相同，且觀其函覆內容所述，顯刻意維護
13 被上訴人，並未提出所有送貨單據，自有民事訴訟法第34
14 5條第1項規定適用，應依上訴人主張推估鼎○○公司之購
15 買期間及數量，即被上訴人至少應有出貨1,122,688組系
16 爭產品予鼎○○公司等等。然而：

17 (1)按民事訴訟法第345條第1項規定，當事人無正當理由，
18 不從提出文書之命者，法院得認他造關於該文書之主張
19 為正當，係規定當事人無正當理由不從命提出文書時得
20 生之效果，即法院得認他造關於該文書之性質、內容及
21 其成立真正之主張為正當，然非謂他造所主張之事實即
22 屬真正。蓋法院得認他造關於該文書之主張為正當，與
23 該文書之證據價值，係屬兩事，不得因此即謂待證事項
24 已經證明，仍須按一般原則斟酌情形，由法院依自由心
25 證判斷之。

26 (2)被上訴人於收受本院命提出書證之裁定後雖未能提出，
27 然其於前審準備程序時表示：大部分單據申報營業稅時
28 會交由會計事務所處理（二審卷第405至407頁）；復於
29 本院更審時具狀陳報其會計師事務所名稱、地址等資料
30 （更審卷二第161至163頁），且鼎○○公司前已陳明進
31 出貨均有向稅捐稽徵處申報（二審卷第331頁），亦已

01 向本院陳報申報單位為財政部中區國稅局雲林分局等情
02 （更審卷一第347頁）。又衡酌鼎○○公司既已依前開
03 裁定提出煌程公司所有出貨單，且上訴人就其所主張鼎
04 ○○公司有刻意維護被上訴人之事實，亦不主張調查而
05 放棄傳訊鼎○○公司之承辦人或負責人（更審卷二第17
06 1頁），是審酌卷內資料，尚無從認定上訴人主張鼎○
07 ○公司有故意不提出相關單據情形。

08 (3)至鼎○○公司是否仍持續向被上訴人採買侵權產品與旭
09 ○帽行有無持續採購，核屬二事，並無從以旭○帽行之
10 進貨單用以證明鼎○○公司亦同樣持續向被上訴人採購
11 產品之事實。故上訴人主張本件有民事訴訟法第345條
12 第1項規定適用，應以其推估被上訴人至少應有出貨1,1
13 22,688組系爭產品予鼎○○公司，均不可採。

14 6.上訴人主張被上訴人係故意侵害系爭新型專利，請求酌定
15 2.5倍損害賠償額即1,098,018元，為有理由：

16 (1)按依專利法第97條第1項規定，侵害行為如屬故意，法
17 院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之
18 賠償。但不得超過已證明損害額之三倍，同法第2項定
19 有明文。

20 (2)查煌程公司有於附表1所示時間仍多次販售系爭產品予
21 旭○帽行、鼎○○公司及格○公司，顯有侵害上訴人系
22 爭新型專利之故意，業如前述，則上訴人請求依前揭規
23 定酌定提高賠償額，即為有據。本院審酌被上訴人侵害
24 系爭新型專利之期間長達數年，侵害情節嚴重，葉□池
25 曾受僱於煌程公司之關係，及煌程公司之資本額僅200
26 萬元，與其他一切情節，認本件酌定損害額以2.5倍為
27 適當，職是，上訴人得請求連帶損害賠償金額為1,098,
28 018元（計算式： $439,207 \times 2.5 = 1,098,018$ ，小數點以
29 下四捨五入），逾此範圍請求，即屬無據。

30 （三）按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經
31 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債

01 權人起訴而送達訴狀，或依督促程式送達支付命令，或為
02 其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條
03 第2項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，
04 債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債
05 務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分
06 之5，亦為同法第233條第1項、第203條所明定。查上訴人
07 請求被上訴人連帶賠償並未定有給付期限，關於上訴人追
08 加之訴請求部分，被上訴人係於108年11月18日收受其民
09 事補充上訴理由暨擴張上訴聲明狀（二審卷第245頁），
10 則上訴人請求追加之訴給付遲延利息部分，應自同年11月
11 19日起迄清償日止，按年息5%計算之利息，核屬有據。

12 六、綜上所述，本件系爭產品侵害上訴人之系爭新型專利，上訴
13 人得向被上訴人連帶請求給付賠償金額應為1,098,018元，
14 惟因原審、二審已判命被上訴人應連帶給付664,755元之本
15 息確定，此部分應予扣除。從而，被上訴人提起追加之訴，
16 請求被上訴人應再連帶給付上訴人433,263元（計算式：1,0
17 98,018－664,755＝433,263），及自108年11月19日起至清
18 償日止，按年息5%計算之利息，為有理由；至上訴人逾此
19 金額之請求為無理由，該部分追加之訴，應予駁回。

20 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法經本院審酌後，
21 對於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

22 八、據上論結，本件上訴人追加之訴為一部有理由，一部無理
23 由，爰依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第79條規
24 定，判決如主文。

25 中 華 民 國 112 年 4 月 6 日

26 智慧財產第一庭

27 審判長法 官 蔡惠如

28 法 官 陳端宜

29 法 官 吳俊龍

30 以上正本係照原本作成。

31 不得上訴。

01 中 華 民 國 112 年 4 月 14 日
02 書記官 蔣淑君