

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民公訴字第7號

原告 光昱金屬有限公司

法定代理人 謝文旭

訴訟代理人 李世章律師

徐念懷律師

彭國洋律師

黃立虹律師

被告 明根股份有限公司

法定代理人 陳宇助

訴訟代理人 練家雄律師

上列當事人間請求公平交易法除去侵害等事件，本院於民國112年11月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、程序部分：

壹、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

貳、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256條定有明文。查本件原告起訴聲明第一項原為：「被告不得直接或間接以任何形式對任何人陳述、散布或公開『樂波律動機（型號：A1-1，下稱系爭產品1）』、『動姿板（型號：OS-9220，下稱系爭產品2）』、『樂波律動機（型號：A1-6，下稱系爭產品3）』（系爭產品1至3，下合稱為系爭產品）」等內部結構相同之產品侵害中華民國第I302469號「振動健身訓練裝置」發明專利（下稱系爭專利）之資訊。」嗣於112年9月11日變更該聲明為：「被告不得直接或間接以任何形式對任

01 何人陳述、散布或公開系爭產品侵害系爭專利之資訊。」

02 （本院卷第405頁），並經被告當庭表示同意（本院卷第406
03 頁），原告所為上開變更聲明，核屬更正事實上之陳述，非
04 屬訴之變更或追加。

05 乙、實體部分：

06 壹、原告主張：

07 一、原告在我國經營40年，研發生產按摩機、律動機等養生相關
08 商品，在業界享有極高之聲譽。被告則為系爭專利之專利權
09 人，亦生產多項垂直、水平律動之運動家具商品。被告於11
10 1年8月4日提起民事專利侵權訴訟，聲稱原告製造販售之系
11 爭產品1文義侵害系爭專利，然根據本院112年1月18日智院
12 駿信111民專訴66字第1120000222號函（下稱另案解釋函）
13 可知：「系爭專利更正後請求項1所載『傳動件另端與傳動
14 組之一支板相樞接』，應解釋為『傳動件另端與傳動組之第
15 一支板或第二支板相樞接』」、「系爭專利更正後請求項1
16 所載『該第一、第二支板間藉連動件連接置設於底座的左右
17 側』，應解釋為『該第一、第二支板之間的空間藉連動件連
18 接置設於底座的左右側』」。是依另案解釋函系爭專利更正
19 後請求項1所載與上開用語有關之技術特徵，均未見於原告
20 製造販售之系爭產品1中，故系爭產品1無文義侵害系爭專
21 利。然被告為競爭目的，故意於112年2月3日寄發警告函與
22 原告設櫃之各大百貨公司，假借內容不實之鑑定報告，不當
23 擴大系爭專利更正後請求項1之權利範圍，進而主張權利，
24 惡意散布「原告生產銷售之系爭產品1，經鑑定比對後，構
25 成文義侵權」之不實資訊，並要脅若百貨公司繼續銷售該產
26 品將涉及共同侵權行為（下合稱系爭警告函1），故各百貨
27 公司於收受警告函後，紛紛要求原告將系爭產品1全數下
28 架，造成原告營業信譽巨大之損害，且嚴重破壞交易秩序。

29 二、被告明知系爭產品2及系爭產品3（系爭產品1至3，下合稱為
30 系爭產品）之內部結構與系爭產品1完全相同，依另案解釋
31 函亦無可能侵害系爭專利更正後請求項1或請求項2、4至7，
32 被告卻於112年3月8日寄發警告函與原告及品牌客戶OSIM，
33 故意散布「原告製造之系爭產品2、3，經鑑定比對後，構成
34 文義侵權」之不實資訊（下合稱系爭警告函2）。被告惡意

01 散布上開不實訊息，影響客戶OSIM對原告下單之意願，嚴重
02 損及OSIM與原告十幾年之信賴關係、原告之商譽及銷售營
03 運。被告再於112年3月23日寄發警告函與原告之網路銷售通
04 路商福磊公司，持續散布「原告生產銷售之系爭產品3，經
05 鑑定比對後，構成文義侵權」及「被告已就系爭產品3提出
06 民事訴訟」等不實資訊（下稱系爭警告函3），惡意侵害原
07 告之商譽，實屬不當行使其專利權及權利濫用。然系爭產品
08 之內部結構，於111年1月1日獲得中華民國第M621953號「上
09 下律動機」新型專利，與該新型專利同日申請之發明專利申
10 請案亦於112年4月16日（原告誤植為同年3月16日）經核准
11 審定。經濟部智慧財產局（下稱智慧局）經審查後，肯認原
12 告上開專利所請技術特徵顯然有別於如系爭專利之先前技
13 術，而具有新穎性和進步性，方准予專利，被告明知卻仍為
14 損害原告之營業信譽並影響市場交易秩序。

15 三、被告故意寄發系爭警告函1至3之行為，對原告商譽與公司形
16 象造成無法彌補之損害，使原告受有財產上之實際損失，並
17 因下架產品，而使原告急遽減損利益或所失利益急遽擴張，
18 無法販售產品所受之損失逐日增加金額尚難具體計算，爰依
19 公平交易法第29條、第30條、第31條第1項、民法第184條第
20 1項後段規定，請求禁止被告繼續就系爭專利為任何影響原
21 告營業或營業信譽之行為，並先為部分求償新臺幣（下同）
22 100萬元，另依民事訴訟法第222條第2項、公平交易法第31
23 條第1項規定，請求酌定商譽損害數額及損害額以上之懲罰
24 性賠償。並聲明：(一)被告不得直接或間接以任何形式對任何
25 人陳述、散布或公開系爭產品侵害系爭專利之資訊。(二)被告
26 應給付原告100萬元，及自本件起訴狀繕本送達之翌日起至
27 清償日止，按年息百分之5計算之利息。(三)願供擔保，請准
28 就第2項訴之聲明為假執行。

29 貳、被告則以：

30 一、被告為系爭專利之專利權人，專利權期間自97年11月1日起
31 至115年6月6日止，詎原告及其銷售通路未經被告同意或授
32 權製造、銷售系爭產品。被告委請訴外人中銓專利事務所就
33 系爭產品1與系爭專利進行專利侵害鑑定分析，依111年8月1
34 日鑑定報告（下稱鑑定報告1）結論，清楚揭示系爭產品1確

實已構成文義或均等侵權。被告係以鑑定報告之專業認定做為後續依法行使權利之依據，難謂有何惡意。被告於111年8月4日依法起訴，主張系爭產品1構成文義侵權或均等侵權，請求原告停止一切侵害行為及賠償損害，經本院以111年度民專訴字第66號案件審理（下稱另案），被告並於112年2月3日發函要求原告之銷售通路停止銷售系爭產品1，然原告於112年2月8日函覆主張其未侵害系爭專利權。被告發系爭警告函與原告之銷售通路，係本於合法專利權人之地位，且被告已於111年8月4日訴請原告停止侵害行為，要無違反公平交易法或不法侵害原告權利之情事。

二、被告另委請訴外人知典專利商標事務所進行專利侵害鑑定分析，該事務所112年2月13、15日鑑定報告（下分稱鑑定報告2、3）認定系爭產品2、3侵害系爭專利，故被告委發系爭警告函2與原告及其品牌客戶，委發系爭警告函3與原告之銷售通路，均是本於專利權人之地位，依法就銷售通路幫助原告侵害專利權之情形正當行使權利。況另案訴訟係關於系爭產品1，另案解釋函亦未認定鑑定報告2、3之分析有誤。被告非本於競爭或欺罔交易市場之意圖，而係本於合法專利權人之地位，依法採取救濟行為，自無任何不實或顯失公平，亦非為造成限制競爭之結果，遑論以損害原告為目的等語，資為抗辯。並聲明：(一)原告之訴駁回。(二)如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

參、兩造不爭執事項：（本院卷第408至409頁，並依本院論述與妥適調整文句）

一、兩造均係製造、販賣按摩機、律動機之廠商，具有同業競爭之關係。

二、原告為系爭專利之專利權人。系爭專利申請日為95年6月7日，公告日為97年11月1日，專利權期間至115年6月6日止。

三、型號：A1-1樂波律動機之系爭產品1、型號：OS-9220動姿板之系爭產品2、型號：A1-6樂波律動機之系爭產品3，均為原告所製造、販售，且內部結構均相同。

四、被告於111年8月4日對被告提起民事訴訟（本院111年度民專訴字第66號），主張原告製造販售之系爭產品1侵害系爭

專利，並提出鑑定報告1為憑，經本院於112年1月18日以另案解釋函就系爭專利更正後請求項1之用語為闡明。

五、被告於112年2月3日寄發系爭警告函1與原告設櫃之遠東百貨、統一時代百貨、福華名品、中友百貨、新光三越等百貨公司。上開百貨公司於收受系爭警告函1之一周內，要求原告將系爭產品1全數下架。

六、被告於112年3月8日寄發系爭警告函2與原告及OSIM。

七、被告於112年3月23日寄發系爭警告函3與原告之網路銷售通路商福磊公司。

八、本院111民專訴字第66號判決已確定，原告所產銷系爭產品1未侵害系爭專利。

肆、兩造間主要爭點：（本院卷第409至410頁）

一、依另案解釋函之專利解釋內容，被告可否確知系爭產品1、2、3未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍？

二、被告收受另案解釋函後，仍寄發系爭警告函1、2、3之行為，是否違反公平交易法第24條規定？

三、被告收受另案解釋函後，仍寄發系爭警告函1、2、3之行為，是否違反公平交易法第25條規定？

四、原告依公平交易法第30條、民法第184條第1項後段規定，請求被告給付100萬元，及自本件起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，有無理由？

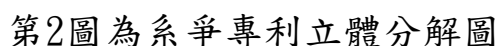
五、原告依公平交易法第29條規定，請求被告不得直接或間接以任何形式對任何人陳述、散布或公開系爭產品1至3侵害系爭專利之資訊，有無理由？

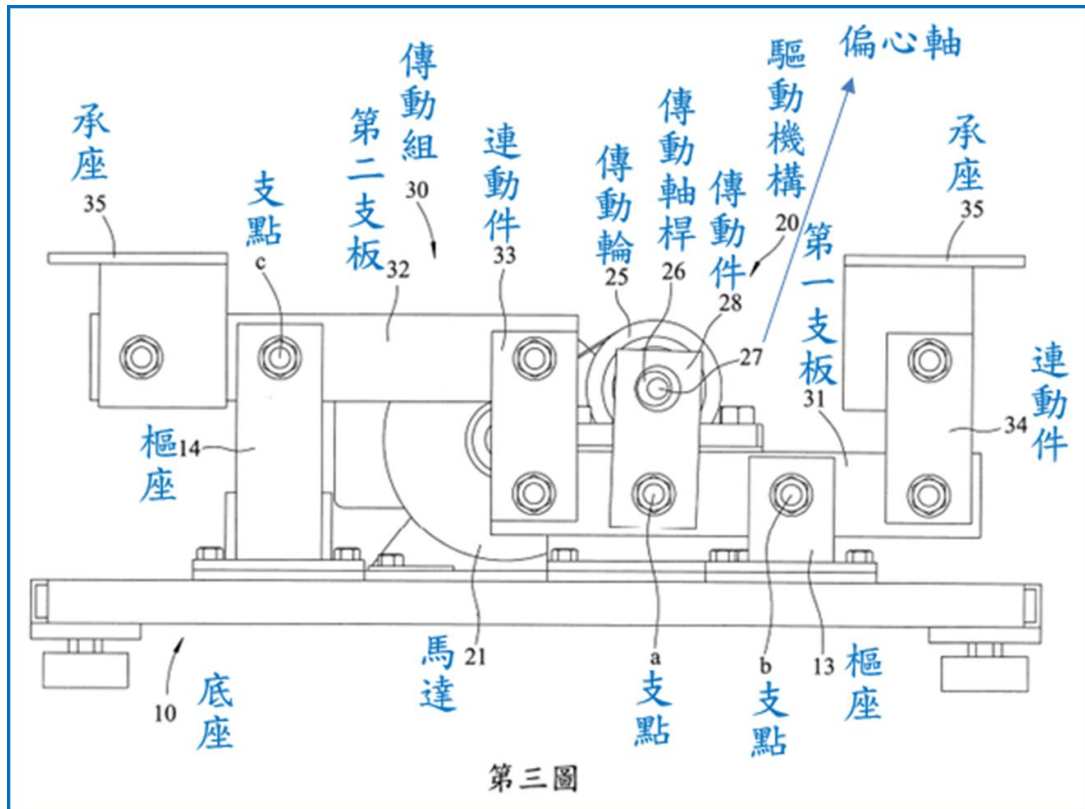
伍、得心證之理由：

一、系爭專利103年7月21日公告更正申請專利範圍，更正後申請專利範圍共9項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。原告主張受侵害權利範圍為系爭專利更正後請求項1，其內容如下：

更正後請求項1：一種振動健身訓練裝置，其包含：一底座；一驅動機構，係組設於底座上，其係預設有程式及電路控制驅動，而該驅動機構驅動之一偏心軸係可帶動一組設於底座上之傳動組產生連動，其中該驅動機構主要係由一馬達、一傳動軸桿與一組傳動件所組成，該傳動軸桿兩端同側

二、系爭專利主要圖式





第3圖為系爭專利組合前視圖

三、原告系爭產品1至3技術內容

系爭產品1至3對應系爭專利更正後請求項1作技術描述為：一種振動健身訓練裝置，其包含：一底座；一驅動機構，係組設於底座上，其係預設有程式及電路控制驅動，而驅動機構驅動之一偏心軸係可帶動一組設於底座上之傳動組產生連動，其中驅動機構主要係由一馬達、一傳動軸桿與一組傳動件所組成，該傳動軸桿兩端同側分別突伸設有偏心軸，使兩端偏心軸分別與該傳動件樞接，並使傳動件另端以一螺絲同時與傳動組之左右長條形支板相樞接，透過馬達驅動傳動軸轉動，可帶動傳動組左右長條形支板作動；且左、右長條形支板間藉一螺絲連接置設於底座的左右側，並可對應連動產生翹翹板狀之擺動，並於傳動組之四周上方設具有承座；及一外殼座體，係蓋設於承座上；藉由上述構件組成，該驅動機構驅動該傳動組之左右側長條形支板於擺動過程中產生線性振動，且配合馬達的轉速以使其上方之外殼座體產生上下位移，使身體各部位呈週期性往返彈動之循環振動，遂可達促進血液循環之振動健身訓練裝置者。

01 四、依另案解釋函之專利解釋內容，被告無法確知系爭產品1、
02 2、3未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍：

03 (一)另案解釋函解釋被告系爭專利更正後請求項1如下：1.系爭
04 專利更正後請求項1之「傳動件另端與傳動組之一支板相樞
05 接」，應解釋為「傳動件另端與傳動組之第一支板或第二支
06 板相樞接」(要件D)。2.系爭專利更正後請求項1之「該第
07 一、第二支板間藉連動件連接置設於底座的左右側」，應解
08 釋為「該第一、第二支板之間的空間藉連動件連接置設於底
09 座的左右側」(要件E)。而系爭警告函1於112年2月3日寄
10 發，檢附111年8月1日由中銓專利事務所製作之專利侵害鑑
11 定報告；系爭警告函2於112年3月8日寄發，檢附112年2月15
12 日及112年2月13日由知典專利商標事務所製作之專利侵害鑑
13 定報告；系爭警告函3於112年3月23日寄發，檢附112年2月1
14 5日由知典專利商標事務所製作之專利侵害鑑定報告，可知
15 系爭警告函均於被告收受另案解釋函後寄發。

16 (二)系爭警告函1所附之專利侵害鑑定報告關於系爭專利更正後
17 請求項1要件1D比對說明：由系爭專利說明書第10頁第15至1
18 8行及其圖式第七、八圖所揭示，該傳動件(28)可以樞接於
19 除了第一、二支板(31、32)的支點(b、c)以外的任一處，即
20 系爭專利請求項1要件D所界定「傳動件(28)另端與傳動組(3
21 0)之一支板(31或32)相樞接」之文義，經參考內部證據，此
22 部分所述之另端可以與支板(31、32)上除了支點(b、c)以外
23 的任一點相樞接(亦包含任一樞接點)。故系爭專利請求項1
24 要件D自然涵蓋了「樂波律動機(型號：A1-1)」以傳動組之
25 第一或第二支板的樞間點來作為傳動件(28)另端之樞接點
26 (按：傳動件同時樞接第一及第二支板)，且由其傳動件驅動
27 之方式，故系爭產品符合系爭專利請求項1要件D之文義比對
28 (本院卷第120至122頁)。被告收受另案解釋函後，於另案主
29 張：因系爭產品的傳動件另端僅與第一支板樞接，系爭產品
30 之第二支板則係是與軸套樞接，第二支板並未與傳動件樞
31 接，系爭產品亦符合鈞院所解釋之系爭專利請求項1要件D文
32 義範圍。而系爭警告函2、3檢附之專利侵害鑑定報告要件C
33 主張：並使傳動件另端與傳動組之一支板相樞接(具體結構
34 可參考要件B之圖式)(本院卷226頁)。由上所述，被告在另

案解釋函後，就系爭專利更正後請求項1要件D之比對說明，在另案由「傳動件同時樞接第一及第二支板」變更為「傳動件另端僅與第一支板樞接」，兩者明顯不同，但兩者均敘明系爭產品結構如何對應系爭專利更正後請求項1要件D之比對理由；而系爭警告函2、3則主張由圖式(有標示技術特徵)可得知傳動件另端與傳動組之一支板相樞接。因此，在另案解釋函前、後，被告無論就系爭警告函1、2、3，在系爭專利更正後請求項1之要件D之比對說明，形式上並無明顯瑕疵，故被告在另案解釋函後主觀上尚無法確知系爭產品1、2、3未落入系爭專利更正後請求項1之要件D之文義範圍。

(三)被告於另案解釋函前主張：系爭專利請求項1要件E「該第一、第二支板間藉連動件連接置設於底座的左右側」，其中「間」應當解釋為第一、二支板與底座之間即空間概念之範圍(另案卷一499頁)；於另案解釋函後，被告於另案主張：此一解釋，與另案原告前述「空間」之解釋相同，系爭產品確實落入系爭專利請求項1要件E文義範圍(另案卷二第225頁)，就系爭警告函2、3檢附之專利侵害鑑定報告要件D主張：且該第一、第二支板間藉連動件A連接置設於底座的左右側(並附圖式標註連動件A位置)(本院卷第226頁)。由上所述，被告在收受另案解釋函後，在另案就系爭專利更正後請求項1要件E「該第一、第二支板間」之比對說明並未改變，而就系爭警告函2、3之鑑定報告則明確說明連動件A位置。因此，在另案解釋函前、後，被告就系爭警告函1、2、3在系爭專利更正後請求項1之要件E之比對說明，形式上並無明顯瑕疵，故被告在另案解釋函後主觀上尚無法確知系爭產品1、2、3未落入系爭專利更正後請求項1之要件E之文義範圍。

(四)綜上，被告在另案解釋函前後，就系爭警告函1、2、3均主張系爭產品落入系爭專利更正後請求項1要件D、E之文義範圍，因另案專利侵權訴訟階段，既涉及專利權範圍解釋之實體上爭議，故在另案專利侵權訴訟判決確定前，本案被告主觀上應無法確知系爭產品1、2、3未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍。況系爭警告函1至3所檢附之侵害鑑定報告分別由中銓專利事務所、知典專利商標事務所兩間事務所

作成，兩事務所依其專業知識所作成之鑑定報告結論，一致認為系爭產品1、2、3落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍，故依另案解釋函之專利解釋內容，被告尚無法確知系爭產品1、2、3未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍，故被告並無違反公平交易法第24、25條規定。

(五)原告雖主張：被告若依據另案解釋函之專利解釋內容，而非依據其不當擴大之用語解釋內容，比對系爭專利請求項1技術特徵與系爭產品1技術內容，其勢必確悉系爭產品1、2、3未落入系爭專利請求項1之文義範圍；又本案訴訟繫屬後，被告為侵害鑑定前未完整拆卸比對系爭產品，卻得出侵權之鑑定報告，可知被告有故意散布不實之情事云云。惟查：

1.被告在另案解釋函前後依據中銓專利事務所、知典專利商標事務所兩間事務所製作之專利侵害鑑定報告，均有敘明系爭產品結構如何對應系爭專利更正後請求項1要件D、E之比對理由，已如前述，故在另案專利侵權訴訟判決確定前，本案被告主觀上應無法確知系爭產品1、2、3未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍，原告主張被告於另案解釋函後可確悉系爭產品1至3未落入系爭專利請求項1之文義範圍，其理由並不可採。

2.系爭產品之結構是否均要拆解後才能與系爭專利請求項內容進行比對，端視各製作專利侵害鑑定報告機構之專業判斷。中銓專利事務所、知典專利商標事務所兩間事務所既於製作專利侵害鑑定報告時均未拆解系爭產品，於報告中亦以文字或系爭產品照片比對系爭產品未拆解外觀目視可見結構與系爭專利請求項所記載之技術特徵，可知兩間事務所依其專業判斷，於比對系爭專利與系爭產品時並不須拆解系爭產品。因此，原告以另案本院對系爭產品進行證據調查，進而主張被告寄發警告函所檢附侵害鑑定報告內容並不完整，尚非可採。

五、綜上所述，依另案解釋函之專利解釋內容，被告尚無法確知系爭產品1、2、3未落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍，故被告收受另案解釋函後，仍寄發系爭警告函1、2、3之行為，並無違反公平交易法第24、25條規定。從而，原告依公平交易法第29、30條、民法第184條第1項後段規定，請

01 求(一)被告不得直接或間接以任何形式對任何人陳述、散布或
02 公開系爭產品侵害系爭專利之資訊。(二)被告應給付原告100
03 萬元，及自本件起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年
04 息百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴
05 既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

06 陸、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
07 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附
08 此敘明。

09 訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，民事
10 訴訟法第78條。

11 中 華 民 國 112 年 12 月 13 日

12 智慧財產第三庭

13 法 官 王碧瑩

14 以上正本係照原本作成。

15 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
16 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

17 中 華 民 國 112 年 12 月 13 日

18 書記官 楊允佳