

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上更一字第6號

上訴人

即被上訴人 Mercedes-Benz Group AG（德商賓士集團股份有限公司，原名Daimler AG 德商戴姆勒股份有限公司，下稱賓士公司）

法定代理人 Fabian Römer

Dr. Rainer Beckmann

訴訟代理人 林怡芳律師

童啟哲專利師

詹抒靜律師

被上訴人即

上訴人 帝寶工業股份有限公司（下稱帝寶公司）

兼法定

代理人 謝綉氣

共同

訴訟代理人 王雅泠律師

羅閔逸律師

複代理人 馬偉桓律師

共同

訴訟代理人 吳佩書律師

王文成律師

劉蘊文律師

李文賢專利師

陳學箴專利師

上列當事人（下均省略稱謂）間侵害專利權有關財產權爭議等事件，兩造對於中華民國108年8月16日本院106年度民專訴字第34號第一審判決各自提起上訴，經最高法院發回更審，賓士公司並為訴之減縮，本院於115年6月10日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

01 一、原判決（除減縮部分外）關於命帝寶公司、謝綉氣連帶給付
02 逾新臺幣壹仟零肆拾玖萬肆仟柒佰肆拾肆元，及其中新臺幣
03 伍佰萬元自民國一百零六年三月二十五日起，其中新臺幣伍
04 佰肆拾玖萬肆仟柒佰肆拾肆元自民國一百零八年五月十四日
05 起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息部分，
06 及該部分假執行之宣告，暨訴訟費用（除確定部分外）之裁
07 判，均廢棄。

08 二、上開廢棄部分，賓士公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁
09 回。

10 三、帝寶公司、謝綉氣其餘上訴駁回。

11 四、賓士公司之上訴駁回。

12 五、第一審（除確定及減縮部分外）、第二審（除減縮部分外）
13 及發回前第三審（除減縮部分外）訴訟費用，由帝寶公司、
14 謝綉氣連帶負擔百分之十七，餘由賓士公司負擔。

15 事實及理由

16 子、程序事項

17 甲、本件因賓士公司為德國公司，具有涉外因素，兩造對於本院
18 就本件涉外事件有國際管轄權，應依我國法律為準據法等情
19 均無異議（卷六第33頁）。又本件係現行智慧財產案件審理
20 法於民國112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事
21 件，依同法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定。

22 乙、賓士公司因其法定代理人變更為Fabian Römer、Dr. Rainer
23 Beckmann，具狀聲明承受訴訟，提出委任狀為證（卷一第32
24 9、331、269頁），核無不合，予以准許。

25 丙、賓士公司本件據以主張專利權之我國第D128047號「車輛之
26 頭燈」新式樣專利（後更名為設計專利，下稱系爭專利）因
27 已於112年4月22日到期，上訴人減縮聲明，撤回原審聲明第
28 2、3項排除、防止侵害之請求及此部分假執行之聲請，並刪
29 除此部分爭點，帝寶公司、謝綉氣（下稱帝寶等2人）表示
30 同意（卷二第133頁、卷六第32頁），依民事訴訟法第446條
31 第1項但書、第255條第1項第3款規定，應予准許。

01 丁、依民事訴訟法第447條第1項第3款、第6款規定，當事人於第
02 二審不得提出新攻擊或防禦方法，但對於在第一審已提出之
03 攻擊或防禦方法為補充者，如不許其提出顯失公平者，不在
04 此限。帝寶等2人於本院準備程序，就系爭專利有效性部
05 分，提出乙證252、253、254、255、260之相關證據組合及
06 乙證259至264、乙證279至282等資料，核屬對其原審已提出
07 之攻擊或防禦方法為補充，如不許其提出，有顯失公平之情
08 事，依前揭規定意旨，應予准許，業將相關證據組合列為爭
09 點，由兩造進行攻防。

10 丑、實體事項

11 甲、賓士公司主張：賓士公司就Mercedes-Benz汽車E系列中W212
12 車型（下稱系爭汽車）所適用之車輛頭燈（下稱系爭車
13 燈），於97年4月23日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）
14 申請新式樣專利，經審准予系爭專利，專利期間自98年3月2
15 1日起至112年4月22日止。系爭專利之圖說已明確且充分揭
16 露，使該領域中具有通常知識者瞭解其內容及據以實施，符
17 合核准時（93年7月1日施行）專利法第117條（現行法修正
18 移列第126條）第2、3項規定，其專利範圍與賓士公司同時
19 申請取得之我國D128048號專利（乙證45，下稱048號專利）
20 有實質不同，尚非核准時專利法第118條（現行法修正移列
21 第128條）所稱「相同或近似」之新式樣，並無應撤銷之原
22 因。又系爭專利圖面所揭示之設計，與賓士公司於96年10月
23 23日向德國申請之優先權基礎案（乙證127）所揭示之設計
24 為「相同新式樣」，並未產生不同視覺效果，而可主張優先
25 權，並經智慧局審核認可，同意以96年10月23日作為系爭專
26 利有效性之審查基準日。帝寶公司明知系爭專利之存在，竟
27 生產製造及販賣供系爭汽車所適用之DEPO型號「440-1179ML
28 D-EM」、「440-1179MRD-EM」（非美規）、「340-1133L-A
29 S」及「340-1133R-AS」（美規）之車輛頭燈產品（非美
30 規、美規產品，下依序簡稱系爭產品一、二，合稱系爭產
31 品），故意侵害賓士公司之系爭專利權，應與其負責人謝綉

01 氣負連帶損害賠償責任，賓士公司合法正當行使專利權，未
02 違反公平交易法（下稱公平法）及民法第148條規定，爰依
03 專利法第142條準用第96條、第97條第1項第2款、第2項、民
04 法第184條第1項前段及公司法第23條第2項規定請求損害賠
05 償等情。

06 乙、帝寶等2人則以：系爭產品與系爭專利無相同或近似，未落
07 入系爭專利權範圍。系爭專利之圖面不符核准時專利法第11
08 7條規定，且系爭專利與048號專利之車燈主要造型特徵完全
09 相同，違反核准時專利法第118條第1、2項規定，有應撤銷
10 事由。系爭專利與優先權基礎案並非相同新式樣，其專利有
11 效性之審查基準日應回歸其申請日97年4月23日。帝寶公司
12 所提先前技藝均明確揭露與系爭專利之正面主要視覺特徵，
13 即由梯形與液滴狀燈罩所構成之部件設計，且於系爭專利申
14 請日前已公開，乙證144更早於優先權日96年10月23日前已
15 公開，是系爭專利不得主張優先權；另帝寶公司所提爭點之
16 證據組合均可證系爭專利不具創作性。況系爭產品為合法迴
17 避設計而具創作特徵，應符合「新產品」之定義，無侵害系
18 爭專利之故意。賓士公司於系爭車燈市場獨占地位，卻拒絕
19 授權，阻礙具有消費者利益之新產品出現，有限制競爭之
20 虞，帝寶公司因信賴賓士公司承諾不對獨立零件商提告及妨
21 礙競爭，而投入大量人力、金錢於製程後，竟成訴訟被告，
22 賓士公司行使系爭專利權，有悖誠信原則，屬權利濫用，為
23 足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平法第9條第1、
24 4款、第20條第2款、第25條及民法第148條規定。倘帝寶公
25 司應負損害賠償責任，因系爭產品之主要功效係照明，涉及
26 外觀可視零件僅占全部組合零件至多1/9，且系爭專利就侵
27 害產品利益之專利貢獻度不逾1/3，應予考量；又賓士公司
28 於103年10月20日對帝寶公司發函時，已知系爭產品侵害系
29 爭專利，其遲至106年3月9日始提起本件訴訟，其請求權已
30 罹於時效等語置辯。

01 丙、賓士公司於原審聲明請求：□帝寶等2人應連帶給付賓士公
02 司新臺幣（下同）500萬元暨自起訴狀繕本送達次日起至清
03 償日止，按年息百分之五計算之利息，及5,500萬元暨自民
04 事準備十九暨擴張聲明狀繕本送達次日起至清償日止，按年
05 息百分之五計算之利息。□帝寶等2人不得直接或間接、自
06 行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目
07 的而進口系爭產品及其他侵害系爭專利權的產品。□帝寶等
08 2人應將系爭產品及其他侵害系爭專利權的所有產品、半成
09 品及專門用以製造該產品之模具或其他器具全部銷毀，包括
10 但不限於帝寶等2人於乙證79、乙證43、乙證44、乙證86、
11 乙證90及乙證91所揭示之物。□帝寶等2人應於自由時報、
12 聯合報、中國時報、蘋果日報等四大報之頭版以半版篇幅登
13 報道歉。□就第一項及第二項之聲明，賓士公司願供擔保請
14 准宣告假執行。原審判決賓士公司一部勝敗之判決，即□帝
15 寶等2人應連帶給付賓士公司3,000萬元，及其中500萬元自1
16 06年3月25日起，2,500萬元自108年5月14日起，均至清償日
17 止，按年息百分之五計算之利息。□帝寶等2人不得直接或
18 間接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或
19 為上述目的而進口系爭產品之車輛頭燈產品及其他侵害系爭
20 專利權之產品。□帝寶等2人應將系爭產品及其他侵害系爭
21 專利權之所有產品、半成品及專門用以製造該產品之模具或
22 其他器具全部銷毀，包括但不限於帝寶等2人於乙證79、4
23 3、44、86、90、91所示的物品；並為假執行宣告，駁回賓
24 士公司其餘之訴及假執行之聲請。賓士公司就其敗訴部分不
25 服，提起一部上訴，並為訴之減縮（排除、防止侵害部分因
26 系爭專利到期撤回而減縮聲明；登報部分未據上訴，業已確
27 定，均非審理範圍）；帝寶等2人就其敗訴部分不服，提起
28 上訴：

29 壹、賓士公司上訴聲明：□原判決關於下開第二項不利於賓士公
30 司部分廢棄。□上開廢棄部分，帝寶等2人應再連帶給付賓
31 士公司3,000萬元暨自108年5月14日起至清償日止，按年息

百分之5計算之利息。□關於第二項聲明，賓士公司願供擔保請准宣告假執行。帝寶等2人答辯聲明：□上訴駁回。□如受不利判決，帝寶等2人願供擔保，請准宣告免予假執行。

貳、帝寶等2人上訴聲明：□原判決不利於帝寶等2人部分廢棄。□上開廢棄部分，賓士公司於第一審之訴駁回。賓士公司答辯聲明：帝寶等2人之上訴駁回。

丁、本件實體爭點如附件一所示（卷三第13至14頁）。

戊、本院得心證理由：

壹、系爭專利分析：

一、設計內容：系爭專利為如圖面所揭示之「車輛之頭燈」設計，該燈具之形狀係呈梯形。該燈具由兩個部件所構成，該兩部件又細分成兩個具有一直立凹部之部分。該第一部件係呈一梯形尺寸而該第二部件則係狀似液滴（參照系爭專利圖說之創作特點，原審卷一第13頁反面）。

二、專利權範圍：設計專利之專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之新式樣物品名稱及物品用途；系爭專利所應用之物品為一種「車輛之頭燈」，其外觀為「如圖面各視圖所構成的整體形狀」（系爭專利圖面設計內容及說明如附件二所示）。

貳、系爭產品內容：

一、系爭產品一（非美規）：為帝寶公司製造之型號「440-1179ML D-EM」及「440-1179MRD-EM」車輛頭燈產品，該二型號產品為同一款車燈組之左、右前燈，僅為左、右對稱但外觀設計完全相同（原審卷一第280頁反面，照片說明如附件三所示，該二型號產品統稱「系爭產品一」）。

二、系爭產品二（美規）：為帝寶公司製造之型號「340-1133L-AS」及「340-1133R-AS」車輛頭燈產品（原審卷七第320頁、第332頁反面，照片說明如附件四所示，該二型號產品統稱「系爭產品二」）。

參、有效性證據內容如附件五所示。

肆、爭點分析：

01 一、系爭專利是否有應撤銷之原因部分：

02 系爭專利經智慧局於98年1月16日審准專利，是否有應撤銷
03 專利權之原因，應以核准時適用之92年2月6日修正公布，93
04 年7月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）規定為判斷。

05 (一)系爭專利與同日申請之048號專利間，並無違反核准時專利
06 法第118條第1、2項禁止重複授予專利權之規定：

07 1.核准時專利法第118條第1、2項規定：「（第1項）相同或近
08 似之新式樣有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請
09 者，准予新式樣專利。但後申請者所主張之優先權日早於先
10 申請者之申請日者，不在此限。（第2項）前項申請日、優
11 先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均
12 不予新式樣專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期
13 擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予新式樣專利」。

14 2.帝寶公司稱系爭專利與048號專利有重複專利情事云云，惟0
15 48號專利在兩個燈罩(梯形燈罩及液滴狀燈罩)部位下均有圓
16 柱形燈泡，與系爭專利僅於液滴狀第二部件具有圓柱形燈泡
17 設計明顯不同，且液滴狀燈罩部件下緣的斜紋設計(附件六
18 圖A1)、梯形燈罩部件下的反光設計(附件六圖A2)、液滴狀
19 燈罩部件下的反光設計(附件六圖A3)亦具有差異，兩者所產
20 生的視覺效果並不會產生混淆之視覺印象，系爭專利與048
21 號專利為不相同亦不近似之設計，並無核准時專利法第118
22 條第1、2項所謂「相同或近似」新式樣之情事，自無重複授
23 予專利權，帝寶公司之主張，不足採信。

24 (二)系爭專利圖式未違核准時專利法第117條規定：

25 1.依核准時專利法第117條第1項規定：新式樣之圖說應載明新
26 式樣物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面。系爭專利已記
27 載物品名稱、創作說明、圖面說明及圖面，符合核准時專利
28 法第117條第1項規定。

29 2.核准時專利法第117條第2、3項規定：「（第2項）圖說應明
30 確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識
31 者，能瞭解其內容，並可據以實施。（第3項）新式樣圖說

之揭露方式，於本法施行細則定之」。又核准時專利法施行細則第33條第1項、第3項前段規定：「（第1項）新式樣之圖面，應由立體圖及六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖），或二個以上立體圖呈現；新式樣為連續平面者，應以平面圖及單元圖呈現。……（第3項）圖面應參照工程製圖方法，以墨線繪製或以照片或電腦列印之圖面清晰呈現；……」。帝寶公司稱93年「專利審查基準」（下稱審查基準）第三篇第一章第1.5節規定：「施行細則所指之六面視圖，指依正投影圖法，分別在前、後、左、右、俯、仰六個投影面，以同一比例所繪製之圖面；無論是依第一角法或第三角法所繪製者，均屬之」；「設計專利之圖式製作須知」之2.2.2「六面視圖的繪製」規定：「六面視圖係依正投影圖法，分別在前、後、左側、右側、俯、仰六個投影面，以同一比例所繪製之視圖」，即是以所屬技藝領域中之通常知識闡釋專利法施行細則第33條「工程製圖」之「六面視圖」規定云云。惟以照片作為新式樣圖面既然是核准時專利法施行細則所接受的揭露形式，系爭專利之六面視圖雖非採用正投影法繪製，因拍攝所產生的透視結果及誤差而使得六面視圖在投影尺寸或比例上無法完全對應一致，然該圖面已呈現系爭專利的各個視面及各項特徵，且所屬技藝領域中具有通常知識者觀看各該視圖即知悉，車燈實物拍攝之立體圖及六面視圖，在以車燈實物拍攝視圖時，由於車燈實物為立體物，因擺設面向、位置之不同，加上拍攝角度及光線等攝影上限制之影響，可能會使各面視圖小部分反光或比例未完全一致，但系爭專利圖面已呈現系爭專利的各個視面及各項特徵，已可瞭解系爭專利之設計內容並可據以實施，並無不明確之情事，並不致因上開誤差而對系爭專利的整體外觀設計產生誤解，得從全部視圖之相互比對而整體觀察，已足瞭解系爭專利之整體外觀設計內容並可據以實施，並無不明確之情事，帝寶公司所述不足採。

01 (三)系爭專利可主張國際優先權，專利有效性之審查基準日應為
02 96年10月23日：

03 1.(1)核准時專利法第27條第1、4項規定：「(第1項)申請人
04 就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先
05 權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起
06 12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。……
07 (第4項)主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日
08 為準」，此規定依同法第129條第1項規定於新式樣專利準用
09 之，同法條第2項規定：「第27條第1項所定期間，於新式樣
10 專利案為6個月」；(2)93年版審查基準第三篇第四章第3節規
11 定：「主張優先權時，『相同新式樣』的判斷應以後申請案
12 圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖
13 說之全部內容為基礎……若後申請案圖面所揭露申請專利之
14 新式樣未產生不同的視覺效果，而為該新式樣所屬技藝領域
15 中具有通常知識者依據優先權基礎案圖說中圖面及其輔助說
16 明文字所揭露之內容，即能直接得知者，則應認定該新式樣
17 為『相同新式樣』」，可知新式樣專利圖面所揭示之設計與
18 優先權基礎案之全部內容相較，並未產生不同的視覺效果，
19 應認定為「相同新式樣」，而可主張優先權。(3)新式樣為視
20 覺性設計，乃由六面視圖所揭露之圖形構成物品外觀之設
21 計，就立體物而言，六個視面中每一個視面雖同等重要，然
22 某些物品並非六個視面均為相關消費者注意之部位，對此類
23 物品，創作人通常會依物品特性，以相關消費者選購或使用
24 商品時所注意之部位，作為視覺正面。例如，冷氣機之操作
25 面板及冰箱之門扉等均為視覺正面。審查此類新式樣時，應
26 以視覺正面及其所揭露之新穎特徵為主要設計特徵，倘其他
27 部位無特殊設計，通常不致於影響相同、近似之判斷（94年
28 版審查基準第三篇新式樣專利實體審查第三章專利要件2.4.
29 3.2.3以主要設計特徵為重點(2)視覺正面）。

30 2.系爭專利申請時有主張德國優先權基礎案（德國西元2007年
31 10月23日，第40705293.3號，乙證127，本院108年度民專上

字第43號卷，下稱前審卷，卷二第287頁），又該優先權基礎案於德國提出申請時，依德國設計法第4條就「複合式產品零件（Components of complex products）」之規定：

「關於應用於或安裝於複合式產品之零件產品，其設計應具有新穎性及獨特性，且僅有該等零件安裝於複合式產品後，在正常使用下仍保持可見，且此等零件可見之特徵本身應符合新穎性及獨特性之要件」（前審卷四第277、478頁）。故僅需提出立體圖、前視圖、俯視圖及右側視圖呈現「可見的特徵」此等所欲保護之視覺效果，至於車燈安裝於汽車此等複合式產品後將完全無法看見之車燈背面部分（即系爭專利後視圖、左側視圖及仰視圖部分），並非德國設計權所保護之範圍，而無須檢附。復按「我國為WTO會員，依TRIPS協定（與貿易有關之智慧財產權協定）第2條規定，有遵守巴黎公約該條規定之義務」（最高行政法院108年度判字第299號行政判決意旨參照）。依TRIPS協定第2條規定：「1. 關於本協定第二、三、四篇，會員應遵守巴黎公約（1967）之第一條至第十二條及第十九條之規定。2. 本協定第一篇至第四篇之規定，並不減輕會員依巴黎公約、伯恩公約、羅馬公約及積體電路智慧財產權條約應盡之既存義務」。依巴黎公約第4條第A項第(2)、(3)款規定：「倘依任一同盟國之國內法，或依同盟國家間所締結之雙邊或多邊條約提出之申請案，係符合『合法國內申請程序』者，應承認其有優先權」；「『合法國內申請程序』，係指足以確定在有關國家內所為申請之日期者，而不論該項申請嗣後之結果」（前審卷五第229至230頁），準此，倘若優先權基礎案係依先申請案受理國的法律所提出，而符合「合法的國內申請程序」，後申請國即應承認其優先權主張。前揭規範意旨係因各國對於專利申請（例如所請求保護之設計圖示）均有不同形式上要求，為有效確保優先權主張，以達優先權之立法目的，巴黎公約規範後申請國應尊重優先權基礎案受理國之認定。申言之，

倘若係因各國不同形式上之要求而調整後申請國之圖示，此仍不影響優先權基礎案與後申請案二者為相同設計。

3.系爭專利之德國優先權基礎案於德國提出申請時，因德國設計法僅保護「可見（visible）的特徵」，故僅需提出立體圖、前視圖、俯視圖及右側視圖，無須提出其他視圖，且系爭專利德國優先權基礎案已符合「合法的國內申請程序」，依前引巴黎公約之規範，我國自應尊重並肯認系爭專利優先權主張之合法性，不能僅因為我國核准時專利法施行細則要求專利申請人應提出六面視圖，即認系爭專利與德國之優先權基礎案係不同之新式樣，逕予否定其優先權主張之合法性。

4.系爭專利及德國優先權案圖面之比較如附件七所示。德國優先權基礎案之圖面僅有立體圖、前視圖、右側視圖、俯視圖。系爭專利之圖面則有立體圖、前視圖、右側視圖、俯視圖、後視圖、左側視圖、仰視圖。系爭專利之後視圖、左側視圖、仰視圖雖然未揭露於優先權基礎案，惟系爭專利之立體圖、前視圖、右側視圖、俯視圖與優先權基礎案之上開圖面完全相同，均為主要視覺正面；主張優先權所謂「相同新式樣」，原則上係以後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣是否已揭露於優先權基礎案圖說之全部內容為準，惟若後申請案圖面所揭露申請專利之新式樣與優先權基礎案所揭露圖面及其輔助說明文字所揭露之內容加以比對後，整體視覺印象並無不同，應認定該新式樣為「相同新式樣」，而得認可其優先權主張；系爭專利申請案依核准時專利法揭露立體圖及六面視圖，與德國優先權基礎案所揭露內容，雖於圖面的形式尚未完全一致，然就所屬技藝領域中具有通常知識者依據德國優先權基礎案及系爭專利圖面所揭露內容之整體觀察，二者並未產生不同的視覺效果，應認定為相同新式樣。

5.關於系爭專利之後視圖、左側視圖、仰視圖係為符合核准時專利法施行細則第33條第1項規定，不能僅因申請人依規定提出六面視圖後而認系爭專利與德國優先權基礎案係不同新

式樣，系爭專利相較於德國優先權基礎案所揭露內容，並未產生不同視覺印象。至於系爭專利之後視圖、左側視圖、仰視圖在組裝於汽車時，大部分隱藏於汽車車殼構造內，屬不易引起普通消費者注意的部位，應認系爭專利為優先權基礎圖面之相同新式樣，系爭專利可主張國際優先權，專利要件之審查應以系爭專利之優先權日96年10月23日為準，並無違誤。帝寶公司另提出乙證136至142及其相關判決(乙證136至142，前審卷三第143至294頁)，經核與系爭專利在物品上或設計本質上無可相比擬之處，尚難比附援引據為不認可系爭專利優先權之判斷。

(四)乙證3、乙證4、乙證5、或乙證6不足以證明系爭專利不具創作性：

1.系爭專利與乙證3之整體形狀與設計特徵明顯不同，乙證3不足以證明系爭專利不具創作性(圖式如附件八所示)：

(1)依核准時專利法第110條第4項規定：新式樣為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得依本法申請取得新式樣專利。

(2)乙證3的燈體中，較小燈體部件為圓菱形，較大燈體部件為橫長菱形體，與系爭專利的梯形「第一部件」較小而液滴狀「第二部件」較大，形狀明顯不同。乙證3並未揭示系爭專利液滴狀「第二部件」中鄰近梯形「第一部件」的尖角，其角度與梯形「第一部件」中遠離液滴狀「第二部件」的尖角角度大致相同之設計特點。又系爭專利於液滴狀「第二部件」內部形成一個完整設置圓筒狀燈的空間，乙證3之車燈則是在較大燈罩內設有一不同材質的殼體，再於此殼體上形成內凹的燈座。乙證3也未如系爭專利於液滴狀「第二部件」的右側設有上下間隔排列之修飾線及在燈罩表面設有葉片形罩體，及液滴狀「第二部件」內同心圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈的視覺效果，故乙證3與系爭專利之設計有截然不同的視覺感受，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通

常知識者依乙證3之先前技藝可易於思及之創作，乙證3不足以證明系爭專利不具創作性。

2.系爭專利與乙證4之整體形狀與設計特徵明顯不同，乙證4不足以證明系爭專利不具創作性（圖式如附件九所示）：乙證4由長邊圓滑外凸的斜三角形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構成，系爭專利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構成，兩者整體形狀尚有不同；乙證4的車燈中，二或三個圓筒狀燈具是並列設計，與系爭專利於液滴狀「第二部件」中僅有單一圓筒狀燈之設計，具有不同的視覺感受。乙證4的「第一部件」與「第二部件」皆係扁平，不同於系爭專利中液滴狀燈罩的立體曲面設計，故不能達到系爭專利液滴狀「第二部件」之立體浮突感之視覺效果。乙證4也同樣並無系爭專利於液滴狀「第二部件」的右側設有上下間隔排列之修飾線及在燈罩表面設有葉片形罩體，及液滴狀「第二部件」內同心圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈的視覺效果，故乙證4與系爭專利之設計有截然不同的視覺感受，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證4之先前技藝可易於思及之創作，乙證4不足以證明系爭專利不具創作性。

3.系爭專利與乙證5之整體形狀與設計特徵明顯不同，乙證5不足以證明系爭專利不具創作性（圖式如附件十所示）：乙證5的燈體中，較大與較小的燈罩部件皆大致為平行四邊形，形狀類似，與系爭專利中彼此形狀不同的梯形燈罩及液滴狀燈罩明顯不同。乙證5之兩個燈罩部件的大小差異細微，且高度相同，輪廓可彼此結合成完整的平行四邊形，呈現一體感，並未於視覺上彼此獨立。系爭專利中梯形燈罩及液滴狀燈罩的大小差異明顯，高度也明顯不同，輪廓亦不能結合成完整的平行四邊形，呈現彼此分隔獨立的視覺印象，與乙證5明顯不同。乙證5也同樣並無系爭專利於液滴狀「第二部件」的右側設有上下間隔排列之修飾線及在燈罩表面設有葉片形罩體，及液滴狀「第二部件」內同心圓正面呈現輻狀肋

條排列於環圈的視覺效果，故乙證5與系爭專利之設計有截然不同的視覺感受，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證5之先前技藝可易於思及之創作，乙證5不足以證明系爭專利不具創作性。

- 4.系爭專利與乙證6之整體形狀與設計特徵明顯不同，乙證6不足以證明系爭專利不具創作性（圖式如附件十一所示）：乙證6實際上係乙證3組裝於車子上之結果，乙證3與系爭專利不同之處，同樣亦為乙證6與系爭專利之差異所在，故乙證6不足以證明系爭專利不具創作性。

(五)乙證5與乙證3之組合、乙證5與乙證4之組合、乙證5與乙證6之組合，皆不足以證明系爭專利不具創作性（圖式如附件十二所示）：

系爭專利與乙證3至6於燈體之形狀設計、空間設計、燈具排列方式等有明顯不同，乙證3至6之燈具亦無系爭專利於液滴狀「第二部件」的右側設有上下間隔排列之修飾線及在燈罩表面設有葉片形罩體，及液滴狀「第二部件」內同心圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈等之設計，縱將乙證5之整體形狀再擷取乙證3或4或6左、右任一燈具之表面特徵而予以組合，亦無法得到如系爭專利所呈現之整體外觀，故該所屬技藝領域中具有通常知識者並無法依乙證5、3或乙證5、4或乙證5、6組合之先前技藝可易於思及系爭專利之創作，故上開證據之組合皆不足以證明系爭專利不具創作性。

(六)乙證127、131之組合、乙證127、132之組合、乙證127、131、133之組合、乙證127、132、133之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

- 1.乙證127為系爭專利之德國優先權基礎案，前已提及不可作為系爭專利之先前技藝，因此排除乙證127，須判斷乙證131；乙證132；乙證131、133之組合；乙證132、133之組合是否足以證明系爭專利不具創作性，合先敘明。
- 2.乙證131不足以證明系爭專利不具創作性（圖式如附件十三所示）：乙證131為「單一罩體」之整體形狀特徵，而系爭

專利則以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構成之整體形狀特徵，兩者整體之造形構成不同。乙證131並未設有如系爭專利之燈罩表面之葉片形罩體，也未設有如系爭專利之位於液滴狀「第二部件」之上下間隔排列之修飾線特徵。乙證131具有環圈及大圓與小圓之燈體配置，其中環圈及大圓之大小相似，而系爭專利於液滴狀「第二部件」內略呈同心圓，且該同心圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈的視覺效果，兩者整體形狀與設計特徵不同。系爭專利與乙證131於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，系爭專利之整體外觀已產生明顯特異於乙證131之視覺效果，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證131之先前技藝可易於思及之創作，乙證131不足以證明系爭專利不具創作性。

3. 乙證132不足以證明系爭專利不具創作性（圖式如附件十四所示）：乙證132為傾斜橫長弧形之「單一罩體」之整體形狀特徵，系爭專利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構成之整體形狀特徵，兩者整體造形不同。乙證132上方之長柳葉形罩體與系爭專利之三角弧狀葉片形罩體亦有差異。且乙證132並未設有如系爭專利之位於液滴狀「第二部件」之修飾線特徵。乙證132具有細環圈形成的同心圓及粗環圈形成的同心圓之燈體配置，其中二個同心圓是大小相似，系爭專利於液滴狀「第二部件」內略呈同心圓，且該同心圓正面呈現輻狀肋條排列於環圈的視覺效果，兩者整體形狀與設計特徵不同。基於系爭專利與乙證132於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，系爭專利之整體外觀已產生明顯特異於乙證132之視覺效果，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證132之先前技藝可易於思及之創作，乙證132不足以證明系爭專利不具創作性。

4. 乙證131、133之組合不足以證明系爭專利不具創作性（圖式如附件十五所示）：系爭專利與乙證131於燈體之整體形狀明顯不同，已如前述。乙證133為傾斜橫長弧形之「單一罩體」之整體形狀特徵，系爭專利以梯形「第一部件」及液滴

01 狀「第二部件」所構成之整體形狀特徵，兩者整體造形不
02 同，無法證明系爭專利不具創作性。乙證131、133均未揭露
03 如系爭專利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構
04 成之整體形狀特徵，以及系爭專利之葉片形罩體，故基於系
05 爭專利與乙證131、133於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，
06 系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證13
07 1、133之先前技藝可易於思及之創作，乙證131、133之組合
08 不足以證明系爭專利不具創作性。

09 5.乙證132、133之組合不足以證明系爭專利不具創作性（圖式
10 如附件十六所示）：系爭專利與乙證132、133於燈體之整體
11 形狀皆明顯不同，已如前述。乙證132、133均未揭露如系爭
12 專利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構成之整
13 體形狀特徵，以及系爭專利之葉片形罩體，故基於系爭專利
14 與乙證132、133於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，系爭專
15 利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證132、133之
16 先前技藝可易於思及之創作，乙證132、133之組合不足以證
17 明系爭專利不具創作性。

18 (七)乙證128、131之組合；乙證128、132之組合、乙證128、13
19 1、133之組合；乙證128、132、133之組合，不足以證明系
20 爭專利不具創作性：乙證128不可作為系爭專利之先前技
21 藝，已如前述，因此排除乙證128，須判斷者為乙證131；乙
22 證132；乙證131、133之組合；乙證132、133之組合，惟上
23 述證據及其組合之判斷已如前述，故上開證據組合不足以證
24 明系爭專利不具創作性。

25 (八)乙證129、131之組合；乙證129、132之組合、乙證129、13
26 1、133之組合；乙證129、132、133之組合，不足以證明系
27 爭專利不具創作性：乙證129不可作為系爭專利之先前技
28 藝，已如前述，因此排除乙證129，須判斷者為乙證131；乙
29 證132；乙證131、133之組合；乙證132、133之組合，惟上
30 述證據及其組合之判斷已如前述，故上開證據組合不足以證
31 明系爭專利不具創作性。

01 (九)乙證130、131之組合；乙證130、132之組合、乙證130、13
02 1、133之組合；乙證130、132、133之組合，不足以證明系
03 爭專利不具創作性：乙證130不可作為系爭專利之先前技
04 藝，已如前述，因此排除乙證130，須判斷者為乙證131；乙
05 證132；乙證131、133之組合；乙證132、133之組合，惟上
06 述證據及其組合之判斷已如前述，故上開證據組合不足以證
07 明系爭專利不具創作性。

08 (十)乙證144、131之組合；乙證144、132之組合、乙證144、13
09 1、133之組合；乙證144、132、133之組合，不足以證明系
10 爭專利不具創作性：

11 1.乙證144、131之組合不足以證明系爭專利不具創作性（圖式
12 如附件十七所示）：系爭專利與乙證131於燈體之整體形狀
13 明顯不同，已如前述。乙證144外觀呈不規則的弧形造形
14 「第一部件」、「第二部件」，其中「第一部件」、「第二
15 部件」分別為一大一小之整體形狀特徵，而乙證144僅為單
16 一視圖且模糊不清楚無法得知確切之立體造形及燈體內部特
17 徵，再者其與系爭專利相較，並未揭露如系爭專利以梯形
18 「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構成之整體形狀特
19 徵，及系爭專利之燈罩表面之葉片形罩體具有集密縱向細長
20 形線條，及系爭專利位於液滴狀「第二部件」的右側且上下
21 間隔排列之修飾線特徵，及系爭專利於液滴狀「第二部件」
22 內略呈同心圓及其正面呈現輻射狀線條排列於環圈的視覺效
23 果。因此，乙證144、131均未揭露如系爭專利以梯形「第一
24 部件」及液滴狀「第二部件」所構成之整體形狀特徵，以及
25 系爭專利之葉片形罩體等，故基於系爭專利與乙證144、131
26 於燈體之整體形狀與設計特徵皆明顯不同，系爭專利非為其
27 所屬技藝領域中具有通常知識者依乙證144、131之先前技藝
28 可易於思及之創作，乙證144、131之組合不足以證明系爭專
29 利不具創作性。

30 2.乙證144、132之組合不足以證明系爭專利不具創作性（圖式
31 如附件十八所示）：乙證144、132之組合均未揭露如系爭專

01 利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構成之整體
02 形狀特徵，以及系爭專利之葉片形罩體，無法得到如系爭專
03 利所呈現之整體外觀，故該所屬技藝領域中具有通常知識者
04 並無法依乙證144、132組合之先前技藝可易於思及之創作，
05 乙證144、132之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

06 3. 乙證144、131、133之組合不足以證明系爭專利不具創作性
07 （圖式如附件十九所示）：乙證144、131、133均未揭露如
08 系爭專利以梯形「第一部件」及液滴狀「第二部件」所構成
09 之整體形狀特徵，以及系爭專利之葉片形罩體；又縱將乙證
10 144之整體形狀再擷取乙證131、133左、右任一燈具之表面
11 特徵而予以組合，其亦無法得到如系爭專利所呈現之整體外
12 觀，故該所屬技藝領域中具有通常知識者並無法依乙證14
13 4、131、133之先前技藝可易於思及系爭專利之創作，上開
14 證據之組合皆不足以證明系爭專利不具創作性。

15 4. 乙證144、132、133之組合不足以證明系爭專利不具創作性
16 （圖式如附件二十所示）：乙證132、133之組合及乙證14
17 4、132之組合不足以證明系爭專利不具創作性，已如前所
18 述。又縱將乙證144之整體形狀再擷取乙證132、133之表面
19 特徵而予以組合，其亦無法得到如系爭專利所呈現之整體外
20 觀，故該所屬技藝領域中具有通常知識者並無法依乙證14
21 4、132、133之先前技藝可易於思及系爭專利之創作，上開
22 證據之組合皆不足以證明系爭專利不具創作性。

23 □ 乙證145、131之組合；乙證145、132之組合、乙證145、13
24 1、133之組合；乙證145、132、133之組合，不足以證明系
25 爭專利不具創作性：乙證145不可作為系爭專利之先前技
26 藝，已如前述，因此排除乙證145，須判斷者為乙證131；乙
27 證132；乙證131、133之組合；乙證132、133之組合，惟上
28 述證據及其組合之判斷已如前述，故上開證據組合不足以證
29 明系爭專利不具創作性。

30 □ 乙證146、131之組合；乙證146、132之組合、乙證146、13
31 1、133之組合；乙證146、132、133之組合，不足以證明系

爭專利不具創作性：乙證146不可作為系爭專利之先前技藝，已如前述，排除乙證146後，其餘乙證131、乙證132、乙證131、133之組合、乙證132、133之組合判斷已如前述，故上開證據組合不足以證明系爭專利不具創作性。

□乙證252、131之組合；乙證252、132之組合、乙證252、131、133之組合；乙證252、132、133之組合，不足以證明系爭專利不具創作性：

1.乙證252照片僅揭露一整輛車體照片，縱將該車頭燈經放大檢視，其外觀仍呈現模糊不清晰，難以詳加比對，僅能概略看出係由兩個獨立分開之車燈所組成，其中左側較小之車燈呈現梯形燈罩及罩內設有一圓形燈泡，而右側較大之車燈呈現淚滴狀燈罩及罩內設有一圓管燈泡，該淚滴狀燈罩上方設有一細長狀平緩彎弧的葉片形罩體，兩個車燈所構成的整體外觀呈現「雙瞳」設計的視覺效果；惟系爭專利則是一個車燈，該車燈係呈一梯形弧邊具弧彎面之燈具，該燈具由兩個分隔的部件燈區所構成，其中第一部件係呈一梯形尺寸燈區及其上配置平行四邊形透明透光罩，第二部件似液滴狀燈區，其內配置一圓管狀燈泡及弧凹鏡面之反光罩，其上配置透明如液滴狀之透光罩，該液滴狀透光罩上方設有以細密條紋修飾之三角形彎弧狀葉片形罩體區域，該車燈所構成的整體外觀呈現「單瞳」設計的視覺效果，及說明兩者差異除乙證252為「雙瞳」設計，系爭專利為「單瞳」設計，以及乙證252之淚滴狀燈罩上方設有一細長狀平緩彎弧的葉片形罩體，系爭專利則於該液滴狀燈罩上方設有以細密條紋修飾之三角形彎弧狀葉片形罩體之視覺差異外，另因乙證252之整體外觀較模糊不清，許多形狀特徵皆無法清楚呈現，亦無法揭露系爭專利該液滴狀燈罩部件下的圓管燈泡，具有明顯可見之金屬環及輻射狀金屬片而產生輻射狀格柵（參前視圖）之視覺效果，故兩者在整體外觀已有明顯差異。

2.乙證252、131、132、133分別不足以證明系爭專利具有明顯差異之理由已如前述，縱將乙證252再加上乙證131為無分隔

01 四部且兩大一小之圓柱形燈，或加上乙證132為傾斜橫長弧
02 形之「單一罩體」之整體形狀特徵，或加上乙證133為傾斜
03 橫長弧形之「單一罩體」之整體形狀特徵，仍無法使所屬技
04 藝領域中具有通常知識者透過乙證252、131之組合；乙證25
05 2、132之組合、乙證252、131、133之組合；乙證252、13
06 2、133之組合，經由簡單置換或組合或簡單局部設計的改
07 變、增加、刪減或修飾等易於思及之方式得到與系爭專利設
08 計特徵所構成的整體外觀，且該等明顯差異特徵已使系爭專
09 利之整體外觀產生特異的視覺效果。故上開證據組合，均不
10 足以證明系爭專利不具創作性。

11 □乙證253、131之組合；乙證253、132之組合、乙證253、13
12 1、133之組合；乙證253、132、133之組合，不足以證明系
13 爭專利不具創作性：

14 1.乙證253與乙證6（圖式如附件二十一所示）同為蘋果日報94
15 年5月15日「高級跑房車之役-Lexus GS300挑戰BMW 530i」
16 報導，同為LEXUS GS系列車款，係乙證3組裝於車子上之結
17 果，故乙證3與系爭專利不同之處，同樣亦為乙證6與系爭專
18 利之差異所在，而乙證6並不足以證明系爭專利不具創作
19 性，已如前述，在同系列車款的乙證6不具創作性情形下，
20 乙證253所揭示照片僅可知「具有兩個獨立的燈體，較小燈
21 體部件為橢圓形，較大燈體部件為梯形」，且又未揭示系爭
22 專利的葉片形罩體，因此系爭專利與乙證253於整體形狀與
23 設計特徵皆明顯不同，故乙證253不足以證明系爭專利不具
24 創作性。

25 2.乙證131、133之組合與132、133之組合不具創作性之理由已
26 如前述，乙證253亦不足以證明系爭專利不具創作性，故基
27 於系爭專利與乙證253、131、132、133及其組合於整體形狀
28 與設計特徵皆明顯不同，系爭專利非為其所屬技藝領域中具
29 有通常知識者依上開證據組合之先前技藝可易於思及之創
30 作，不足以證明系爭專利不具創作性。

01 □乙證254、131之組合；乙證254、132之組合、乙證254、13
02 1、133之組合；乙證254、132、133之組合，不足以證明系
03 爭專利不具創作性：

04 1.乙證253至乙證255網頁中所揭露之照片為相同車款，皆係屬
05 於LEXUS GS系列之車款，與乙證6所揭露照片相同，因乙證6
06 並不足以證明系爭專利不具創作性，因此系爭專利與乙證25
07 4於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，故乙證254不足以證明
08 系爭專利不具創作性。

09 2.乙證254網站所揭露之照片，是自遠方拍攝LEXUS GS系列車
10 款之全車照片，將其放大網頁中乙證254照片的車燈，其解
11 析度模糊不清，並無法清楚揭露車燈之特徵，另查乙證254
12 的照片，與乙證6報導同為LEXUS GS系列車款（圖式如附件
13 二十二所示），係乙證3組裝於車子上之結果，故乙證3與系
14 爭專利不同之處，同樣亦為乙證6與系爭專利之差異所在，
15 乙證6並不足以證明系爭專利不具創作性；在同系列車款的
16 乙證6不具創作性情形下，乙證254所揭示照片僅可知「具有
17 兩個獨立的燈體，較小燈體部件為橢圓形，較大燈體部件為
18 梯形」，且又未揭示系爭專利的葉片形罩體，基於系爭專利
19 與乙證254於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，故乙證254不
20 足以證明系爭專利不具創作性。

21 3.乙證131、132、131與133之組合、132與133之組合不具創作
22 性之理由已如前述；乙證254亦不足以證明系爭專利不具創
23 作性，故基於系爭專利與乙證254、131、132、133及其組合
24 於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，系爭專利非為其所屬技
25 藝領域中具有通常知識者依上開證據組合之先前技藝可易於
26 思及之創作，不足以證明系爭專利不具創作性。

27 □乙證255、131之組合；乙證255、132之組合、乙證255、13
28 1、133之組合；乙證255、132、133之組合，不足以證明系
29 爭專利不具創作性：

30 1.乙證255網站所揭露之照片，是拍攝LEXUS GS系列車款之全
31 車照片，將其放大網頁中乙證255照片的車燈，其解析度模

糊不清，並無法清楚揭露車燈之特徵，另查乙證255的照片，與乙證6報導同為LEXUS GS系列車款，係乙證3組裝於車子上之結果，故乙證3與系爭專利不同之處，同樣亦為乙證6與系爭專利之差異所在，乙證6並不足以證明系爭專利不具創作性；在同系列車款的乙證6不具創作性情形下，乙證255所揭示照片僅可知「具有兩個獨立的燈體，較小燈體部件為橢圓形，較大燈體部件為梯形」，且又未揭示系爭專利的葉片形罩體，基於系爭專利與乙證255於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，故乙證255不足以證明系爭專利不具創作性。

2. 乙證255、132、131與133之組合、132與133之組合不具創作性之理由已如前所述；乙證255亦不足以證明系爭專利不具創作性，故基於系爭專利與乙證255、131、132、133及其組合於整體形狀與設計特徵皆明顯不同，系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者依上開證據組合之先前技藝可易於思及之創作，不足以證明系爭專利不具創作性。

□ 乙證3、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

1. 乙證260第一頁黃色標籤照片所印零件號碼對照零件碼檢索平台(甲證151，卷二第520頁)可知所示即為賓士公司W204車款的車燈，而乙證260的實物照片與乙證133為同款車燈。

2. 乙證260即為乙證133，而乙證3、133分別不足以證明系爭專利不具創作性之理由已如前述，即為乙證260並不足以證明系爭專利不具創作性。縱將乙證260與乙證3組合，基於系爭專利與乙證3、260之組合於整體形狀與設計特徵皆明顯不同（圖式如附件二十三所示），系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者可易於思及之創作，故乙證3、260組合不足以證明系爭專利不具創作性。

□ 乙證4、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

乙證260的實物照片與乙證133為同款車燈，已如前述。而乙證4、133分別不足以證明系爭專利不具創作性之理由已如前述，即為乙證260並不足以證明系爭專利不具創作性。縱將乙證260與乙證4組合，基於系爭專利與乙證4、260組合於整

01 體形狀與設計特徵皆明顯不同（圖式如附件二十四所示），
02 系爭專利非為其所屬技藝領域中具有通常知識者可易於思及
03 之創作，故乙證4、260之組合不足以證明系爭專利不具創作
04 性。

05 □乙證6、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

06 乙證260即為乙證133，而乙證6、133不足以證明系爭專利不
07 具創作性之理由已如前述，縱將乙證260與乙證6組合，基於
08 系爭專利與乙證6、260組合於整體形狀與設計特徵皆明顯不
09 同（圖式如附件二十五所示），系爭專利非為其所屬技藝領
10 域中具有通常知識者可易於思及之創作，故乙證6、260之組
11 合不足以證明系爭專利不具創作性。

12 □乙證128、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

13 乙證128不可作為系爭專利之先前技藝，乙證260不足以證明
14 系爭專利不具創作性之理由已如前述，故乙證128、260之組
15 合不足以證明系爭專利不具創作性。

16 □乙證144、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

17 前已提及乙證144、131、133之組合不足以證明系爭專利不
18 具創作性之理由，即可知乙證144、133之組合不足以證明系
19 爭專利不具創作性，因乙證133即為乙證260，故乙證144、2
20 60之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

21 □乙證252、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

22 前已提及乙證252、131、133之組合不足以證明系爭專利不
23 具創作性，即可知乙證252、133之組合不足以證明系爭專利
24 不具創作性，因乙證133即為乙證260，故乙證252、260之組
25 合不足以證明系爭專利不具創作性。

26 □乙證253、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

27 前已提及乙證253、131、133之組合不足以證明系爭專利不
28 具創作性，即可知乙證253、133之組合不足以證明系爭專利
29 不具創作性，因乙證133即為乙證260，故乙證253、260之組
30 合不足以證明系爭專利不具創作性。

31 □乙證254、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

前已提及乙證254、131、133之組合不足以證明系爭專利不具創作性，即可知乙證254、133之組合不足以證明系爭專利不具創作性，因乙證133即為乙證260，故乙證254、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

□乙證255、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性：

前已提及乙證255、131、133之組合不足以證明系爭專利不具創作性，即可知乙證255、133之組合不足以證明系爭專利不具創作性，因乙證133即為乙證260，故乙證255、260之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

□帝寶公司將乙證252至255加上乙證260之組合，認乙證252至255已揭露「燈罩部件之燈區造型」，乙證260揭露「燈罩部件之裝飾設計」，已揭露系爭專利正面與其餘所有特徵，屬「易於思及」，系爭專利不具創作性云云（卷八第25至31頁，圖式如附件二十六所示）。惟查，系爭專利係為由一個完整的透明燈罩上立體浮突出兩個立體的燈罩部件，且兩個燈罩部件中間形成有一夾縫之視覺效果，而乙證252至255則皆係由兩個獨立分開之車燈所組成，且「燈罩部件之燈區造型」的第一部件係具有明顯圓弧而略呈橢圓形，乙證260又僅為單一燈罩體，並具有兩個明顯圓形燈泡，整體配置與系爭專利已明顯不同，並非易於思及，且縱將乙證252至255加上乙證260，並未呈現如系爭專利由一個「完整的透明燈罩上立體浮突出兩個立體燈罩部件」的視覺效果，與帝寶公司所稱乙證252至255之「燈罩部件之燈區造型」為「雙燈區分離式頭燈」外觀完全不同，仍非所屬技藝領域具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者。前述可知，縱使將設計特徵區隔範圍、結合數個引證的局部設計，仍應以設計整體為對象，與主要引證資料進行比對，再判斷兩者之差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及。

二、專利侵權部分：

(一)物品的相同或近似判斷：

01 系爭專利與系爭產品皆係「車輛之頭燈」，兩者用途相同，
02 故判斷系爭產品與系爭專利物品相同。

03 (二)外觀的相同或近似判斷：

04 設計專利之侵權判斷，是比對、判斷被控侵權對象與系爭專
05 利是否相同或近似。比對、判斷時，應以普通消費者選購相
06 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
07 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
08 象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似
09 之外觀（專利侵權判斷要點第二篇第三章）。茲就系爭專利
10 與系爭產品比對如下：

11 1.系爭專利與系爭產品一之比對：

12 (1)共同特徵：經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品一之「共
13 同特徵」為：(a)特徵a：由一略呈梯形之「第一部件」及一
14 略呈液滴狀之「第二部件」構成該燈具之「整體輪廓」。
15 (b)特徵b：第一部件內設有佈滿條紋之「反射罩」。(c)特
16 徵c：第二部件內設有一外緣具紋飾之「圓柱形燈泡」。(d)
17 特徵d：第二部件上方表面設有一佈滿縱向條紋之「葉片形
18 罩體」。(e)特徵e：第二部件內設有佈滿條紋之「反射
19 罩」。(f)特徵f：背面偏左位置佈設有一大一小之「圓盤」
20 （圖式如附件二十七所示）。

21 (2)差異特徵：經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品一之「差
22 異特徵」為：(g)特徵g：系爭專利背面右側位置之「圓盤」
23 開口係沿水平方向延伸；系爭產品之「圓盤」則略呈一傾
24 斜。(h)特徵h：系爭專利「第一部件左側外緣」呈傾斜直
25 線；系爭產品「第一部件左側外緣」則於傾斜線上方略微隆
26 起。(i)特徵i：系爭專利「第二部件底緣」呈平直狀；系爭
27 產品「第二部件底緣」則略呈弧曲狀。(j)特徵j：系爭專利
28 僅於液滴狀第二部件下具一個「視覺明顯圓形燈泡燈」，梯
29 形燈罩下並無視覺明顯燈泡；系爭產品一於梯形燈罩具「一
30 個燈泡」（圖式如附件二十八所示）。

31 (3)系爭專利與系爭產品一比較：

- ①依該車輛頭燈產品之特性，其於正常使用時係將頭燈之後半部位嵌設於汽車車殼內，而露出頭燈之前方燈罩部位；前述共同特徵中，特徵f「背面偏左位置佈設有一大一小之『圓盤』」設於產品後方且於正常使用時係將頭燈之後半部位嵌設於汽車車殼內，並非「正常使用時易見部位」，而系爭產品一具有與系爭專利幾乎完全相同之a、b、c、d、e設計特徵即係位於該燈罩前方表面且所占視覺面積明顯，且上開共同特徵a、b、c、d、e屬於該車輛頭燈產品「正常使用時易見部位」，易引起普通消費者注意。
- ②系爭產品一與系爭專利之差異特徵g、h、i，其中差異特徵g「背面右側之圓盤」設於該產品之後方，不影響整體視覺效果之背面部分，為普通消費者不易注意的部位，差異特徵h「第一部件左側外緣」及i「第二部件底緣」特徵僅就燈罩形狀為局部之略微改變，上述差異特徵g、h、i僅為系爭專利之略微改變，皆屬於不足以影響系爭產品之整體視覺印象的部位或局部差異。
- ③系爭專利視圖中，第一部件之梯形燈罩內部無視覺明顯燈泡（特徵j），對照系爭產品一於113年10月16日勘驗（勘驗照片見卷二第443至473頁，照片如附件二十九所示）時，系爭產品一前視圖（附件二十九之A-03前視圖）並未見燈泡。帝寶公司雖稱勘驗時拍攝適當距離各部分等比例局部圖照片，可見系爭產品一之梯形燈罩內有一個小燈泡（附件二十九之A-22距離產品18公分前視圖），然需距離產品18公分前視圖才可見一個小燈泡，該梯形燈罩內之燈泡及筒狀結構甚小，可見系爭產品一差異特徵j「一個燈泡」，並不影響整體視覺印象，兩者整體觀之視覺印象相同，外觀極為近似。
- ④上開共同特徵a、b、c、d、e屬於該車輛頭燈產品「正常使用時易見部位」，易引起普通消費者注意；差異特徵g、h、i僅為系爭專利之略微改變，皆屬於不足以影響系爭產品一整體視覺印象之部位或局部差異；差異特徵j「一個燈泡」位於系爭產品一梯形燈罩內之燈泡及筒狀結構甚小，不影響

01 整體視覺印象。故在綜合考量前諸特徵對於整體視覺印象的
02 影響後，整體比較觀之，系爭產品一與系爭專利已產生混淆
03 之整體視覺印象，應認定系爭產品一與系爭專利之外觀近
04 似。

05 2.系爭專利與系爭產品二之比對：

06 系爭產品一與系爭產品二差別在於特徵j，系爭產品二之梯
07 形燈罩內部係兩個燈泡及筒狀結構，而系爭產品一之梯形燈
08 罩內部僅有一個燈泡，惟該梯形燈罩內之兩個燈泡及筒狀結
09 構甚小，兩者的整體視覺印象相同，外觀極為近似，系爭產
10 品二與系爭專利比對之情形，與系爭產品一並無不同，爰引
11 用系爭產品一之比對內容（照片如附件三十所示）。系爭產
12 品一與系爭專利已產生混淆之整體視覺印象之理由已如前所
13 述，故系爭產品二亦與系爭專利已產生混淆之整體視覺印
14 象。

15 (三)帝寶公司所述不可採之理由：

16 1.帝寶公司稱系爭專利與系爭產品一、二之差異點為：(1)系
17 爭專利左側頂面後段是平順、無突出的框條，系爭產品一、
18 二有一個明顯突出的長條框條；(2)系爭專利之液滴狀燈罩
19 下反射照為光滑的平面，系爭產品一、二為佈滿斜條紋修
20 飾；(3)系爭專利左側邊緣以直線修飾，系爭產品一、二左
21 側邊緣上段是呈現波浪弧凸狀；(4)系爭專利左側無任何突
22 出物，系爭產品一、二設置有一個呈放射狀的柱體；(5)系
23 爭專利燈罩中間夾縫是平滑、無任何元件設計，系爭產品
24 一、二有3個梯形鰭片設計；(6)系爭專利第二部件下方沒有
25 任何元件設計，系爭產品一、二有一個向下突出的大矩形片
26 體設計；(7)系爭專利第二部件下緣，系爭產品一、二下緣
27 是方形鈍角；(8)系爭專利右側邊框直切到底的鈍角，系爭
28 產品一、二大圓弧角；(9)系爭專利左側圓形配件線條銳
29 利，系爭產品一、二後面附有凸片的大圓形及小圓形配件則
30 配置在上表面高低起伏；(10)系爭專利背面全部由左而右分
31 布三個大小不一樣的垂直面圓形配件，系爭產品一、二左半

01 側有兩個較小的圓形配件，右側斜面上有一較大圓形配件，
02 附有凸片設計；(11)系爭專利背面上側無任何肋條，系爭產
03 品一、二具六條肋條設計；(12)系爭專利背面中間中心處有
04 一個尖角屋形，右側有鋸齒狀，系爭產品一、二中心處則是
05 有一個像土司造型的設計，右側沒有任何鋸齒狀；(13)系爭
06 專利背面下側無任何元件設計，系爭產品一、二有一附圓盤
07 之橫槓設計；(14)系爭專利右側走極簡路線，無圓孔設計，
08 系爭產品一、二有數個圓孔設計(卷三第426頁)；帝寶公司
09 稱上述差異已產生明顯視覺效果，系爭產品一、二並非相同
10 或近似云云(卷三第419頁，圖式如附件三十一所示)。經
11 查：

12 (1)系爭專利及系爭產品比對，系爭專利及系爭產品一、二之相
13 同及差異特徵已如前所述，帝寶公司雖另提出差異特徵比
14 對，然上述差異特徵(1)與系爭專利相較，僅為些微線條轉
15 折修飾之細微差異；差異特徵(2)，經查系爭專利之液滴狀
16 燈罩下反射罩係佈滿斜紋(卷三第458頁)設計，可知系爭產
17 品一、二與系爭專利同樣佈滿斜條紋修飾(照片如附件三十
18 二所示)；差異特徵(4)系爭產品一、二稱設置有一個呈放
19 射狀的柱體，然僅於左側外緣傾斜線上方略微隆起，並未形
20 成明顯視覺差異；差異特徵(5)稱系爭專利燈罩中間夾縫平
21 滑，系爭產品一、二有3個梯形鰭片設計，並未形成明顯可
22 辨之視覺差異，對整體觀察者視覺印象並無實質影響；另差
23 異特徵(3)、(6)、(7)、(8)局部些微形狀變化或突起，位於
24 燈具側邊或上緣邊緣，非主要視覺區域且占整體視覺面積
25 小，與整體燈罩相較，僅為局部細微差異，並不足以影響整
26 體視覺效果；至於差異特徵(9)至(12)均位於產品背面，非
27 屬一般使用時可見之部位，並非主要視覺上容易引起普通消
28 費者注意的部位或特徵，不足以影響整體視覺效果。

29 (2)帝寶公司以系爭專利相關行政訴訟即最高行政法院113年度
30 上字第167號判決第5頁第26行記載：「於系爭專利之後視
31 圖、左側視圖、仰視圖，不具有視覺上之訴求，以及後視圖

之三個大小不一圖形配件為更換燈泡之功能性設計等論述，雖非妥適」，辯稱最高法院意旨為車燈產品背面各圖式仍屬引起普通消費者注意之特徵部位云云（卷七第489頁）。惟該判決的該段內容係敘明「……更換燈泡之功能性設計等論述，雖非妥適，惟不影響本件判決結果」，僅係對於後視圖、左側視圖、仰視圖之車燈背面視圖，姑不論是否屬於功能性設計，但與系爭專利比對時，因產品背面的配件數量、肋條、孔洞、圓盤結構等，非屬一般使用時可見之部位，該等差異所構成之識別力極低，並不影響設計專利之比對，因而說明「惟不影響本件判決結果」，該段論述並非帝寶公司所述「車燈產品背面各圖式仍屬引起普通消費者注意之特徵部位」，故不可採。

(3)帝寶公司辯稱系爭產品與系爭專利間之差異處，依最高法院判決意旨，無論該等差異是否細微，乃為「容易引起普通消費者注意」之設計特徵，本質上為「產生明顯視覺效果之部位」於侵權判斷上應給予較大之權重，系爭產品與系爭專利之差異處應已產生明顯視覺效果云云（卷七第469至470頁）。然上述差異特徵(1)至(8)之差異細微，即便帝寶公司稱其為「容易引起普通消費者注意」之設計特徵，然該差異多為燈體邊框與線條或是燈具周邊內部空間局部設計的些微細節差異，而該些差異尚難以察覺其視覺效果具有引起注意的特徵，不足以影響系爭產品的整體視覺印象，並無法明顯辨別系爭產品與系爭專利的差異，帝寶公司所述不可採。

2.帝寶公司辯稱單瞳或雙瞳判斷依據應以整體燈罩下圓形燈泡組件數量判斷(卷二第126頁)，並強調系爭產品一、二梯形燈罩下燈泡組件數量之有無，已具明顯視覺效果之部位，若該位置燈泡組件之個數，數量上有1個或以上，即非屬「單瞳」，且由勘驗中未被採用之照片(檔名DSC00154.JPG，照片如附件三十三所示)可看出具有燈泡組件(卷七第460頁)，屬雙瞳設計，從而與系爭專利之外觀未構成相同或近似，未落入系爭專利之專利權範圍云云。然對照勘驗時兩造指定角

度或距離之其他視圖，必須在距離產品18公分前視圖照片中才隱約可見在梯形燈罩下有燈泡，且不只是在相對較近距離之外，尚需特定角度、局部拍攝的狀況下，才可見該燈泡組，顯見該燈泡組件並不明顯，與系爭專利相較僅為小部分局部差異。

3. 帝寶公司稱系爭產品二之梯形燈罩內部有兩個燈泡及筒狀結構，即為「雙瞳」，並無所謂需添加「視覺明顯」的判斷要件才可稱為「雙瞳」(卷七第435至455頁)云云。惟判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀是否近似時，得依該專利產品之性質、功能限制、先前技藝及共通形態等因素，考量二者之差異對於被控侵權對象之體視覺印象的影響，而以容易引起普通消費者注意的部位或特徵為重點，併同其他設計特徵，構成被控侵權對象整體外觀統合的視覺印象，綜合考量被控侵權對象與系爭專利之視覺印象是否產生混淆為斷(專利侵權鑑定要點第二篇第三章3.2.2.1容易引起注意的部位或特徵)。帝寶公司雖稱無所謂「瞳」必須係以「視覺明顯的圓形燈泡」為其要件，然查系爭專利在液滴狀燈罩下方設有明顯圓形燈筒，且圓形燈筒前端具有金屬輻射肋條形成為「瞳」之視覺效果，相對於梯形燈罩下方則沒有視覺上明顯的圓形燈泡或燈筒，由於系爭專利整體觀之，概呈現「單瞳」視覺效果，反觀帝寶公司稱系爭產品呈現「雙瞳」視覺效果，係指另在梯形燈罩下方所具有之燈泡組件為另一眼瞳，然卻需在近距離中才可見該燈泡組件，可見其於整體視覺印象中並非「容易引起普通消費者注意的部位或特徵為重點」，該燈泡組件整體觀之視覺印象所造成影響極低，並不會因此形成「雙瞳」之視覺印象(照片如附件三十四所示)，且在車燈整體外觀設計均構成高度近似之情況下，應可認定系爭產品已構成近似關係。

4. 帝寶公司稱欲確認系爭產品是否為「雙瞳」，通電開啟系爭產品，從而確認系爭產品所呈現之光學效果(即有、無或有具備多少「發光的眼瞳」)云云(卷二第198頁)。按設計專利

01 的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判
02 斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定
03 設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得
04 審酌說明書之文字，以正確認知圖面所呈現之「外觀」及其
05 所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定
06 後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，
07 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
08 權對象中對應之設計內容，無關部分不得納入比對判斷。系
09 爭專利圖式所揭露內容並非具有通電之狀態，判斷系爭產品
10 一、二與系爭專利之外觀是否近似，應以「整體觀察、綜合
11 判斷」之方式，直接觀察比對系爭專利之整體內容與系爭產
12 品一、二中對應該該專利之設計內容，亦即係依普通消費者
13 選購商品之觀點，以肉眼直接觀察系爭專利圖式之整體內容
14 與系爭產品一、二中對應該圖式之設計內容。況縱以帝寶公
15 司要求觀察系爭產品一、二通電後給予消費者之視覺效果
16 （照片如附件三十五所示），系爭產品一、二的梯形燈罩部
17 分下的光線擴散於梯形燈罩全範圍而呈現出梯形燈罩部分的
18 形狀，並未呈現明顯圓形燈泡組件光源，未能在梯形燈罩內
19 產生圓形「瞳」的視覺效果，整體觀之，系爭產品仍呈現與
20 系爭專利相同之「單瞳」視覺效果，帝寶公司所述不可採。

21 5. 帝寶公司稱賓士公司於勘驗過程中蓄意引導勘驗拍攝照片，
22 無法模擬普通消費者多角度商品選購狀態、且不符「局部放
23 大照」之拍攝方式、拍照角度不符視圖定義，不得納入審理
24 基礎云云（卷七第457至458頁）。然113年10月16日勘驗程序
25 之流程及步驟已當庭揭示，並記載於筆錄中，勘驗步驟針對
26 系爭產品一、二拍攝多個角度之立體圖、六面視圖及前、
27 後、左側、右側、俯、仰視圖之適當距離各部分等比例局部
28 圖拍攝多個角度，在場兩造分別就產品觀察角度及呈現整體
29 外觀進行口頭意見表述（各自陳述時間均超過10分鐘以
30 上），法官、技審官在場依兩造所述觀察角度為產品觀察體
31 驗，後續技審官依步驟4及步驟7進行產品拍攝，為使勘驗程

01 序完備，另由技審官分別依照兩造要求之拍攝角度及距離進
02 行產品拍攝「系爭產品一(非美規)勘驗圖表」及「系爭產品
03 二(美規)勘驗圖表」(卷二第443至473頁)中，依賓士公司要
04 求拍攝的照片有7張；依帝寶公司要求拍攝的照片有16張，
05 該段步驟並已記載於113年12月19日筆錄(卷三第9至10
06 頁)，經由以上流程及步驟可知勘驗當日係經兩造所述觀察
07 角度為產品觀察體驗後所進行之拍照，於勘驗時雙方與本院
08 議定以視圖方式拍攝，故當場以系爭專利有六面視圖作為對
09 照拍攝，勘驗當場技審官也請兩造提供系爭專利圖片以判斷
10 拍攝角度。帝寶公司雖稱編號A-03至A-08、B-03至B-08拍攝
11 視角過低，未呈現系爭產品梯形燈罩內部的圓柱形燈泡與帽
12 型組件設計，拍照角度不符「視圖」方式拍攝云云(卷七第
13 463頁)，然設計專利係由六面視圖所揭露之圖形構成物品
14 外觀之設計，各圖面所示者，皆屬專利權範圍之構成部分，
15 而勘驗系爭產品主要在「比對整體設計」，判斷待鑑定物品
16 與系爭專利範圍是否相同、近似時，以圖面所揭露之形狀、
17 花紋、色彩所構成的整體視覺性設計與待鑑定物品進行比
18 對，勘驗所拍攝照片的各圖面所示，皆已清楚揭露系爭產品
19 設計各角度整體設計範圍，並無違反比對整體設計原則。至
20 於帝寶公司稱「局部放大照」之拍攝方式，依造兩造指示拍
21 攝有：距離產品18公分前視圖(A-21、A-22、B-24)、局部圖
22 (B-09至B-12、C-09、C-10、D-7至D-14)、指定角度(B-21至
23 B-23、C-13至C-15、D-15至D-17)，此有勘驗照片在卷可稽
24 (卷二第443至473頁)，刪除重複之照片後仍共有89張照片，
25 已符合模擬普通消費者多角度商品選購狀態之要求，並非帝
26 寶公司所稱僅呈現「特定、單一角度」、「一張」之情形，
27 且帝寶公司並無明確指出所謂勘驗照片模糊、失焦、解析度
28 差之照片為何，對勘驗照片不得納為審理基礎所述，並不可
29 採。

30 6. 帝寶公司稱賓士公司所申請之048號專利未違反重複授予專
31 利之規定，依相同比較基準，車燈是否具有「雙瞳」之視覺

01 印象為容易引起普通消費者注意且產生明顯視覺效果之特徵
02 部位，係為比對系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或
03 近似之判斷重點，因此系爭產品具有「雙瞳」則應認定系爭
04 產品未侵害系爭專利云云(卷七第435頁)。惟查，系爭專
05 利、048號專利、系爭產品(以非美規之系爭產品一為代表)
06 之三方比對圖(如附件三十六所示)可知所列特徵比對可
07 知，系爭產品一與系爭專利的相似度如上開所述具有a、b、
08 c、d、e共同特徵之外，同樣皆係以單邊圓柱形燈泡為其主
09 要特徵，反觀048號專利梯形燈罩部件下存在另一圓柱形燈
10 泡所形成的雙瞳視覺效果，就是系爭專利與系爭產品一所沒
11 有，可知系爭產品一與系爭專利的相似度，遠超過048號專
12 利，特別是048號專利所形成圓柱形燈泡的「雙瞳」視覺效
13 果，為普通消費者在選購時，足以區別048號專利與系爭專
14 利、系爭產品一的主要視覺印象，故帝寶公司所述，應不可
15 採。

16 7. 帝寶公司稱系爭專利申請時已揭示背面圖式，而車燈背面圖
17 式並非純功能性特徵，依申請歷史禁反言原則，應納為侵權
18 比對範圍云云(卷七第492頁)。然查賓士公司係針對系爭專
19 利與048號專利比對，論述兩者已具有外觀特徵差異，以整
20 體觀之已具不同之視覺效果，並非比對車燈背側特徵(參乙
21 證49，為系爭專利舉發案第097302370N01號之舉發答辯理由
22 書)，且帝寶公司稱賓士公司於前審歷次書狀中與048號專利
23 比對時，以梯形燈罩底下燈泡有無來判斷是否為雙瞳，然查
24 賓士公司亦提及048號專利車燈「有兩個視覺明顯之圓形燈
25 泡，對消費者產生雙瞳之視覺印象(卷七第502頁)」，即
26 比對系爭專利與048號專利時，可見048號專利梯形與液滴狀
27 燈罩下之燈泡，皆具有明顯外觀特徵，而於整體觀之產生明
28 顯雙瞳之視覺效果，並非僅比對燈泡有無；且賓士公司既與
29 048號專利比對時並未比對車燈背側，因此與系爭專利比對
30 時，亦因產品背面的配件數量、肋條、孔洞、圓盤結構等，
31 非屬一般使用時可見之部位，該等差異所構成之識別力極

01 低，並不影響設計專利之比對，賓士公司與048號專利及系
02 爭產品之比對採相同原則，帝寶公司所稱賓士公司違反禁反
03 言原則，洵無理由。

04 8. 帝寶公司稱系爭專利的普通消費者係指「專業的採購人員」，可直接觀察到車燈完整之外觀形狀，非僅限於組裝於
05 車輛上的車燈云云（卷七第501頁）。惟按市場上車燈產品
06 之消費型態，一般普通消費者於購車時即便有安裝車燈，即
07 使另有選購需求，由於並不具備安裝車燈之專業能力，因次
08 選購採買時會注重車燈產品明顯的視覺正面，至於背側結構
09 則僅在意是否能夠連結組裝於車體上，並不會在意隱藏於車
10 體內之結構外觀，即便請維修廠商採購車燈產品，亦會依一
11 般普通消費者對外觀上的需求採買而並協助安裝，可知不論
12 以「一般的普通消費者」或「專業的採購人員」之觀點，均
13 會注意車燈之視覺正面為主，車燈背側僅需注意安裝時與車
14 體之連結，因此背側特徵之判斷主體並不影響系爭專利相同
15 或近似之認定。
16

17 9. 帝寶公司稱前審判決中，系爭專利明顯不同於048號專利之
18 設計特徵，主要見於系爭專利正面所示位置，本質上屬「產
19 生明顯視覺效果」之設計，應給予較大之權重，而系爭產品
20 除單、雙瞳並非相同，於正面與背面圖式中尚有明顯差異，
21 無論該等差異是否細微、局部，乃為「容易引起普通消費者
22 注意」之設計特徵云云（卷七第469至471頁）。惟查：

23 (1) 048號專利於梯形之「第一部件」及液滴狀之「第二部件」
24 下共有2個視覺明顯之圓形燈泡，產生「雙瞳」之視覺印
25 象，至於最高法院112年度台上字第9號民事判決中關於「有
26 無雙瞳」照片，經113年10月16日準備程序勘驗當日拍攝，
27 系爭專利於液滴狀之「第二部件」僅有1個視覺明顯之圓形
28 燈泡，產生「單瞳」之視覺印象，而系爭產品一之勘驗照片
29 編號A-03照片（卷二第444頁）於前視圖角度並未見燈泡，需
30 距離產品18公分之前視圖（勘驗照片編號A-22，卷二第450
31 頁）才可見系爭產品一之梯形燈罩內部有一個燈泡，另於系

01 爭產品二之梯形燈罩內部於梯形燈罩內部有兩個燈泡及筒狀
02 結構，惟設計專利侵權之比對與判斷應為整體觀察、綜合判
03 斷，本件侵權比對並非僅取決於燈泡的數量，而是整體觀察
04 所呈現之視覺訴求之創作，系爭產品一、二僅於指定距離之
05 局部前視圖可見兩個燈泡，對比於前視圖中並未見明顯之圓
06 形燈泡，係因系爭產品一、二之兩個燈泡及筒狀結構甚小，
07 於整體視覺上並不明顯，與系爭專利的整體視覺印象相同，
08 外觀極為近似。

09 (2)設計專利侵權之比對與判斷應為整體觀察、綜合判斷，依普
10 通消費者之觀點，綜合考量所有設計特徵對於整體視覺印象
11 的影響，並非就系爭專利之六面視圖與被控侵權對象的各視
12 面分別判斷，亦非就二者之各個設計特徵或局部差異分別判
13 斷。判斷時，應考量每一設計特徵之異同，並非每一設計特
14 徵均賦予同等權重，亦不得拘泥於局部特徵之差異。判斷
15 時，雖然應考量每一設計特徵之異同，然重點在於被控侵權
16 對象與系爭專利的差異是否足以影響被控侵權對象之整體視
17 覺印象。反觀系爭專利與系爭產品一、二之共同特徵a至f已
18 如前所述，其中特徵a、b、c、d、e皆為容易引起普通消費
19 者注意的部位或特徵，由於該部位或特徵容易引響整體視覺
20 印象，判斷時應賦予該部位或特徵較大的權重，至於帝寶公
21 司所稱背面圖式中之差異，並非正常使用時易見的部位，非
22 屬容易引起普通消費者注意的部位或特徵，使普通消費者會
23 將系爭產品一、二誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象
24 者，應認定二者之外觀已構成近似。

25 三、賓士公司提起本件訴訟並無違反公平法第9條第1、4款、第2
26 0條第2款、第25條規定：

27 公平法第45條規定：「依照著作權法、商標法、專利法或其
28 他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規
29 定」。是智慧財產權人依著作權法、商標法及專利法所賦予
30 之權限行使其權利，倘所為不符「正當行為」之要件，公平
31 法始得介入規範。帝寶公司認賓士公司不符正當行為要件，

01 係以：(一)賓士公司於系爭產品市場具有獨占地位，卻無正當
02 理由拒絕授權予帝寶公司，並提起本件排除侵害訴訟，意圖
03 將帝寶公司驅逐出汽車維修市場，係有目的影響和阻礙市場
04 的公平競爭，構成以不公平之方法阻礙他事業參與競爭，違
05 反公平法第9條第1款、第4款規定；(二)賓士公司除自行生產
06 系爭產品，並授權給其他工廠製造系爭產品，卻無正當理由
07 拒絕對帝寶公司主動提出之授權請求，所為構成差別待遇，
08 違反公平法第20條第2款規定；(三)賓士公司於西元2003年二
09 度透過德國汽車產業協會公開承諾「不會妨礙零件市場的競
10 爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易
11 商爭奪市場占有率」，賓士公司也長達10多年沒有行使權
12 利，已使帝寶公司產生信賴，認為賓士公司不會妨礙汽車次
13 級市場的發展，而投入大量人力、金錢資源產製產品外觀或
14 形狀上與原廠產品必須配合（must match）的售後車燈產品
15 後，賓士公司卻出爾反爾，背棄該承諾，對帝寶公司提告，
16 顯已構成專利權濫用，且係足以影響交易秩序之顯失公平行
17 為，違反公平法第25條規定云云。此為賓士公司否認。經
18 查：

19 (一)賓士公司並無違反公平法第9條第1款、第4款規定：

20 1.公平法第9條第1款、第4款規定：「獨占之事業，不得有下
21 列行為：一、以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與
22 競爭。……四、其他濫用市場地位之行為」。公平法所稱
23 「獨占」，指事業在相關市場處於無競爭狀態，或具有壓倒
24 性地位，可排除競爭之能力者。相關市場是否處於無競爭狀
25 態，或事業是否具有可排除競爭之壓倒性地位，可由其所享
26 有之「市場占有率」或「營業額」來認定（公平法第7條、
27 第8條第1、2項）。

28 2.根據帝寶公司所提出設計保護與免責條款的相關研究文獻指
29 出：「在臺灣，國人換購新車的周期為8-10年，汽車市場只
30 有3-5%的成長率，在這需求有限，成長緩慢、規模不大的
31 汽車市場中，卻有11家汽車廠商分食，以致於每家汽車廠商

都無法達到經濟規模的數量，即便是年度暢銷車，也只有2、3萬輛的銷售數量」（葉雪美，複合式產品售後維修零件之設計保護及免責條款的法制研究—以汽車售後維修零件為例，智慧財產權月刊第110期，97年2月；乙證25第26頁，原審卷二第73頁反面）；以及陳志民教授所引用交通部公路總局對汽車新領牌數與按廠牌別分的統計數據、專業汽車評論網站統計而指出：賓士公司在汽車銷售主市場的市占率只有6至8%（陳志民教授專家意見書第27頁）。上開事證顯示我國汽車銷售主市場競爭激烈，賓士公司在主市場不具有獨占之地位，依照主、後市場連動理論（亦即在汽車銷售之主市場已有充分競爭的狀態下，車燈售後維修之後市場的鎖入效果在競爭上並沒有實質意義，此時可以將主、後市場視為是同一相關市場，參陳志民教授專家意見書，原審卷六第182至198頁），應認汽車銷售之主市場及其後的車燈維修之後市場得視為同一相關市場，賓士公司在此相關市場中並不具有獨占地位。

3.系爭專利為強調視覺訴求之設計（新式樣）專利，側重在給予消費者不同的視覺感受，存在多樣性，本質上即不可能如同強調技術層面之標準必要專利僅有一種規格，依賓士公司提供之專利公報（甲證80，原審卷九第89至190頁），至少有37件不同的車燈相關設計專利，並非僅存在原廠設計之車頭燈，市場參與者無由主張需使用特定之商品外觀始能進入市場，抑或因無法使用特定外觀設計而被迫退出市場。其他汽車製造商或維修零件商提供之車燈，只要能與汽車本體結合即可，不以與原廠之外觀設計相同為必要（李素華教授教授專家意見書第34頁，原審卷五第63頁反面）。例如改裝車燈即得賦予與專利車燈不同之外型設計，故改裝車燈市場之存在，即可證明原廠車燈之外觀設計對於消費者而言，並非不可或缺（陳志民教授專家意見書第27頁，原審卷六第196頁反面）。至於消費者單純心理上「期待」或「喜歡」維修零件之外觀必須與原廠零件相符，尚不能作為「必須配合」

之正當理由。因此，以「必須配合」作為「後市場」應為一獨立市場之說詞，推導出賓士公司在「後市場」中具有獨占地位，或引用「關鍵設施理論」或「標準必要專利」之FRAND授權（Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory之簡稱，公平合理且無歧視之授權），認賓士公司有授權帝寶公司實施系爭專利之義務或有強制授權之適用等，均不可採。

4. 基上，賓士公司並不符合公平法第9條第1、4款所定「獨占事業」之要件，自無成立公平法第9條第1款或第4款所列的獨占事業之違法行為可言。

(二) 賓士公司並無違反公平法第20條第2款規定：

1. 公平法第20條第2款規定：「有下列各款行為之一，而有限制競爭之虞者，事業不得為之：……二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為」，此規定主要規範未具有獨占事業之市場地位，卻具有相當市場力量之事業，我國公平法實務上認為市場占有率達15%，或因其他事業對其具有經濟上之高度依賴性，即屬具有「相對市場優勢地位」之事業，為公平法第20條所規範之主體（公平會於105年2月17日第1267次委員會決議，吳秀明教授專家意見書第39頁，原審卷五第174頁）。

2. 本院認定系爭產品所屬的相關市場，必須與汽車銷售市場共同成為同一相關市場，而且賓士公司在汽車銷售的主市場中僅有6至8%的市占率，在汽車銷售的主市場中，沒有一家汽車銷售業者達到經濟規模的銷售量，故賓士公司並非公平法第20條之「相對市場優勢地位」之事業，且在一個高度競爭的相關市場中，專利權人授權與否，本是私法自治、契約自由的範圍，法院並無介入之必要。賓士公司身為專利權人，依專利法取得排他實施權，專利法並無課予專利權人授權他人實施之義務，賓士公司基於其商業上之考量，不願將系爭專利授權給帝寶公司，並無違反公平法第20條第2款「無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為」可言。

01 3.賓士公司主張為管控產品之品質及安全性以確保消費者之用
02 車安全，並維護商譽及Benz汽車相關產品之整體性、品質與
03 聲譽，僅有為賓士公司製造Benz汽車E系列中W212車型車頭
04 燈之OEM廠商HELLA公司，可使用與原廠車燈完全相同之生產
05 機具製造其自有品牌之車燈，而實施系爭專利，並提出賓士
06 公司與HELLA公司之OEM框架合約（原審卷六第105至109
07 頁），本院認為賓士公司基於維護其商譽及產品品質之考
08 量，對於副廠車燈要求須使用與原廠零件相同的設備、工
09 具、技術、製造環境及符合一定流程、規格之要求，以達到
10 對於整個生產的過程品質有完全的確信與控制權，係基於商
11 業上具有正當性之考量，亦即，僅有與賓士公司之間有緊密
12 的合作關係之OEM廠商HELLA公司，得以實施系爭專利權，至
13 於未取得授權而直接實施系爭專利之帝寶公司，二者在交易
14 條件上顯非處於同等地位，賓士公司拒絕授權帝寶公司實施
15 系爭專利，並非公平法第20條第2款之「無正當理由，對他
16 事業給予差別待遇」之行為。

17 (三)賓士公司並無違反公平法第25條規定：

18 1.公平法第25條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為
19 其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，本條行
20 為必須達到「足以影響交易秩序」要件始有適用，判斷是否
21 「足以影響交易秩序」時，可考慮之因素包含市場力量大
22 小、有無依賴性存在、交易習慣與產業特性等（公平交易委
23 員會對於公平交易法第25條案件之處理原則」第5條）。

24 2.帝寶公司以前揭情詞辯稱賓士公司有足以影響交易秩序之顯
25 失公平行為，並提出德國聯邦議會改革新式樣設計註冊法之
26 草案、建議及報告與中譯文節本為證（乙證13，原審卷一第
27 234至235頁）。惟查：

28 (1)德國聯邦政府於西元2003年5月28日提出「改革新式樣設計
29 註冊法的法律草案」，在「解決方案」說明中，有下列文
30 字：「汽車製造商明確承諾，他們不會妨礙零件市場的競
31 爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易

01 商爭奪市場占有率。這個承諾同時也是確保目前市場參與者
02 不會彼此妨礙及干擾的法律狀況的基礎」。另外，德國聯邦
03 議會法律委員會於西元2003年12月10日提出建議及報告，在
04 「解決方案」中亦有下列文字記載：「這個草案將保留目前
05 關於保護新式樣設計的相關法律的決定是建立在汽車製造商
06 的承諾的基礎上，亦即汽車製造商承諾他們不會妨礙零件市
07 場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零
08 件貿易商爭奪市場占有率，以及確保目前市場參予者不會彼
09 此妨礙及干擾」。惟德國汽車產業協會對於德國立法者所做
10 的之上開承諾，是西元2003年德國聯邦政府在討論改革新式
11 樣設計註冊法草案的過程中提出，且是以德國汽車製造商產
12 業協會之名義提出，並非以賓士公司之名義提出，也不是針
13 對侵害系爭專利權行為之承諾，不論德國的立法機關是否因
14 為該聲明，而決定暫不將維修免責條款納入該國新式樣設計
15 註冊法草案，該德國汽車產業協會所為之聲明，僅能認為具
16 有政治上意義，難認具有法律上之效力，而得拘束賓士公
17 司，更不能認為該聲明已發生永久性、全球性的法律上拘
18 束力，而擴及到賓士公司在我國提起之本件專利侵權訴訟。

19 (2)兩造先前在德國的專利對應案，帝寶公司也曾提出相同的抗
20 辯，德國科隆地區法院於西元2017年5月9日作出第一審判
21 決，亦認該項承諾性質上為德國汽車工業的「自我義務聲
22 明」，不能作為抗辯依據而具備獨立意義，只是在改革新式
23 樣設計註冊法的立法理由中提及，但它只適用於說明理由，
24 惟立法者跟從前一樣沒有作為，這可能是一種疏忽行為，但
25 不能導致把該缺陷由法院裁決來填補，故侵權案件中被告不
26 能將此作為抗辯（原審卷一第321頁反面，德文判決及中譯
27 文見甲證18，原審卷一第286至326頁，英譯文見甲證18-1第
28 30頁，原審卷九第311頁反面）。嗣該案提起上訴後，德國
29 杜賽多爾夫高等法院於西元2019年4月3日作成第二審判決，
30 亦認德國汽車產業協會在立法者修法過程中，提出之自願承
31 諾，並未造成依循該聲明之任何信賴，……倘若德國汽車製

01 造商試圖以透過增加權利註冊或提升現有設計權之行使，進
02 而影響售後市場，導致獨立商之不利益，立法者已明確將此
03 等依法開放售後市場之權力保留於立法權。此外承諾聲明係
04 向德國立法者所提出，而非獨立零件製造商，是以該聲明並
05 未提供任何權利或法律上地位予零件製造商(原審卷八第303
06 頁反面，該判決德文及英譯文見甲證74，原審卷八第223至2
07 48頁，中譯文見甲證74-1，原審卷八第303至306頁)。

08 3.基上，帝寶公司所稱賓士公司違反德國汽車產業協會於西元
09 2003年發表之公開聲明，對帝寶公司提起本件訴訟，係公平
10 法第25條之足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為，並不
11 足採。

12 (四)綜上所述，賓士公司提起本件訴訟係依專利法行使權利之正
13 當行為，並未違反公平法第9條第1款、第4款、第20條第2
14 款、第25條規定情事。

15 四、賓士公司提起本件訴訟，並無違反民法第148條規定：

16 (一)帝寶公司辯稱德國汽車製造商於西元2003年公開承諾「不會
17 妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠
18 及獨立的零件貿易商爭奪市場占有率」，並且在承諾後十餘
19 年均予遵守，已使帝寶公司產生合理信賴賓士公司不會行使
20 系爭專利權，而投資副廠車燈之生產，直到歐盟於西元2014
21 年5月撤回維修免責條款之後，賓士公司乃違反其過去承諾
22 開始對帝寶公司提告，顯然違反誠信原則，屬權利濫用，應
23 導致其權利失效云云。

24 (二)按「權利人在相當期間內未行使其權利，除有特殊情事足使
25 義務人正當信賴權利人已不欲行使其權利外，尚難僅因權利
26 人久未行使其權利，即認其嗣後行使權利違反誠信原則而權
27 利失效。所謂特殊情事，必須權利人之具體作為或不作為
28 (如經相對人催告行使權利，仍消極未有回應)，或積極從
29 事與行使權利相互矛盾之行為等，始足當之」(最高法院10
30 4年度台上字第1772號民事判決意旨參照)。本院認為德國
31 汽車製造商於西元2003年所為之上開承諾，係對德國立法者

所為，是作為是否修法之立法過程的文件之一，僅具有政治上性質，並不能認為對於賓士公司產生法律上之拘束力，甚至認為具有永久性、全球性之法律上效力，已如前述。且德國汽車製造商於西元2003年所為之上開承諾，也並非針對帝寶公司侵害系爭專利權之表示，又德國汽車產業協會於西元2003年發表上開聲明後，德國立法機關並未將維修免責條款入法，歐盟因為各會員國對於是否訂定維修免責條款無法達成共識，歐盟執委會已於西元2014年5月撤回維修免責條款之提案（李素華教授專家意見書第12頁，原審卷五第52頁反面；王立達教授專家意見書第2頁，前審卷一第222頁），故是否在專利法或競爭法中納入維修免責條款，仍屬各國立法機關之政策決定（包含維修免責條款是否有溯及既往之效力），本院綜合審酌德國汽車產業協會西元2003年發表聲明之時空背景、聲明的主體、聲明之對象及內容等，認為帝寶公司尚無從以其因德國汽車產業協會西元2003年發表之聲明，取得賓士公司不會行使系爭專利權之合理信賴基礎，帝寶公司稱賓士公司行使系爭專利權之行為，係違反民法第148條之誠實信用原則，屬於權利濫用並導致其權利失效，不足採信。

五、賓士公司之損害賠償請求權未罹於消滅時效：

(一)民法第197條第1項規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾10年者亦同」。所謂知有損害及賠償義務人，係指明知而言。如當事人間就知之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實，負舉證責任（最高法院72年度台上字第1428號民事判決意旨參照）。

(二)帝寶公司稱賓士公司於103年10月20日發函帝寶公司(乙證83，原審卷七第33頁)，於103年9月18日法蘭克福車展時發現帝寶公司的車燈(產品型號「440-1179MLD-EM」、「440-1179MRD-EM」)侵害其德國專利，而賓士公司遲於106年3月9日

始提起本件訴訟，自其知悉至起訴之時，已罹於時效云云。
惟查，賓士公司於103年9月18法蘭克福車展時發現帝寶公司
提供之產品目錄內有侵害德國設計專利權之產品，遂於103
年10月20日發函通知帝寶公司，由於賓士公司在未取得產品
實物，僅憑產品目錄上照片，尚難認定已明確知悉帝寶公司
侵害系爭專利權之事實，且由該函件影本上僅列德國專利
號，可證當時發現被侵害的是其德國專利；且專利法之屬地
主義原則，專利權人縱有主張優先權，在各國申請取得之專
利權，分屬不同之權利客體，難以賓士公司於103年10月20
日發函帝寶公司所記載之德國對應案，作為證明賓士公司亦
已知悉帝寶公司在我國有侵害系爭專利權行為之依據，自亦
難認定賓士公司在本件起訴前2年之損害賠償請求權已罹於
消滅時效，帝寶公司所辯，不足採信。

六、賓士公司得請求帝寶等2人連帶賠償損害之金額：

(一)專利法第96條第2項規定：「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」；同法第97條第1項
第2款及第2項規定：「（第1項）依前條請求損害賠償時，
得就下列各款擇一計算其損害：……□依侵害人因侵害行為
所得之利益。……（第2項）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」，前揭規定依同
法第142條第1項規定，於設計專利準用之。帝寶公司所製
造、販賣之系爭產品侵害系爭專利，賓士公司自得依上開規
定，請求帝寶公司負損害賠償責任。公司法第23條第2項規
定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他
人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」。謝綉氣
為帝寶公司之負責人，其因執行業務而侵害賓士公司之系爭
專利，賓士公司得請求謝綉氣與帝寶公司連帶負損害賠償責
任。

(二)損害賠償金額之計算：

01 1.賓士公司請求依專利法第97條第1項第2款「依侵害人因侵害
02 行為所得之利益」規定，計算損害賠償。帝寶公司就系爭產
03 品（包含非美規及美規）之銷售總額，經原審命兩造進行證
04 據開示，其金額為2,316萬2,107元，有帝寶公司陳報系爭產
05 品一、二之銷售紀錄表在卷可稽（乙證80、乙證81、乙證8
06 7、乙證88，原審卷七第17至30頁、第116至117頁），並為
07 賓士公司所不爭執。又損害賠償額之計算，應以實際所受損
08 害為基準，帝寶公司所提財政部公布之同業利潤標準，僅為
09 課稅參考，本院認應以帝寶公司提出下列扣除成本、費用之
10 實際金額認定之。

11 2.帝寶公司得扣除之成本、費用共1,594萬,271元（乙證195-
12 1，前審卷八第7至8頁）：

13 (1)序號1（EMARK認證15萬8,000元）：

14 帝寶公司於109年間即就系爭產品「440-1179L/R-MLD-EM」
15 及「440-1179L/R-MRD-EM」，委託香港商漢德技術監督服務
16 亞太有限公司台灣分公司（下稱漢德公司）進行ECE認證服
17 務，系爭產品於100年7月4日完成認證，待於101年9月24日
18 連同其他33筆產品之認證服務費用，一同向帝寶公司請款，
19 就系爭產品認證服務部分之請款為15萬8,000元（未稅），
20 有乙證195-1所附E-MARK統一發票（前審卷八第7至36頁，統
21 一發票彩色影印本見前審限制閱覽資料卷宗）、漢德公司出
22 具之證明書（乙證214，前審卷八第173頁）、系爭產品通過
23 ECE規範證書（乙證72，原審卷六第239至263頁）等資料可
24 稽，堪予採信。

25 (2)序號2至序號8（模具廠商開立之統一發票共695萬元）：

26 賓士公司雖主張序號2至序號8模具廠商開立之統一發票「備
27 註欄」所記載之模具代號與帝寶公司乙證195-1附表所記載
28 之模具代號不完全一致，又序號5統一發票記載04-440-1179
29 NJ模具數量為「7付」，序號7統一發票記載15-440-1179L/R
30 分別記載「1付」、「4付」，均與帝寶公司於原審陳報之乙
31 證44「專門用以製造系爭產品之模具或其他器具明細表」記

載上開型號之模具數量為「1套」不符，是否確實為帝寶公司因乙證44所載型號模具支出之費用，尚有疑問，不應認列扣除云云。惟查，本院核對序號2至序號8（序號2為美規產品，序號3至序號8為非美規產品）模具廠商開立之統一發票之「品名」或「備註欄」所記載之模具代號與系爭產品一型號「440-1179MLD-EM」、「440-1179MRD-EM」、系爭產品二型號「340-1133L-AS」及「340-1133R-AS」，及帝寶公司於原審陳報之乙證44、乙證91「專門用以製造系爭產品之模具或其他器具明細表」記載之型號大致相符，上開統一發票及備註欄係由帝寶公司合作之模具廠商自行填寫，衡情帝寶公司尚難要求模具廠商必須詳實完整填寫型號，縱使模具廠商偶有漏載或誤載1、2字母，亦無不合常理而不可採信之處，又系爭產品係由多項零件組合而成，帝寶公司稱「1套」模具係包含「7付」或「4付」等情，並無不合理之處，且審酌上開統一發票開立之時間自99年至102年間止，早在本件訴訟繫屬之前，並非臨訟製作，其記載之內容，應堪信為真實。故本院認序號2至序號8之模具費用，得予認列扣除。

(3)序號9至序號14（固定資產財產目錄共883萬2,271元）：

帝寶公司稱序號9至序號14之模具設備為其自製，專供製造系爭產品之模具，並提出該公司固定資產財產目錄（下稱財產目錄）及會計師查核報告為證（前審卷八第37至43頁、第195頁），此為賓士公司否認，主張會計師僅係以「抽查」的方式核對，並非逐件清點查核，故無從單憑會計師查核報告證明序號9至14相關成本數額。經查，序號9、14之財產目錄所載之規格型號雖與帝寶公司於原審陳報之乙證44「專門用以製造系爭產品之模具或其他器具明細表」（非美規）（原審卷二第304頁）記載略有不同（漏列英文字母或字母記載不同），但其編碼與證物中所列大致相同，帝寶公司已說明所謂差異僅為模具細項分類（如左右、模仁編號等），不影響模具為系爭產品之判斷（卷八第123至125頁），衡以該財產目錄早在101年前已完成，經會計師審查、簽證，可

01 信度高，輸入或編輯之人為疏漏，當不影響各該項目金額之
02 勾稽，堪予採信。至於序號10、11、12、13所載之規格型
03 號，可以與上開乙證44所記載之型號互相對應勾稽，審酌序
04 號9至14之財產目錄均為帝寶公司同一年度（101年12月）所
05 製作，均於本件起訴之前已記載於帝寶公司之財產目錄，並
06 經會計師依一般會計方法查核之後出具無保留意見之報告，
07 本院認無不可採信之處，堪信屬實，得予扣除。

08 **3. 帝寶公司得扣除德國訴訟重複賠償部分共22萬5,340元：**

09 帝寶公司就兩造間德國訴訟中提出包括系爭產品一編號440-
10 1179品項之銷售資料，亦在本件損害賠償金額計算範圍乙
11 情，業據提出乙證42、乙證58、乙證80、乙證197、乙證273
12 為據，所稱有重複計算之情形，應屬有據，再考量賓士公司
13 所述兩造於德國法院判決後，最終以7萬5,000歐元（以乙證
14 271所示匯率1EUR=34.85NTD計算，相當於261萬3,750元，以
15 下小數點以下四捨五入）之金額達成共識，當時雙方並未對
16 帝寶公司所提單據與成本等資料逐一檢視討論，帝寶公司基
17 於德國法院給付損害賠償判決而給付之前揭金額是雙方協調
18 後，針對帝寶公司侵害6個設計專利之整體賠償金額（參賓
19 士公司卷七第378至390頁說明，以及甲證142、甲證142-1、
20 甲證143、甲證154至甲證157、乙證271等佐證），而經賓士
21 公司檢視德國訴訟與本件相關者僅有系爭產品一，該品項僅
22 占帝寶公司所獲利益之15.42%，有乙證197及附表1銷售金
23 額可參（卷七第67頁），又依乙證274-1（卷七第17至19
24 頁）可見帝寶公司在德國訴訟提供系爭產品一之銷售金額共
25 134萬3,363元，其中59萬2,291元送至鹿特丹港口，占比為4
26 4.09%[計算式：592,291/1,343,363=44.09%]，有附表2計
27 算式附卷可稽（卷七第69頁），該部分金額尚難僅憑帝寶公
28 司提出之德國訴訟起訴狀發票出貨地「鹿特丹」之記載（卷
29 八第146頁）勾稽確係送往德國，不予列入，而以送往德國
30 占比55.91%[計算式：1-44.09%=55.91%]部分為計算，是
31 以前述德國賠償金額2,613,750元中之系爭產品一，可認在

01 德國銷售之數額為22萬5,340元[計算式： $2,613,750 \times 15.4$
02 $2\% \times 55.91\% = 225,340$]，本院認以此金額據為重複計算得扣
03 除之金額，應屬客觀可採，故帝寶公司稱應扣除德國重複賠
04 償金額22萬5,340元部分為有理由，應予准許，逾此數額部
05 分，則屬無據。

06 4.基上，帝寶公司系爭產品之銷售額2,316萬2,107元，扣除認
07 證及模具費用後為722萬1,836元，再扣除德國重複賠償部分
08 後為699萬6,496元[計算式： $23,162,107 - 15,940,271 - 225,3$
09 $40 = 6,996,496$]。

10 (三)本件應課予懲罰性損害賠償：

11 1.按專利法第142條準用同法第97條第2項規定：侵害行為如屬
12 故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以
13 上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。

14 2.帝寶公司就本件侵害專利權之行為，主觀上具有故意：經
15 查，帝寶公司為專營製造、銷售副廠車燈零件產品之製造
16 商，與賓士公司為同業競爭之關係，應極為熟知各種廠牌之
17 車燈外觀及相關專利權，其所製造、銷售之車燈產品之外觀
18 高度近似於系爭專利，顯係故意仿製賓士公司之系爭專利車
19 燈之外觀。帝寶公司雖辯稱，其係合法之迴避設計，縱使迴
20 避設計失敗，應負侵權責任，惟並無侵權之故意云云。惟
21 查，帝寶公司所製造之系爭產品，係針對賓士公司系爭汽車
22 製造之車燈，系爭產品既然屬於副廠零件，其整體外觀必須
23 與原廠之車頭燈高度近似，此為副廠零件製造商在生產之初
24 本可預知之事，縱使採取迴避設計，也僅能在細節上微調，
25 而不可能產生與原廠車燈迥然相異之外觀，故系爭產品之外
26 觀必然落入系爭專利之專利權範圍，且為帝寶公司所可預
27 見，應認帝寶公司對於侵害系爭專利權的行為，主觀上有預
28 見其發生而其發生不違背其本意之「未必故意」存在。再
29 者，系爭專利的德國對應案於103年間已在德國發生爭議，
30 且帝寶公司網站上就系爭產品已標明「Not For Sale in Ge
31 rmany」字樣（原審卷一第26至27頁），顯見帝寶公司已知

01 悉系爭產品涉有侵權爭議，況依帝寶公司陳報之系爭產品銷
02 售資料，帝寶公司於106年3月24日收受本件起訴狀繕本之後
03 （送達回證見原審卷一第62-1至62-3頁），仍持續生產製造
04 系爭產品一（乙證80，原審卷七第27至30頁），綜合上情，
05 帝寶公司辯稱其就本件侵權行為並無故意云云，並不足採。

06 3.帝寶公司就本件侵害專利權之行為主觀上具有故意，賓士公
07 司依專利法第142條準用第97條第2項之規定，請求酌定懲罰
08 性賠償金，並無不合。本院審酌系爭產品一、二銷售之期間
09 分別自100年11月間至107年8月止、自101年10月至104年7月
10 （乙證80、乙證87，原審卷七第17至30頁、第116頁），及
11 其銷售數量、金額等一切情狀，酌定已證明損害額1.5倍之
12 賠償金即1,049萬4,744元[計算式： $6,996,496 \times 1.5 = 10,494,744$]
13 ，賓士公司逾此部分之主張，則屬過高，不應准許。

14 (四)帝寶公司稱系爭專利外型與主要功能無關，以技術層面來
15 說，系爭專利與系爭產品相同之處是否為達成主要功效之重
16 要關鍵，另以經濟層面來說，專利貢獻度與價差、侵權產品
17 自身資源(生產技術、研發投入、成本控制、通路範圍、品
18 牌商譽)之間具有比例問題(卷四第293至306頁)，應以消費
19 者角度動機出發，綜合考量、論以權重，並提出專利依鑑定
20 意見書(乙證279，卷五第507至543頁)，於外觀設計給予權
21 重25%，得出貢獻認定為7.25%，而非僅單以外觀設計即得
22 認專利貢獻度為100%云云(卷八第149至167頁)。經查：

23 1.按所謂「專利貢獻度」，是指某件專利對某件產品價值之貢
24 獻程度，應綜合考量系爭專利之特異的視覺效果對於該產品
25 整體所產生之視覺感受的增進是否影響消費者主要購買意願
26 及市場一般交易情形等因素決定之。系爭產品從普通消費者
27 整體觀察觀之，其車燈近似於系爭專利，前視設計特徵占有
28 大部分的主要視覺面積，可認係影響普通消費者購買系爭產
29 品意願之重要因素，應認其對系爭產品之技術貢獻度以10
30 0%計算。

01 2.設計專利係訴求視覺上美感之創作，應考量該專利對於提升
02 產品外觀之助益，及該外觀設計是否為消費者做成購買決定
03 之重要因素。系爭產品既是副廠車燈，其外觀與系爭專利的
04 正廠車燈構成近似，縱以帝寶公司所稱與系爭專利具有差異
05 特徵，然設計專利係以整體觀之，系爭產品與系爭專利構成
06 近似，於計算貢獻度時，並非僅考量細部差異，而是以整體
07 觀之；至於帝寶公司所稱零件之占比或專利權數量，並提出
08 國內、外網站資料為證（乙證282，卷五第583至634頁），然
09 其僅為供原廠零件維修的替換品（且非原廠產品），系爭專利
10 之車燈於組裝完成後，以整個車燈為一個單位進行銷售，並
11 無個別元件拆分成為獨立交易客體之習慣，而是以整體販售
12 （零件汰換除外），因此應以整體價格為計算基礎。

13 3.帝寶公司認賓士公司之系爭專利與048號專利車燈間之價差
14 具有增益價值，惟系爭專利係訴求視覺上美感之創作，以整
15 體觀之，並非僅著重於單瞳、雙瞳間之價差；帝寶公司又稱
16 以該公司在產品銷售與企業商譽之投入，就所增益部分，應
17 排除在損害賠償計算之外，惟所提出之報導或獎項與系爭產
18 品並非直接相關，實難憑採。至於帝寶公司提出有關貢獻度
19 之鑑定書（乙證279），逕自將外觀設計、功能與結構設計、
20 製造技術與模具成型、經濟與上場因素分別賦予權重，並未
21 考量系爭產品是針對賓士公司系爭汽車所生產之副廠車燈，
22 其整體外觀必然與正廠車燈產品高度近似，而消費者決定購
23 買之主要因素，即在於欲選購與原廠車燈近似之外觀，可認
24 外觀設計為影響普通消費者購買系爭產品意願之重要因素，
25 故系爭專利之外觀設計，對於系爭產品之銷售具有不可或缺
26 之重要性，計算貢獻度應以100%計算。

27 (五)帝寶等2人應連帶賠償之前揭金額屬未定期限之金錢債務，
28 兩造就利率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依民
29 法第229條第2項、第233條第1項、第203條規定，賓士公司
30 於原審起訴請求給付金額500萬元及其後擴張請求部分各自
31 帝寶等2人收受起訴狀及擴張請求書狀繕本翌日即106年3月2

01 5日、108年5月14日起（原審卷一第62至63、原審卷十一第5
02 6頁反面）至清償日止，按週年利率5%計算之利息，即屬有
03 據，應予准許。

04 七、帝寶公司聲請命賓士公司提出與katalog automobile.cz
05 間，要求網站更正之完整資料，以瞭解賓士公司是否於溝
06 過程涉及違法，否則應認帝寶公司乙證128可為系爭專利無
07 創作性之證據，且賓士公司雖表示乙證128與乙證257網站管
08 理人為同一人，無法推論是否為同一網站，或為同一時間發
09 布，有調查之必要云云；賓士公司則主張乙證128原先所載
10 之車款發布日期為96年12月1日有誤，由時光回溯器可得乙
11 證128網頁顯示日期為98年2月3日，後經更正正確發布日
12 期，出處網站更正為98年3月5日（甲證112，前審卷四第77至
13 78頁），可知乙證128網頁所載日期之資料來源未經考證，顯
14 非可採信之引證文件等語。經查，乙證128原所載日期（96年
15 12月1日）晚於系爭專利之優先權日（96年10月23日）及申請
16 日，不可作為系爭專利之先前技藝，已如前述，帝寶公司雖
17 稱賓士公司於西元2007年7月24日向德國專利局申請編號第4
18 0703733-0001號專利，並於西元2007年10月10日公開，與乙
19 證128同樣呈現液滴狀與梯形狀燈罩（卷八第41至42頁），惟
20 並未說明乙證128與德國專利局申請編號第40703733-0001號
21 專利兩者如何勾稽，無法證明該專利號即為乙證128，實不
22 足以證明乙證128之公開日期早於系爭專利之優先權日及申
23 請日，本院認無調查必要。

24 己、綜上所述，系爭專利並無應撤銷之事由，系爭產品落入系爭
25 專利權之範圍，賓士公司提起本訴，係依專利法行使權利之
26 正當行為，並無違反公平法第9條第1款、第4款、第20條第2
27 款、第25條及民法第148條規定，賓士公司依專利法第142條
28 準用同法第96條第2項、第97條第1項第2款及同條第2項、公
29 司法第23條第2項規定，請求帝寶等2人應連帶賠償賓士公司
30 1,049萬4,744元本息，應屬正當，逾此範圍之損害賠償請
31 求，則無理由。原審（除確定及減縮部分外）就帝寶等2人

給付逾1,049萬4,744元，及其中500萬元自106年3月25日起，其中549萬4,744元自108年5月14日起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息部分，為敗訴之判決及准、免假執行之宣告，尚有未洽，帝寶等2人就此部分提起上訴，指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2項所示。原審（除確定及減縮部分外）就上開應准許部分（即命帝寶等2人給付1,049萬4,744元本息），為帝寶等2人敗訴之判決，於法並無違誤。帝寶等2人就此部分指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。又原審就上開不應准許部分（即賓士公司請求帝寶等2人再給付3,000萬元本息部分），為賓士公司敗訴之判決，於法並無不當，賓士公司就此部分指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。

庚、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

辛、據上論結，賓士公司之上訴為無理由，帝寶等2人之上訴為一部有理由，一部無理由。依修正前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條、第463條、第78條、第79條、第85條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 7 月 28 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 吳俊龍

法 官 陳端宜

以上正本係照原本作成。

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（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項但

01 書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起
02 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

03 中 華 民 國 115 年 8 月 10 日

04 書記官 吳祉瑩

05 附註：

06 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

07 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
08 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

09 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
10 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
11 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。