

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 112年度民專訴字第31號

03 原 告 黃紫琳

04 訴訟代理人 陳居亮律師

05 被 告 峻侑工業有限公司

06 兼法定代理人吳蔡翠琴

07 上二人共同

08 訴訟代理人 陳忠儀律師

09 陳家祥律師

10 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國  
11 114年4月14日言詞辯論終結，判決如下：

12 主 文

13 被告峻侑工業有限公司不得自行或委請他人製造、為販賣之要  
14 約、販賣、使用或為上述目的進口侵害中華民國第D153928號  
15 「噴水槍握把」產品。

16 被告峻侑工業有限公司應銷毀已製造、陳列或使用侵害中華民國  
17 第D153928號「噴水槍握把」設計專利之產品，及從事侵害行為  
18 之器具。

19 被告峻侑工業有限公司、吳蔡翠琴應連帶給付原告新臺幣壹佰玖  
20 拾捌萬柒仟玖佰貳拾貳元，暨自民國一百一十二年三月八日起至  
21 清償日止，按年息百分之五計算之利息。

22 原告其餘之訴駁回。

23 訴訟費用由被告峻侑工業有限公司、吳蔡翠琴連帶負擔十分之  
24 九，餘由原告負擔。

25 本判決第三項於原告以新臺幣陸拾陸萬元為被告峻侑工業有限公  
26 司、吳蔡翠琴供擔保後，得假執行。但被告峻侑工業有限公司、  
27 吳蔡翠琴以新臺幣壹佰玖拾捌萬柒仟玖佰貳拾貳元為原告預供擔  
28 保，得免為假執行。

29 原告其餘假執行之聲請駁回。

30 事實及理由

31 壹、程序部分

01 一、依智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月3  
02 0日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之  
03 條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法  
04 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  
05 之112年2月22日繫屬於本院，此有原告民事起訴狀上收文章  
06 戳在卷可佐（本院卷一第13頁），依前開說明，本件應適用  
07 修正前之規定，合先敘明。

08 二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述  
09 者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。  
10 查本件原告起訴時，訴之聲明第1項原為：被告峻侑工業有  
11 限公司（下稱被告公司）及被告吳蔡翠琴不得自行或使他人  
12 製造、為販賣之要約、販賣、使用、陳列或為上述目的而進  
13 口侵害中華民國第D153928號「噴水槍握把」設計專利（下  
14 稱系爭專利）之物品；被告公司應回收並銷毀已製造、陳列  
15 或使用之侵害系爭專利之物品等語（本院卷一第13頁）；嗣  
16 於本院審理中，原告修正上開聲明為：被告公司不得自行或  
17 使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、陳列或為上述目  
18 的而進口侵害系爭專利之物品；被告公司應回收並銷毀已製  
19 造、陳列或使用之侵害系爭專利之物品，以及銷毀其從事侵  
20 害行為之器具等語（見本院卷二第391至392頁）。經核原告  
21 上開聲明第1項之變更，係撤回對被告吳蔡翠琴請求排除侵  
22 害系爭專利之聲明，為更正法律上或事實上之陳述，於法並  
23 無不合，應予准許。

## 24 貳、實體部分

### 25 一、原告主張略以：

26 (一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自102年6月1日至1  
27 13年8月28日。依108年7月31日施行之專利法第135條及第15  
28 7條之4規定，系爭專利期限由舊法規定之12年延長為新法規  
29 定之15年，即於116年8月28日始屆滿。原告於110年12月10  
30 日參觀世貿台北南港展覽館時，發現訴外人百利世貿易有限  
31 公司（下稱百利世公司）攤位上販售之型號JG-HN-M03三段

01 式多用途噴水槍產品之握把設計部分，與系爭專利非常相  
02 像，原告當場購買乙支該產品（下稱系爭產品1）銷售單價  
03 為新臺幣（下同）220元。嗣後原告於111年1月27日、同年2  
04 月9日在實體店面及網路平台購得百利世公司販售之型號JG-  
05 HN-M08八段式多用途噴水槍產品（零售單價199元或203元，  
06 下稱系爭產品2，與系爭產品1合稱為系爭產品）及系爭產品  
07 1（零售單價220元或185元），兩者之握把設計並無不同。

08 (二)原告據此對百利世公司提出專利侵權訴訟（原告已撤回訴  
09 訟），該公司辯稱其販售之系爭產品，均是向被告公司購  
10 入，且均由被告公司設計、製造及販售。原告將系爭產品2  
11 送請智理國際專利商標事務所進行鑑定，其結論稱：系爭產  
12 品2之握把與系爭專利之圖說雷同，落入系爭專利之申請專  
13 利範圍等語。原告另於111年1月25日在公證人面前就網路搜  
14 索所得資料做成事實體驗公證書，得知被告公司網站灑水器  
15 商品之編號W-9601及編號W-9602產品握把部分之設計與系爭  
16 專利公告本之「右側視圖」、「使用狀態參考圖1」及「使  
17 用狀態參考圖2」所示之握把部分之設計近似，且被告除在  
18 國內銷售上開產品外，並外銷至越南及韓國。再者，百利世  
19 公司於另案稱：其於109年2月間向供應商即被告公司購買多  
20 項水槍產品等語，由是而知，被告公司所生產製造及銷售之  
21 型號之W-9601「新式前推銅頭水槍+W-3070」即系爭產品1，  
22 產品型號W-9602「新式前推銅頭水槍+W-3070」即系爭產品  
23 2。

24 (三)為此，原告依專利法第142條第1項準用第96條第1、3項規  
25 定，請求排除及防止繼續侵害系爭專利，同時請求被告公司  
26 回收並銷毀侵害系爭專利之產品。原告另依專利法第142條  
27 第1項準用第96條第2項、第97條第1項第2款及公司法第23條  
28 第2項規定，請求被告公司與被告吳蔡翠琴連帶賠償損害。  
29 被告侵害系爭專利所得利益，應以被告公司銷售系爭產品之  
30 數量及單價相乘而得之價額計算。又被告公司與原告為競爭  
31 關係之同業廠商，其侵害系爭專利屬故意为之，因此請求依

01 專利法第142條第1項準用第97條第2項規定，酌定損害額3倍  
02 之賠償金。

03 (四)並聲明：

- 04 1.被告公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、  
05 使用、陳列或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品。
- 06 2.被告公司應回收並銷毀已製造、陳列或使用之侵害系爭專  
07 利之物品，以及銷毀其從事侵害行為之器具。
- 08 3.被告公司及被告吳蔡翠琴應連帶給付原告200萬元，暨自  
09 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按周年利率百分之5計  
10 算之利息。
- 11 4.前項聲明原告願供擔保，請准宣告假執行。

12 二、被告答辯略以：

13 (一)原告主張被告公司製造之系爭產品落入系爭專利之專利權範  
14 圍，惟原告提出之鑑定意見書，係原告於起訴前辦理委任始  
15 作成，無鑑定人員具名，比對分析報告如何作成，均有可  
16 議，且僅就系爭產品2進行專利侵害比對分析，其餘產品，  
17 究否落入系爭專利之專利權範圍，未見原告舉證，自不得遽  
18 認原告主張為可採。

19 (二)系爭專利申請日為101年8月29日，然GARDEN Trader雜誌於  
20 同年8月號已有發表相同設計之產品，該雜誌於每月月中出  
21 刊，明顯早於系爭專利於月底之申請日，依專利法第120條  
22 準用第22條第1項第1款規定，系爭專利應予撤銷。又系爭專  
23 利之設計範圍為噴水槍握把，設計內容係以弧曲型態之長剖  
24 槽與短剖槽相間搭配，由握把前側向後側中央延伸匯集，令  
25 視覺上呈現出有如豹紋、斑馬紋般之造型效果。又關於系爭  
26 專利握把使用之橫向紋路，係因該握把使用於手持式噴水  
27 槍，為增加噴水槍與手掌間磨擦力，避免使用噴水槍時滑  
28 落，故橫向紋路設計係具有通常知識者依申請前之先前技藝  
29 易於思及者，且查閱各項手持裝置之專利圖說，均採此橫向  
30 紋路設計，足以證之。又系爭專利更未於系爭專利說明欄記  
31 載，故橫向紋路即非系爭專利之範圍。因此，就系爭專利是

01 否具有創作性，應聚焦於弧曲型態之長剖槽與短剖槽搭配，  
02 由握把本體前側向後側中央延伸匯集之設計。系爭專利係將  
03 橫向紋路之握把設計，以長剖槽與短剖槽相間搭配，由握把  
04 本體前側向後側中央延伸匯集，令視覺上呈現出有如豹紋、  
05 斑馬紋般之造型效果，為系爭專利創作說明所記載，而豹  
06 紋、班馬紋係自然界之動物型態之一，無法使其設計之整體  
07 外觀產生特異之視覺效果，應認定為易於思及之設計，不應  
08 授予專利權。再乙證4之第D123935號「具花紋之起子握把」  
09 設計專利，同樣以長短剖槽交錯為設計，再組合乙證5「高  
10 爾夫球桿握把套(九)」設計專利，亦以弧曲型態，由握把本體  
11 前側向後側中央延伸匯集，即可構成系爭專利之設計圖樣。  
12 因此，系爭專利僅係將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組  
13 合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，且未產生特異之  
14 視覺效果者，亦應認定為易於思及之設計，不具創性。

15 (三)系爭專利於105年6月1日至106年11月11日間及110年6月1日  
16 至111年2月1日間，因未遵期繳納專利年費，依專利法第70  
17 條第1項第3款規定，系爭專利之專利權消滅；而被告公司於  
18 105年9月28日韓國客戶突然表示，欲委託被告公司開發噴水  
19 器材之模具，並支付模具費用，再於105年11月4日韓國客戶  
20 更主動提出噴水器材照片，並表明喜歡波浪造型，被告公司  
21 依韓國客戶照片完成模具，於105年11月15日提供報價。因  
22 此，被告公司於系爭專利消滅之105年9月至11月間，以善意  
23 實施系爭專利，或已完成設計製造系爭產品之準備，依專利  
24 法第142條準用第59條第1項第7款規定，不受系爭專利效力  
25 所拘束。

26 (四)被告公司於系爭專利消滅之105年9月至11月間，依韓國客戶  
27 之指示及所提供之照片為樣本設計製造系爭產品，所從事者  
28 為社會上一般正常之適法行為，不具有不法，亦無侵害系爭  
29 專利之故意或過失可言，自不負損害賠償責任。又依專利法  
30 第142條準用第98條規定，專利權人於專利物品或其包裝上  
31 標示專利證書號，為侵權行為人是否具有故意或過失之主觀

要件之重要方法。原告未在其產品或產品外包裝上標示系爭專利證書號數，復未舉證證明被告主觀上明知或可得而知其所製造者為他人之專利物，自難認被告有何侵害系爭專利之故意或過失而應負損害賠償責任。

(五)原告主張侵權之斜紋產品較未侵權之橫紋產品價格低，然就終端售價而言，韓國購物網站橫紋產品、斜紋產品均有販售，而橫紋產品售價11,000韓元、斜紋產品售價10,990韓元，幾乎等價，足以證明，再被告之111年3月15日之發票顯示橫紋產品無論八段式或三段式出廠售價均為3美元，而100年11月25日斜紋產品無論八段或三段式出廠報價均為2.65美元，即斜紋產品之售價反而較橫紋產品低，因之，縱認被告有侵害系爭專利，但系爭專利之握把設計產品並無價值增益，即無任何實質貢獻度可言，故原告仍無從請求損害賠償可言，要屬當然。

(六)被告唯一銷售對象為百利世公司，銷售訂單計有二筆，然該公司事後因原告主張專利侵權，遂將未銷售完畢商品退貨予被告，經整理後，被告出貨之系爭產品1、2之國內外銷售總金額為6,749,516元，扣除被告於111年6、7月間委託模具廠商重新開模製作橫紋握把之銷售金額，系爭產品國內外銷售總金額為5,540,811元。又系爭產品為園藝用之手持噴水槍，依財政部頒定之「同業利潤標準表」，自107年至111年度之同業利潤標準毛利率均為20%，以此計算被告出貨之系爭產品1、2之國內外銷售毛利為1,108,162元。再計算專利權損害賠償數額時，應考量系爭專利對產品之貢獻度，系爭產品與其他僅有握把形式不同之類似產品終端價格資訊，可知系爭產品未因使用系爭專利而增加市場價值，其專利貢獻度為零，故計算原告請求之損害賠償金額亦為零。

(七)並聲明：原告之訴及假執行聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執行事項（本院卷二第472至473頁）

01 (一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自102年6月1日起  
02 至116年8月28日止。系爭專利之專利權於105年6月1日起至1  
03 06年11月10日期間（106年11月11日回復效力並公告）、110  
04 年6月1日起至111年1月31日期間（111年2月1日回復效力並  
05 公告），原告因未繳專利年費而當然消滅。

06 (二)系爭產品1、2為被告公司所生產製造及銷售，其中系爭產品  
07 1於被告公司產品型號為W-9601「新式前推銅頭水槍+W-307  
08 0」、系爭產品2於被告公司產品型號為W-9602「新式前推銅  
09 頭水槍+W-3070」。

10 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷二第472  
11 至473頁）：

12 (一)專利侵權部分：

13 1.系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？

14 2.如有侵權情事，被告抗辯其於105年6月1日起至106年11月  
15 11日即系爭專利專利權消滅期間，已完成設計製造系爭產  
16 品之準備，依專利法第142條準用第59條第1項第7款規  
17 定，不受系爭專利之專利權所拘束，有無理由？

18 (二)專利有效性部分：

19 1.乙證1是否可證明系爭專利不具新穎性、創作性？

20 2.乙證4、5之組合是否可證明系爭專利不具創作性？

21 (三)原告依專利法第142條準用第96條第1、3項規定，請求被告  
22 公司排除、防止侵害系爭專利及銷燬系爭產品，有無理由？

23 (四)原告依專利法第142條準用第96條第2項規定，請求被告公司  
24 給付損害賠償，有無理由？如有，損害賠償金額為何？

25 (五)原告依公司法第23條第2項規定，請求被告吳蔡翠琴與被告  
26 公司負連帶損害賠償責任，有無理由？

27 五、得心證之理由

28 (一)系爭專利與系爭產品分析

29 1.系爭專利技術分析

30 (1)設計內容

01 系爭專利為噴水槍握把，外觀上包括一立向延伸且呈弧  
02 曲柱狀型態之握把本體，以及連通該握把本體二端之一  
03 出水口、一入水口所共構而成；其創作特點在於：若由  
04 立體圖及左側視圖觀之，該握把本體係利用多數呈弧曲  
05 型態之長剖槽與短剖槽加以裝飾，其中該握把本體前側  
06 每二長剖槽之間係搭配設置一短剖槽而界定形成有多數  
07 的飾紋區塊，且該飾紋區塊係由握把本體前側朝向後側  
08 中央延伸匯集，視覺上呈現出有如豹紋、斑馬紋般造型  
09 效果（見甲證1系爭專利圖說之創作特點，本院卷一第3  
10 3至34頁）。

### 11 (2)系爭專利之專利權範圍

12 設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構  
13 成。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設  
14 計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品為「噴水槍  
15 握把」。系爭專利之外觀如圖式各視圖中所構成的整體  
16 設計。

### 17 (3)系爭專利之主要圖式如附圖1所示。

## 18 2.系爭產品設計內容

19 (1)系爭產品對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，以  
20 認定系爭產品中對應之設計內容，無關之部分不納入比  
21 對。由於系爭專利之專利權範圍為如附圖1所示各視圖  
22 所構成噴水槍握把之整體形狀，故比對時應僅就相對應  
23 之系爭產品噴水槍之「握把」的形狀進行比對，系爭產  
24 品所呈現上端的噴水頭及下端的連接管等形狀，及所呈  
25 現之色彩均非屬比對的內容。

26 (2)兩造確認系爭產品1（即型號W-9601）與系爭產品2（即  
27 型號W-9602），兩者握把部分皆為相同外觀，並經本院  
28 勘驗，將系爭產品1、2實品拍照及將照片附卷存證（見  
29 本院卷一第401至404頁），並以系爭產品2進行分析。

30 (3)系爭產品2為八段式多用途噴水槍產品，其握把外觀包  
31 括一立向延伸且呈弧曲柱狀型態之握把本體，從立體圖

01 及左側視圖觀之，該握把本體係利用多數呈弧曲型態之  
02 長剖槽與短剖槽加以裝飾，其中該握把本體前側每二長  
03 剖槽之間係搭配設置一短剖槽，而界定形成有多數的飾  
04 紋區塊，從後視圖觀之，該飾紋區塊係由握把本體前側  
05 朝向後側中央延伸匯集，整體視覺效果有如豹紋或斑馬  
06 紋造型。

07 (4)系爭產品1、2照片如附圖2所示。

## 08 (二)系爭產品落入系爭專利之專利權範圍

09 1.按設計專利侵權比對，應先確定系爭專利之專利權範圍，  
10 再比對、判斷其確定後專利權範圍與被控侵權對象系爭產  
11 品。確定專利權範圍，係以圖式所揭露內容為準，並得審  
12 酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之外觀及其所應  
13 用之物品，合理確定其權利範圍。比對判斷被控侵權對象  
14 是否與系爭專利構成侵權之前須先解析被控侵權對象之設  
15 計內容。解析被控侵權對象應對照系爭專利權範圍所確定  
16 之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無  
17 關之部分不納入比對判斷。

18 2.再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍  
19 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  
20 比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近  
21 似之物品，及是否為相同或近似之外觀。二者是否為相同  
22 或近似物品時，應模擬普通消費者實際選購、使用商品的  
23 情況及商品的產銷狀況，並依圖式及說明書中明確記載或  
24 實質隱含之用途認定該物品之近似範圍。判斷二者是否為  
25 相同或近似之外觀時，依普通消費者選購商品觀點，以  
26 「整體觀察、綜合判斷」之方式，直接觀察比對系爭專利  
27 整體內容，與被控侵權對象中對應該專利之設計內容，綜  
28 合考量所有設計特徵對於整體視覺印象的影響。判斷時應  
29 考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵），並以  
30 「容易引起注意的部位或特徵」作為判斷重點，包含「系  
31 爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」、「正常使用時

01 易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合  
02 的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是  
03 否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體  
04 外觀無實質差異，而為相同或近似之外觀。

### 05 3.系爭專利與系爭產品近似判斷

06 (1)系爭專利「噴水槍握把」與系爭產品2「多用途噴水槍  
07 產品」，二者皆有握把，用途相同，為相同之物品。

08 (2)經整體觀察比對（如附圖3所示），系爭專利與系爭產品  
09 2之「共同特徵」為：A「一立向延伸且呈弧曲柱狀型態  
10 之握把本體」、B「該握把本體前側每二長剖槽之間係  
11 搭配設置一短剖槽而界定形成有多數的飾紋區塊」、C  
12 「該飾紋區塊係由握把本體前側朝向後側中央延伸匯  
13 集」、D「整體視覺呈現如豹紋或斑馬紋之飾紋區  
14 塊」。

15 (3)從立體圖及左、右側視圖觀之，系爭專利與系爭產品2  
16 之「差異特徵」為：E「系爭專利之握把本體前側呈現  
17 三個圓弧凸狀外觀，而系爭產品2之握把本體前側則呈  
18 現四個圓弧凸狀外觀」。

19 (4)系爭產品1、2之握把相同，系爭產品2與系爭專利皆具  
20 有前述A、B、C、D之近似的共同設計特徵，兩者在該握  
21 把本體前側雖有圓弧凸狀外觀的微小差異，然以普通消  
22 費者選購商品觀點，經整體觀察綜合判斷，其微小差異  
23 並不足以影響整體的視覺效果，故系爭產品與系爭專利  
24 之二者整體外觀已構成近似，亦即系爭產品已具備系爭  
25 專利所有設計特徵，系爭產品已產生與系爭專利混淆之  
26 視覺印象，系爭產品與系爭專利外觀近似。

27 (5)綜上，二者為物品相同，外觀近似，故認定系爭產品與  
28 系爭專利為近似之設計，系爭產品落入系爭專利之專利  
29 權範圍。

30 4.被告稱：原告提出智理國際專利商標事務所作成之「專利  
31 侵害鑑定意見書」，觀其內容可知，其於起訴前辦理委任

01 始作成該鑑定意見書，無鑑定人員具名，其究有何專業能  
02 力？所為鑑定比對分析報告係如何作成？有無要求作成須  
03 參酌新型專利技術報告？均有可議，是否足資憑採，顯生  
04 疑義。再者原告僅將系爭產品2比對，至於系爭產品1，究  
05 否落入系爭專利之專利權範圍，均未見原告負舉證之責，  
06 自不得遽認原告主張為可採等語（見本院卷一第280至281  
07 頁）。惟查：

08 (1)該專利侵害鑑定意見書就系爭專利、待鑑定物品（即系  
09 爭產品2）之外觀進行立體圖與六面視圖等圖式或照片  
10 揭露及比對分析，該鑑定意見書雖無具名鑑定人員，但  
11 該鑑定意見書有署名鑑定單位及印章，不影響實質內容  
12 表達與呈現，原告提出之鑑定意見書具備證明力。

13 (2)系爭產品1、2已經本院勘驗，確認二者握把部分為相同  
14 外觀，已如前述，被告訴訟代理人並不爭執（見本院卷  
15 一第386頁），另原告亦表示僅以系爭產品2為侵權鑑定  
16 （見本院卷一第387頁），故被告此部分所述，尚不足  
17 採。

18 (三)被告提出之引證不足證明系爭專利具應撤銷事由

19 1.乙證1不具證據能力

20 (1)被告辯稱：乙證1為GARDEN Trader雜誌於101年8月號已  
21 有發表相同設計之產品，其第2頁右下角出版日期『Aug  
22 ust(8月)2012』，又該雜誌係於每月月中出刊，明顯早  
23 於系爭專利於月底之申請日，故依專利法第120條準用  
24 第22條第1項第1款規定，系爭專利應予撤銷云云（見本  
25 院卷一第281、297至301頁）。

26 (2)查與本件訴訟之相關另案本院111年度民專訴字第67號  
27 （原告已撤回），本院曾發函予訴外人GARDEN Trader  
28 雜誌出版商貿易眼國際有限公司（下稱貿易眼公司）詢  
29 問：「…請貴公司確認2012年（即民國101年）秋季號  
30 之發行日是否亦為101年8月中旬？實際發行日為何  
31 時？」；該公司函覆：「經本公司確認：2012年秋季號

01 之發行日為101年8月29日出刊，並於2012年9月2日德國  
02 GAFA展首日同步發行。」等語（見甲證12，本院卷一第  
03 373至379頁）。

04 (3)本院再次函詢貿易眼公司，請該公司查詢上開雜誌之發  
05 行日為101年8月29日之依據為何？並請檢附相關資料，  
06 該公司回覆「出刊證明」（本院卷二第67頁），可證該  
07 雜誌2012年秋季號發行日為101年8月29日出刊，並於10  
08 1年9月2日德國GAFA展首日同步發行。

09 (4)被告另辯稱：報章雜誌發行人取得廣告收入後，應檢附  
10 廣告樣張連同收據或發票交付廣告主，GARDEN Trader  
11 雜誌開立予宜益有限公司之發票顯示開立日期為101年  
12 年8月20日，可知至遲於101年8月20日已出刊，早於系  
13 爭專利申請日，上開雜誌回覆之內容應有違誤；又依據  
14 貿易眼公司制式廣告契約書（見乙證8），可知該公司  
15 於雜誌出刊後始開具發票向廣告主請款，故系爭專利確  
16 實已於申請日前見於刊物，被告公司日前向貿易眼公司  
17 投放廣告，該公司於113年11月16日開立發票（乙證9）  
18 向被告公司請款，承辦人員表示：「發票是開1/16，確  
19 定是出刊後開的喔」等語（乙證10），足證貿易眼公司  
20 並非於每月20日開立發票、統一請款，係於出刊後始向  
21 廣告主請款云云（見本院卷二第4、94、233至234  
22 頁）。

23 (5)惟本院復又發函詢問貿易眼公司，查詢「2012花卉園藝  
24 專刊（秋）廣告收入」之發票日期與該雜誌發行出刊日  
25 期之關聯性為何？貿易眼公司回覆表示：「(一)本公司經  
26 會計同仁確認後，廣告雜誌開發票日固定每月20日統一  
27 開發票與廠商請款，出刊後才會將雜誌寄給廣告主。(二)  
28 本公司於101年8月20日開立的發票，並非2012年花卉園  
29 藝專刊（秋）的出刊及發行日，本公司會於收到訂單後  
30 每月20日統一開發票請款，經本公司詳查2012年花卉園  
31 藝專刊秋季號之發行日為101年8月29日出刊，並於2012

01 年9月2日德國GAF展首日同步發行」（見本院卷二第75  
02 頁）。

03 (6)依上事證，訴外人貿易眼公司已多次回函本院及出具  
04 「出刊證明」，證明乙證1之發行日為101年8月29日，  
05 乙證1雜誌之公開日期與系爭專利申請日（101年8月29  
06 日）為同日，並非系爭專利申請日之前，是乙證1不具  
07 證據能力，不可為系爭專利之先前技藝，被告上述辯  
08 解，並不足採，不足以證明系爭專利不具新穎性、創作  
09 性。

## 10 2.乙證4、5之組合不足以證明系爭專利不具創作性

11 (1)按設計專利之創作性審查應以圖式中揭露之點、線、面  
12 所構成申請設計專利的整體外觀為對象，判斷其是否易  
13 於思及，如易於思及即不具創作性。此外，判斷設計專  
14 利創作性，首在確定申請專利之設計範圍及先前技藝揭  
15 露的內容；於確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有  
16 通常知識者之技藝水準後，確認申請專利之設計與先前  
17 技藝之間的差異；從而判斷申請專利之設計與先前技藝  
18 之間的差異，是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通  
19 常知識者，參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於  
20 思及者。是以設計專利是否具備創作性，重點在於參酌  
21 先前技術後，該設計是否「易於思及」（最高行政法院  
22 105年度判字第566號判決參照）。準此，設計專利創作  
23 性之審查，應以申請專利之設計整體為對象，並與所選  
24 定之主要引證資料進行比對，再判斷其二者之差異是否  
25 足以使該設計所屬技藝領域中，具有通常知識者參酌先  
26 前技藝及申請時之通常知識而能易於思及。創作性之審  
27 查不得僅依說明書或圖式所揭露之設計所產生的「後見  
28 之明」即作成易於思及的判斷，逕予認定設計不具創作  
29 性；而應就申請專利之設計整體，與相關先前技藝進行  
30 比對，以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申  
31 請時之通常知識的觀點，作成客觀判斷；且產品之工業

01 設計，有其整體形狀之專業考量，並非部分視覺單元之  
02 簡單加減或任意排列組合即可輕易達成（本院111年度  
03 民專上字32號中間判決參照）。

## 04 (2)乙證4

05 ①乙證4為我國於2008(97)年8月1日公告第D123935號  
06 「具花紋之起子握把」新式樣專利案，其公告日早於  
07 系爭專利申請日（101年8月29日），可為系爭專利之  
08 先前技藝。

09 ②乙證4之主要圖式如附圖4所示。

10 ③乙證4設計內容如附圖4圖式所示之起子握把，該起子  
11 握把之花紋係由左而右排列，飾紋可呈分段狀與一體  
12 連接狀，且連接狀之飾紋兩端並向同一側弧彎，至於  
13 分段之對應飾紋則向同側弧彎，再者部份飾紋並呈弧  
14 彎狀之V形或倒V形配置，使飾紋呈上、下對應狀，透  
15 過上述的花紋配置，使其環繞於握把表面時，可產生  
16 擬似斑馬紋之特殊花紋的起子握把（參見該新式樣圖  
17 說之創作特點）。

## 18 (3)乙證5

19 ①乙證5為我國於93年5月1日公告第586866號「高爾夫  
20 球桿握把套(九)」新式樣專利案，其公告日早於系爭專  
21 利申請日(101年8月29日)，可為系爭專利之先前技  
22 藝。

23 ②乙證5之主要圖式如附圖5所示。

24 ③乙證5如附圖5圖式所示之高爾夫球桿握把套，其外觀  
25 係指上寬、下窄之中空圓狀握把套，其圖紋設計概分  
26 為上、下段，上、下段呈設為複數波浪狀紋路之相反  
27 對稱排列，波浪狀紋路之上下兩側再佈設以複數點塊  
28 形成之粗糙面紋路，握把套之其餘外側係佈滿複數十  
29 字形之紋路綴飾，另外於前側下方具一供商標擺置之  
30 空白區域，如是構成一高爾夫球桿握把套外觀設計  
31 （參見該新式樣圖說之創作特點）。

01 (4)查系爭專利之設計與乙證5相比較，系爭專利具有弧曲  
02 柱狀握把本體形狀，其設計特徵係在該本體形狀的前側  
03 以每二長剖槽之間，搭配設置一短剖槽而形成有複數個  
04 凹槽飾紋區塊，且該立體凹槽狀飾紋區塊係由握把本體  
05 前側朝向後側中央延伸匯集而構成整體外觀（見本院卷  
06 一第33頁）；然乙證5之外觀則為上寬、下窄的中空圓  
07 狀握把套形狀，其表面的花紋設計係以上、下段呈現為  
08 複數波浪狀紋路之相反對稱排列，在波浪狀紋路之上下  
09 兩側再佈設以複數點塊形成之粗糙面紋路，並在握把套  
10 之其餘外側佈滿複數十字形之紋路綴飾，兩者在整體外  
11 觀的視覺效果上具有明顯差異。

12 (5)又查乙證4是弧曲狀圓柱形握把，該握把表面之飾紋呈  
13 現分段狀與一體連接狀，該連接狀之飾紋兩端並向同一  
14 側弧彎，而分段之對應飾紋則向同側弧彎，再者部份飾  
15 紋並呈弧彎狀之V形或倒V形配置，使飾紋呈上、下對應  
16 狀，可產生擬似斑馬紋之特殊花紋；然乙證4之整體平  
17 面飾紋與系爭專利以每二長剖槽之間搭配設置一短剖槽  
18 而形成複數個凹槽飾紋區塊之立體花紋的整體外觀，兩  
19 者亦有明顯差異。

20 (6)依上述，基於乙證4、5於形狀及花紋上皆明顯不同於系  
21 爭專利，且乙證4、5兩者間亦未見明顯可為相互拆解並  
22 予以組合之動機，縱將乙證5之波浪狀紋路再擷取乙證4  
23 之擬似斑馬紋特徵而予以組合，亦無法得到如系爭專利  
24 所呈現具有長、短剖槽相間搭配所形成複數個凹槽飾紋  
25 區塊之整體外觀，該所屬技藝領域中具有通常知識者，  
26 無法依乙證4、5之先前技藝可易於思及系爭專利創作，  
27 故乙證4、5之組合不足以證明系爭專利不具創作性。

28 (7)被告雖稱：系爭專利將先前橫向紋路之握把設計，係自  
29 然界豹紋、斑馬紋動物形態模仿應用，亦將先前技藝以  
30 轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設  
31 計，顯然不具創作云云。惟乙證4、5未揭露如系爭專利

01 具有長、短剖槽相間，搭配所形成複數個凹槽飾紋區塊  
02 之立體花紋，此立體花紋並非僅將自然界動物的豹紋或  
03 斑馬紋形態直接模仿或直接轉用，亦非僅就習知花紋為  
04 簡易置換、組合設計手法，系爭專利「長、短剖槽相間  
05 搭配」之主要設計特徵，係經修飾變化及重新建構而  
06 成，且能使其整體外觀產生特異視覺效果，已足呈現相  
07 異於乙證4、5之先前技藝的視覺效果，而不應認定為易  
08 於思及；縱將乙證4、5組合亦無從得出與系爭專利具相  
09 同視覺效果之整體外觀，該所屬技藝領域中具有通常知  
10 識者，無法依乙證4、5之組合而可易於思及系爭專利之  
11 創作，故被告所稱系爭專利僅是將先前技藝以模仿、轉  
12 用、置換、組合等簡易設計手法所完成等辯解，並不可  
13 採。

14 (四)原告得請求侵權行為損害賠償：

15 1.被告公司就本件侵權行為有過失：

16 按負侵權行為損害賠償責任之行為人，必須具有「故意」  
17 或「過失」主觀意思要件，所謂「過失」，乃應注意能注  
18 意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之注意為  
19 斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易  
20 上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意  
21 而欠缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依事件  
22 之特性，分別加以考量，因行為人之職業、危害之嚴重  
23 性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價，而有所不  
24 同。

25 2.被告公司所營事業為塑膠用品製造業、水器材料批發業  
26 等，有經濟部商工登記公示資料查詢服務在卷可稽（見本  
27 院卷一第269頁），被告公司與原告係同業競爭關係，對  
28 於所生產、製造噴水槍產品，較易掌握其資訊並有能力瞭  
29 解，以其交易規模實應注意投入資源釐清相關專利權範  
30 圍，應有較高程度之注意義務，並具有預見及避免侵權損  
31 害發生之能力，其未善盡注意義務致生本件侵權行為，應

01 認具有過失，因持續製造、銷售系爭產品之侵權行為，應  
02 負損害賠償責任。

03 3.被告雖辯稱：原告未在其專利物品上或如GARDNER Trader  
04 雜誌等標示專利證書號，復未舉證證明被告主觀上明知或  
05 可得而知其所製造者為他人之專利物，又未提出系爭專利  
06 技術報告，亦未提示檢附系爭專利技術報告進行警告，更  
07 未提出客觀專業鑑定機構就系爭產品侵權及有效性提出鑑  
08 定報告等語（見本院卷一第286頁、卷二第133頁）。然被  
09 告之營業項目包括塑膠日用品製造及水器材料批發、零售  
10 等業務，與原告為同業競爭關係，是被告於製造系爭產品  
11 時即有「最低限度檢索義務」；且系爭專利與系爭產品皆  
12 具有「一立向延伸且呈弧曲柱狀型態之握把本體」、「該  
13 把本體前側每二長剖槽之間係搭配設置一短剖槽而界定形  
14 成有多數的飾紋區塊」、「該飾紋區塊係由握把本體前側  
15 朝向後側中央延伸匯集」、「整體視覺呈現豹紋或斑馬紋  
16 之飾紋區塊」之共同特徵，二者物品相同，外觀近似具明  
17 顯性，差異極小，業如前述，系爭專利於102年6月1日公  
18 告，而距被告侵權行為始日即106年11月11日，具相當時  
19 日，被告未請專業人員進行可能侵權之風險評估，又未具  
20 體提出系爭產品設計過程文件及避險措施，以證明其確信  
21 無侵權之可能，故被告此部分所辯尚不足採，是應認被告  
22 就本件侵害系爭專利行為具有過失。

23 (五)損害賠償額之計算：

- 24 1.被告抗辯：系爭專利因原告未繳納年費，其專利權消滅期  
25 間，被告已完成設計製造系爭產品之準備，依專利法第14  
26 2條準用第59條第1項第7款規定，不受系爭專利之專利權  
27 所拘束等語。
- 28 2.按發明專利權於第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿  
29 前繳納者，自原繳費期限屆滿後消滅；專利權人非因故  
30 意，未於第94條第1項所定期限補繳者，得於期限屆滿後  
31 一年內，申請回復專利權，並繳納三倍之專利年費後，由

01 專利專責機關公告之；專利權依第70條第1項第3款規定消  
02 滅後，至專利權人依第70條第2項回復專利權效力並經公  
03 告前，以善意實施或已完成必須之準備者，為發明專利權  
04 效力所不及，並為設計專利準用，專利法第142條第1項、  
05 第70條第1項第3款、第2項及第59條第1項第7款分別定有  
06 明文。

07 3.查系爭專利之專利權於105年6月1日起至106年11月10日、  
08 110年6月1日起至111年1月31日等二期間，原告因未繳專  
09 利年費而當然消滅，為兩造所不爭執。被告雖稱其與韓國  
10 客戶間電子郵件、LINE訊息、報價單（乙證3），可知其  
11 自105年8月起與韓國客戶就系爭產品進行討論，並同年11  
12 月15日即完成系爭產品之必須準備，不受系爭專利效力所  
13 及等語（見本院卷一第282至283頁、卷二第132頁）。惟  
14 被告提出之乙證3係被告公司人員與韓國客戶往來電子郵  
15 件，僅顯示該人員邀約該客戶見面，及客戶回應可否在10  
16 5年10月3日在台北見面等情，而就雙方契約有無達成合  
17 意、何時支付模具費用、模具何時完成等要點，無法自該  
18 乙證3看出被告與該韓國客戶於系爭專利106年11月11日回  
19 復專利權效力前已完成必須之準備等情。因之，原告修正  
20 被告公司侵權期間之主張為：自106年11月11日起至110年  
21 5月31日止及自111年12月1日迄113年1月15日提出準備三  
22 狀時間為止（見本院卷二第108頁），應為可採。

23 4.原告主張：其係依專利法第142條第1項準用第97條第1項  
24 第2款規定，請求被告就侵害所得利益所計算之賠償額，  
25 並按本院向稅務機關調得被告公司自102年至113年間之歷  
26 年銷售單價、數量及銷售總金額等資料顯示，被告公司於  
27 107年2月27日至112年6月6日在國內外銷售系爭產品之毛  
28 利（稅前利潤）為3,975,843元等語（見被告製作之附表  
29 1，本院卷二第403頁）；被告抗辯：由法院向關務署調取  
30 之資料，顯示被告公司出貨之系爭產品自107年2月27日至  
31 112年6月6日之國外銷貨訂單總計6,687,446元，扣除被告

01 公司於111年6、7月間委託模具廠商重新開模製作系爭產  
02 品斜紋握把之金額後，被告公司之國內外銷售系爭產品總  
03 金額為5,540,811元，再自107年至111年度之財政部公布  
04 同業利潤標準毛利率為20%，以此計算系爭產品之國內外  
05 銷售毛利為1,108,162元（5,540,811×20%），而系爭專利  
06 貢獻度為零，故損害賠償金額為零等語（見被告製作之附  
07 表1、乙證12、13，本院卷二第361至381頁）。因之，兩  
08 造各自提出稅務機關就系爭產品之銷貨後整理資料，然法  
09 院以財政部公告之同業利潤估算被告所得利益，係在證據  
10 不足情況下始以之估算被告之所得利益，本件既曾調閱稅  
11 捐機關資料，即不能按同業利潤標準估算被告侵害所得利  
12 益。又兩造就被告銷售系爭產品所提出之附表，雖銷貨時  
13 間相同，然所得數額不同，原告主張被告公司獲得3,975,  
14 843元，被告則為5,540,811元，審酌原告提出計算礎有實  
15 際資料與銷售量，具完整計算過程與佐證，本件採行原告  
16 之主張，認被告侵權時間侵害所得利益為3,975,843元。

17 5.被告又抗辯稱：被告於111年3月15日之發票顯示橫紋產品  
18 無論八段式或三段式出廠售價均為3美元，而100年11月25  
19 日斜紋產品無論八段式或三段式出廠報價均為2.65美元  
20 （乙證7），即斜紋產品之售價反而較橫紋產品低，就出廠  
21 售價而言，原告主張侵權之斜紋產品較未侵權之橫紋產品  
22 低（乙證7），就終端售價而言，原告主張侵權之斜紋產品  
23 與未侵權之橫紋產品大致相同，系爭專利之握把設計對產  
24 品並無價值增益，即無任何實質貢獻度可言；又系爭產品  
25 噴水槍之噴頭、握把係合併銷售，無單獨販賣，參酌終端  
26 產品售價後，系爭專利之貢獻度應趨近零，蓋系爭產品為  
27 噴水槍，係一種工具設備，與對外展示、表現自我等無  
28 關，故消費者選購以功能性為重點，包括噴水槍整體大小  
29 及重量、出水模式及水壓大小、耐用性、使用及手握感覺  
30 等，至於其外觀視覺效果，要非所問，系爭產品之終端售

01 價並未因使用系爭專利而增加價值云云（見本院卷二第1  
02 0、95頁）。

03 6.按所謂專利貢獻度，指專利對產品價值之貢獻程度，故本  
04 件須綜合考量系爭專利特異的視覺效果，對於該產品整體  
05 所產生之視覺感受的增進，是否影響消費者主要購買意願  
06 及市場一般交易情形等因素決定之。經查，消費者選購噴  
07 水槍商品除考量握把使用之舒適好握功能外，亦有考量其  
08 美觀造型的變化特徵，不同的握把外觀，可因不同的形狀  
09 及花紋而帶來不同的視覺效果，在一般消費者選購此類商  
10 品時，會因外觀之不同而增加購買的欲望，故系爭專利除  
11 有達到前開所述一般握把功能需求外，訴求視覺上美感之  
12 噴水槍產品設計專利，也是消費者決定購買的因素，此從  
13 被告於書狀已自承：「…105年11月4日韓國客戶於LINE  
14 表示：『請注意我們更喜歡上面照片的把手（please not  
15 e we prefer to the handle grip of the above phot  
16 o.）』、『我在會前發送這張照片僅供您參考（I am sen  
17 ding this photo just for your reference before the  
18 meeting.）』、『請理解我們喜歡像圖片一樣的“波  
19 浪”（please understand we like wave like the pictu  
20 re.）』…」等語（見本院卷一第283頁），此即表示韓  
21 國客戶表明喜歡「波浪」造型的握把，其乃是基於普通消  
22 費者在購買相關噴水槍產品時，對於產品外觀的視覺美感  
23 設計創作，是具有一定程度吸引力及需求性，對經銷商而  
24 言，採購具有視覺美感設計的產品則可促進該產品銷售數  
25 量，此有原告所提甲證18可證（見本院卷二第419頁），  
26 故系爭專利對於相關噴水槍產品有其一定程度貢獻度。因  
27 之，系爭噴水槍之噴頭、握把係合併銷售，無單獨販賣，  
28 故該握把部分應可認其貢獻度為50%，被告抗辯原告之系  
29 爭設計專利毫無實質貢獻度，難為可採。

30 7.依上述，被告公司侵權時間侵害所得利益為3,975,843  
31 元，以系爭專利對系爭產品之貢獻度50%計算，本件被告

01 公司所得利益為1,987,922元（計算式：3,975,843×50%=  
02 1,987,922，小數點以下四捨五入）。

03 8.次按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人  
04 受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法  
05 第23條第2項定有明文。公司負責人對於第三人之責任，  
06 係基於法律特別規定所生，不以公司負責人有故意、過失  
07 為要件。查被告吳蔡翠琴為被告公司之法定代理人，被告  
08 公司銷售系爭產品之行為，為其執行被告公司業務之一，  
09 是原告請求被告吳蔡翠琴依前開規定與被告公司負連帶損  
10 害賠償責任，為有理由。

11 9.再按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，  
12 經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經  
13 債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或  
14 為其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債  
15 務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算  
16 之遲延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法  
17 律可據者，週年利率為百分之5，民法第229條第2項、第2  
18 33條第1項前段及第203條定有明文。從而，被告公司販售  
19 系爭產品，侵害原告系爭專利，原告依前開規定，請求被  
20 告給付1,987,922元，及自起訴狀繕本送達翌日即112年3  
21 月8日（見本院卷一第277頁）起至清償日止，按年息百分  
22 之5計算之利息，為有理由，至逾此部分之請求，為無理  
23 由，應予駁回。

24 (六)原告得請求被告公司排除及防止侵害系爭專利

25 按設計專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之；有侵  
26 害之虞者，得請求防止之，專利法第142條第1項準用第96條  
27 第1項定有明文。該排除、防止侵害請求權，不以故意、過  
28 失為必要。查被告公司製造及販賣系爭產品，侵害系爭專  
29 利，已如前述，是原告依上開規定，請求被告公司不得自行  
30 或委請他人製造、為販賣之要約、販賣或使用系爭產品，於  
31 法即無不合，應予准許。

01 (七)原告得請求被告公司銷毀系爭產品

02 設計專利權人為排除及防止侵害專利權之請求時，對於侵害  
03 專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為  
04 其他必要之處置，專利法第142條第1項準用96條第3項定有  
05 明文。本件原告對被告公司主張除去侵害及防止未來可能之  
06 侵害，於法有據，已如上述，故原告依前開規定，請求被告  
07 公司銷毀已製造、陳列或使用侵害系爭專利之產品，及其從  
08 事侵害行為之器具，為有理由。至於請求被告公司回收已販  
09 賣之系爭產品，因該產品所有權已移轉，非被告公司所有，  
10 自無從請求回收並銷毀，故原告此部分請求，尚無理由。

11 六、綜上所述，系爭產品已落入系爭專利之權利範圍，而被告未  
12 經原告同意或授權即擅自販賣侵害原告專利權之系爭產品，  
13 且有過失，自應負損害賠償責任，原告並得請求排除及防止  
14 侵害。從而，原告依專利法第142條第1項準用第96條第1至3  
15 項規定，請求被告公司不得自行或委請他人製造、為販賣之  
16 要約、販賣或使用系爭產品，並應將已製造、使用系爭產品  
17 之器具銷毀，及被告公司、吳蔡翠琴應連帶給付原告1,987,  
18 922暨自112年3月8日起至清償日止，按年息百分之5計算之  
19 利息，為有理由，應予准許。至逾此部分之請求，為無理  
20 由，應予駁回。

21 七、本判決主文第三項原告勝訴部分，兩造均陳明願供擔保，聲  
22 請宣告假執行或免為假執行，核無不合，爰分別酌定相當之  
23 擔保金額宣告之；至原告敗訴部分，其假執行之聲請因失所  
24 附麗，併予駁回。

25 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經  
26 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附  
27 此敘明。

28 九、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，應依  
29 修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第390條第2  
30 項、第392條第2項、第79條，判決如主文。

31 中 華 民 國 114 年 5 月 16 日

智慧財產第二庭

法官 李維心

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07

以上正本係照原本作成。

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。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 114 年 5 月 16 日

書記官 林佳蘋