

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民專訴字第14號

原告 東聿企業有限公司

法定代理人 賴志成 住同上

訴訟代理人 張家瑋律師

被告 宥晉企業有限公司

弄1之6號1樓

兼法定代理人張宇均 住同上

上二人共同

訴訟代理人 陳豐裕律師

複代理人 湯其瑋律師

薛祐珽律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國114年3月3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

一、原告主張：

(一)原告為我國第M355774號「雷射焊接機之構造」新型專利（下稱系爭專利1）、第M479173號「雷射焊接機之構造」新型專利（下稱系爭專利2，以下合稱系爭專利）之專利權人。被告張宇均前於民國97年1月1日至100年6月29日任職於原告公司，於離職後設立被告宥晉企業有限公司（下稱被告公司），因未經原告同意或授權，重製原告所有之「移動式現場雷射焊補機」、「精巧型雷射焊補機」等照片違反著作權法，於103年10月17日經臺灣臺南地院檢察署（下稱臺南地檢署）以103年度偵字第9401號提起公訴，經臺灣臺南地方法院（下稱臺南地院）103年度智易字第20號審理。原告

01 與被告公司及被告張宇均於前開案件審理期間，於104年3月
02 26日以臺南地院104年度司南調字第129號調解成立，並簽立
03 和解書（下稱系爭和解書）。

04 (二)詎被告在系爭專利之專利權期間內，於107年間出售「雷射
05 焊補機」（下稱系爭產品）予第三人仲誼企業有限公司（下
06 稱仲誼公司），供仲誼公司履行其所得標「國防部軍備局生
07 產製造中心第二〇五廠」（下稱二〇五廠）之「雷射焊補機
08 乙台（JE07037P014PE）」標案（下稱系爭標案）侵害系爭
09 專利權。原告於112年間始知悉上情，爰依專利法第120條準
10 用第96條第2項、民法第184條第1項前段；或系爭和解書第
11 二點、專利法第97條第1項第2款、第2項；公司法第23條第2
12 項提起本件訴訟。

13 (三)並聲明：

14 1.被告公司與被告張宇均應連帶給付原告新臺幣（下同）10
15 0萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年
16 利率5%計算之利息。

17 2.願供擔保，請准宣告假執行。

18 二、被告答辯：

19 (一)系爭專利1之專利權期間係自98年5月1日起至107年9月24日
20 止，系爭專利2之專利權期間係自103年6月1日起至112年11
21 月28日止；惟系爭專利於本件112年12月22日起訴時已消
22 滅。

23 (二)由原告所提供的原證5可知，其為系爭標案之投標公司之
24 一，至少在該標案投標時已然知悉上述標案中之技術內容；
25 原告於接獲二〇五廠107年1月12日備二五物字第0000000000
26 號函時，便知悉仲誼公司為系爭標案之得標公司。

27 (三)原告如認為依據系爭標案規格開發之系爭產品有侵害系爭專
28 利，在當時便應該主張其權利，其在5年後，於112年12月22
29 日才提起本件訴訟，明顯已逾得請求損害賠償之請求權行使
30 之2年時效。又系爭產品係依被告於105年4月21日取得之第M
31 520429號「三軸雷射加工裝置」新型專利所實施之產品，此

01 在仲誼公司訂購前開機器即107年1月16日之前。被告售予仲
02 誼公司之新型WTL-3100S雷射焊補機，依被告自己之專利實
03 施即可，無須仿造系爭專利之技術。

04 (四)系爭產品未設置第一轉軸組、橫軸桿；第二轉軸組等相關組
05 件，不具有系爭專利1之「轉動座上的縱軸桿沿X軸左、右擺
06 動、結合於縱軸桿上的橫軸桿沿Y軸上、下擺動」的特徵，
07 其控制單元亦不具有「分別與該座體、第一轉軸組以及第二
08 轉軸組電性連接，並由該控制單元得控制該第一轉軸組與第
09 二轉軸組之擺動」特徵，系爭產品確實未落入系爭專利1的
10 專利權範圍。系爭產品既依據被告所有之新型專利實施，顯
11 然與系爭專利2之結構設計不同，相較之下也已具備功效增
12 進。因之，原告稱被告侵害其所有之系爭專利，確實無理
13 由。

14 (五)原告提出之臺南地檢署103年度偵字第9401號對被告提起公
15 訴之起訴書及臺南地院臺南簡易庭104年度司南調字第129號
16 調解筆錄，其內容係因原告提起告訴，檢察官認被告在網站
17 上使用原告「移動式現場雷射焊補機」、「精巧型雷射焊補
18 機」之照片違反著作權法提起公訴，雙方達成和解後結案，
19 原告並未舉證被告有違反上開調解筆錄之相關事證，該案與
20 本件侵害專利權爭議事件無涉。

21 (六)並聲明：原告之訴駁回，如受不利判決願供擔保請准宣告免
22 為假執行。

23 三、兩造不爭執事實(本院卷第168、179至180、208頁)

24 (一)原告為系爭專利1、2之專利權人。

25 (二)被告對原告提出之系爭專利說明書、專利證書、臺南地檢署
26 起訴書；臺南地院臺南簡易庭調解筆錄、第二〇五廠107年1
27 月12日決標通知函暨系統品項規格表等證據(原證1至原證
28 7)形式真正不爭執。

29 四、爭執事項(本院卷第168、180、208頁)

30 (一)原告提起本件訴訟，是否已罹於時效？

01 (二)原告主張被告製造系爭產品供訴外人仲誼公司投標，侵害系
02 爭專利，是否有理由？

03 (三)被告之系爭產品如侵害系爭專利，原告得請求被告連帶負損
04 害賠償責任，是否有理由？

05 五、原告之請求權已罹消滅時效

06 (一)按專利法第96條第2項專利侵害損害賠償請求權及同條第5項
07 發明人姓名受侵害之回復請求權，自請求權人知有損害及賠
08 償義務人時起，二年間不行使而消滅，同法第96條第6項定
09 有明文。次按消滅時效係權利人就已發生並得行使之請求
10 權，長時間的不行使，在一定期間經過後，發生權利人因此
11 喪失或不得行使該請求權之法律效果，其規範目的，一方面
12 在於維持法的和平與安定，另一方面則在於避免債務人長時間
13 陷入法律關係不安定的窘境，此種債務人利益優先於債權人
14 保護之思想，乃以債權人遲未主張其已知悉之請求權，違反
15 自己利益，為其正當化之基礎（最高法院106年度台上字第1
16 740號判決參照）。又按關於侵權行為損害賠償請求權之消
17 滅時效，應以請求權人實際知悉損害及賠償義務人時起算，
18 非以知悉賠償義務人因侵權行為所構成之犯罪行為經檢察官
19 起訴，或法院判決有罪為準（最高法院97年度台上字第343
20 號判決參照）。

21 (二)經查系爭標案係二〇五廠於107年1月8日開標，由訴外人仲
22 誼公司以總價決標，有原告提出二〇五廠107年1月12日函知
23 原告公文，該函文對象包括本件原告及其他三家競標公司可
24 稽（見原證5，本院卷第77頁）。嗣本院函請仲誼公司就其
25 於107年間標得二〇五廠之系爭標案，是否向被告公購買雷
26 射焊補機？該公司回覆表示：其於107年1月收到二〇五廠決
27 標通知函，之後即收到原告公司來電告知其與被告張宇鈞有
28 「智慧財產權爭議」；原告公司當時即知悉系爭標案係其委
29 由被告公司製造提供，當時該產品有無侵權疑慮，即請被告
30 公司提出相關證明文件以進行確認，被告公司即提出相關專
31 利說明文件（第M520429號「三軸雷射加工裝置」新型專

01 利，於106/03/10即獲舉發不成立審定)，其確認該產品並無
02 侵權問題後，才進行後續之交貨程序等語（見本院卷第21
03 5、227頁）；之後本院再函詢上開回覆函所稱「智慧財產權
04 爭議」具體內容為何？被告公司第M520429號新型專利技術
05 內容是否與系爭標案內容相同？所稱確認被告公司產品無侵
06 權問題部分，是否指有將該產品與他人之同一類產品對比？
07 抑或是被告公司提出舉發不成立審定即直接認為該產品無侵
08 權問題？該公司回覆表示：其不了解兩造爭議詳細內容，只
09 大概知道是被告張宇鈞使用舊設備的面板照片而有爭議，此
10 事與其產品設備無關，未予瞭解詳細內容；又因時間久遠，
11 未保留文件，僅能回覆重點事項等語（見本院卷第375至37
12 6、381頁）。

13 (三)原告雖稱其於112年11月1日進出二〇五廠時始知悉被告公司
14 提供仲誼公司系爭產品之外觀、構造，尤其「整合式控制
15 盒」之設計有侵害系爭專利情形云云，並提出二〇五廠械彈
16 出廠放行證明單為證（見原證8，本院卷第343頁）。然本院
17 向二〇五廠函查，請該廠對原告公司負責人賴志成於2023(1
18 12)年11月1日進出二〇五廠攜出彈匣殼品項時，有無接觸系
19 爭標案所採購之「雷射焊補機」產品？若然，其接觸程度為
20 何？予以查明，二〇五廠回覆表示：經查賴志成並無接觸到
21 系爭標案設備等語（見本院卷第423至425、433至435頁）。

22 (四)由上開事證觀之，原告於107年1月12日收到二〇五廠通知得
23 知系爭標案由仲誼公司得標，隨即該公司接到原告通知函告
24 知，表示原告與被告張宇鈞有智慧財產權爭議，而系爭標案
25 為雷射焊補機設備，所稱「智慧財產權爭議」應指與原告之
26 系爭專利技術內容相關，可能涉及系爭專利，仲誼公司並稱
27 原告於當時知悉其得標提供之設備為被告公司製造，因之，
28 本件侵害系爭專利損害賠償請求權之消滅時效，應以原告於
29 107年1月間起算，原告於112年12月22日始提起本件訴訟，
30 已逾專利法第96條第6項所定二年期間，其損害賠償請求權
31 時效業已消滅。

01 六、綜上所述，原告主張被告公司之系爭產品侵害系爭專利，因
02 已逾二年時效期間，其損害賠償請求權已為消滅。被告抗辯
03 原告請求權時效消滅，為有理由。從而原告依專利法第96條
04 第2項規定請求損害賠償，為無理由，應予駁回。原告之訴
05 既經駁回，其假執行之聲請失所附麗，併予駁回。

06 七、本件其餘爭點（系爭產品有無落入系爭專利之專利權範圍、
07 被告應否負損害賠償責任及損害賠償金額應如何計算部
08 分），即無逐一論駁之必要，附此敘明。

09 八、據上論結，本件原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第
10 2條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

11 中 華 民 國 114 年 3 月 28 日

12 智慧財產第三庭

13 法 官 李 維 心

14 以上正本係照原本作成。

15 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，上
16 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但
17 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附
18 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所
19 定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上
20 訴審裁判費。

21 中 華 民 國 114 年 3 月 28 日

22 書記官 林佳蘋

23 附註：

24 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

25 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師
26 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律
27 師資格者，不在此限：

28 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟
29 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

30 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴
31 訟事件。

- 01 三、第二審民事訴訟事件。
- 02 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他
03 事件之聲請或抗告。
- 04 五、前四款之再審事件。
- 05 六、第三審法院之事件。
- 06 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
- 07 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為
08 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
09 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。