智慧財產及商業法院民事中間判決

115年度民專訴字第31號

原　　告　皇冠金屬工業股份有限公司
法定代理人　林欣蓓
訴訟代理人　許家華律師
　　李易撰律師
被　　告　上午實業有限公司
兼法定代理人　簡茂倡
共同訴訟代理人　盧怡璇律師

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，本院於民國115年9月30日言詞辯論終結，中間判決如下：

主　文

被告所販賣「紅心辣椒CayenneTech」字樣之保溫瓶落入中華民國第D150543號設計專利「飲料容器」之專利範圍。

事實及理由

一、原告主張：原告與訴外人日商膳魔師股份有限公司（下稱膳魔師公司）為中華民國第D150543號設計專利「飲料容器」（下稱系爭專利）之專利權共有人，專利權有效期間自101年12月1日至116年2月15日止。原告近日於網路平台上發現一款標有「紅心辣椒CayenneTech」字樣之保溫瓶（下稱系爭產品），大量出現於各二手市場通路，其外觀與系爭專利如出一轍。經原告委託專業單位購入並就系爭產品與系爭專利進行分析比對後，認系爭產品確實對系爭專利構成侵害。有鑑於網路資訊顯示系爭產品為訴外人紅心辣椒娛樂科技股份有限公司（下稱紅心辣椒公司）所有，原告爰於114年12月2日向紅心辣椒公司寄發存證信函，要求其應立即停止侵權行為並就已生損害與原告進行協商。嗣紅心辣椒公司與原告委任律師溝通後，將溝通內容以存證信函之形式於114年12月18日送達原告訴訟代理人，並提供交易資訊表明系爭產

品係由被告上午實業有限公司（下稱上午公司）所販賣，其數量高達4,620個。原告遂進一步自行至上午公司所經營之網站進行覆核，發現被告上午公司確實將侵害系爭專利之產品上架於其商品介紹之杯瓶類商品中，且標榜顏色即包裝等可提供客製化之服務，藉此向不特定公眾為販賣之要約。而由其網站顯示系爭產品之起訂門檻為200個，而上午公司係於112年販賣系爭產品予紅辣椒公司，縱以每年販售一單之數量來看，上午公司所販賣之系爭產品超過5,000個，嚴重侵害原告及膳魔師公司之權益。而膳魔師公司已將對於被告之損害賠償請求權轉讓予原告。為此，爰依行為時專利法第142條準用第96條第1、2項、第97條第1、2款及第2項規定，請求排除及防止侵害，並請求賠償損害。而被告簡茂倡（下稱簡茂倡）為上午公司之代表人，依公司法第23條第2項，亦應與上午公司對於原告連帶負擔損害賠償責任。並聲明：㈠上午公司與簡茂倡應連帶給付原告新臺幣（下同）100萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈡前項聲明之給付，如有任一被告為給付時，其餘被告於其給付範圍內同免給付義務。㈢上午公司應銷毀侵害系爭專利專利權之保溫瓶，且不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利專利權之飲料容器。㈣上午公司與簡茂倡應以自己名義並負擔費用將本案最後事實審判決之當事人、案由及主文，刊登在中國時報、聯合報或自由時報三大報擇一之全國版頭版報頭邊，其尺寸不得小於60平方公分。㈤第一項聲明，原告願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請求准予宣告假執行。㈥訴訟費用由上午公司與簡茂倡連帶負擔。

二、被告則以：系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍，未侵害原告與膳魔師公司之專利權。縱認系爭產品已落入系爭專利之專利權範圍，被告已善盡查證義務，主觀上無故意或過失。縱被告應負損害賠償責任，紅心辣椒公司也應該負70%之責任，且系爭專利貢獻度只有20%。再被告並非系爭產品

之製造商，僅接受客戶指定商品批量代購，系爭產品被告僅有販售給紅心辣椒公司，並未販售給其他客戶，被告因販售系爭產品之毛利率僅有7.08%。又被告並未在系爭產品使用系爭商標，且僅販售給紅心辣椒公司，且原告就系爭產品與系爭專利有何造成消費者混淆誤認，而使其商譽受損，均未舉證證明；衡以兩造公司資本額、營業規模差距甚大，原告請求登報以回復其名譽，已逾合理範圍等語資為抗辯。並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；訴訟費用由原告負擔。

三、不爭執事項

㈠原告與膳魔師公司為系爭專利之專利權人，專利有效期間自101年12月1日至116年02月15日止。

㈡系爭產品（數量4,620個）係由紅心辣椒公司向被告公司所採購。

四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第282頁）：

㈠系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？

㈡若有，被告公司是否具故意、過失？

㈢若有，原告請求被告等連帶給付損害賠償、排除侵害及登報，有無理由？若有，金額為何？

五、本件經本院與兩造商定審理計畫，先就系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍進行審理，若有落入專利權範圍，則進行中間判決，若無，則為終局判決（本院卷第283頁）。

六、得心證之理由

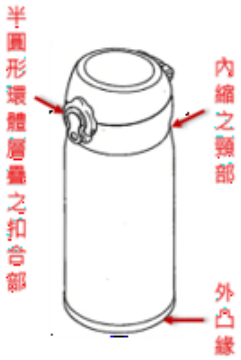
㈠系爭專利技術分析

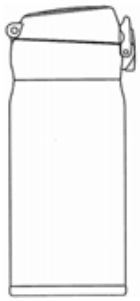
系爭專利附麗有一衍生設計(原稱「聯合新式樣」)，其係指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者，故衍生設計得用於確認原新式樣專利權所及之近似範圍。以下就系爭專利及其所附麗之衍生設計分析如下：

1.系爭專利設計內容

系爭專利之係如圖式所揭示之一種「飲料容器」，包括呈圓筒狀之一本體及組裝至該本體之一蓋體，其中該本體內具有一容置空間，鄰近其頂端外側周緣之位置係向內漸縮成一頸部，鄰近其底端則向外凸設有一凸緣；該蓋體係組裝於該本體之頂端，包括一上座體及一下座體，且其外側周緣尚設有一扣合部，該扣合部能將該上座體及該下座體相互固定，該扣合部係由多個半圓形之環體層疊組合。(參甲證1，本院卷第48頁，系爭專利圖說之創作特點)。系爭專利之原新式樣（母案，現稱設計）與其聯合新式樣之差異僅在於本體（瓶身）的長度不同。

2. 系爭專利之主要圖式

系爭專利(原新式樣)
 立體圖(代表圖)
 前視圖  後視圖



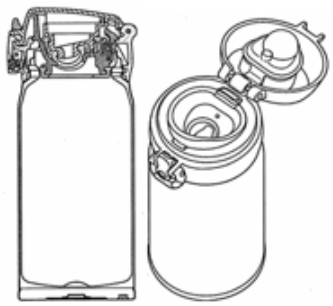
左側視圖



俯視圖

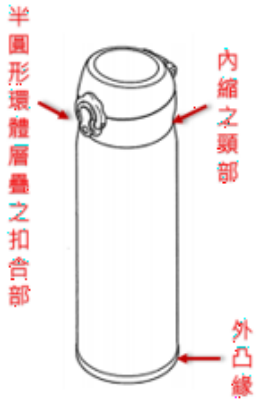


仰視圖



前視圖之中央剖面圖　　開蓋狀態立體參考圖

系爭專利(聯合新式樣)



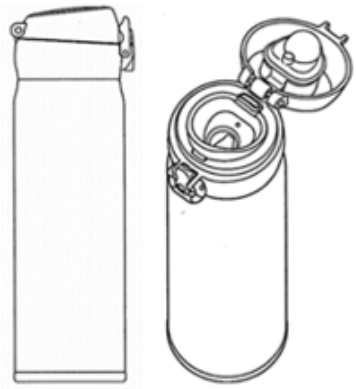
立體圖(代表圖)



前視圖



後視圖



左側視圖　　開蓋狀態立體參考圖



俯視圖



仰視圖



前視圖之中央剖面圖

3.系爭專利之專利權範圍分析

⑴設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利所應用之物品為一種「飲料容器」及裝設於飲料容器上之「蓋體」。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體設計。

⑵又由於系爭專利附麗有一衍生設計，基於衍生設計係同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者，其目的係用於確認原設計專利所及之近似範圍，使其專利權範圍更為明確，故確定系爭專利之專利權範圍時，得參酌該聯合新式樣之內容據以確定。亦即，該聯合新式樣所揭露之內容（較狹長之瓶身）亦屬於系爭專利之專利權範圍。

㈡系爭產品技術內容

1.系爭產品為一「保溫瓶」產品，其外觀簡述如下：系爭產品設有呈圓筒狀之一本體及組裝至該本體之一蓋體，其中該本體內具有一容置空間，本體上端的端口處成減縮狀，底端則向外凸設有一凸緣；該蓋體係組裝於該本體之頂端，包括一上座體及一下座體、樞接部及扣合部，該扣合部能將該上座體及該下座體相互固定，該扣合部係半圓形環體層疊組合。

2.系爭產品照片



3. 解析系爭產品

解析系爭產品，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定系爭產品中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對。由於系爭專利之專利權範圍為如圖式各視圖所構成的鉸鏈之部分設計，故比對時應僅就相對應之系爭產品的形狀比對，系爭產品所呈現的色彩非屬比對內容。

㈢系爭產品落入系爭專利之專利權範圍

1. 設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖面所揭露的內容為準，並得審酌圖說之文字，以正確認知圖面所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵

權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，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之外觀。茲分析說明如下：

⑴物品的相同或近似判斷：

系爭專利與系爭產品皆係「飲料容器」，兩者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利之物品相同。

⑵外觀的相同或近似判斷：

本件係利用「整體觀察、綜合判斷」之方式，比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似。亦即，係依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖面的整體內容與系爭產品中對應該圖面之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

①經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「共同特徵」如下：

特徵	系爭專利與系爭產品之共同特徵
a	直立圓筒形主體
b	瓶蓋與瓶身皆內縮之頸部
c	弧形座體
d	上下蓋分界線
e	半圓形環體層疊之扣合部
f	瓶底外凸緣

g	具有轉軸扣持件

系爭專利	系爭產品
	 本院卷第75頁照片

②經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之「差異特徵」如下：

特徵	系爭專利與系爭產品之差異特徵
h	蓋頂有同心圓內圈
i	扣持件背側凸出構件

系爭專利	系爭產品
	 本院卷第76頁照片

③系爭產品與系爭專利之整體外觀已產生混淆之視覺印象：

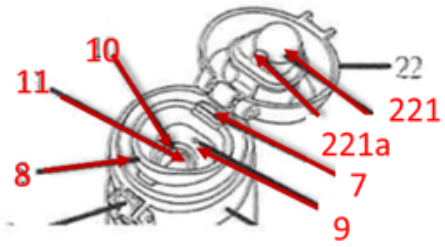
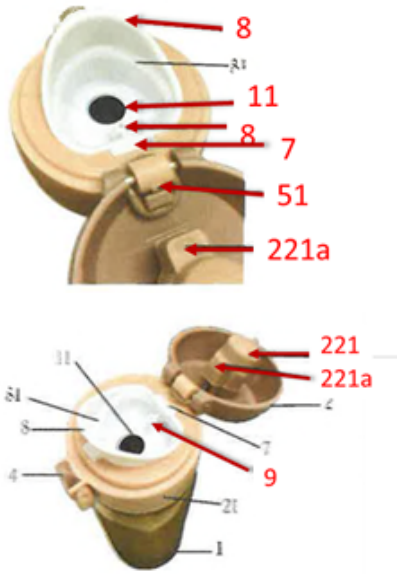
經整體觀察比對，系爭產品與系爭專利相較，二者皆具有「a.直立圓筒形主體」、「b.瓶蓋與瓶身皆內縮之頸部」、「c.弧形座體」、「d.上下蓋分界線」、「e.半圓形環體層疊之扣合部」、「f.瓶底外凸緣」、「g.扣持件」等設計特徵，二者之差異僅在於「h.系爭專利蓋頂有同心圓內圈，系爭產品則於蓋頂無同心圓內圈」、「i.系爭專利扣持件背側無構件，系爭產品則於扣持件背側凸出構件」。然就差異特徵h之同心圓內圈而言，位於蓋體邊緣線條之同心圓，系爭產品僅為局部細微差異，與整體相較該等差異所構成之識別力極低，並不足以影響整體視覺效果；另關於差異特徵i，即被告所稱元件51之凸出的構件(本院卷第197頁第三段)其位於本體背面扣持件之局部突起且所占面積甚小，非主要視覺區域，其視覺效果不甚明顯，不足以影響整體外觀視覺效果。除上開所述細微差異部分，系爭專利整體設計外觀與系爭產品極為相近，二者整體外觀所產生之視覺印象足以使普通消費者產生混淆誤認之視覺印象，判斷申請專利之設計與系爭產品近似。

㈣對於被告抗辯不採之理由

1.被告辯稱：系爭專利主張之權利範圍在於全體元件於閉蓋與開蓋狀態下所呈現整體視覺印象。系爭專利包括「前視圖之中央剖面圖」，因此其專利權範圍自包含「內部構造形狀」，並可由系爭專利的「開蓋狀態立體操考圖」來辨識內部構造形狀(本院卷第194頁、197頁)。經比對後，系爭產品與系爭專利存在有如下之差異，二者並不相同，也不相似。並解析系爭產品各部位元件，並無元件10之盆狀區域，且元件7、圓形元件11、元件221及元件221a與系爭專利形狀完全不同，並新增元件51，與系爭專利不同云云（本院卷第183至187頁）。

系爭專利與系爭產品之差異特徵 （相關圖式比較如下圖，本院卷第196頁）		

1	元件10	系爭產品完全不具有元件10的形狀，兩者核心視覺焦點上之造型差異明顯。
2	元件51	系爭專利未揭示元件51，元件51使兩者在該側面之視覺焦點產生明顯差異。
3	元件11	系爭產品之元件11為規則的圓形孔洞，未搭配環形凹陷之元件10，造型差異足以使整體視覺印象明顯區別。
4	元件221及元件221a	形狀及構成關係完全不同及形狀、輪廓線與體積比例上明顯不同；強化系爭產品在開蓋時整體外觀與系爭專利不相似。
5	元件7	並未呈現系爭專利所示之快拆撥件造型與動態效果。系爭產品元件7係完全不同之形狀與配置方式，其輪廓線、突出方向與佈局，足以加強不近似認定的重要設計差異。

系爭專利	系爭產品
	

2. 惟查：

(1)圖式中若標示為參考圖者，則不得作為申請專利之設計的範圍，但得用於說明應用之物品或使用環境(設計專利實體審查第一章說明書及圖式4. 申請專利之設計的解釋內容參

照)；因此，系爭專利圖式之「開蓋狀態立體參考圖」（本院卷第56頁），不得為申請專利設計範圍。

⑵被告稱：對照「前視圖之中央剖面圖」已揭露蓋體內部元件云云，然剖面圖性質上為輔助圖，係為進一步充分揭露申請專利之設計內容。且系爭專利之剖面圖並未揭示有關於系爭專利開蓋內部元件之外觀形狀（本院卷第55頁），即並未揭露關於被告提及之內部元件，於解釋申請專利範圍時，自不可將「開蓋狀態立體參考圖」所揭露內部元件形狀讀入申請專利範圍。準此，被告係不當解釋申請專利範圍，而以此比對系爭產品位於蓋體內部之元件10、8、81、11、7、221、221a並無理由。

⑶被告稱：「就元件8、元件81、元件10及元件11構成之區域觀察，系爭專利之元件10係設於元件8之內側，形成一環狀凹陷部，元件11設置於元件10中央位置…系爭設計之具有環形階層且配合不規則孔形之構成，轉變為具有盆狀曲面且配合單一圓形孔之構成(本院卷第197頁第二段)」云云。然上述內容所比對之元件8、元件81、元件10及元件11均係位於系爭專利蓋體內部之元件，並非系爭設計專利範圍。

⑷至於被告另稱：「元件51，形成一額外凸出的構件…其位置仍位於閉蓋狀狀態下普通消費者容易注意之區域，改變元件2外周輪廓及該側面之視覺節奏(本院卷第197頁第三段)」云云。然元件51係於扣持件之一小凸出物，其視覺效果不甚明顯，不足以影響整體外觀視覺效果位於保溫瓶本體背側，已如前所述。

⑸綜上，被告不當解釋申請專利範圍，而以上述元件10、8、81、11、7、221、221a進行比對並無理由；元件51之差異亦不影響整體外觀，被告所辯，並不足採。

七、綜上所述，系爭產品落入系爭專利之專利權範圍。從而，本件關於排除、防止侵害、損害賠償及返還不當得利等請求，需進一步審理，並以上開判斷為前提，爰為中間判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　10　　月　　21　　日

智慧財產第二庭

法　官　周裕暐

以上正本係照原本作成。

本中間判決不得獨立提起上訴。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　10　　月　　21　　日

書記官　施屏如