

# 最高法院民事判決

112年度台上字第9號

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)

法定代理人 Fabian Römer

Dr. Wolfgang Bauder

訴訟代理人 林怡芳律師

上訴人 帝寶工業股份有限公司

兼法定代理人 謝綉氣

共同

訴訟代理人 劉蘊文律師

王文成律師

吳佩書律師

羅閱逸律師

王雅泠律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，兩造對於中華民國111年7月14日智慧財產及商業法院第二審判決（108年度民專上字第43號），各自提起上訴，本院判決如下：

## 主 文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。

## 理 由

本件上訴人Mercedes-Benz Group AG（下稱賓士公司）主張：伊為德國公司，就Mercedes-Benz汽車E系列中W212車型（下稱系爭汽車）所適用之車輛頭燈（下稱系爭車燈），於民國97年4月23日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新式樣專利，經該局以第97302370號審查後，准予我國第D128047號新式樣專利（後

01 更名為設計專利，下稱系爭專利），專利期間自98年3月21日起  
02 至112年4月22日止。系爭專利之圖說已明確且充分揭露，使該領  
03 域中具有通常知識者瞭解其內容及據以實施，符合核准時（93年  
04 7月1日施行）專利法第117條（現行法修正移列第126條）第2、3  
05 項規定，其專利範圍與伊同時申請取得之我國D128048號專利  
06 （被證45，下稱048號專利）有實質不同，尚非核准時專利法第1  
07 18條（現行法修正移列第128條）所稱「相同或近似」之新式  
08 樣，並無應撤銷之原因。又系爭專利圖面所揭示之設計，與伊於  
09 96年10月23日向德國申請之優先權基礎案（上證10；40705293.  
10 3）所揭示之設計為「相同新式樣」，並未產生不同視覺效果，  
11 而可主張優先權，並經智慧局審核認可，同意以96年10月23日作  
12 為系爭專利有效性之審查基準日。對造上訴人帝寶工業股份有限  
13 公司（下稱帝寶公司）明知系爭專利之存在，竟生產製造及販賣  
14 供系爭汽車所適用之DEPO型號「440-1179MLD-EM」、「440-1179  
15 MRD-EM」（非美規）、「340-1133L-AS」及「340-1133R-AS」  
16 （美規）之車輛頭燈產品（非美規、美規產品，下依序簡稱系爭  
17 產品一、二，合稱系爭產品），故意侵害伊之系爭專利權，應負  
18 排除侵害責任，並與其負責人即對造上訴人謝綉氣（下稱帝寶公  
19 司等2人）負連帶損害賠償責任等情。爰依專利法第142條準用第  
20 96條、第97條第1項第2款、第2項、民法第184條第1項前段及公  
21 司法第23條第2項等規定，求為命(一)帝寶公司等2人連帶給付新臺  
22 幣（下同）6,000萬元，及其中500萬元自起訴狀繕本送達翌日即  
23 106年3月25日起、5,500萬元自民事準備□狀繕本送達翌日即108  
24 年5月14日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息；(二)帝寶公  
25 司不得直接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、使用  
26 或為上述目的而進口系爭產品及其他侵害系爭專利權之產品，且  
27 應將系爭產品及其他侵害系爭專利權之所有產品、半成品及專門  
28 用以製造系爭產品之模具或其他器具全部銷毀，包括但不限於帝  
29 寶公司於被證79、43、44、86、90、91所揭示物品（下稱系爭排  
30 除、防止侵害行為）之判決（未繫屬本院者，不另贅述）。

01 帝寶公司等2人則以：系爭產品與系爭專利無相同或近似，未落  
02 入系爭專利權範圍。系爭專利之圖面不符核准時專利法第117條  
03 規定，且系爭專利與048號專利之車燈主要造型特徵完全相同，  
04 違反核准時專利法第118條第1、2項規定，均有應撤銷之事由。  
05 系爭專利與優先權基礎案並非相同新式樣，其專利有效性之審查  
06 基準日應回歸其申請日97年4月23日。上證10、11、12、13、2  
07 5、26、27等先前技藝，均明確揭露與系爭專利之正面主要視覺  
08 特徵，即由梯形與液滴狀燈罩所構成之部件設計，且於系爭專利  
09 申請日前已公開，上證25更早於優先權日96年10月23日前已公  
10 開，是系爭專利不得主張優先權；另上證11、12、13、25、26、  
11 27與上證14、15、16之證據組合均可證系爭專利不具創作性。況  
12 系爭產品為合法迴避設計而具創作特徵，應符合「新產品」之定  
13 義，無侵害系爭專利之故意。賓士公司於系爭車燈市場獨占地  
14 位，卻拒絕授權，阻礙具有消費者利益之新產品出現，有限制競  
15 爭之虞，帝寶公司因信賴賓士公司承諾不對獨立零件商提告及妨  
16 礙競爭，而投入大量人力、金錢於製程後，竟成訴訟被告，賓士  
17 公司行使系爭專利權，有悖誠信原則，屬權利濫用，為足以影響  
18 交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法（下稱公平法）第9  
19 條第1、4款、第20條第2款、第25條及民法第148條規定。倘伊應  
20 負損害賠償責任，因系爭產品之主要功效係照明，涉及外觀可視  
21 零件僅占全部組合零件至多1/9，且系爭專利就侵害產品利益之  
22 專利貢獻度不逾1/3，應予考量；又賓士公司於103年10月20日對  
23 帝寶公司發函時，已知系爭產品侵害系爭專利，其遲至106年3月  
24 9日始對伊提起本件訴訟，其請求權已罹於時效等語，資為抗  
25 辯。

26 原審維持第一審所為命帝寶公司等2人連帶給付1,812萬3,279元  
27 本息、帝寶公司為系爭排除、防止侵害行為之判決，駁回帝寶公  
28 司等2人就各該部分之上訴；並廢棄第一審就賓士公司逾上開准  
29 許部分所為其勝訴之判決，改判駁回其該部分在第一審之訴，係  
30 以：帝寶公司於本件提出之證據資料，與其在系爭專利舉發案  
31 （經最高行政法院108年度上字第903號判決其敗訴確定）所提，

01 尚有不同，本件仍應予審究。查系爭專利之圖面如原判決附圖  
02 （下稱附圖）一所示，其創作說明之物品用途為關於一種車輛之  
03 頭燈，係安裝在車輛之前表面；其創作特點為該燈具之形狀係呈  
04 梯形，由兩個部件所構成，該兩部件又細分成兩個具有一直立凹  
05 部之部分，該第一部件係呈一梯形尺寸，該第二部件則狀似液  
06 滴，系爭專利之外觀為「如圖面各視圖所構成的整體形狀」。次  
07 查系爭專利與048號專利之外觀比較如附圖三所示，048號專利有  
08 2個視覺明顯之圓形燈泡（分別位於梯形之「第一部件」及液滴  
09 狀之「第二部件」下），會對消費者產生「雙瞳」之視覺印象，  
10 系爭專利則僅有1個視覺明顯之圓形燈泡（位於液滴狀之「第二  
11 部件」下），予以消費者「單瞳」之視覺印象；其他差異尚包含  
12 液滴狀之「第二部件」下緣之斜紋設計(A1)、梯形之「第一部  
13 件」下之反光設計(A2)、液滴狀之「第二部件」下之反光設計(A  
14 3)，及由後視圖、左側視圖、仰視圖觀之，亦有不同視覺效果，  
15 依普通消費者選購商品時之觀察與認知，上述差異特徵會產生不  
16 同之視覺印象，二者外觀實質上並非相同或近似，系爭專利並未  
17 違反核准時專利法第118條第1、2項規定。復查系爭專利已依核  
18 准時專利法施行細則第33條（現行法修正移列第53條）規定「參  
19 照工程製圖方式」拍攝其立體圖及六面視圖（即前視圖、後視  
20 圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖）照片，呈現各視面  
21 及特徵，已明確且充分揭露，不因該頭燈實物為不規則形立體物  
22 之擺放位置、拍攝角度及光線等影響，致各面視圖比例稍有誤  
23 差，即對系爭專利之整體外觀設計產生誤解；參酌前視圖，系爭  
24 車燈於燈罩內部設有一凹入之反光元件，基於該燈具產品之物理  
25 性質，本會產生光線折射、反射之光學效果，該設計所屬技藝領  
26 域中具有通常知識者，觀看各視圖即知為車輛頭燈實物拍攝之立  
27 體圖及六面視圖，足以瞭解其內容，並可據以實施。是系爭專利  
28 符合核准時專利法第117條第2、3項及同法施行細則第33條第1、  
29 3項之規定。又查我國為WTO會員，依TRIPS協定（與貿易有關之  
30 智慧財產權協定）第2條規定，有遵守巴黎公約之義務。優先權  
31 基礎案於96年10月23日向德國提出申請時，僅需提出立體圖、前

01 視圖、俯視圖及右側視圖呈現「可見的特徵」所欲保護之視覺效  
02 果，即符合德國設計法第4條複合式產品零件之規定。而系爭專  
03 利於申請時有主張「相同新式樣」之優先權基礎案，依巴黎公約  
04 規定，後申請國即我國自應尊重並肯認其優先權主張之合法性，  
05 其專利有效性之審查基準日為優先權日96年10月23日。帝寶公司  
06 所提上證19-1至23之專利申請案，或無相關圖面可比對判斷，或  
07 在設計物品、本質上無可比擬之處，不能否定系爭專利與優先權  
08 基礎案為相同新式樣及主張優先權；上證10即優先權基礎案於申  
09 請時，已請求延遲於99年5月28日公開設計，其與上證11至13、2  
10 6、27之專利設計發佈日期，均晚於優先權日，不得作為系爭專  
11 利之先前技藝，不具證據能力；依附圖五至七所示比對，被證3  
12 至5、上證14與系爭專利之設計特徵或整體外觀有不同視覺感受  
13 或效果，被證6係被證3組裝於車子之結果，其所屬技藝領域中具  
14 有通常知識者，無法依被證3至5、上證14至15，或被證5各與被  
15 證3、4、6組合，上證16各與上證14、15組合，上證25至27各與  
16 上證14、15組合或另加上證16組合之先前技藝可易於思及系爭專  
17 利之創作，均不足以證明系爭專利不具創作性。系爭專利既未違  
18 反核准時專利法第117條、第118條規定，不具有應撤銷之原因。  
19 再查系爭產品一、二各如附圖二編號1、2所示，為同款左、右  
20 對稱、外觀設計完全相同之車燈組，系爭產品一、二之差別，在  
21 於系爭產品二之梯形燈罩內部係兩個燈泡及筒狀結構如附圖八編  
22 號2所示，系爭產品一之梯形燈罩內部僅有1個燈泡，惟前者結  
23 構甚小，二者整體視覺印象相同，外觀極為近似。系爭產品與系  
24 爭專利物品均為用途相同之車輛頭燈，如附圖八所示外觀比對，  
25 系爭產品一具有與系爭專利幾乎完全相同之「a. 由一略呈梯形之  
26 『第一部件』及一略呈液滴狀之『第二部件』構成該燈具之『整  
27 體輪廓』」、「b. 第一部件內設有佈滿條紋之『反射罩』」、  
28 「c. 第二部件內設有一外緣具紋飾之『圓柱形燈泡』」、「d. 第  
29 二部件上方表面設有一佈滿縱向條紋之『葉片形罩體』」、「e.  
30 第二部件內設有佈滿條紋之『反射罩』」及「f. 背面偏左位置佈  
31 設一大一小之『圓盤』」之設計特徵。而車輛頭燈產品之特性，

01 於正常使用時係將頭燈之後半部位嵌設於汽車車殼內，露出前方  
02 燈罩部位，前述a、b、c、d、e即係位於該燈罩前方表面且所佔  
03 視覺面積明顯，屬於該產品「正常使用時易見部位」，易引起普  
04 通消費者注意之部位或特徵；系爭產品一與系爭專利之差異特徵  
05 「g. 背面右側之圓盤」、「h. 第一部件左側外緣」及「i. 第二部  
06 件底緣」，或係設在該產品背面，或係就燈罩形狀為局部細微改  
07 變，均不影響整體視覺效果；系爭產品二因與系爭產品一並無不  
08 同，爰引用前述比對內容。帝寶公司所指系爭產品與系爭專利之  
09 差異特徵甚微，均不影響整體視覺效果。至原審於109年11月4日  
10 準備程序就帝寶公司提出之系爭產品一、二，當庭拍照勘驗其前  
11 視圖並無雙瞳之視覺效果，嗣帝寶公司於111年5月25日提出系爭  
12 產品前視圖呈現雙瞳之照片，未經核實，是否有經過修圖或其他  
13 加工，尚有不明，不足以採。準此，系爭產品既與系爭專利產生  
14 混淆之整體視覺印象，外觀已構成近似之設計，落入系爭專利之  
15 範圍，而侵害系爭專利。此外，我國汽車銷售主市場競爭激烈，  
16 賓士公司之市占率僅6至8%，未達15%，不具獨占地位，尚非「相  
17 對市場優勢地位」之事業，依主、後市場連動理論，應認汽車銷  
18 售之主市場及其後車燈維修之後市場為同一相關市場，賓士公司  
19 在此相關市場不具獨占地位，其依專利法取得排他實施之系爭專  
20 利權，無負授權他人實施之義務，其不願將系爭專利授權帝寶公  
21 司，並無違反公平法第9條第1、4款、第20條第2款之規定。雖德  
22 國汽車產業協會於西元2003年向德國之立法者提出不會妨礙零件  
23 市場競爭等承諾，惟既非向獨立零件製造商提出，不具法律上之  
24 效力，且為賓士公司與帝寶公司在德國專利訴訟對應案判決所同  
25 認。則該承諾並非以賓士公司名義提出，亦未針對帝寶公司侵害  
26 系爭專利權行為，自無擴及在我國之本件訴訟，帝寶公司無從因  
27 上開協會之承諾，而取得賓士公司不會行使系爭專利權之合理信  
28 賴基礎，賓士公司亦無公平法第25條規定足以影響交易秩序之欺  
29 罔或顯失公平之行為。是賓士公司行使系爭專利權，應屬公平法  
30 第45條所稱依照專利法行使權利之正當行為，難謂係違反民法第  
31 148條誠實信用原則或權利濫用致權利失效。綜上，帝寶公司製

01 造、銷售系爭產品侵害賓士公司之系爭專利權，賓士公司依專利  
02 法第142條準用第96條第1、2、3項、第97條第1項第2款、第2項  
03 之規定，請求帝寶公司為系爭排除、防止侵害行為及賠償損害，  
04 自屬正當。審酌帝寶公司就系爭產品之銷售總額為2,316萬2,107  
05 元，扣除認證及模具費用1,107萬9,921元後，其因侵害行為所得  
06 之利益為1,208萬2,186元，並據以計算損害賠償。又衡之帝寶公  
07 司係故意侵害系爭專利權，及其侵害情節，爰依賓士公司請求，  
08 酌定按已證明損害額1.5倍之懲罰性賠償金1,812萬3,279元（12,  
09 082,186×1.5）為賠償。末查賓士公司於103年10月20日發函通知  
10 帝寶公司，請求立即停止侵害其5件德國設計專利權之產品廣告  
11 及行銷行為，因該5件德國設計專利權案號未包含我國系爭專利  
12 案號，依專利法之屬地主義原則，在各國申請取得之專利權，分  
13 屬不同之權利客體，難認賓士公司當時已知帝寶公司在我國有侵  
14 害系爭專利權之行為，其損害賠償請求權並未罹於2年消滅時  
15 效。從而，賓士公司依上開規定，請求帝寶公司等2人連帶給付  
16 1,812萬3,279元本息、帝寶公司為系爭排除、防止侵害行為，為  
17 有理由，逾此範圍之請求，為無理由等詞，為其判斷之基礎。  
18 按法院採為裁判基礎之證據，應使當事人就該證據及其調查之結  
19 果為言詞辯論，使得盡其攻擊防禦之能事，倘未踐行此程序，逕  
20 以此項證據調查之結果為判決基礎，其判決即為有法律上之瑕  
21 疵。又受命法官行勘驗，係調查證據方法之一，應由法院書記官  
22 將勘驗所得之結果，記載於調查證據筆錄。於必要時，應以圖畫  
23 或照片附於筆錄。附於筆錄之照片，應屬筆錄之一部，與記載筆  
24 錄者有同一之效力。此觀民事訴訟法第294條第1項、第366條、  
25 第215條規定自明。查原審109年11月4日準備程序期日由受命法  
26 官就帝寶公司於第一審所提系爭產品一及原審提出之系爭產品二  
27 行勘驗程序，其筆錄僅記載「法官……當庭勘驗並拍照，附於本  
28 次筆錄之後，並將照片提供兩造」，惟遍觀該次筆錄及後附照片  
29 （見原審卷(六)236、240-1至240-8頁），似未見勘驗過程及結  
30 果，亦無原判決所謂「本院當庭勘驗系爭產品照片，其前視圖並  
31 無雙瞳之視覺效果」之記載（見原判決35頁11、12行），111年5

01 月25日言詞辯論期日更未見法院就此調查證據之結果，命當事人  
02 為辯論（見原審卷(九)145至150頁），原審逕以之為判決基礎，其  
03 判決即為有法律上之瑕疵。次查車燈是否具「雙瞳」之視覺印  
04 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部  
05 位，係比對系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似之判  
06 斷重點，系爭專利僅有1個視覺明顯之圓形燈泡（位於液滴狀之  
07 「第二部件」下），如附圖三所示，予以消費者「單瞳」之視覺  
08 印象，而系爭產品二之梯形燈罩內部係兩個燈泡及筒狀結構如附  
09 圖八編號2.所示，為原審認定之事實。似此情形，帝寶公司抗  
10 辯：系爭產品均呈現「雙瞳」之視覺效果，並未與系爭專利外觀  
11 構成相同或近似之侵權等語，並提出系爭產品前視圖呈現雙瞳之  
12 照片為證（見原審卷(九)149、256、257頁），是否全無可採，即  
13 非無研求之餘地。乃原審未查明該照片是否為真正，並命當事人  
14 舉證，徒以上開照片未經核實，並臆測有經過修圖或其他加工而  
15 否採，遽謂系爭產品均呈現「單瞳」之視覺印象，所為不利帝寶  
16 公司之判決，未免速斷。又帝寶公司之系爭產品是否侵害賓士公  
17 司之系爭專利權部分，既待事實審調查審認，則原判決關於命帝  
18 寶公司等2人連帶賠償及帝寶公司為系爭排除、防止侵害行為部  
19 分即屬未定，均應併予廢棄發回。兩造上訴論旨，各自指摘原判  
20 決不利於己部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

21 據上論結，本件兩造上訴均有理由。依民事訴訟法第477條第1  
22 項、第478條第2項，判決如主文。

23 中 華 民 國 112 年 10 月 4 日

24 最高法院民事第三庭

25 審判長法官 鄭 雅 萍

26 法官 王 本 源

27 法官 蕭 胤 璫

28 法官 賴 惠 慈

29 法官 張 競 文

30 本件正本證明與原本無異

31 書記官 吳 依 璘



01 中 華 民 國 112 年 10 月 18 日