

最高法院民事判決

114年度台上字第664號

01
02
03 上 訴 人 明根股份有限公司
04 被 上 訴 人
05 兼 上 1 人
06 法定代理人 陳宇助
07 共 同
08 訴訟代理人 練家雄律師
09 上 訴 人 合晶國際有限公司
10 被 上 訴 人
11 兼 上 1 人
12 法定代理人 郁品蓁
13 被 上 訴 人 鄒均鳴
14 上 3人共同
15 訴訟代理人 張澤平律師

16 上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對
17 於中華民國114年1月8日智慧財產及商業法院第二審判決（112年
18 度民專上字第29號），各自提起一部上訴及上訴，本院判決如
19 下：

主 文

21 原判決關於駁回上訴人合晶國際有限公司之附帶上訴，及該訴訟
22 費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。
23 上訴人明根股份有限公司之上訴駁回。
24 第三審訴訟費用，關於駁回上訴部分，由上訴人明根股份有限公
25 司負擔。

理 由

27 一、本件上訴人明根股份有限公司（下稱明根公司）主張：伊為
28 我國第I302469號「振動健身訓練裝置」發明專利（下稱系
29 爭專利）之專利權人，對造上訴人合晶國際有限公司（下稱
30 合晶公司）未經伊同意或授權所製造、銷售之「iNO垂直律
31 動機」、「垂直律動機」產品（商品驗證登錄證書號碼：CI

01 000000000000、CI000000000000，下稱系爭產品）落入系爭
02 專利於民國103年7月21日公告更正申請專利範圍後請求項
03 （下稱請求項）1、2、4、6、7文義或均等範圍、請求項5
04 （下合稱系爭請求項）之均等範圍，經伊通知侵權仍未停止
05 銷售，而故意侵害系爭專利權。被上訴人郁品蓁、鄒均鳴
06 （與合晶公司合稱合晶公司等3人）各為合晶公司之董事
07 長、總經理，實際經營該公司業務，應負連帶賠償責任等
08 情。爰依專利法第96條第2項、民法第184條第1項前段、第2
09 項、第185條、公司法第23條第2項規定，求為命合晶公司等
10 3人連帶給付新臺幣(下同)200萬元，並自起訴狀繕本送達翌
11 日起加計法定遲延利息之判決（未繫屬本院者，不予贅
12 述）。另明根公司、被上訴人陳宇助（下合稱明根公司等2
13 人）對合晶公司所提反訴則以：明根公司所發如原判決附件
14 （下稱附件）三所示函文（下合稱系爭函文）係依113年3月
15 29日修正（下稱修正）前公平交易委員會（下稱公平會）對
16 於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原
17 則（下稱系爭原則）所為權利之正當行使，不構成侵權行為
18 等語，資為抗辯。

19 二、合晶公司等3人則以：系爭產品未落入系爭請求項之文義或
20 均等範圍，伊無侵害系爭專利等語，資為抗辯。合晶公司並
21 於第一審提起反訴，以明根公司自111年4月11日起，將系爭
22 函文散發與伊下游廠商，經伊澄清後仍繼續散發，致各經銷
23 商及銷售網站下架系爭產品，伊因而受有損害，違反公平交
24 易法（下稱公平法）第20條第1款、第24條、第25條規定，
25 陳宇助為明根公司負責人，應負連帶賠償責任等情。爰依公
26 平法第30條、民法第28條、第184條第1項後段、第2項、第1
27 95條、公司法第23條第2項規定，求為命明根公司等2人連帶
28 給付160萬元，並自111年5月6日起加計法定遲延利息之判決
29 （未繫屬本院者，不予贅述）。

30 三、原審以：

31 （一）本訴部分：

- 01 1.系爭專利範圍共9項，請求項1為獨立項，其餘為附屬項。
02 經比對結果，系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1A至1
03 C、1E、1F之文義所讀取。惟請求項1要件編號1D之「翹翹
04 板狀之擺動」應解釋為左右兩端呈上下位移偏擺：內部證
05 據即系爭專利說明書第9頁倒數第4至6行、倒數第2至3行
06 揭露「使第一支板31以樞接點b為支點，而使其左右兩端
07 呈翹翹板狀上下位移偏擺」、「使第二支板32以樞接點c
08 為支點，而其左右兩端同樣呈翹翹板狀上下位移偏擺
09 者」；外部證據即教育部重編國語辭典修訂本解釋「翹翹
10 板」為「一種兒童遊樂器具……中央有軸支撐……兒童坐
11 在木板的兩端，忽上忽下以為樂」，可見系爭專利欲利用
12 翹翹板狀之結構，達到第一、二支板左右兩端產生平行方
13 向上下位移效果。
- 14 2.依附件二照片可知系爭產品之一傳動組係於底座上，其第
15 一、二L型支板兩端呈垂直，故L型支板受連動件左右施力
16 移動後，L型支板另一端上下擺動，L型支板受連動間上下
17 施力移動後，L型支板另一端左右擺動，並非翹翹板狀之
18 擺動，與請求項1界定之技術特徵不同，未為該請求項要
19 件編號1D之文義所讀取，未落入其文義範圍。且系爭產品
20 第一、二L型支板對應產生垂直方向之上下及對應左右擺
21 動之方式(way)、藉連動件傳遞平行相反方向力量之功能
22 (function)，與請求項1不同，惟產生外殼座體線性振
23 動，與系爭專利產生之結果相同，即系爭產品係以不同之
24 技術手段，達成不同之功能及產生相同結果，與請求項1
25 要件編號1D未構成均等。
- 26 3.系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義或均等範圍，自
27 亦未落入附屬項即請求項2、4、6、7之文義或均等範圍及
28 請求項5之均等範圍。明根公司依專利法第96條第2項、公
29 司法第23條第2項、民法第28條、第184條第1項前段、第2
30 項、第185條規定，請求合晶公司等3人連帶賠償200萬元
31 本息，即屬無據。

01 (二)反訴部分：

- 02 1.修正前系爭原則第3點第1項第3款、第4點第1項規定：
- 03 「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函
- 04 者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行
- 05 為：(三)將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取
- 06 得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造
- 07 商、進口商或代理商，請求排除侵害者」、「事業踐行下
- 08 列各款確認權利受侵害程序，始發警告函者，為依照著作
- 09 權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：(一)發函前已
- 10 事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求
- 11 排除侵害。(二)於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明
- 12 確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何
- 13 時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者
- 14 足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實」。
- 15 2.依附件三編號6之函文、經濟部標準檢驗局網頁之商品驗
- 16 證登錄證書證號記載，可知訴外人督洋生技股份有限公司
- 17 （下稱督洋公司）販賣之垂直律動機（型號TS-830，下稱
- 18 A產品），與系爭產品為不同產品，明根公司亦否認與其
- 19 主張附表三編號1至5合晶公司等3人侵害系爭專利之原因
- 20 事實及法律關係牽連，核非本件反訴審理範圍。
- 21 3.明根公司於附件三編號1至5所示侵權通知函，已檢附系爭
- 22 專利之專利公報、核隼國際專利商標事務所（下稱核隼事
- 23 務所）111年4月11日侵權鑑定報告（甲鑑定報告）及公證
- 24 資料，具體敘明系爭專利權內容、範圍及受侵害之具體事
- 25 實，並於同日或事先發函通知合晶公司請求排除侵害，使
- 26 附件三編號1至5受文廠商足以知悉系爭專利可能受侵害之
- 27 事實，依修正前系爭原則第3點第1項第3款、第4點第1項
- 28 規定，核屬公平法第45條規定之正當行使權利，無同法第
- 29 20條第1款、第24條、第25條規定之適用。又訴外人台灣
- 30 仕誠國際專利商標事務所（下稱仕誠事務所）於111年4月
- 31 15日受合晶公司委託發函明根公司，未附比對過程之未侵

01 權鑑定報告（下稱乙鑑定報告），且合晶公司未明確指出
02 甲鑑定報告有何具體明顯違誤，難以甲、乙鑑定報告結論
03 不同，或核隼事務所非司法周刊及司法院網站鑑定人（機
04 關）參考名冊所列鑑定單位，認明根公司有侵權之故意或
05 過失。則合晶公司依公平法第30條、民法第28條、第184
06 條第1項後段、第2項、第195條、公司法第23條第2項規
07 定，反訴請求明根公司等2人連帶給付160萬元本息，亦屬
08 無據。

09 (三)爰維持第一審所為上訴人上開各自敗訴部分之判決，駁回明
10 根公司之上訴及合晶公司之附帶上訴。

11 四、關於廢棄發回（即合晶公司反訴請求明根公司等2人損害賠
12 償）部分：

13 (一)按民事訴訟採處分權主義，原告應於起訴時，依民事訴訟法
14 第244條第1項第2款之規定，表明並特定其作為訴訟上請求
15 之訴訟標的與原因事實，以利本案訴訟進行時，明確法院審
16 理範圍與判決對象，及於判決確定後，依同法第400條判斷
17 既判力之客觀範圍。又反訴之標的，如專屬他法院管轄，或
18 與本訴之訴訟標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，同
19 法第260條第1項亦有明文。反訴不備反訴之要件者，應認反
20 訴為不合法，以裁定駁回之。查合晶公司於事實審陳稱：明
21 根公司112年3月3日以附件三編號6發函予督洋公司，稱督洋
22 公司販賣與系爭產品相同之A產品侵害系爭專利；A產品係督
23 洋公司委託合晶公司製造；明根公司如附件三所示歷次發函
24 行為違反公平法等語（見一審卷(二)第463頁、卷(三)第40頁、
25 二審卷第138頁、第333頁、第396頁），合晶公司似均主張
26 明根公司向督洋公司所發附件三編號6函文係本件反訴之原
27 因事實，基於合晶公司處分權之行使，該部分自屬本件審理
28 範圍。倘該反訴不備反訴之要件者，亦應以裁定駁回。原審
29 徒以A產品與系爭產品為不同產品，明根公司亦否認與其主
30 張本訴之原因事實牽連，遽認該部分非本件反訴審理範圍，
31 已有未合。又合晶公司於事實審主張：督洋公司委託伊生產

01 之A產品結構與系爭產品相同等語，並提出督洋公司採購暨
02 商品委製合約書（見一審卷(二)第463頁、卷(三)第41頁、第53
03 至57頁），原審徒以A產品與系爭產品登錄商品驗證登錄證
04 書證號不同，認二者為不同產品，亦屬疏略。

05 (二)次按違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責
06 任，但能證明其行為無過失者，不在此限，民法第184條第2
07 項定有明文。又所謂「保護他人之法律」，係屬抽象之概
08 念，應就法規之立法目的、態樣、整體結構、體系價值，所
09 欲產生之規範效果及社會發展等因素綜合研判之，不以私法
10 上法律關係為限，包括兼含有保護私權益目的之公法法律關
11 係。凡以禁止侵害行為，避免個人權益遭受危害，不問係直
12 接或間接以保護個人權益為目的者，均屬之。公平法第20條
13 第1款、第24條、第25條分別規定事業不得以損害特定事業
14 為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交
15 易之行為，而有限制競爭之虞者；事業不得為競爭之目的，
16 而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事；除本法另
17 有規定外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯
18 失公平之行為。揆諸該法第1條揭櫫其維護交易秩序與消費
19 者利益，確保自由與公平競爭，促進經濟安定與繁榮之立法
20 目的，上開規定自屬保護他人之法律。同法第30條並明定，
21 事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責
22 任。又同法第45條規定，依照著作權法、商標法或專利法行
23 使權利之正當行為，不適用本法之規定，係為調和智慧財產
24 權人之保障與公平交易秩序之維護二者間所生之衝突。何謂
25 「行使權利之正當行為」，須考量智慧財產權人之利益，亦
26 須顧及自由公平競爭環境之維護與社會公益之平衡。公平會
27 本於該條規定所發布系爭原則，係該會本於公平法第45條規
28 定所為之解釋性行政規則，用以處理事業對他人散發侵害智
29 慧財產警告函之行為，有無濫用權利，致生公平法所禁止之
30 不公平競爭行為。該原則第3點、第4點係該會為審理事業對
31 他人散發侵害智慧財產權警告函案件，是否符合公平法第45

01 條行使權利之正當行為所為之例示性函釋（司法院大法官釋
02 字第548號解釋參照）。惟倘智慧財產權人明知或因過失而
03 不知他事業未侵害其智慧財產權，非基於保護其智慧財產權
04 為目的，而係以智慧財產權作為恫嚇其他競爭者或其交易相
05 對人之不公平競爭工具，對之濫發通知函或警告函，背離智
06 慧財產權所欲實現促進產業發展之立法目的，即難謂係行使
07 權利之正當行為，如有同法第20條第1款、第24條、第25條
08 規定之情形，自屬違反保護他人之法律。非謂事業踐行修正
09 前系爭原則第3點、第4點之程序後，所為散發警告函或通知
10 函之行為，概屬權利之正當行使，此觀修正前系爭原則第5
11 點第2項及修正後同項規定，事業雖踐行第3點或第4點規定
12 之先行程序而發警告函，但內容涉有限制競爭或不公平競爭
13 情事者，公平會將視具體個案，檢視有無違反公平法之規定
14 即明。查明根公司自111年4月11日起至111年9月12日止向附
15 件三編號1至5所示合晶公司及其經銷商等廠商散發通知合晶
16 公司侵害系爭專利之系爭函文，為原審認定之事實。惟合晶
17 公司在明根公司寄發附件三編號3之函文後，旋於同年5月4
18 日以存證信函向明根公司稱：「本公司（即合晶公司）產品
19 （即系爭產品）動作的兩個支板為L形板，作為支點的支撐
20 軸是位在L形板轉角，且兩個支板屬於將左右位移轉換為上
21 下位移之90度的雙臂曲柄（Bell-Crank）雙向機構，其『L形
22 板「左右其中單一側端」是「上下位移」偏擺，而「下端」
23 則為「左右位移」偏擺』，與明根公司之專利（即系爭專
24 利）技術之『支板「左右兩端」皆呈「上下位移」偏擺』的
25 翹翹板狀之擺動並不相同」等語（見一審卷(二)第139至142
26 頁），似已明確告知明根公司系爭產品未落入系爭專利申請
27 專利範圍之理由。原審以合晶公司委任之仕誠事務所於同年
28 4月15日函文未附乙鑑定報告，且合晶公司未明確指出甲鑑
29 定報告有何具體明顯違誤，逕認明根公司陸續為附件三編號
30 1至5之發函行為，並無故意或過失，顯屬速斷。又合晶公司
31 主張其以上開存證信函告知明根公司系爭產品與系爭專利之

01 技術特徵不同，明根公司仍違反公平法第20條第1款、第24
02 條、第25條保護他人之法律，係屬故意或重大過失，合晶公
03 司得依民法第184條第2項，請求明根公司等2人賠償其損害
04 等語（見一審卷(二)第462至463頁、原審卷第401至402頁），
05 是否毫無足採，亦有詳加研求之必要。原審就此未予調查審
06 認，徒以明根公司所發如附件三編號1至5之函文，符合修正
07 前系爭原則第3點第1項第3款、第4點第1項規定，遽認係屬
08 公平法第45條規定之正當行使權利行為，無違反同法第20條
09 第1款、第24條、第25條規定情事，進而為合晶公司此部分
10 不利之判斷，自有可議。合晶公司上訴論旨，指摘原判決此
11 部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

12 五、關於駁回上訴（即明根公司本訴請求合晶公司等3人損害賠
13 償）部分：

14 原審認系爭產品未落入系爭專利請求項1、2、4、6、7之文
15 義或均等範圍，亦未落入請求項5之均等範圍，明根公司依
16 專利法第96條第2項、公司法第23條第2項、民法第184條第1
17 項前段、第2項、第185條規定，請求合晶公司等3人連帶賠
18 償200萬元本息，為無理由。因而維持第一審所為明根公司
19 此敗訴部分之判決，駁回其該部分之上訴，經核於法並無違
20 誤。明根公司上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予
21 廢棄，非有理由。

22 六、據上論結，本件合晶公司之上訴為有理由，明根公司之上訴
23 為無理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第
24 481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

25 中 華 民 國 114 年 6 月 5 日

26 最高法院智慧財產民事第一庭

27 審判長法官 盧 彥 如

28 法官 吳 美 蒼

29 法官 蔡 和 憲

30 法官 陳 容 正

31 法官 周 舒 雁

01 本件正本證明與原本無異

02 書記官 郭詩璿

03 中華民國 114 年 6 月 13 日