

智慧財產法院民事判決

107年度民專訴字第21號

原告 雀王科技有限公司

法定代理人 應百翔

訴訟代理人 許永昌律師

被告 廖榮源即國士無雙社

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於108年4月1日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、被告應給付原告新台幣100萬元，及自106年10月13日起至清償日止，按週年利率百分之五計算的利息。

二、被告不得自行或使他人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新型第M532785號「電動麻將桌之升降驅動裝置」專利權的物品，如已製造、販賣、使用的，都應立即回收銷毀。

三、被告不得自行或使他人直接或間接刊登、陳列或散布侵害中華民國新型第M532785號「電動麻將桌之升降驅動裝置」專利權之物品之廣告、型錄、標貼、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳性質之文書，也不得於報章雜誌、網頁或其他任何傳播媒體為廣告之行為，已刊登、陳列或散布之文書及任何廣告之行為，應立即下架、撤銷。

四、原告其餘之訴駁回。

五、訴訟費用由被告負擔。

六、本判決第一項於原告新台幣以35萬元為被告供擔保，可以假執行。

事實及理由

01 甲、案情簡介

02 本件原告主張被告廖榮源即國士無雙社所進口及販售之電動
03 麻將機（下稱系爭物品），侵害原告中華民國第M532785 號
04 「電動麻將桌之升降驅動裝置」新型專利（下稱系爭專利）
05 ，因此提起本訴訟，請求被告給付損害賠償新台幣（下同）
06 103 萬5 千元並防止被告之侵害行為。被告方面則提出系爭
07 專利有應撤銷原因及原告有關損害賠償計算有誤等抗辯。

08 乙、雙方的主張

09 壹、原告方面

10 一、原告為系爭專利的專利權人，專利權期間自民國105 年12月
11 1 日起至115 年9 月5 日止。原告發現被告分別於其臉書粉
12 絲團、PChome Online 商店街網站、YAHOO 奇摩拍賣網站，
13 以國士無雙麻將專賣店名稱販賣「東方快車（過山車二代）
14 」電動麻將機（即系爭物品）。原告提出新型專利技術報告
15 並發函通知被告關於其已侵害原告專利權一事，惟被告卻置
16 之不理並於網路上繼續銷售，此有系爭物品銷售發票為憑（
17 原證6 ）。原告於是委請財團法人臺灣經濟科技發展研究院
18 鑑定，依該鑑定報告結論，認為系爭物品落入系爭專利的申
19 請專利範圍，因而侵害系爭專利權。

20 二、根據被告所開示提出的105 年11月起至107 年8 月間系爭物
21 品銷售憑證加以統計結果（原證10），被告販售系爭物品數
22 量為212 台。而估算被告進口系爭物品銷售的成本應為每台
23 12,972元；因此，被告因銷售系爭物品的侵權行為所得利益
24 為187 萬1,536 元【計算式： $(21,800 - 12,972) \times 212$ 】
25 。又本案審理期間函查所得的報關資料，被告至少進口系爭
26 物品達565 台以上；因此，被告的侵權行為亦造成原告可預

01 期的營業上損失為311 萬6,284 元【計算式：(000 —000
02) × (21,800—12,972) 】。惟原告僅請求損害賠償1,035,
03 000 元，其中35,000元為鑑定費用，這也是因為被告侵權所
04 導致的損害。

05 三、原告依專利法第120 條準用同法第96條第1 項至第3 項、第
06 97條，請求被告負損害賠償責任103 萬5 仟元及防止被告的
07 侵害行為，並依專利法第120 條準用第97條第2 項請求本院
08 酌定不超過損害額三倍的賠償。

09 四、並聲明：

10 (一)被告應給付原告1,035,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起
11 至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

12 (二)被告不得自行或使他人直接或間接為製造、為販賣之要約、
13 販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品，如
14 已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。

15 (三)被告不得自行或使他人直接或間接刊登、陳列或散布侵害系
16 爭專利權之物品之廣告、型錄、標貼、說明書、價目表或其
17 他具有促銷宣傳性質之文書，亦不得於報章雜誌、網頁或其
18 他任何傳播媒體為廣告之行為，已刊登、陳列或散布之文書
19 及任何廣告之行為，應即下架、撤銷之。

20 (四)就訴之聲明第一項，原告願供擔保，請准予宣告假執行。

21 貳、被告方面

22 一、系爭專利不具備新穎性及進步性

23 (一)被告提出單口麻將機中心升降的總成照片（證據一，本院卷
24 第62頁）、2011年三月份中國馳名風傳媒機構發行的麻將機
25 維修手冊4.0 升級版（證據二，本院卷第63-71 頁）、四口
26 機第六代升降系統概述零部件的圖片及工作原理（證據三，

01 本院卷第72-75 頁）及四口機和過山車實機中心升降部位拆
02 解比較圖（附件六，本院卷第157-163 頁），可比對原告提
03 出的專利侵權報告書中的照片，足以證明從單口機時代，四
04 口機時代至今過山車電動麻將桌的中心升降驅動裝置均大同
05 小異，驅動原理都一模一樣。

06 (二)另外，有中國麻將機市場調研報告（附件一，本院卷第108-
07 122 頁）、國風商訊121 期（附件二，本院卷第123-130 頁
08 ），可知四口機使用至今已十年、天祿過山車在2015年10月
09 10日之前早已發布及製作販售過山車。又，系爭專利的發明
10 人程亮星，在西元2015年4 月21日就已經在中國申請過一種
11 麻將中心操作盤的升降桿裝置（附件三，本院卷第131-138
12 頁）、一種麻將機中心操作盤系統升降機構（附件四，本院
13 卷第139-147 頁），及一種麻將機中心操作盤系統（附件五
14 ，本院卷第148-156 頁），且於2015年8 月12日公告。系爭
15 專利的優先權日期為2015年11月5 日，時點在前述證據之後
16 。前述所有證據皆足以證明系爭利不具新穎性及進步性。

17 二、從我方的報關單上可明顯看出，我方進口的均為低價的四口
18 機，一整組（主機＋框＋腳＋麻將牌）出廠價為1000人民幣
19 左右，而過山車機種一整套（主機＋框＋腳＋麻將牌）出廠
20 價為2000人民幣左右，台灣零售價約4 萬元左右（零售價來
21 源取自雀王科技有限公司官網）。

22 三、並聲明：原告之訴駁回。

23 丙、法院得心證之理由

24 為便利兩造閱讀法官對於本案的判斷理由，以下除分點敘述
25 外，並就各段均冠以流水段號以便查找及引述。

26 壹、審理過程概要

01 【01】本案是原告於106年9月28日向本院呈遞起訴狀，先
02 經我院審查庭進行案件流程管理，命被告提出答辯狀，再命
03 兩造提出爭點整理狀後，於107年3月29日將本案分由我辦
04 理。由於兩造先前所提出書狀，對於言詞辯論之準備仍然不
05 夠完整，為了達成審理集中化之目標，我又根據兩造先前於
06 書狀中之攻防情形，於同年6月1日、11月19日、12月17日
07 數次命續行書狀先行程序，命兩造就特定事項詳為表明（本
08 院卷第101、213、222頁），並依原告聲請命被告為證據
09 開示（本院卷第205頁）。其後我認為兩造間就本案的準備
10 已經接近完備，乃於108年1月17日指定於同年4月1日進
11 行言詞辯論，並請兩造預先充分準備，勿於言詞辯論期日又
12 臨時提出證據或爭執，以免失權（本院卷第233頁），最後
13 如期進行辯論程序，並為本判決。

14 貳、爭點整理分析與判斷

15 一、【02】根據兩造於本案中的攻防，本案爭點可以歸納整理為
16 以下兩點：

17 (一)系爭專利是否具有應撤銷事由？

18 (二)本案如被告應負損害賠償責任，其損害數額為多少？

19 二、【03】以上爭點經判斷結果，我認為系爭專利並不具有應撤
20 銷事由，本案被告應負損害賠償責任，其損害數額已超過原
21 告請求金額，但鑑定費用部分，並不是損害。以下就分別說
22 明我作成判斷的理由。

23 參、作成判斷的理由

24 一、系爭專利並不具有應撤銷事由

25 (一)【04】由於原告主張系爭物品侵害系爭專利所提出的鑑定報
26 告是認為系爭物品落入系爭專利請求項1、4的文義範圍，

01 所以此部分有關係爭專利是否有應撤銷事由的討論，就只針
02 對系爭專利請求項1、4，其他請求項沒有判斷的必要，在
03 此先加以說明。

04 (二)【05】被告之所以認為系爭專利具有應撤銷的事由，主要是
05 抗辯：20多年來，電動麻將機中心升降構成及工作原理並無
06 重大改變，應屬於人人都可以使用的裝置，為此提出證據一
07 、二、三以為系爭專利不具新穎性及進步性的證明（被告答
08 辯狀，本院卷第59-79頁）。

09 (三)【06】然而，系爭專利是否不具新穎性及進步性，並不是只
10 比較其中的中心升降構成及工作原理而已，而是應該針對系
11 爭專利申請專利範圍的全部技術特徵來判斷是否有新穎性及
12 進步性。畢竟，專利所保護的是對於技術思想的創作，而不
13 是對於工作原理思想的創作；再者，整體技術思想只要相對
14 於先前技術有所創新進步，就應該是專利所要保護的對象，
15 並不是必須對於核心或特定部分的構成有所改良進步，才能
16 加以保護。被告認為電動麻將機中心升降構成及工作原理於
17 20年來並無重大改變，就認為系爭專利不具新穎性、進步性
18 而不值得保護，這首先就有所誤解。

19 (四)【07】再以被告提出的證據一、二、三比對系爭專利請求項
20 1、4來看，至少就可以明顯發現在系爭專利請求項1、4
21 中有關「一防護罩，固定在該底板的底部，該升降搖臂與該
22 升降桿裝置位於該底板之下方的部分均設在該防護罩內」的
23 技術特徵（下稱技術特徵X，請求項4為請求項1的附屬項
24 ，因而技術特徵X為請求項1、4共同都有的技術特徵），
25 並沒有被揭示（因為被告提出各該證據都在電動麻將桌的中
26 心升降構成及工作原理，各該證據根本沒有提到有「防護罩

」裝置）。此外，在被告沒有提出任何與「防護罩」有關的先前技術的情況下，也無從認定系爭專利的技術特徵X是系爭專利所屬技術領域具有通常知識的人所能夠輕易完成。所以證據一、二、三都不能證明系爭專利請求項1、4不具新穎性及進步性。

(五)【08】被告後來又提出了附件一至附件六的文件，來證明系爭專利不具新穎性及進步性（被告10721-1 答辯書狀，本院卷第106-163 頁）。但也都有相同問題，因為被告都在強調電動麻將機的中心升降構成及工作原理，從以前到現在都沒有什麼不同，卻忽略比對系爭專利的全部技術特徵。經審閱這些文件，附件一至附件五一樣都看不出來有提到相當於技術特徵X的技術特徵，附件六的圖4、5 雖然有關於技術特徵X的比較（本院卷第160、161 頁），但附件六是一份完全沒有標示出處來源的文件，僅有以「實機中心升降拆解比較圖」於首頁為標題（本院卷第157 頁），無從認定附件六的圖4、5 所示的保護蓋在系爭專利申請前就已經應用於電動麻將機，更無從僅憑其圖中所示保護蓋就可以認定已符合技術特徵X（技術特徵X並不是只以保護罩為單獨的技術特徵，還包括將防護罩的裝設位置加以界定，單憑保護罩本身的圖示，根本無法確定是否符合技術特徵X）。

(六)【09】據上，系爭專利並不具有應撤銷事由。

二、原告의損害賠償請求（除鑑定費用外）全部可以支持

(一)【10】有關係爭物品已侵害系爭專利的原告主張，被告並沒有爭執，且原告已經提出財團法人臺灣經濟科技發展研究院的專利權鑑定研究報告書（原證7，外放）可為佐證，應該可以認定是事實。也因此，被告確實應負侵害系爭專利的損

01 害賠償責任。

02 (二)【11】有關本案損害賠償的計算，經在審理中依原告聲請命
03 被告提出自105 年11月1 日起的銷售統一發票，被告已配合
04 全數提出，經原告彙整統計結果，詳如附件（也就是原證10
05 ））。原告根據這些發票，主張被告販售系爭物品的數量為21
06 2 台，並據此推算被告因侵害行為所得利益為1,871,536 元
07 （原告以其自己提出的系爭物品購買發票金額為21,800元，
08 並自行估算被告販售系爭物品的每台成本為12,972元，得出
09 每台銷售獲利為8,828 （21,800-12,972=8,828 ）元，乘上
10 212 台，即為1,871,536 元，原告10721-7 民事表示意見狀
11 、原證10、原證9 參照，本院卷第218 、219-221 、203 頁
12 ）。

13 (三)【12】被告雖然質疑原告的計算方式，是將有侵權的系爭物
14 品，與沒有侵權的其他產品混為一談（被告10721-8 民事表
15 示意見狀，本院卷第226 頁），但只是這樣抗辯並無法從中
16 區別這些提出的發票中有哪一些沒有侵權商品，卻被混入計
17 算其中，於是我闡明被告應該進一步詳為表明其所稱「混為
18 一談」詳情為何？如何影響損害賠償的計算？（本院卷第22
19 7 頁）被告就此回應時，並沒有進一步指出到底應該將哪些
20 銷售發票從中扣除，卻表明：「我方重申關於賠償細節，此
21 時討論是不必要，且我方一定會提起上訴並爭取勝訴」（被
22 告10721-9 民事表示意見狀，本院卷第231 頁）。這樣的情
23 形，我認為已經符合民事訴訟法第196 條第2 項所規定：攻
24 擊或防禦方法的意旨不明瞭，經命其敘明而不為必要的敘明
25 ，而可以駁回該項攻防方法。經駁回該項攻防方法後，應認
26 為被告對於原告該部分的主張，已經沒有爭執，除了根據發

票的記載內容本身就可以明確排除為系爭物品的銷售外（本判決附件註4 部分參照），其餘都可以認定就是系爭物品的銷售。以此標準將附件發票的銷售金額累加結果，其金額為2,556,874 元（詳細計算方式另如本判決附件中的說明），就可以認定是被告銷售系爭物品侵害系爭專利的所得銷售額。

(四)【13】原告雖然有自行估算被告銷售系爭物品的每台成本為12,972元，但這一點被告並沒有提出抗辯，基於辯論主義，不應該作為認定事實的一部分（被告已表明賠償細節沒有討論必要，而不是有難以或無法舉證問題）。因此，前述所認定被告銷售系爭物品所得金額，就可以全數認定為被告因侵害行為所得利益，而為本案損害賠償數額。另外，被告提出來的銷售發票明明都有銷售金額，原告不以此為計算基礎，卻另外以自己購買價格21,800元來估算損害，我認為並不正確，基於法定的證據裁判原則（民事訴訟法第222 條第1 項參照），還是應該以前述累加發票銷售金額為正確損害數額，在此一併敘明。

(五)【14】至於原告於訴訟前先委請第三方鑑定機構進行侵權鑑定，這是屬於維權所生費用，在進行訴訟之必要範圍內，應列為訴訟費用的一部分（另詳訴訟費用項下所述），並不屬於侵害專利權所生的損害，這部分原告的請求，無法以損害賠償予以支持。

肆、結論

一、【15】發明專利權人對於侵害其專利權的，可以請求除去。有侵害疑慮的，可以請求防止；發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權的，可以請求損害賠償；發明專利權人請

01 求除去侵害時，對於侵害專利權的物品或從事侵害行為的原
02 料或器具，可以請求銷毀或為其他必要處置。以上為專利法
03 第96條第1項至第3項的規定，依同法第120條規定，並為
04 新型專利所準用。

05 二、【16】根據上述法律規定，以及本判決前面對於爭點的判斷
06 認定，本案原告之訴，於本判決主文欄第一至三項部分，可
07 以支持，應該准許；其餘部分，不能認同，應予駁回。其中
08 ；第一項部分，一併准許的法定遲延利息的部分，其法律依
09 據為民法第229條第2項、第233條第1項、第203條；利
10 息起算日為起訴狀繕本送達隔日起算，起訴狀送達證書可參
11 見本院卷第42頁；第二項部分，因被告已有侵害系爭專利行
12 為，而本判決認定屬實，所以有未來可能繼續侵害的疑慮，
13 而有以禁制令防止的必要，已經發生侵害的，應該予以回收
14 銷毀，其中回收部分，應屬於前述法律規定中的「必要處置
15 」；第三項部分所列禁制的行為，都屬於販賣之要約行為，
16 雖然在第二項部分已經予以禁制，但在第三項部分予以具體
17 詳列，有助於強制執行時的具體明確，也應該加以照准；另
18 外，該部分有關下架、撤銷，也是屬於前述法律規定的「必
19 要處置」，應一併說明。

20 三、假執行的判斷

21 【17】對於本判決第一項部分，原告表明願供擔保宣告假執
22 行，經審核符合法律規定，於是酌定擔保金額加以宣告。

23 四、【18】兩造其餘攻擊防禦方法，經核於判決結果無影響，不
24 再一一論述。

25 伍、訴訟費用

26 一、【19】雖然原告請求的金額沒有全部判准，但這是因為我認

01 為其所請求的鑑定費用35,000元，應該列入訴訟費用，不應
02 該列為損害賠償的一部分，所以實質上原告已經接近全部勝
03 訴，從而依民事訴訟法第79條，仍判命由被告負擔全部訴訟
04 費用。

05 二、有關我認為鑑定費用35,000元，應該列入訴訟費用，理由說
06 明如下：

07 (一)【20】訴訟文書之影印費、攝影費、抄錄費、翻譯費、證人
08 、鑑定人之日費、旅費及其他進行訴訟之必要費用，其項目
09 及標準由司法院定之，民事訴訟法第77條之23第1項有明文
10 規定。這表示訴訟費用，除了訴訟文書之影印費、攝影費、
11 抄錄費、翻譯費、證人、鑑定人之日費、旅費外，還包括了
12 ：「其他進行訴訟之必要費用」。不過，司法院目前應該只
13 依此規定訂定「法院辦理民事事件證人鑑定人日費旅費及鑑
14 定費支給標準」、「法院辦理民事事件訴訟文書之影印攝影
15 抄錄及翻譯費徵收標準」，似乎還沒有針對「其他進行訴訟
16 之必要費用」訂定其標準。但既然法律已經明文肯定了訴訟
17 費用還有「其他進行訴訟之必要費用」，在司法院還沒有訂
18 定標準前，就應該由法院在個案中予以認定（可在訴訟案件
19 中，也可在確定訴訟費用額程序），以符合立法本意，貫徹
20 依法裁判原則。

21 (二)【21】由於現代民事訴訟的攻防多樣性，可能衍生多種必要
22 費用，其中有法律明文規定其費用支出的，例如：民事訴訟
23 法第351條規定有第三人提出文書費用的請求；也有法律明
24 文規定其程序進行的，例如：民事訴訟法第305條規定有兩
25 造會同證人於公證人作成陳述書狀（必然伴隨公證費用支出
26 ）。這些費用支出，只要是發生在訴訟程序進行中，並經法

01 院指揮進行的，即使沒有「其他進行訴訟之必要費用」標準
02 訂定，還是應該納入訴訟費用，否則就顯然地違反「其他進
03 行訴訟之必要費用」也是訴訟費用的前述立法規定。

04 (三)【22】比較會有爭議的是像本案的情形，畢竟原告在本案提
05 出的鑑定報告，是在起訴前就自行委請鑑定，沒有經過法院
06 的指揮進行，而且在專利訴訟改由智慧財產法院集中優先管
07 轄之後，很多案件都沒有經過第三方鑑定，就可以直接辯論
08 攻防，這樣子還能夠認為起訴前自行委請第三方鑑定的鑑定
09 費用是「其他進行訴訟之必要費用」嗎？我認為這個問題，
10 不應該事後僅從法院的觀點來判斷鑑定有無必要，而是要以
11 起訴前的時點，並從當事人判斷是否起訴的角度來加以審視
12 。這樣判斷標準的法理可以參考民事訴訟法第81條第2款：
13 按當時之訴訟程度，為伸張或防衛權利所必要的訴訟費用，
14 即使最後敗訴，也可以判命由勝訴對造負擔。據此推論，在
15 專利侵權訴訟中最後勝訴的原告，在起訴前先經第三方鑑定
16 ，以審慎確認評估其訴訟必要性，也應該肯認為「其他進行
17 訴訟之必要費用」。這樣也有利於無辜的被告只因為原告自
18 己片面主觀認定侵權就要被迫應訴，對於司法資源的有效運
19 用，也將發揮正面的作用。

20 (四)【23】因為專利權的範圍雖然是文字載明於申請專利範圍，
21 但實際上一項具體的物品是否落入專利權範圍，還是涉及到
22 許多技術與法律上的專業能力判斷。雖然不能完全否認原告
23 自己可能有判斷是否侵權的能力，但以一般社會理性謹慎之
24 人的立場，在打民事官司之前，先尋求專利侵害專業鑑定機
25 構進行鑑定以確定訴訟必要性，應是正當合理的需求。另一
26 方面，本來就不應該因為原告自己有判斷及主張侵權的能力

，就完全排除適度地由公正第三方鑑定為必要訴訟費用，畢竟當事人在民事訴訟中必須自己承擔攻防的權責，如果舉證不力，就有可能要負擔不利後果。如果在訴訟中肯認原告可以為自己的侵權主張適度地再聲請鑑定以為舉證攻防（因而可以將鑑定費用納入訴訟費用），那又何以不能准許原告在起訴前就委請公正第三方鑑定，並將鑑定費用納入訴訟費用之一部？在訴訟前就已有第三方鑑定報告，不是正可以讓訴訟在一開始就可以盡速地聚焦形成爭點，從而保障兩造的適時裁判請求權？而適時裁判請求權的保障，不正是憲法保障訴訟權的重要內涵？一項能夠落實保障訴訟權的費用支出，卻又為什麼要僵化地認為不是「其他進行訴訟之必要費用」？

(五)【24】以本案而言，經審閱原告提出的鑑定報告，其所分析的專利技術特徵從分析項A～J有10項之多，涉及許多技術判斷事項，以權利人必須判斷是否起訴的角度觀察，應該肯定其先進行第三方鑑定之費用支出必要性，其鑑定費用為35,000元也有原證8的收據可證（本院卷第34頁），數額也可以認為合理，所以應該將此費用列為訴訟費用，將來於確定訴訟費用金額時，一併加以確定。

中 華 民 國 108 年 4 月 29 日

智慧財產法院第三庭

法 官 蔡志宏

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 108 年 4 月 29 日

