

01 智慧財產法院民事判決

02 108年度民專上易字第4號

03 上訴人即

04 被上訴人 葉聰池

05 訴訟代理人 劉家榮律師

06 複代理人 陳婉瑜律師

07 訴訟代理人 郭泓志律師

08 被上訴人

09 即上訴人 煌程企業有限公司

10 兼法定代理人 陳俊欽

11 上二人共同

12 訴訟代理人 何建宏律師

13 鄭鴻威律師

14 王智彥專利師

15 上列當事人間排除侵害專利權等事件，兩造分別對於中華民國10
16 8年4月30日本院107年度民專訴字第57號第一審判決，提起上
17 訴，葉聰池並為訴之追加，本院於109年3月19日言詞辯論終結
18 ，判決如下：

19 主 文

20 煌程企業有限公司、陳俊欽應再連帶給付葉聰池新臺幣壹拾陸萬
21 肆仟柒佰伍拾伍元，及自民國一〇八年十一月十九日起，至清償
22 日止，按週年利率百分之五計算之利息。

23 煌程企業有限公司、陳俊欽應將侵害葉聰池中華民國第M494510
24 號新型專利「壓扣」專利權之產品及從事侵害上揭行為之原料和
25 模具，均予以回收並銷毀。

26 葉聰池上訴及其餘追加之訴均駁回。

01 煌程企業有限公司、陳俊欽上訴駁回。
02 第二審訴訟費用由煌程企業有限公司、陳俊欽、葉聰池各自負擔
03 。

04 追加之訴訴訟費用由煌程企業有限公司、陳俊欽負擔百分之五，
05 餘由葉聰池負擔。

06 事實及理由

07 壹、程序事項：

08 一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密
09 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交
10 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟
11 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管
12 轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織
13 法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別
14 定有明文。本件係依專利法所保護之智慧財產權益所生之第
15 二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定
16 ，本院依法自有管轄權。

17 二、次按，在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為
18 之。但民事訴訟法第255條第1項第2款至第6款情形，不
19 在此限。又請求之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事
20 項之聲明者，縱於訴狀送達後，原告仍得將原訴變更或追加
21 他訴，無須得被告同意，此觀諸民事訴訟法第446條第1項
22 、第255條第1項第2款及第3款之規定自明。換言之，原
23 告於第二審為訴之追加，苟其請求之基礎事實同一者，即非
24 法所不許。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴
25 與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生
26 活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於

01 審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期
02 待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加
03 以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之。
04 本件上訴人即被上訴人葉聰池（下稱葉聰池）先以民事上訴
05 狀聲明：(一)原判決主文第3項「葉聰池其餘之訴駁回。」、
06 第4項「訴訟費用由被上訴人即上訴人煌程企業有限公司（
07 下稱煌程公司）、陳俊欽連帶負擔 $\frac{3}{4}$ ，餘由葉聰池負擔
08 第7項「葉聰池其餘假執行之聲請駁回」之判決廢棄。（
09 見本院卷第73頁），其後陸續以民事上訴理由暨訴之追加狀
10 （見本院卷第125頁）、民事補充上訴理由暨擴張上訴聲明
11 狀（見本院卷第245至247頁）變更聲明，最後聲明為：(一)
12 原判決主文第3項「葉聰池其餘之訴駁回。」部分廢棄。(二)
13 前開廢棄部分，煌程公司、陳俊欽不得自行或使他人製造、
14 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
15 第D168218號設計專利「壓扣」（下稱系爭設計專利）專
16 利權之物品。(三)煌程公司、陳俊欽應將侵害葉聰池中華民國
17 第M494510號新型專利「壓扣」（下稱系爭新型專利）專利
18 權及系爭設計專利之產品及從事侵害行為之原料和模具，均
19 予以回收並交予葉聰池銷毀。(四)除原審判決主文第二項外，
20 煌程公司、陳俊欽應再給付葉聰池新臺幣（下同）400萬元
21 ，及自起訴狀繕本送達之翌日時起至清償日止，按年利率5%
22 計算之利息。(五)訴訟費用由煌程公司及陳俊欽負擔。查葉聰
23 池為本件系爭新型專利、系爭設計專利之專利權人，本件主
24 要爭點為煌程公司等人有無侵害葉聰池系爭新型專利、系爭
25 設計專利致生損害賠償及排除侵害事件，雖煌程公司等人不
26 同意葉聰池訴之變更、追加聲明，並稱「原審法院就葉聰池

01 損害賠償請求聲明認有理由，為葉聰池全部勝訴判決，煌程
02 公司等人應再給付葉聰池400萬元為不合法，上訴人就此部
03 分亦不得提起附帶上訴，應予駁回」等語，然查，葉聰池先
04 後之請求主要爭點及請求基礎有關連性，且證據資料之利用
05 上亦有一體性，依訴訟經濟原則，宜利用同一訴訟程序審理
06 ，藉以一次解決本件之紛爭，揆諸首揭規定及說明，堪認葉
07 聰池追加前、後之請求基礎事實同一。

08 貳、實體事項：

09 一、葉聰池主張：

10 (一)葉聰池為系爭新型專利、系爭設計專利之專利權人，專利權
11 期間分別自西元2015年2月1日至2024年7月31日止、2015
12 年6月11日至2026年7月21日止。詎煌程公司未經葉聰池同
13 意或授權，製造並販售侵害系爭專利之壓扣具產品（下稱系
14 爭產品）予訴外人○○○（經營旭安安全帽行）、鼎立興實
15 業有限公司（下稱鼎立興公司）、格增實業有限公司（下稱
16 格增公司）。經比對後系爭產品落入系爭新型專利請求項1
17 ，煌程公司已自承系爭產品落入系爭新型專利範圍，其等先
18 後於104年2月26日、107年1月31日對系爭新型專利提起
19 舉發，均經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）認定舉發不成
20 立，並經經濟部駁回訴願，是煌程公司等人明知系爭新型專
21 利尚存且有效，仍持續製造、販賣系爭產品，顯具侵權故意
22 。又陳俊欽為煌程公司之法定代理人，自應與煌程公司負連
23 帶賠償責任。爰依專利法第120、142、96、97條、民法第
24 184條、公司法第23條第2項提起本件訴訟。

25 (二)系爭產品落入系爭設計專利之專利權範圍：

26 系爭產品與系爭設計專利在「按壓段中間置有止滑凸點、止

01 滑凸點占該平面約4成比例、前低後高之梯狀斜面設計、梯
02 狀上方之後側些微下凹、中間偏後之左右兩側有貫通之孔軸
03 」等整體視覺特徵之比較中，均幾乎完全一致，系爭產品僅
04 就按壓段之局部加以調整，然其「止滑凸點設置之位置、比
05 例、方式」等均與系爭設計專利雷同，縱使立於一般消費者
06 之觀點，綜合考量兩者整體視覺印象，顯屬可產生混淆之近
07 似外觀，系爭產品已落入系爭設計專利之範圍，侵害系爭設
08 計專利之專利權。又系爭產品雖就細節、局部加修改，然此
09 種細節性調整本就屬設計專利侵權中之常態，如因此認定系
10 爭產品並未侵害系爭設計專利，實將使專利法喪失保護設計
11 專利之目的，故設計專利之侵權，仍應以整體視覺映象做觀
12 察，而非一旦侵權人就細節處加以微調，就可一概閃躲侵害
13 設計專利之結果。

14 (三)被證1、2、3之組合無法證明系爭新型專利請求項1至7
15 不具進步性：

16 1.被證1及2壓合部之第一、二插槽為相對設置的凹槽，與系
17 爭新型專利請求項1「該扣接段之內表面凹設呈間隔設置之
18 第一斜槽、第二斜槽」為平行斜槽之構造不同；再者，被證
19 1、2之金屬片（金屬元件）係一呈半圓弧狀並設有咬合齒
20 構造，與系爭新型專利請求項1之「一第一板體、一第二板
21 體及覆設於該扣接段內表面且連接第一板體與第二板體一端
22 之間的第三板體」所構成門字形止擋片不同，且該止擋片具
23 有分別對應插設於第一斜槽、第二斜槽形成緊配。準此，被
24 證1、2並未揭露系爭新型專利請求項1「本體之扣接段之
25 內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽及第二斜槽」及「止擋片
26 」之技術。

01 2.又被證3 之帶扣結構包含有一公扣，一母扣及扣鈕、扣合片
02 ，其中該扣鈕設置有扣合端、樞孔與按壓部；該扣合片固設
03 於扣鈕（前緣）之扣合端位置（被證3 說明書第5 頁及第四
04 、五圖）。被證3 與系爭新型專利請求項1 相較，被證3 扣
05 鈕並未揭示系爭新型專利請求項1 扣接段之內表面凹設呈間
06 隔設置之第一斜槽及第二斜槽，且被證3 扣合片設置於可扣
07 合公扣之扣孔側壁之階部，並與該扣鈕前緣之扣合端黏合組
08 接、接合元件組接或灌包成型接合（被證3 請求項3 至5 、
09 說明書第4 頁第18至20行及第一、四及五圖），與系爭新型
10 專利請求項1 第一、二、三板體所構成之冂字形止擋片，具
11 有分別可對應插設於本體之第一、二斜槽形成緊配之第一、
12 二板體及覆設於該扣接段內表面並連接第一、二板體一端之
13 間之第三板體之構造不同。準此，被證3 亦未揭露系爭新型
14 專利請求項1 「本體之扣接段之內表面係凹設呈間隔設置之
15 第一斜槽及第二斜槽」及「止擋片」之技術特徵。

16 3.被證1 至3 不足佐證系爭新型專利不具進步性等情，業經經
17 濟部訴願決定書充分敘明緣由，並經原審認定屬實，煌程公
18 司等僅以被證1 、2 設有斜槽及金屬片之構造，率稱已揭露
19 系爭新型專利之技術特徵，然被證1 、2 之斜槽係相對設置
20 ，與系爭新型專利平行設置之構造完全不同，且兩者之金屬
21 片不是形狀及施作方式均不相同，何能揭露系爭新型專利之
22 技術特徵？又被證3 部分所設之梯型止擋片更與系爭新型專
23 利請求項1 扣接段之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽及第
24 二斜槽與冂字形止擋片對應插設形成緊配之構造不同，顯見
25 被證1 至3 並未揭露系爭新型專利之技術特徵，不足以否定
26 系爭新型專利之進步性。

01 (四)煌程公司2人於言詞辯論期日時所提出之補充答辯狀所附之
02 被上證2及3，觀其聲請時間，因在101年即已存在，然在
03 原審及二審準備程序終結前均未提出，葉聰池主張依照民事
04 訴訟法第276條及447條之規定，不得為本案請求基礎。又
05 由煌程公司2人言詞辯論期日所提出之民事補答辯意旨狀第
06 4頁圖式，可知系爭新型專利標註3的第一板體與第二板體
07 均是平行插入對應的斜槽，藉此承受撞擊時之力道，反觀被
08 上證2標註22的第一板體及第二板體並非平行切入斜槽，且
09 與對應封扣承受撞擊點之角度亦不相同。葉聰池歷次陳述已
10 有充分說明系爭新型專利是藉由前述第一板體與第二板體平
11 行嵌入斜槽並預留一部分的凸出承接撞擊來解決先前的技術
12 問題，此部分亦有本件原審判決及行政訴訟之判決支持，因
13 此認為系爭新型專利仍有新穎性與進步性。

14 (五)損害賠償之計算：

15 1.本院於108年12月31日以108年度民專上易字第4號裁定命
16 煌程公司2人提出自105年1月26日起迄今販賣「壓扣」支
17 出貨單據、簽收單、銷貨憑證等資料，被上訴人煌程公司等
18 二人於本院109年2月10日準備程序時稱其會於二週內提出
19 ，然被上訴人煌程公司2人迄今未曾提出任何單據，則果煌
20 程公司2人所稱「煌程公司僅於106年間少量生產被控侵權
21 物品，至106年11月間葉聰池向臺灣臺南地方法院聲請證據
22 保全後即停止生產銷售被控侵權物品」云云為真，則何不直
23 接提出相關之進出貨單據？顯見煌程公司2人所辯要非真正
24 ！

25 2.被上訴人煌程公司2人辯稱其每組壓扣僅獲利0.5115元云云
26 ，亦非屬實，本件系爭壓扣係公扣與母扣一起合併銷售，則

01 煌程公司2人侵害系爭專利權之獲利自應以整組壓扣之獲利
02 計算，而非以渠等所稱之比例計算。由煌程公司2人109年
03 1月31日提出系爭壓扣之成本分析表可知，渠等生產系爭壓
04 扣所需之插銷、彈簧、塑膠底座及壓扣、止檔片、鐵質公扣
05 成本合計僅為3.39元，而煌程公司2人所稱「組裝工資每組
06 成本0.25元部分」部分，上訴人否認之，則就被上訴人煌程
07 公司等二人所提之客觀資料顯示，渠等銷售系爭壓扣之利潤
08 應為「每組2.11元」。

09 3.就煌程公司2人製造及販售系爭壓扣之數量及獲利部分，逐
10 一計算如下，並依專利法第97條第1項第2款、同條第3項
11 之規定請求損害賠償：

12 (1)旭安帽行即姚旭州迄今亦未依本院之裁定提供相關單據，惟
13 本件106年12月間證據保全時扣得之送貨單中總計有「按鍵
14 式插扣12400組」（計算式： $300+3000+3000+3000+2600+50$
15 $0=12400$ ），若以壹年份計算，每月平均為1,033組。則煌
16 程公司2人自105年1月26日起至107年1月25日止共計2
17 年期間，應得推論至少製造並銷售系爭壓扣共計24,792組予
18 旭安帽行（計算式： $1,033\text{組}\times 24=24,792\text{組}$ ），獲利52,3
19 11元（計算式： $24,792\text{組}\times 2.11=52,311\text{元}$ ）。又煌程公司
20 2人自107年1月25日至109年2月25日止共計2年1個月
21 期間，應得推論至少製造並銷售系爭壓扣共計25,825組予旭
22 安帽行（計算式： $1,033\text{組}\times 25=25,825\text{組}$ ）。獲利54,490
23 元（計算式： $25,825\text{組}\times 2.11=54,490\text{元}$ ）。

24 (2)格增公司雖回函稱其自105年1月26日起未曾向煌程公司購
25 買「壓扣」之物品，然本件106年12月間證據保全時扣得之
26 送貨單中，格增公司即有一張送貨單記載「按鍵式插扣200

01 組」，顯見格增公司之回函要與事實不符，其既違反前述裁
02 定之意旨拒不提出真實之單據，自應以前述證據保全扣得之
03 單據為計算基礎，以每月200組計算。則煌程公司2人自10
04 5年1月26日起至107年1月25日止共計2年期間，應得推
05 論至少製造並銷售系爭壓扣共計4,800組予格增公司（計算
06 式： $200 \text{ 組} \times 24 = 4,800 \text{ 組}$ ），獲利10,128元（計算式： $4,$
07 $800 \text{ 組} \times 2.11 = 10,128 \text{ 元}$ ）。又煌程公司2人自107年1月
08 25日至109年2月25日止共計2年1個月期間，應得推論至
09 少製造並銷售系爭壓扣共計5,000組予格增公司（計算式：
10 $200 \text{ 組} \times 25 = 5,000 \text{ 組}$ ）。獲利10,550元（計算式： $5,000$
11 $\text{ 組} \times 2.11 = 10,550 \text{ 元}$ ）

12 (3)就鼎立興公司部分，其109年1月13日說明書所附之送貨單
13 完全與本件106年12月間證據保全時於被告煌程公司隨機扣
14 得之出貨單完全相同，也漏為提供原審卷第428頁所示之出
15 貨單，足徵合理懷疑被告煌程公司已事先通知鼎立興公司證
16 據保全時扣得之出貨單，而使鼎立興公司僅提供本件法院已
17 扣得之出貨單，則鼎立興公司稱其僅有9次叫貨記錄，顯不
18 可採。鼎立興公司自承向葉聰池每月平均採購24,200組壓扣
19 （理由詳見葉聰池於108年12月18日所提上訴理由二狀第3
20 頁），而觀察於106年2月採購共計4萬組（原審卷第428
21 、431頁），於106年3月採購1萬組（原審卷第433頁）
22 、106年4月採購1萬組（原審卷第435頁，同本院卷第
23 389頁）、106年7月採購5,500組（原審卷第437頁，同
24 本院卷第389頁）、106年8月採購1萬組（原審卷第441
25 頁，同本院卷第391頁）、106年9月採購22,800組（原審
26 卷第443、445頁，同本院卷第393頁）、106年11月採購

01 2 萬組（原審卷第447 頁），另有不明月份採購5,000 組（
02 原審卷第439 頁），另審酌此部分之採購單據僅為零星扣得
03 之單據，尚有其他未經鼎立興公司即被告公司拒不提出之單
04 據，綜合審酌上情，足徵鼎立興公司每月向煌程公司採購系
05 爭壓扣之數量至少應與葉聰池每月平均採購24,200組壓扣數
06 量相符（蓋就葉聰池側面瞭解，煌程公司之出貨量應為葉聰
07 池的公司之雙倍，然苦無證據，僅得以目前卷內之證據推論
08 ，而以葉聰池之相同出貨量計算）。則被上訴人煌程公司2
09 人自105 年1 月26日起至107 年1 月25日止共計2 年期間，
10 應得推論其至少製造並銷售系爭壓扣共計580,800 組予鼎立
11 興公司（計算式： $24,200\text{組} \times 24 = 580,800\text{組}$ ），獲利1,22
12 5,488 元（計算式： $580,800\text{組} \times 2.11 = 1,225,488\text{元}$ ）。又
13 煌程公司2 人自107 年1 月25日至109 年2 月25日止共計2
14 年1 個月期間，應得推論渠等至少製造並銷售系爭壓扣共計
15 605,000 組予鼎立興公司（計算式： $24,200\text{組} \times 25 = 605,00$
16 0組 ）。獲利1,276,550 元（計算式： $605,000\text{組} \times 2.11 = 1$
17 $,276,550\text{元}$ ）。

18 (4)綜上，煌程公司2人合計獲利為：

19 ①自105 年1 月26日起至107 年1 月25日止共計2 年期間，
20 至少製造並銷售系爭壓扣共計24,792組予旭安帽行、4,80
21 0 組予格增公司、580,800 組予鼎立興公司，獲利分別為
22 52,311元、10,128元、1,225,488 元，合計為1,287,927
23 元。

24 ②自107 年1 月25日至109 年2 月25日止共計2 年1 個月期
25 間，至少製造並銷售系爭壓扣共計25,825組予旭安帽行、5
26 ,000組予格增公司、605,000 組予鼎立興公司，獲利分別

01 為54,490元、10,550元、1,276,550元，合計應為1,341,
02 590元。又此部分之期間係葉聰池起訴之後，煌程公司2
03 人仍執意繼續侵權行為，爰依專利法第97條第2項之規定
04 ，請求酌定三倍之損害賠償額，即4,024,500元。

05 ③承上，煌程公司2人應合計賠償葉聰池共計5,312,427元
06 （計算式：1,287,927元+4,024,500元=5,312,427元
07 ）），葉聰池僅請求450萬元即應准許，除原審已判准之50
08 萬元外，煌程公司2人應再連帶給付400萬元。

09 (5)退步言之，如本院認葉聰池就煌程公司2人之獲利部分舉證
10 不足，則依專利法第97條第1項第3款之規定，參考葉聰池
11 所提上證三之協議書，該協議書中載有專利授權費每次150
12 萬元，參以先前鼎立興公司之存證信函載明100年1月1日
13 起至107年9月1日止（合計80個月），合計購買系爭壓扣
14 金額達11,577,176元，平均每月採購金額為144,715元，則
15 換算每年採購金額最少應有1,736,580元，已大於前述專利
16 授權金之數額，足證煌程公司抗辯該協議書所載之專利授權
17 費過高云云，要不足採。則煌程公司於105年1月26日起至
18 107年1月25日止共計2年期間，未經葉聰池之授權而實施
19 系爭專利，葉聰池得依專利法第97條第1項第3款之規定，
20 每年各請求150萬元，合計300萬元。另煌程公司2人於107
21 年1月25日至109年2月25日止共計2年1個月期間，未經
22 葉聰池之授權而實施系爭專利，葉聰池得依專利法第97條第
23 1項第3款、專利法第97條第2項之規定，每年各請求150
24 萬元，並請求酌定三倍之賠償，合計應為600萬元（計算式
25 150萬×2年×3倍=600萬），故煌程公司2人合計應賠償葉
26 聰池900萬元，葉聰池僅請求450萬元，自應全部准許。

01 (6)承上，葉聰池就該二請求權基礎均僅一部請求450萬元，為
02 此懇請本院擇一為葉聰池勝訴之判決。

03 二、煌程公司、陳俊欽抗辯則以：

04 (一)系爭產品並無落入系爭設計專利範圍：

05 1.系爭產品與系爭專利有下列不同處：

06 (1)系爭產品前端中央為直邊，直邊兩側為斜邊；系爭設計專利
07 之左側特徵為半圓形，兩者形狀明顯不同。

08 (2)系爭產品之按壓部除止滑凸點外為平面設計；系爭設計專利
09 之按壓部外緣設有一高凸之邊框，兩者明顯不同。

10 (3)系爭產品之止滑凸粒為菱形設計；系爭設計專利之止滑凸粒
11 為圓形，兩者明顯不同。

12 (4)系爭產品前端表面設置止滑凸粒，該止滑凸粒前方配合直邊
13 為直向排列，兩側配合斜邊為斜向排列；系爭設計專利之止
14 滑凸粒呈方形排列特徵，兩者之止滑凸粒排列方式不同。

15 (5)系爭產品之排列止滑凸粒中央為平面，並設置外文「PRESS
16 」；系爭設計專利之止滑凸粒不具前述設計外觀，兩者設計
17 顯然不同。

18 2.系爭設計專利係一壓扣，須配合母扣底座使用方能發揮效用
19 ，消費者正常使用時易見之部位僅包含壓扣正面之形狀、花
20 紋，而系爭設計專利與系爭產品之正面形狀、花紋容有多處
21 差異，已如前述，是葉聰池主張系爭設計專利有「前低後高
22 之梯狀斜面設計、梯狀上方之後側些微下凹、中間偏後之左
23 右兩側有貫通之孔軸」之整體視覺特徵等語，並非正常使用
24 易見之部位，其考量比重自應降低。而煌程公司自98年申請
25 被證³所示專利以來，所銷售之按鍵式壓扣均採用相同於系
26 爭產品正面之設計銷售，為系爭設計專利之先前技藝。系爭

01 設計專利明顯採用圓形凸點、半圓形弧邊、按壓段表面呈現
02 內沉平面等明顯不同於先前技藝之設計特徵，業據原審調查
03 詳盡，是判斷系爭產品與系爭設計專利是否類似時，該部分
04 設計特徵應予較高程度之考量比重。系爭產品既不具上述設
05 計特徵，自應認為系爭產品與系爭設計專利之外觀不近似。

06 (二)被證1、2、3之組合可以證明系爭新型專利請求項1至7
07 不具進步性：

08 1.系爭新型專利請求項1，可簡單分為就系爭新型專利做為壓
09 扣使用之部分，及系爭新型專利之本體及止擋片接合技術部
10 分兩者。系爭新型專利所示之壓扣，係由被證3修改而來，
11 其採用原證3教示之扣具外型、扣合方式及以複合材料兼顧
12 成本與扣具強度等技術，所創作者僅為金屬止擋片與塑膠本
13 體接合之技術，此由系爭新型專利說明書所引用之先前技術
14 為「而習知安全帽之扣具主要係包括：一公扣及一母扣；其
15 中該母扣之壓扣具有一本體及一止擋片，該止擋片唯一金屬
16 片體，其主要係用以抵擋公扣插入母扣時，用力過度而碰撞
17 本體前端之扣接部，進而使得扣接部損壞。目前習用的壓扣
18 其本體前端為階梯狀，而該止擋片相對設為階梯狀，其於組
19 裝時，係將止擋片放置於該本體前端，使其階梯狀對應階梯
20 狀，並以沖壓方式將該止擋片壓固於該本體上。」等原證3
21 所示技術即明。故系爭新型專利實與被證3同樣為具有軸孔
22 梯型之塑膠本體、覆蓋在塑膠本體與扣具底座接觸面之止擋
23 片構成，系爭新型專利請求項1前半段所述之「一種壓扣，
24 其係配合使用於安全帽扣具，該壓扣主要包括；一本體，具
25 有相分隔之按壓段及扣接段，該按壓段與扣接段之間沿一延
26 伸方向貫穿一軸孔」即與原審被證3完全相同，自不具進步

01 性。

02 2.系爭新型專利之金屬止檔片與塑膠本體之接合技術，即是將
03 由三板體構成之金屬止檔片覆蓋在塑膠扣具本體上，外側之
04 兩板體與塑膠扣具上對應之斜槽接合固定，中央之板體則覆
05 蓋塑膠扣具本體與扣具底座接合、容易磨損之部分。而被證
06 1、2 所揭示之金屬止檔片，同具有三板體，外側之兩板體
07 與塑膠扣具本體上相對設置之斜槽接合固定，中央之半圓形
08 板體則配合被證1、2 繩帶扣具所需形狀設置鋸齒狀止滑部
09 、採用半圓形外型設計，惟仍不逸脫以中央板體覆蓋扣具外
10 部以增加強度之本質。被證3 專利說明書第五圖亦有揭示相
11 同技術，其外側之兩板體與塑膠扣具本體上對應之斜槽接合
12 固定，中央之板體呈階梯狀，覆蓋壓扣與母扣底座、公扣接
13 合面之部分提供較高強度。是系爭新型專利請求項1 後半段
14 之「一種壓扣…該扣接段之內表面凹設呈間隔設置之第一斜
15 槽及第二斜槽，以及一止擋片，具有分別對應插設在該第一
16 斜槽、第二斜槽之一第一板體、一第二板體及覆設於該扣接
17 段內表面且連接第一板體與第二板體一端之間的第三板體，
18 該止擋片之第一板體、第二板體係與該第一斜槽、第二斜槽
19 形成緊配。」技術，實與被證1、2、3 完全相同，自不具
20 進步性。

21 3.系爭新型專利請求項2、3、4 均依附於系爭新型專利請求
22 項1，均係將止檔片與本體固定之技術，與系爭新型專利請
23 求項1 同受原審被證1、2、3 之教示，自不具進步性。

24 4.系爭新型專利請求項5、6、7 均依附或間接依附於系爭新
25 型專利請求項1，均為壓扣本體之技術，與前述止檔片與本
26 體固定方式無涉，實與被證3 所教示之技術特徵相同，自不

01 具進步性。

02 (三)系爭新型專利有應撤銷之原因，新穎性或進步性的審查與專
03 利侵權判斷不同，專利侵權判斷須以申請專利範圍為主並參
04 酌說明書及圖式，但在做專利要件之判斷時應僅以申請專利
05 範圍所載之文字做解讀，如被上證2 所載之表一及表二，皆
06 充分說明系爭新型專利的所有元件及結構及連結關係都已被
07 被上證2 所揭露，故系爭新型專利有應撤銷之原因。

08 (四)葉聰池原受僱於煌程公司，負責開發按鍵式壓扣產品，迄10
09 0 年8 月25日始離職設立「育祥企業社」。葉聰池上開任職
10 期間改良被證3 所示專利，並據此於離職後申請系爭新型專
11 利，煌程公司在葉聰池開發系爭新型專利所示壓扣後即不斷
12 少量生產此種壓扣，藉此測試市場對系爭新型專利所示壓扣
13 之反應。葉聰池申請系爭新型專利後，煌程公司主觀上認為
14 系爭新型專利與被證3 所示壓扣相差無幾，不能藉此申請新
15 型專利，更認自己早於100 年間即開始生產系爭產品，可依
16 專利法第59條第1 項第3 款規定不受系爭新型專利之拘束，
17 方才於舉發系爭新型專利後持續生產系爭壓扣，故葉聰池僅
18 憑煌程公司曾對系爭新型專利提起舉發即主張煌程公司有侵
19 害系爭新型專利之故意，容有誤會。

20 (五)損害賠償部分：

21 1.系爭產品使用系爭新型專利所示壓扣，構成元件為塑膠壓扣
22 及止擋片。「塑膠底座及壓扣」每組單價1.7 元部分，因塑
23 膠底座及塑膠壓扣體積、重量類似，又均係注塑成型製作，
24 應認兩者成本相同，即塑膠壓扣之成本為每個0.85元（計算
25 式：1.7 元÷ 2=0.85元），加計「止擋片」之成本每個0.15
26 元後，應認系爭產品壓扣部分為成本為每個1 元（計算式：

01 0.85元+0.15元=1元)，與系爭產品之成本3.64元相較之下
02 可認系爭新型專利對系爭產品整體銷售之貢獻度為27.5%
03 (計算式： $1\text{元} / 3.64\text{元} = 27.5\%$ ，小數點第一位後四捨五入
04)。系爭產品每組成本為3.64元，售價為每組5.5元，累計
05 銷售12萬6100組，獲利共23萬4546元(計算式： $【5.5\text{元} /$
06 $\text{組} - 3.64\text{元} / \text{組}】 \times 126,100\text{組} = 234,546\text{元}$)，而系爭新型
07 專利就上開獲利之貢獻度為27.5%，故煌程公司因銷售落入
08 系爭新型專利範圍「壓扣」所得利益扣除必要成本後即為6
09 萬4500元(計算式： $234,546\text{元} \times 27.5\% = 64,500\text{元}$ ，小數點
10 後四捨五入)。

11 2.葉聰池主張煌程公司至本件訴訟開始後陸續銷售被控侵權之
12 系爭產品，獲利合計128萬餘元，顯與本院函詢格增公司、
13 姚旭州(即旭安帽行)及鼎立興公司之結果不符，由格增公
14 司回函可見，煌程公司並未將系爭產品販售予格增公司，鼎
15 立興公司部分，可見煌程公司銷售之總量為122800組。姚旭
16 州(即旭安帽行)雖未回函，惟其早已陸續答應葉聰池及本
17 院會盡量提出與煌程公司交易單據，卻未提出，顯然其與煌
18 程公司之交易除證據保全程序中所示單據外並無其他。

19 三、原審判決為一部勝訴，一部敗訴之判決，兩造就對其不利部
20 分各自提起上訴，葉聰池上訴聲明：(一)原判決主文第三項「
21 葉聰池其餘之訴駁回。」部分廢棄。(二)前開廢棄部分，煌程
22 公司、陳俊欽不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣
23 、使用或為上述目的而進口侵害系爭設計專利「壓扣」專利
24 權之物品。(三)煌程公司、陳俊欽應將侵害葉聰池系爭新型專
25 利權及系爭設計專利「壓扣」之產品及從事侵害行為之原料
26 和模具，均予以回收並交予葉聰池銷毀。(四)除原審判決主文

01 第二項外，煌程公司、陳俊欽應再給付葉聰池400萬元，及
02 自起訴狀繕本送達之翌日時起至清償日止，按年利率5%計算
03 之利息。(五)訴訟費用由煌程公司及陳俊欽負擔；煌程公司及
04 陳俊欽則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)上訴費用由葉聰池負擔
05 。另煌程公司及陳俊欽上訴聲明：(一)原判決不利於煌程公司
06 及陳俊欽部分廢棄。(二)上開廢棄部分，葉聰池在第一審之訴
07 駁回。(三)第一審廢棄部分及第二審上訴費用均由葉聰池負擔
08 ；葉聰池答辯聲明：(一)煌程公司及陳俊欽之上訴駁回。(二)訴
09 訟費用由煌程公司及陳俊欽負擔。

10 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第
11 270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事
12 項並協議簡化爭點如下：

13 (一)不爭執事項：

14 1.葉聰池為系爭新型第M494510號「壓扣」專利(即系爭新型
15 專利)之專利權人，專利權期間自西元2015年2月1日至20
16 24年7月31日止。

17 2.葉聰池為系爭設計第D168218號「壓扣」專利(即系爭設計
18 專利)之專利權人，專利權期間自西元2015年6月11日至20
19 26年7月21日止。

20 3.系爭產品為煌程公司所製造販售。

21 (二)本件爭點：

22 1.系爭產品是否落入系爭設計專利之專利權範圍？

23 2.被證1、2、3之組合，是否足以證明系爭新型專利請求項
24 1至7不具進步性？

25 3.葉聰池依專利法第120、142、96、97條、民法第184條、
26 公司法第23條第2項請求排除侵害、銷毀系爭新型專利及系

01 爭設計專利「壓扣」產品及從事侵害之原料和模具暨給付損
02 害賠償，有無理由？若有，損害賠償金額若干為適當？

03 五、得心證之理由：

04 (一)依智慧財產案件審理法第16條第1、2項規定，當事人主張
05 或抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有
06 無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民
07 事訴訟中不得對於他造主張權利。本件煌程公司、陳俊欽提
08 出系爭新型專利違反核准時（103年1月22日修正公布）專
09 利法第120條準用第22條第2項、第26條第1項等規定之撤
10 銷原因，本院就此抗辯應自為判斷。系爭新型專利於103年
11 8月1日申請，並於104年2月1日公告，故系爭專利是否
12 具有應撤銷專利權之情事，應依核准處分時有效之103年1
13 月22日修正公布、3月24日施行之專利法（下稱「核准時專
14 利法」）為判斷。

15 (二)按「（第1項）可供產業上利用之發明，無下列情事之一，
16 得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二
17 、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。（
18 第2項）發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域
19 中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍
20 不得取得發明專利」、「說明書應明確且充分揭露，使該發
21 明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據
22 以實現」，核准時專利法第120條準用第22條第2項、第26
23 條第1項分別定有明文。

24 (三)又本件葉聰池主張煌程公司、陳俊欽等侵害其專利權之行為
25 期間係自106年1月起迄106年11月間（見原審卷第405、
26 407、415至447頁），又葉聰池109年3月19日言詞辯論

01 具狀主張煌程公司、陳俊欽等侵害其專利權之行為期間係自
02 105年1月26日起迄107年1月25日二年期間（見本院卷第
03 495至497頁），是本件煌程公司、陳俊欽是否侵害葉聰池
04 系爭新型專利權、其損害賠償應如何計算，自應依其最後侵
05 權行為時，適用於106年1月18日修正、106年5月1日施
06 行之現行專利法（下稱「侵權時專利法」）。

07 (四)次按，「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其
08 損害：…二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權
09 實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」
10 、「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請
11 求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證
12 明損害額之三倍」，侵權時專利法第120條準用第77條第1
13 項第2款、第3款、第2項分別定有明文。

14 (五)系爭新型專利（M494510）技術分析：

15 1.系爭新型專利之技術內容：

16 (1)系爭新型專利所欲解決之問題：

17 習用的壓扣其本體前端為階梯狀，而該止擋片相對設為階梯
18 狀，其於組裝時，係將止擋片放置於該本體前端，使其階梯
19 狀對應階梯狀，並以沖壓方式將該止擋片壓固於該本體上；
20 惟該本體本身並無設置令該止擋片定位的結構，所以於沖壓
21 時，常有止擋片位移的問題，導致沖壓頭無法精確地將止擋
22 片壓固於該本體上，而產生本體損壞或是壓固後本體周圍產
23 生毛邊，進而造成不良率提高；再者，該止擋片僅以沖壓方
24 式固定於本體，因此常有止擋片鬆脫的問題產生。是以，系
25 爭新型專利之主要目的係令本體與止擋片結合時，降低不良
26 率以及防止結合後止擋片鬆脫（詳參系爭新型專利之說明書

01 第1至2頁)。

02 (2)系爭新型專利之壓扣(1)主要包括：一本體(2)及一止
03 擋片(3)，該止擋片(3)係緊配於該本體(2)一端。
04 該本體(2)具有相分隔之一按壓段(21)及一扣接段(22
05)，該按壓段(21)與扣接段(22)之間沿一延伸方向貫穿
06 一軸孔(23)，該扣接段(22)遠離該軸孔(23)的一端設
07 有一階部(221)，該階部(221)係與該扣接段(22)內
08 表面(222)形成高低差，而該扣接段(22)設有呈間隔之
09 第一斜槽(24)及第二斜槽(25)，該第一斜槽(24)係凹
10 設於該階部(221)，該第二斜槽(25)係凹設於該扣接段
11 (22)之內表面(222)，且該第一斜槽(24)及第二斜槽
12 (25)由該扣接段(22)朝該軸孔(23)方向斜向設置，在
13 其一實施例中，該第一斜槽(24)與該第二斜槽(25)係呈
14 平行。

15 該止擋片(3)具有分別對應插設在該第一斜槽(24)與第
16 二斜槽(25)之一第一板體(31)與一第二板體(32)以及
17 覆設於該扣接段(22)內表面(222)且連接第一板體(31
18)與第二板體(32)一端之間的第三板體(33)，該第三板
19 體(33)與第一板體(31)、第二板體(32)相連處係呈圓
20 角，使得該止擋片(3)整體概成冂字形；再者，該第一板
21 體(31)及第二板體(32)係與其對應之該第一斜槽(24)
22 及第二斜槽(25)相同斜度，且該第一板體(31)及第二板
23 體(32)之厚度(t1)係大於該第一斜槽(24)及第二斜槽
24 (25)之厚度(t2)。

25 該止擋片(3)係以該第一斜槽(24)及該第二斜槽(25)做
26 為引導，令該第一板體(31)及第二板體(32)遠離該第三

01 板體 (33) 的一端對齊於該第一斜槽 (24) 及第二斜槽 (25)
02) 之槽口 (P)，再以機台將該止擋片 (3) 壓入該第一斜
03 槽 (24) 及第二斜槽 (25) 內部，由於該第一板體 (31) 及
04 第二板體 (32) 之厚度 (t1) 係大於該第一斜槽 (24) 及第
05 二斜槽 (25) 之厚度 (t2)，故該第一板體 (31)、第二板
06 體 (32) 係與該第一斜槽 (24)、第二斜槽 (25) 相互間形
07 成緊配合，而將該止擋片 (3) 固定於該本體 (2)。藉此
08 ，可降低該本體 (1) 與止擋片 (3) 組合時之不良率，且
09 由於該止擋片 (3) 之第一板體 (31) 與第二板體 (32) 係
10 緊配於該本體 (2) 內部，僅第三板體 (33) 外露於該本體
11 (2)，使得該止擋片 (3) 不易鬆脫，故可提升該壓扣 (
12 1) 整體結構強度，以延長系爭新型專利之使用壽命 (詳參
13 系爭新型專利之說明書第4至5頁)，系爭新型專利之主要
14 圖式如本判決附圖一。

15 2. 系爭新型專利之申請專利範圍分析：

16 系爭新型專利申請專利範圍共計7項請求項，其中請求項1
17 為獨立項，其餘為附屬項。葉聰池主張受文義侵害之請求項
18 為請求項1至7 (詳參葉聰池107年11月19日民事準備書 (
19 二) 狀)，相關請求項之內容記載如下：

20 第1項：一種壓扣，其係配合使用於安全帽扣具，該壓扣主
21 要包括：一本體，具有相分隔之按壓段及扣接段，
22 該按壓段與扣接段之間沿一延伸方向貫穿一軸孔，
23 該扣接段之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽及第
24 二斜槽；以及一止擋片，具有分別對應插設在該第
25 一斜槽、第二斜槽之一第一板體、一第二板體及覆
26 設於該扣接段內表面且連接第一板體與第二板體一

01 端之間的第三板體，該止擋片之第一板體、第二板
02 體係與該第一斜槽、第二斜槽形成緊配。

03 第2項：如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該第一斜
04 槽、第二斜槽係由該扣接段朝該軸孔斜向設置，且
05 該第一板體及第二板體係與其對應之該第一斜槽及
06 第二斜槽相同斜度。

07 第3項：如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該第一斜
08 槽、第二斜槽係呈平行。

09 第4項：如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該第一板
10 體及第二板體之厚度係大於該第一斜槽及第二斜槽
11 之厚度。

12 第5項：如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該扣接段
13 遠離該軸孔的一端設有一階部，該階部係與該扣接
14 段內表面形成高低差。

15 第6項：如申請專利範圍第5項所述之壓扣，其中該第一斜
16 槽係凹設於該階部。

17 第7項：如申請專利範圍第1項所述之壓扣，其中該按壓段
18 之外表面設有止滑部。

19 (六)系爭設計專利(D168218)技術分析：

20 1.系爭設計專利為如圖式所揭示之一種可適用於帽體扣具之「
21 壓扣」設計，該壓扣大致係呈一朝向一側傾斜之扁平的整體
22 形狀，壓扣之一端為按壓段，按壓段之端部形成半圓弧狀修
23 飾，其上表面內部設有一與按壓段外輪廓相同形狀之內沉平
24 面，內沉平面上並設有複數個圓形凸點，壓扣之另一端為扣
25 接段，其上表面設一削角，下表面則設有階層內凹，另按壓
26 段與扣接段之間設有一軸孔，系爭設計專利之圖式如本判決

01 附圖二。

02 2.系爭設計專利之專利權範圍分析：

03 系爭設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成
04 。依系爭設計專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計
05 名稱及物品用途，系爭設計專利所應用之物品為一種可適用
06 於帽體扣具之「壓扣」。依系爭設計專利核准公告之圖式，
07 並審酌說明書中之設計說明，系爭設計專利之外觀為如圖式
08 各視圖中所構成的整體形狀。

09 (七)系爭產品技術分析：

10 1.葉聰池主張煌程公司所製造、販售之「壓扣」產品侵害系爭
11 新型專利及系爭設計專利，該系爭產品經本院106年度民聲
12 字第37號准予保全證據，而扣得系爭產品3件。又煌程公司
13 、陳俊欽僅爭執系爭產品是否落入系爭設計專利之專利權範
14 圍，但對系爭產品落入系爭新型專利部分，則不爭執（詳參
15 又煌程公司、陳俊欽107年7月4日民事答辯狀第2頁及10
16 7年11月2日民事補正狀第1、2頁）。系爭產品之外觀分
17 析即系爭產品之主要圖式如本判決附圖三。

18 2.系爭產品之內部結構特徵於原審108年2月20日當庭拆解勘
19 驗，並經確認結果如下（參本判決附圖四）：

20 (1)壓扣：該壓扣係配合使用於安全帽之扣具，具有相分隔之按
21 壓段及扣接段，按壓段之外表面設有止滑部，按壓段
22 及扣接段之間沿一延伸方向貫穿一軸孔，該扣接段遠
23 離該軸孔的一端設有一階部，該階部係與該扣接段內
24 表面形成高低差，該扣接段之內表面凹設呈間隔設置
25 之第一斜槽及第二斜槽，第一斜槽係凹設於該階部，
26 兩斜槽係由該扣接段朝該軸孔斜向設置，且該第一板

01 體及第二板體係與其對應之該第一斜槽及第二斜槽相
02 同斜度，並呈平行設置。

03 (2)止擋片：具有分別對應插設在該第一斜槽、第二斜槽之一第
04 一板體、一第二板體及覆設於該扣接段內表面且連接
05 第一板體與第二板體一端之間的第三板體，該止擋片
06 之第一板體、第二板體之厚度係大於該第一斜槽及第
07 二斜槽之厚度並形成緊配。

08 (八)有效性證據之技術分析：

09 1.被證1：

10 (1)被證1 為西元2011年7 月1 日公告之我國第M406546 號「扣
11 具結構改良」專利案，其公告日早於系爭新型專利之申請日
12 (2014年8 月1 日)，故被證1 可做為系爭新型專利之先前
13 技術。

14 (2)被證1 係有關一種配合繩帶，用於綑綁貨物固定於車輛或棧
15 板等平台上的扣具，尤指係針對扣具結構數量與構成零件加
16 以改良設計；被證1 扣具結構改良之主要目的，乃係在提供
17 一種扣具結構，其僅包含一底座、一軸及一壓塊，利用壓塊
18 上直接成形彈性臂不僅可以減少習式一彈簧的使用，俾降低
19 零件加工、採購與庫存成本（詳參被證1 之說明書第3 、4
20 頁）。被證1 之扣具係包含：一底座（10）、一軸（20）及
21 一塑膠製壓塊（30）。該底座（10），具有第一端（11）及
22 第二端（12），該第一端11提供一固定繩（40）設置，該第
23 二端（12）具有一契合面（13）並且提供一活動繩（50）穿
24 設，該活動繩（50）並通過該契合面（13），該第一端（11
25 ）及該第二端（12）間具有二側壁（14,15），該二側壁（
26 14,15）上設有對稱的軸孔（16）及對稱的長條形樞孔（17

01)。該軸(20)，係為金屬製成，二端配合穿設於該二側壁
02 (14,15)的軸孔(16)上。該壓塊(30)，一端設一壓合
03 部31配合該契合面(13)，另一端設一扳動部(32)，而在
04 該壓合部(31)與該扳動部(32)間設有一穿孔(33)，該
05 壓塊(30)係以該穿孔33提供該軸(20)穿設後，使該壓塊
06 (30)設置於該二側壁(14,15)間，而該壓塊(30)並一
07 體延伸出有至少一彈性臂(34)頂抵於該底座(10)，使該
08 壓塊(30)的扳動部(32)常態翹起，令該壓合部(31)壓
09 抵該契合面(13)及該活動繩(50)，其中該彈性臂(34)
10 係由該扳動部(32)的相鄰該底座(10)方向延伸出，該彈
11 性臂(34)上設有導引柱(35)延伸出並在該樞孔(17)中
12 位移，在壓下該扳動部(32)的狀態，該彈性臂(34)係被
13 彈性下壓，且該壓合部31會脫離該契合面13並鬆脫該活動繩
14 (50)(詳參被證1之說明書第5、6頁及圖式第一至五圖
15)。另被證1包含另一實施例，該塑膠製壓塊(30B)的壓
16 合部(31B)上結合有一金屬片(300)，以該金屬片(30
17 0)用以包覆該壓合部(31B)及與底座(10B)的契合面
18 (13B)配合接觸，且該金屬片(300)上設有咬合齒(30
19 1)，而該壓塊(30B)與該金屬片(300)的結合係以埋
20 入射出或黏結方式固定，以該金屬片(300)結合該壓塊(
21 30B)，能增加該壓塊(30B)對活動繩的接觸強度(詳參
22 被證1之說明書第5、6頁及圖式第十三、十四圖)，被證
23 1之主要圖式如本判決附圖五。

24 2.被證2是2013年10月22日公告之美國第0000000號「複合材
25 料之扣具(Composite-material buckle)」專利案，其公
26 告日早於系爭新型專利之申請日(2014年8月1日)，可為

01 系爭新型專利之先前技術。被證2 為一種複合材料扣具，包
02 含：一底座（10），該底座（10）包括一個第一段（11）和
03 一個第二段（12），該第一段（11）有一結合面，該第一段
04 （11）和該第二段（12）之間形成二側壁（14,15 ），該二
05 側壁（14,15 ）分別有二對稱孔（16）和二對稱的長條形樞
06 部（17）；一軸（20），包括分別插入該二對稱孔（16）之
07 兩端；一塑膠抵壓件（30），包括一抵壓部（31）和固定的
08 扳動部（32），且在該抵壓部（31）與該扳動部（32）間形
09 成一穿孔（33），該塑膠抵壓件（30）包括一彈性臂（34）
10 ；一金屬件（40），與該塑膠抵壓件（30）的抵壓部（31）
11 連結，使得該金屬件（40）覆蓋該抵壓部（31）並接觸該底
12 座（10）的結合面（13），且該金屬件（40）設有數個咬合
13 齒（41）（詳參被證2 之摘要及被證4 之中譯文），被證2
14 之主要圖式如本判決附圖六。

15 3.被證3 是2009年11月11日公告之我國第M368320 號「帶扣結
16 構」專利案，其公告日早於系爭新型專利之申請日（2014年
17 8月1日），可做為系爭新型專利之先前技術。被證3 為一
18 種帶扣結構，主要指一種可增進扣合穩固性及使用壽命之帶
19 扣（詳參被證3 之說明書第3頁）。被證3 包含一公扣（1
20 ）一母扣（2 ），並該公扣（1 ）由金屬材質製造，並二
21 側分別具帶體接合部（11）、扣孔（12），而該帶體接合部
22 11具可穿插帶體之穿孔。母扣（2 ）主要具基座（21）、扣
23 鈕（22）、彈性元件（23）、扣合片（24），並該基座（21
24 ）由塑膠材料製造，並一側具帶體接合部（211 ），並帶體
25 接合部（211 ）具可穿插帶體之穿孔，又於另一側設置插孔
26 （212 ），又於基座（21）設置可容置扣鈕（22）之容置部

01 (213)，並於容置部 (213) 側壁設置樞孔 (214) 及可
02 接合彈性元件 (23) 一端部 (231) 之組接孔 (215)；又
03 扣鈕 (22) 由塑膠材料製造，並設於基座 (21) 之容置部 (213)
04 上，並設置樞孔 (221)，並藉由樞接元件 (222)
05 穿插基座 (21)、扣鈕 (22) 之樞孔 (214 、221) 組合，
06 並使扣鈕 (22) 可對應基座 (21) 樞轉，又於扣鈕 (22) 內
07 面設置可供抵靠彈性元件 (23) 另一端部 (232) 之抵靠部
08 (223)，又於扣鈕 (22) 一側設置扣合端 (224)，另一
09 側設置按壓部 (225)；又彈性元件 (23) 為扭力彈簧，並
10 一端部 (231) 穿插基座 (21) 組接孔 (215) 與基座 (21)
11) 接合，並另一端部 (232) 抵靠扣鈕 (22)，並使扣鈕 (22)
12 可藉由彈性元件 (23) 之彈性力令扣合端 (224) 位於
13 扣合位置，並可按壓扣鈕 (22) 之按壓部 (225) 令扣合端
14 (224) 脫離扣合位置解扣；又扣合片 (24) 由金屬材質製
15 造，並黏合固設於扣鈕 (22) 之扣合端 (224) 位置，又該
16 扣合片 (24) 可與公扣 (1) 之扣孔 (12) 扣合，並設置可
17 扣合公扣 (1) 之扣孔 (12) 側壁之階部 (241)。被證3
18 令公扣 (1) 由母扣 (2) 之插孔 (212) 穿插扣合時可藉
19 由金屬扣孔 (12) 與金屬扣合片 (24) 扣合，並因金屬扣合
20 片 (24) 不易變形，可大幅提升扣合穩固性及使用壽命 (詳
21 參被證3 之說明書第4 至5 頁及圖式第一至四圖)。另被證
22 3 提出另一實施例之扣合片 (25) 可置於扣鈕 (22) 之模具
23 內並再灌注扣鈕22之塑膠料與扣鈕 (22) 一體灌包成型接合
24 ，並使組合可具較佳穩固性、整體性 (詳參被證3 之說明書
25 第5 頁及圖式第五圖)，被證3 之主要圖式如本判決附圖七
26 。

01 4.被上證2 為2013年4 月1 日公告之我國第M449876 號「母扣
02 之扣片」專利案，其公告日早於系爭新型專利之申請日（20
03 14年8 月1 日），可做為系爭新型專利之先前技術。被上證
04 2 係一種母扣之扣片，其包含有一本體及一扣接部，該本體
05 設有一樞接孔，該本體的兩側分別形成一按壓部及一扣部，
06 且該按壓部與扣部位於樞接孔兩側，該扣接部係設於該本體
07 的扣部上，且該扣接部包含有一鄰接扣部的外露段，以及外
08 露段兩端延伸彎折伸入本體內的隱沒段，該扣接部藉由彎折
09 且伸入本體內的隱沒段，以提升扣接部組設於該本體之扣部
10 的穩固性，使扣接部不易脫落並降低扣片的損壞率以提升使
11 用壽命（詳參被上證2 之摘要），被上證2 之主要圖式如本
12 判決附圖八。

13 (九)系爭產品未落入系爭設計專利之專利權範圍，葉聰池請求煌
14 程公司、陳俊欽「不得自行或使他人製造、為販賣之要約、
15 販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭設計專利『壓扣』
16 』專利權之物品，及「應將侵害葉聰池系爭設計專利『壓扣
17 』之產品及從事侵害行為之原料和模具，均予以回收並交予
18 葉聰池銷毀」，為無理由：

19 1.物品的相同或近似判斷：

20 系爭設計專利與系爭產品皆用於帽體扣具之壓扣，兩者用途
21 相同，故系爭產品與系爭設計專利之物品相同。

22 2.外觀的相同或近似判斷：

23 本件係利用「整體觀察、綜合判斷」之方式，比對、判斷系
24 爭產品與系爭設計專利之整體外觀是否相同或近似。亦即，
25 依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭設計專利圖面的整
26 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

01 設計特徵之異同（共同與差異特徵）對整體視覺印象的影響
02 以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包
03 含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」（即「新穎
04 特徵」）、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特
05 徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系
06 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
07 則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

08 (1)經整體觀察比對，系爭設計專利與系爭產品之「共同特徵」
09 如下：

10 特徵a：按壓段均呈傾斜面

11 特徵b：扣接段呈一段差平面

12 特徵c：兩邊設有貫穿之軸孔

13 特徵d：下表面兩側設有階層內凹

14 其共同特徵比較表如本判決附圖九。

15 (2)經整體觀察比對，系爭設計專利與系爭產品之「差異特徵」
16 如下：

17 特徵e：系爭設計專利按壓段表面設有「圓形凸點」
18 特徵；系爭產品按壓段表面則為兩區塊之「
19 菱形止滑凸粒」，區塊間設置有「HC」之外
20 文。

21 特徵f：系爭設計專利按壓段前方為「半圓形弧邊」
22 特徵；系爭產品按壓段前方則為一直邊與兩
23 斜邊所構成之造形。

24 特徵g：系爭設計專利按壓段表面為「內沉平面」特
25 徵；系爭產品則無此項造形特徵。

26 再將差異特徵比較，其比較表如本判決附圖十。

01 (3)系爭產品與系爭設計專利僅於本體扣接段之外觀相似，二者
02 於該類產品之設計重點部位（按壓段）明顯不同：
03 系爭產品與系爭設計專利雖皆設有「a. 『按壓段呈傾斜面
04 』、b. 『扣接段呈段差平面』、c. 『兩邊設有貫穿之軸
05 孔』、d. 『下表面兩側設有階層內凹』」之共同特徵，亦
06 即其二者僅在於本體扣接段之外觀相似；惟系爭產品之按壓
07 段造形特徵與系爭設計專利明顯不同，包括系爭產品之「e
08 . 按壓段表面則為兩區塊之『菱形止滑凸粒』係突出於按壓
09 段表面、f. 按壓段前方為『一直邊與兩斜邊』所構成之特
10 徵」，且系爭設計專利之「e. 圓形凸點」係設於「g. 內
11 沉平面」上，而系爭設計專利之f. 按壓段前方為「半圓形
12 弧邊」，該壓扣產品之設計重點往往即在於使用上之按壓段
13 部分，該差異特徵e、f、g已足使系爭產品之整體外觀與
14 系爭設計專利產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之視覺
15 印象，系爭產品與系爭設計專利之外觀不相同亦不近似。

16 (4)葉聰池主張系爭設計專利之按壓段所設之「圓形凸點」與系
17 爭產品按壓段所設之「菱形止滑凸粒」，外觀上並無明顯差
18 別，更不足影響整體視覺觀察；其次，就系爭產品將「止滑
19 凸點」分成兩區塊，並在中間設置有「HC」之外文部分，此
20 亦僅為整體視覺印象中局部細微部分之修飾云云（詳參葉聰
21 池民事上訴理由暨訴之追加狀第4頁）。惟查，系爭設計專
22 利之按壓段所設之「e. 圓形凸點」概呈矩形排列；與系爭
23 產品按壓段所設前後兩區塊之「e. 菱形止滑凸粒」及中間
24 設置有「HC」之外文部分，且鄰近f. 按壓段前方為「一直
25 邊與兩斜邊」設置之「e. 菱形止滑凸粒」概呈梯形排列，
26 已有明顯差別，因此具有區別性的視覺印象。

01 (5)葉聰池又主張在按壓段部分，系爭設計專利前方為「半圓形
02 弧邊」，系爭產品雖修改為「一直邊與兩斜邊所構成之造形
03 」，然此一差異在整體觀察上，仍不影響系爭產品之整體構
04 造，系爭產品僅係將邊線造型加以修改，然在消費者之立場
05 而言，不論按壓段之整體造型、止滑凸點位置與比例等，仍
06 均一致，故該邊線部分造型之變動，亦不足以影響兩者間近
07 似之事實云云（詳參葉聰池民事上訴理由暨訴之追加狀第4
08 頁）。然查，系爭設計專利按壓段前方之「f . 半圓形弧邊
09 」與「e . 圓形凸點」間隔相距較遠，且「e . 圓形凸點」
10 並未排列呈半圓形；而系爭產品按壓段前方之「一直邊與兩
11 斜邊」與「e . 圓形凸點」間隔相距較近，且設置之「e .
12 菱形止滑凸粒」概呈梯形排列，因此按壓段之整體造型、凸
13 點位置與比例均明顯不同。

14 (6)葉聰池復主張系爭設計專利按壓段表面為「內沉平面」，系
15 爭產品雖以平面呈現，然在消費者之觀點而言，仍不改變系
16 爭產品「按壓段中間段中間置有止滑凸點、止滑凸點占該平
17 面約4成比例、前低後高之梯狀斜面設計，梯狀上方之後側
18 些微下凹、中間偏後之左右兩側有貫通之孔軸」等整體視覺
19 特徵云云（詳參葉聰池民事上訴理由暨訴之追加狀第4頁）
20 但查，系爭設計專利之f . 按壓段前方為「半圓形弧邊」延
21 伸呈一個台階環繞「g . 內沉平面」，且「e . 圓形凸點」
22 凸設於「g . 內沉平面」上；而系爭產品之按壓段表面則為
23 兩區塊之『菱形止滑凸粒』直接突出於按壓段表面，並未見
24 f . 按壓段前方為『一直邊與兩斜邊』有台階環繞，因此按
25 壓段之整體視覺特徵明顯不同。

26 3.綜上，由於系爭產品與系爭設計專利外觀不近似，故認定系

01 爭產品未落入系爭設計專利之專利權範圍。職是，葉聰池請
02 求煌程公司、陳俊欽「不得自行或使他人製造、為販賣之要
03 約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭設計專利『壓
04 扣』」專利權之物品，及「應將侵害葉聰池系爭設計專利『
05 壓扣』之產品及從事侵害行為之原料和模具，均予以回收並
06 交予葉聰池銷毀」，為無理由，不應准許。

07 (H)系爭新型專利有效性部分：

08 1.被證1、2、3之組合，不足以證明系爭新型專利請求項1
09 至7不具進步性：

10 (1)被證1、2、3之組合不足以證明系爭新型專利請求項1不
11 具進步性：

12 ①將系爭新型專利請求項1與被證1、2比對：可知系爭新
13 型專利是一種壓扣（括弧內為被證1、2中相對應的元件
14 符號及段落），其係配合使用於安全帽扣具，該壓扣主要
15 包括：一本體，具有相分隔之按壓段及扣接段（被證1第
16 13、14圖揭示底座10及壓塊30B，該壓塊30B具有壓合部
17 31B；被證2第3、4圖揭示底座10及抵壓件30，該抵壓
18 件30具有抵壓部31），該按壓段與扣接段之間沿一延伸方
19 向貫穿一軸孔（被證1第13、14圖揭示壓塊30B具有供軸
20 穿設之樞孔；被證2第3、4圖揭示抵壓件30具有供軸
21 穿設之穿孔33）；以及一止擋片，具有分別對應之一第
22 一板體、一第二板體及覆設於該扣接段內表面且連接第一
23 板體與第二板體一端之間的第三板體（被證1第13、14圖
24 揭示一金屬片300具有兩長條片體《未標示元件符號》，
25 以卡合入壓塊30B之第一、二插槽；被證2第3、4圖揭
26 示一金屬片40具有兩長條片體《未標示元件符號》，以卡

01 合入抵壓件30之第一、二插槽)。

02 ②承上，被證1、2並未揭示系爭新型專利請求項1之「該

03 扣接段之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽及第二斜槽」

04 、「以及一止擋片，具有分別對應插設在該第一斜槽、第

05 二斜槽之一第一板體、一第二板體」及「該止擋片之第一

06 板體、第二板體係與該第一斜槽、第二斜槽形成緊配」等

07 技術特徵。另查，被證3亦為一種帶扣結構，主要包含一

08 公扣、一母扣、扣鈕及扣合片結構，該扣合片設置可扣合

09 公扣之扣孔側壁之階部，並與該扣鈕前緣之扣合端黏合組

10 接、接合元件組接或灌包成型接合，惟並未對應揭示系爭

11 新型專利請求項1之「該扣接段之內表面凹設呈間隔設置

12 之第一斜槽及第二斜槽」、「以及一止擋片，具有分別對

13 應插設在該第一斜槽、第二斜槽之一第一板體、一第二板

14 體」及「該止擋片之第一板體、第二板體係與該第一斜槽

15 、「第二斜槽形成緊配」之技術特徵。

16 ③煌程公司辯稱原審被證1及2壓合部之第一、二插槽及金

17 屬片之第一、二板體與系爭新型專利請求項1本體之第一

18 斜槽、第二斜槽及止擋片之第一板體、第二板體雖有相對

19 設置、平行設置之方向差異，然僅係形狀上之小幅變動，

20 遑論有何無法預期之功效云云(參煌程公司民事上訴理由

21 狀第8頁)。惟查，依系爭新型專利說明書第【0015】段

22 所載「藉由該第一斜槽及第二斜槽的引導，使該止擋片可

23 順利地固設於該本體之扣接部，而降低產品的不良率，且

24 由於該止擋片之第一板體與第二板體係緊配於該本體內部

25 、「僅第三板體外露於該本體，故可提升該壓扣整體結構強

26 度，以延長本創作之使用壽命」之技術內容，特別說明第

01 一斜槽及第二斜槽作用功效。而被證1、2、3並未對應
02 揭示系爭新型專利請求項1之所有特徵，系爭新型專利之
03 細部結構、連接關係及主要作動型態皆未揭示於被證1、
04 2、3中；準此，該所屬技術領域具有通常知識者，以被
05 證1、2、3所揭示之技術內容並不具有明顯之教示指引
06 。07 請求項1不具進步性。

08 (2)被證1、2、3之組合不足以證明系爭新型專利請求項2至
09 7不具進步性：

10 系爭新型專利請求項2至7為直接或間接依附於請求項1之
11 附屬項，於解釋請求項範圍時包含被依附之請求項1的所有
12 技術特徵。因被證1、2、3之組合不足以證明系爭專利請
13 求項1不具進步性已如前述，故該證據組合亦不足以證明依
14 附於系爭新型專利請求項1之請求項2至7不具進步性。

15 2.被上證2不足以證明系爭新型專利請求項1、2、5、7不
16 具新穎性：

17 (1)被上證2不足以證明系爭新型專利請求項1不具新穎性：

18 將系爭新型專利請求項1與被上證2比對可知，系爭新型專
19 利記載一種壓扣（括弧內為被上證2中相對應的元件符號及
20 段落，被上證2圖1、4及說明書第4、5頁），其係配
21 合使用於安全帽扣具（被上證2說明書第5頁第2段揭示該
22 公扣40與母扣30可分別提供安全帽的帽帶50組設），該壓扣
23 1主要包括：一本體2（本體10），具有相分隔之按壓段21
24 （按壓部12）及扣接段22（扣部13；說明書第4頁末數2段
25 揭示該的兩側分別形成一按壓部12及一扣部13），該按壓段
26 21與扣接段22之間沿一延伸方向貫穿一軸孔（樞接孔11；由

01 圖1 中樞接孔11配合樞接桿32穿設，為按壓部12及扣部13延
02 伸方向貫穿之樞接孔11)，該扣接段22之內表面凹設呈間隔
03 設置之第一斜槽24及第二斜槽25（由被上證2 圖1、4 中扣
04 部13上對應二隱沒段22的二斜槽《未標示元件符號》，即扣
05 部13之內表面凹設呈間隔設置的二斜槽）；以及一止擋片3
06 （扣接部20），具有分別對應插設在該第一斜槽24、第二斜
07 槽25之一第一板體31（隱沒段22）、一第二板體32（隱沒段
08 22）及覆設於該扣接段22內表面且連接第一板體31與第二板
09 體32一端之間的第三板體33（外露段21；說明書第4 頁末數
10 1 段至第5 頁第1 段揭示該扣接部20係設於該本體10的扣部
11 13上，且該扣接部20包含有一鄰接扣部13的外露段21，以及
12 外露段21兩端延伸彎折伸入本體10內的隱沒段22）。承上，
13 雖然被上證2 圖4 揭示二隱沒段22插設於扣部13的二斜槽，
14 然此二隱沒段22插設於扣部13的二斜槽並未形成緊配，故系
15 爭專利請求項1 與被上證2 之差異在於「該止擋片之第一板
16 體、第二板體係與該第一斜槽、第二斜槽形成緊配」之技術
17 特徵。惟查，因為被上證2 並未對應揭示系爭新型專利請求
18 項1 之所有特徵，故被上證2 不足以證明系爭新型專利請求
19 項1 不具新穎性。

20 (2)被上證2 不足以證明系爭新型專利請求項2、5、7 不具新
21 穎性：

22 系爭新型專利請求項2、5、7 為直接或間接依附於請求項
23 1 之附屬項，於解釋請求項範圍時包含被依附之系爭新型專
24 利請求項1 的所有技術特徵。因為被上證2 不足以證明系爭
25 新型專利請求項1 不具新穎性已如前述，故其亦不足以證明
26 依附於系爭新型專利請求項1 之請求項2、5、7 不具新穎

01 性。

02 3.被上證2 及被證3 之組合足以證明系爭新型專利請求項3 不
03 具進步性：

04 (1)系爭新型專利請求項3 係依附於請求項1 之附屬項，包含請
05 求項1 之全部技術特徵，並進一步界定「該第一斜槽、第二
06 斜槽係呈平行」，範圍應包括請求項1 之全部技術特徵。

07 (2)經查，比對被上證2 圖1 、4 及說明書第4 、5 頁，系爭新
08 型專利請求項3 記載一種壓扣（括弧內為有效性證據中相對
09 應的元件符號及段落），其係配合使用於安全帽扣具（說明
10 書第5 頁第2 段揭示該公扣40與母扣30可分別提供安全帽的
11 帽帶50組設），該壓扣1 主要包括：一本體2（本體10），
12 具有相分隔之按壓段21（按壓部12）及扣接段22（扣部13；
13 說明書第4 頁末數2 段揭示該本體10的兩側分別形成一按壓
14 部12及一扣部13），該按壓段21與扣接段22之間沿一延伸方
15 向貫穿一軸孔23（樞接孔11；由圖1 中樞接孔11配合樞接桿
16 32穿設，為按壓部12及扣部13延伸方向貫穿之樞接孔11），
17 該扣接段22之內表面凹設呈間隔設置之第一斜槽24及第二斜
18 槽25（由圖1 、4 中扣部13上對應二隱沒段22的二斜槽《未
19 標示元件符號》，即扣部13之內表面凹設呈間隔設置的二斜
20 槽）；以及一止擋片3（扣接部20），具有分別對應插設在
21 該第一斜槽24、第二斜槽25之一第一板體31（隱沒段22）、
22 一第二板體32（隱沒段22）及覆設於該扣接段22內表面且連
23 接第一板體31與第二板體32一端之間的第三板體33（外露段
24 21；說明書第4 頁末數1 段至第5 頁第1 段揭示該扣接部20
25 係設於該本體10的扣部13上，且該扣接部20包含有一鄰接扣
26 部13的外露段21，以及外露段21兩端延伸彎折伸入本體10內

01 的隱沒段22)，該止擋片3之第一板體31、第二板體32係與
02 該第一斜槽24、第二斜槽25形成緊配（雖然被上證2圖4揭
03 示二隱沒段22插設於扣部13的二斜槽，然此二隱沒段22插設
04 於扣部13的二斜槽並未形成緊配，而緊配是機械領域的常見
05 手段）。

06 (3)次查，被證3第五圖揭示扣合片25插設於扣鈕22，具有兩概
07 呈水平的水平槽（未標示元件符號），又被上證2圖1、4
08 扣部13上對應二隱沒段22的二斜槽（未標示元件符號），故
09 透過被證3教示改變被上證2二斜槽的角度，使其成為平行
10 ，僅是角度的簡單改變。

11 (4)承上，被上證2是母扣之扣片，被證3是帶扣結構，被上證
12 2及被證3為壓扣的相同技術領域，且具有「公扣與母扣相
13 互扣合」之功能作用具有共通性，故被上證2及被證3之組
14 合足以證明系爭新型專利請求項3不具進步性。

15 4.被上證2不足以證明系爭新型專利請求項6不具進步性：

16 (1)系爭新型專利請求項5係依附於請求項1之附屬項，包含請
17 求項1之全部技術特徵，並進一步界定「該扣接段遠離該軸
18 孔的一端設有一階部，該階部係與該扣接段內表面形成高低
19 差」，其專利權範圍應包括系爭新型專利請求項1之全部技
20 術特徵。又系爭新型專利請求項6係依附於請求項5之附屬
21 項，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「該第一
22 斜槽係凹設於該階部」，其範圍應包括系爭新型專利請求項
23 5之全部技術特徵。

24 (2)經查，被上證2揭示系爭新型專利請求項1之部分，已如前
25 述。又查，被上證2的圖1、4揭示扣部13遠離樞接孔11的
26 一端設有一階部（未標示元件符號），階部係與扣部13內表

01 面形成高低差。惟查，被上證2 揭示圖1、4 扣部13上對應
02 二隱沒段22的二斜槽（未標示元件符號），未揭示二斜槽其
03 中一斜槽凹設於該階部，非屬設置位置的簡單改變，又依系
04 爭新型專利說明書【0015】所載，「藉由該第一斜槽及第二
05 斜槽的引導，使該止擋片可順利地固設於該本體之扣接部，
06 而降低產品的不良率，且由於該止擋片之第一板體與第二板
07 體係緊配於該本體內部，僅第三板體外露於該本體，故可提
08 升該壓扣整體結構強度，以延長本創作之使用壽命」，說明
09 第一斜槽係凹設於階部起到了引導作用及其功效。故被上證
10 2 及被證3 之組合，不足以證明系爭新型專利請求項6 不具
11 進步性。

12 5.系爭新型專利請求項4 所對應之說明書明確揭露且能據以實
13 施：

14 (1)按系爭新型專利核准審定時專利法第120 條準用第26條第1
15 項規定：「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領
16 域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」，
17 亦即說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語
18 亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說
19 明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時
20 之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及
21 使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。

22 (2)煌程公司等辯稱：無法瞭解何謂「第一斜槽之厚度」或「第
23 二斜槽之厚度」；斜槽是一凹陷區域，厚度究是指凹陷區域
24 的何處云云（參煌程公司等民事補充答辯意旨狀第8 頁）。
25 惟查，系爭新型專利請求項4 界定「第一板體及第二板體之
26 厚度係大於該第一斜槽及第二斜槽之厚度」，又查，依系爭

01 新型專利圖1、3及說明書【0020】所載「該第一板體（31
02 ）及第二板體（32）之厚度（ t_1 ）係大於該第一斜槽（24）
03 及第二斜槽（25）之厚度（ t_2 ）」之技術內容，所屬技術領
04 域中具有通常知識者藉由圖1、3瞭解「第一斜槽（24）及
05 第二斜槽（25）之厚度（ t_2 ）」是指第一斜槽（24）及第二
06 斜槽（25）之寬度，如圖3所標示之 t_2 ，從而所屬技術領域
07 中具有通常知識者依系爭新型專利請求項4記載之「第一板
08 體及第二板體之厚度係大於該第一斜槽及第二斜槽之厚度」
09 技術特徵，當然能瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，
10 亦為系爭新型專利圖式及說明書所支持，故系爭新型專利請
11 求項4所對應之說明書已明確揭露且能據以實施。

12 6. 綜上，因煌程公司、陳俊欽不爭執系爭產品是否落入系爭新
13 型專利之專利權範圍，且被證1、2、3之組合不足以證明
14 系爭新型專利請求項1至7不具進步性；被上證2不足以證
15 明系爭新型專利請求項1、2、5、7不具新穎性；被上證
16 2不足以證明系爭新型專利請求項6不具進步性；系爭新型
17 專利請求項4所對應之說明書明確揭露且能據以實施，僅被
18 上證2及被證3之組合足以證明系爭新型專利請求項3不具
19 進步性，故系爭新型專利請求項1、2、4至7均為有效，
20 因此，煌程公司、陳俊欽之系爭產品侵害系爭新型專利請求
21 項1、2、4至7。因此，葉聰池請求煌程公司、陳俊欽應
22 將侵害其系爭新型專利權「壓扣」之產品及從事侵害行為之
23 原料和模具，均予以回收並銷毀，為有理由，應予准許。但
24 專利法第96條第3項係規定得請求銷毀，並非交付專利權人
25 由其銷毀，本判決若准許之，與法不合，故此部分應予駁回
26 。

01 7.葉聰池請求排除、防止侵害請求部分：

02 按新型專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之；有侵
03 害之虞者，得請求防止之，專利法第120 條準用第96條第1
04 項定有明文。煌程公司銷售之系爭產品侵害系爭新型專利，
05 業如前述，葉聰池依照103 年專利法第120 條準用第96條第
06 1 項規定，請求煌程公司、陳俊欽不得自行或使他人製造、
07 為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭新
08 型專利之物品，即無不合，應予准許。故煌程公司、陳俊欽
09 此部分上訴為無理由，應予駁回。

10 (四)葉聰池請求煌程公司2人給付450萬元之損害賠償有無理由？

11 1.煌程公司2人具有侵害葉聰池系爭新型專利權之故意：

12 (1)按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求
13 損害賠償，專利法第96條第2 項定有明文。又上開規定於新
14 型專利準用之，亦為專利法第120 條所明定。而侵權行為之
15 成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人
16 須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，
17 始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權
18 行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100 年台上字第32
19 8 號判決要旨參照）。另所謂故意者，係指行為人對於構成
20 專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；
21 或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。至
22 於過失者，行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意
23 ，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確
24 信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之
25 程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低
26 之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。在專利

01 侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純
02 之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之
03 注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項
04 目、營業規模，包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、
05 侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反
06 。

07 (2)查葉聰池為系爭新型專利之專利權人，且系爭產品落入系爭
08 新型專利請求項1、2、4至7，被證1、2、3之組合亦
09 不足證明系爭新型專利請求項1至7不具進步性、僅被上證
10 2及被證3之組合足以證明系爭新型專利請求項3不具進步
11 性等節，均如前述。又查陳俊欽於104年2月26日即曾對系
12 爭新型專利提起舉發，經智慧局105年2月21日公告舉發不
13 成立（臺灣臺南地方法院【下稱臺南地院】卷一第87至97頁
14 ），是以陳俊欽為法定代理人之煌程公司應已明瞭系爭新型
15 專利之技術特徵，系爭產品將有侵害系爭新型專利之虞，亦
16 知悉系爭新型專利仍屬有效存續之專利，惟煌程公司嗣自10
17 6年1月至同年11月間，仍多次販售系爭產品予訴外人姚旭
18 州經營之旭安安全帽行（見原審卷第33頁切結書）、鼎立興
19 公司及格增公司，有原審保全證據所扣得煌程公司之出貨單
20 在卷可稽（原審卷第407、415至447頁），則煌程公司縱
21 無明知系爭產品確有侵害系爭新型專利權，並有意使其發生
22 之直接故意，至少亦有預見系爭產品將侵害系爭新型專利權
23 之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意。準此，
24 煌程公司有侵害系爭新型專利權之故意，應堪認定。

25 2.損害賠償金額之計算：

26 (1)按「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害

01 ：…二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施
02 該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害」、「依
03 前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依
04 侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害
05 額之三倍」，專利法第97條第1項第2款、第3款、第2項
06 （葉聰池誤載為「第3項」）分別定有明文。次按，侵權行
07 為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更
08 予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，此即所
09 謂損害填補原則。至專利法關於專利權人請求損害賠償之方
10 式，固有規定專利權人得依專利法第97條各款規定計算其損
11 害額，惟此係因專利侵害請求損害賠償時，權利人需要主張
12 並證明損害之發生及金額，以及侵害專利行為與損害發生間
13 之因果關係等等困難，而導致權利人損害無法妥當填補，故
14 乃於上開條文規定專利權人得就該條款所定之計算方式，擇
15 一計算其損害。又專利法第97條第1項第2款所規定之「依
16 侵害人因侵害行為所得之利益」，係對於因故意或過失侵害
17 專利權之損害賠償，侵害人因侵害之行為受有利益時，其利
18 益額即「推定」為權利人所受之損害額。易言之，侵害專利
19 權行為所得之利益，並非專利權人所受之實際損害，僅因舉
20 證困難，故以此推定為專利權人所受之損害額。次按，所謂
21 侵權行為所得利益者，固係指加害人因侵害所得之毛利，扣
22 除實施專利侵害行為所需之成本及必要費用後，以所獲得之
23 淨利，作為加害人應賠償之數額；惟按民事訴訟法除法律別
24 有規定外，不得斟酌當事人未提出之事實，此為辯論主義之
25 當然結果（最高法院60年台上字第2085號判決意旨參照）。

26 (2)查系爭產品落入系爭新型專利請求項1、2、4至7，且煌

01 程公司有侵權故意，已如前述，則葉聰池請求煌程公司負侵
02 權行為損害賠償責任，即非無據。又煌程公司固主張系爭出
03 貨單中僅有部分確係其販賣系爭產品所得利益，其餘有部分
04 產品乃使用煌程公司2人所有之另一專利，與系爭新型專利
05 無涉云云（原審卷第407頁），惟查，煌程公司自本件訴訟
06 案於107年1月18日起訴後，於歷來書狀及準備或言詞辯論
07 期日均未提出此抗辯，迄108年4月17日言詞辯論期日始當
08 庭為主張，惟亦未提出任何證據為佐（原審卷第409頁），
09 自難認其所辯可採，應認系爭出貨單上所示「按鍵式壓扣」
10 即為系爭產品。再者，煌程公司雖於原審未提出任何相關證
11 據資料，主張應扣除若干成本及必要費用，致原審法院無從
12 斟酌，惟其於第二審所提出之成本計算，並提出所依憑的證
13 據，其成本分析表如本院卷第318頁（同本院卷第401頁）
14 ，證據見本院卷第321至325頁之應收款項明細表、應收帳
15 款對帳單、送貨單，惟其中組裝工資每組成本0.25元，煌程
16 公司2人並未提出證據證明，且為葉聰池所否認，應予剔除
17 。至於煌程公司辯稱系爭新型專利對於系爭產品整體之貢獻
18 度為27.5%，惟依系爭產品之性質而言，系爭新型專利為關
19 鍵技術，無該專利即無系爭產品之價值顯現，是以，煌程公
20 司所辯稱貢獻度計算為無理由，故本件僅准許煌程公司扣除
21 每組成本3.39元，不必考慮貢獻度。又經原審核實系爭出貨
22 單中，扣除未經客戶簽章確認部分（原審卷第443頁），其
23 餘17張（原審誤算為13張）出貨單（原審卷第415至442頁
24 、第444至447頁，而本院卷第387至395頁之鼎立興公司
25 提出之9張出貨單均含在原審卷上開出貨單中）所示系爭產
26 品122,620組共計674,410元，加上原審漏未計算之旭安帽

01 行（姚旭州）另行提出之106年5月26日送貨單1張所示
02 4,000組系爭產品共計22,000元（原審卷第37頁），合計販
03 售系爭產品126,620組，所得金額達696,410元（原審計算
04 未扣除成本前之系爭產品銷貨金額為693,550元並非正確）
05 。故應認煌程公司因銷售系爭產品侵害行為所得扣除成本所
06 得之利益為265,902元（計算式：126,620組×[5.5—3.
07 39]元／組=265,902元）。

08 (3)葉聰池雖在原審於107年10月8日具狀主張煌程公司、陳俊
09 欽仍持續在製造系爭產品云云（原審卷第285頁），並於本
10 院言詞辯論期日擴張聲明請求煌程公司、陳俊欽應再連帶給
11 付400萬元本息（本院卷第473頁以下），惟葉聰池就其此
12 部分主張並未舉證以實其說，且查，鼎立興公司在本件被扣
13 押或自行提出之出貨單日期自102年1月29日起至106年11
14 月16日止，旭安帽行（姚旭州）之出貨單日期106年1月11
15 日至同年11月22日，格增公司出貨單為106年7月28日，旭
16 安帽行（姚旭州）於108年12月30日陳稱如果有找到資料願
17 意提出等語（本院卷第339頁電話紀錄），之後並未提出資
18 料，尚不違反其陳述，格增公司雖陳稱葉聰池申請專利後，
19 就沒有向煌程公司購買等語（本院卷第343頁電話紀錄），
20 之後並函稱自105年1月26日起迄今並無向煌程公司購買壓
21 扣物品等語（本院卷第425頁），雖與上開遭扣押之出貨單
22 顯示之日期106年7月28日有間，但保全證據確實也僅扣押
23 該1紙出貨單，格增公司函陳無法提出進出貨單、簽收單、
24 進／銷貨憑據，葉聰池至本院言詞辯論終結前就煌程公司、
25 陳俊欽仍持續製造系爭產品至今之主張既然無法舉證，本院
26 因認其主張煌程公司製造販賣系爭產品至106年11月22日為

01 可採，至於之後持續製造販賣之主張不足採。

02 (4)查煌程公司製造系爭產品侵害系爭新型專利之行為係屬故意
03 ，已如前述，葉聰池請求酌定三倍損害額之賠償，本院審酌
04 前開所述一切侵害情節，認定本件以酌定損害額265,902 元
05 之2.5 倍為適當，職是，葉聰池得向煌程公司請求損害賠償
06 金額為664,755 元（計算式： $265,902 \times 2.5 = 664,755$ ）
07 。因原審已判命煌程公司應給付50萬元，故煌程公司應再給
08 付葉聰池164,755 元，葉聰池逾此本金額之請求為無理由，
09 應予駁回。

10 (5)再按，「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致
11 他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，公司
12 法第23條第2 項定有明文。經查，陳俊欽為煌程公司之負責
13 人，有公司登記資料查詢在卷可稽（見原審卷第399 頁），
14 其任職負責人期間，煌程公司販售系爭產品而侵害葉聰池系
15 爭新型專利，致葉聰池受有損害，依前揭規定，陳俊欽自應
16 與煌程公司負連帶賠償之責。

17 (6)復按，給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，
18 經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債
19 權人起訴而送達訴狀，或依督促程式送達支付命令，或為其
20 他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229 條第2
21 項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人
22 得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利
23 率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5 ，亦為
24 民法第233 條第1 項、第203 條所明定。查葉聰池請求煌程
25 公司2 人連帶賠償之金額，並未定有給付期限，則葉聰池請
26 求煌程公司2 人自收受起訴狀繕本送達翌日即107 年1 月26

01 日（臺南地院卷一第135頁）起至清償日止，按週年利率百
02 分之5計算之利息，即屬有據。又關於追加之訴部分，其利
03 息自煌程公司、陳俊欽於108年11月18日收受民事補充上訴
04 理由暨擴張上訴聲明狀（見本院卷第245頁）之翌日即同年
05 19日起，至清償日止，按週年利率百分之5計算，亦屬有據
06 。

07 (7)葉聰池另主張依專利法第97條第1項第3款之規定，參考其
08 所提出的上證3協議書，該協議書中載有專利授權費每次15
09 0萬元，參以先前鼎立興公司之存證信函載明100年1月1
10 日起至107年9月1日止（合計80個月），合計購買系爭壓
11 扣金額達11,577,176元，平均每月採購金額為144,715元，
12 則換算每年採購金額最少應有1,736,580元，已大於前述專
13 利授權金之數額，足證被上訴人煌程公司抗辯該協議書所載
14 之專利授權費過高云云，要不足採。惟查，本院就本件侵害
15 期間已認定如前，並依同法第97條第1項第2款規定判命煌
16 程公司、陳俊欽連帶賠償，且上證3協議書（本院卷第313
17 頁）所載係葉聰池與訴外人百逸國際有限公司間之和解方案
18 ，其簽署日期在108年6月13日，與本件侵權期間102年1
19 月29日起至106年11月16日有間，簽署之背景事實及原因未
20 記載，當時的業界環境是否與本件相同亦不明，且為單一專
21 利授權金之約定，本院因認僅憑上證3無法判斷是否能適用
22 在本件損害賠償之計算，況且葉聰池未舉證證明煌程公司、
23 陳俊欽於106年11月22日之後仍有侵害系爭新型專利之行為
24 ，職是，葉聰池此部分之主張，不可採，本院依葉聰池請求
25 擇一依專利法第97條第1項第2款計算損害賠償，如前所述
26 ，不依同條第3項之規定准予請求，自屬適法。

01 六、綜上所述，(一)系爭產品與系爭設計專利外觀不近似，故認定
02 系爭產品未落入系爭設計專利之專利權範圍。職是，葉聰池
03 請求煌程公司、陳俊欽「不得自行或使他人製造、為販賣之
04 要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭設計專利『
05 壓扣』」專利權之物品，及「應將侵害葉聰池系爭設計專利
06 『壓扣』之產品及從事侵害行為之原料和模具，均予以回收
07 並交予葉聰池銷毀」，不應准許，葉聰池此部分上訴追加之
08 訴均為無理由，應予駁回。(二)因煌程公司、陳俊欽不爭執系
09 爭產品是否落入系爭新型專利之專利權範圍，且系爭新型專
10 利請求項1、2、4至7均為有效，因此，煌程公司、陳俊
11 欽之系爭產品侵害系爭新型專利請求項1、2、4至7，故
12 葉聰池追加請求煌程公司、陳俊欽應將侵害其系爭新型專利
13 權「壓扣」之產品及從事侵害行為之原料和模具，均予以回
14 收並銷毀，為有理由，應予准許，至於請求交予葉聰池銷毀
15 部分，為無理由，應予駁回。(三)煌程公司銷售之系爭產品侵
16 害系爭新型專利，業如前述，葉聰池依照103年專利法第12
17 0條準用第96條第1項規定，請求煌程公司、陳俊欽不得自
18 行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的
19 而進口侵害系爭新型專利之物品，即無不合，應予准許。故
20 煌程公司、陳俊欽此部分上訴為無理由，應予駁回。(四)葉聰
21 池得向煌程公司請求損害賠償金額為664,755元，因原審已
22 判命煌程公司應給付50萬元，故煌程公司應再給付葉聰池16
23 4,755元，葉聰池逾此金額之請求為無理由，該部分追加之
24 訴應予駁回，煌程公司就原審判命付50萬元上訴部分，應予
25 駁回。陳俊欽為煌程公司之負責人，依公司法第23條第2項
26 規定，應與煌程公司負連帶賠償之責，故陳俊欽上訴為無理

01 由，亦應駁回。本院就煌程公司、陳俊欽上訴駁回部分之理
02 由，與原審不同，但結論並無二致，故此部分原審判決仍應
03 予維持，附此敘明。

04 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結
05 果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

06 八、據上論結，本件葉聰池上訴為無理由及追加之訴為有一部有
07 理由、一部無理由，煌程企業有限公司、陳俊欽上訴均為無
08 理由，依智慧財產件審理法第1條，民事訴訟法第449條第
09 2項、第79條、第463條、第390條第2項、第392條後段
10 之規定，判決如主文。

11 中 華 民 國 109 年 4 月 23 日

12 智慧財產法院第二庭

13 審判長法 官 汪漢卿

14 法 官 林洲富

15 法 官 曾啓謀

16 以上正本係照原本作成。

17 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，其
18 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
19 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或
20 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師
21 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1
22 項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律
23 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

24 中 華 民 國 109 年 5 月 1 日

25 書記官 丘若瑤

26 附註：

01 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
02 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
03 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
04 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
05 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法
06 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。