

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第15號

原告 SHIMANO INC. (日商島野股份有限公司)

法定代理人 小松厚志

訴訟代理人 張哲倫律師

陳初梅律師

吳俐瑩律師

被告 佳承精工股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 郭永斌

共 同

訴訟代理人 楊承彬律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於109 年
4 月24日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告佳承精工股份有限公司、郭永斌應連帶給付原告新臺幣壹佰
肆拾玖萬陸仟陸佰柒拾捌元，及均自民國一百零七年十一月三十
日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

被告佳承精工股份有限公司不得直接或間接、自行或委請他人製
造、為販賣之要約、販賣、使用、進口「Jagwire Elite CR1 」
產品。

被告佳承精工股份有限公司應將「Jagwire Elite CR1 」產品回
收並銷毀。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告佳承精工股份有限公司、郭永斌連帶負擔二十分
之三；由被告佳承精工股份有限公司負擔二分之一；其餘由原告

01 負擔。
02 本判決第一項於原告以新臺幣肆拾玖萬捌仟捌佰玖拾參元為被告
03 佳承精工股份有限公司、郭永斌供擔保後，得假執行；但被告佳
04 承精工股份有限公司、郭永斌如以新臺幣壹佰肆拾玖萬陸仟陸佰
05 柒拾捌元為原告預供擔保，得免為假執行。
06 本判決第二項於原告以新臺幣伍拾伍萬元為被告佳承精工股份有
07 限公司供擔保後，得假執行；但被告佳承精工股份有限公司如以
08 新臺幣壹佰陸拾伍萬元為原告預供擔保，得免為假執行。
09 原告其餘假執行之聲請駁回。

10 事實及理由

11 壹、程序方面

12 一、按涉外民事法律適用法第1條規定：「涉外民事，本法未規
13 定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理」
14 。本件原告公司為日商島野股份有限公司，具有涉外因素，
15 又民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國
16 法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定
17 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律
18 （即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管
19 轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上
20 字第2259號判決意旨參照），故本件有無國際管轄權之認定
21 ，應類推適用我國民事訴訟法之規定。原告公司起訴主張被
22 告佳承精工股份有限公司（下稱佳承公司）製造銷售侵害其
23 所有中華民國第I543905號專利「腳踏車碟式煞車轉子」發
24 明專利（下稱系爭專利）之產品，負有不為一定作為及為特
25 定作為與損害賠償之義務，並主張其一部行為或一部結果發
26 生我國境內，本件所涉及者，核其性質屬於專利侵權之民事

事件，且一部行為或結果發生地為我國，應類推民事訴訟法第15條第1項規定，認原告公司主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依專利法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條定有明文。是本院對本件涉外民事事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外民事事件之準據法。再按「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。」、「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」涉外民事法律適用法第25條、第42條第1項分別定有明文。原告公司依我國專利法取得系爭專利，主張被告佳承公司在我國有侵害其專利權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。

二、次按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3項規定，自有當事人能力。至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院50年台上字第1898號判決意旨）。又專利法第102條規定，未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得提起民事訴訟。本件原告公司係未經我國經濟部認許之外國法人，但設有小松厚志為其法定代理人，有原告公司委任狀正本在卷可稽（本院卷一第25頁），依民事訴訟法第40條第3項規定，為非法人團體，自有當事人能力，且依專利法第102條之規定，得提起本件民事訴訟。

三、又按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但有下列各款情形之一者，不再此限：．．．三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。」民事訴訟法第255條第1項第3款

01 定有明文。查原告公司起訴時訴之聲明第2項原為：被告等
02 不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販
03 賣、使用或進口Elite Vented Disc Brake Rotor 型號產品
04 及其他侵害原告系爭專利權之產品（本院卷一第15頁）。嗣
05 於民國109年3月18日具狀變更訴之聲明第2項為：被告等
06 不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販
07 賣、使用或進口「Jagwire Elite CR1」產品（本院卷四第
08 495頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，且經被告同意在
09 卷（本院卷四第595頁），於法並無不符，應予准許。

10 四、再按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述
11 者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。
12 原告公司起訴主張，其係本於系爭專利請求項1至6及8至
13 10項主張權利（見本院卷一第17頁），嗣於109年2月10日
14 具狀撤回其本於系爭專利請求項2之主張（本院卷四第345
15 頁），核其性質僅為更正法律上之陳述，非變更訴訟標的事
16 項。況經本院109年2月25日言詞辯論期日，重新整理兩造
17 爭執及不爭執事項，被告等亦無異議（本院卷四第403至
18 405頁）。揆諸前揭說明，原告公司合法更正法律上之陳述
19 ，本院無庸審理是否侵害系爭專利請求項2之部分。

20 貳、實體部分

21 一、原告公司起訴主張：

22 (一)原告公司為系爭專利之專利權人，專利權期間自105年8月
23 1日至121年7月2日止。詎原告公司向訴外人忠明自行車
24 有限公司（下稱忠明自行車公司）購得被告佳承公司製造、
25 販賣之Elite Vented Disc Brake Rotor（碟煞專用散熱碟
26 盤），包括160mm及180mm兩種尺寸，型號「Jagwire Elit

e CR1」產品（下稱系爭產品），經原告公司將系爭產品與系爭專利進行比對，發現系爭產品落入系爭專利請求項1、3至6、8至10之文義範圍，侵害系爭專利權。為此，爰依專利法第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款，民法第184條第1項前段、第185條、第179條、第177條第2項、公司法第23條等規定，請求被告等負連帶損害賠償責任、排除及防止侵害、回收、銷毀系爭產品。

(二)系爭產品落入系爭專利請求項3至6之申請專利範圍：

1.系爭產品之冷卻散熱片表面之相對於腳踏車碟式煞車轉子之一旋轉面之數個「隆起」及「凹陷」確已形成「波形形狀」之輪廓，亦具有藉由增加冷卻散熱片表面積來達成增加散熱效果之功效，與系爭專利之「波形形狀」功效相同。因此系爭產品之冷卻散熱片確實具有系爭專利請求項3之「該冷卻散熱片具有相對於該腳踏車碟式煞車轉子之一旋轉面之一波形形狀」，符合文義讀取，落入系爭專利請求項3之申請專利範圍。

2.系爭專利請求項4係對請求項1進一步限定，增加「該冷卻散熱片包含複數個狹縫」之技術特徵。系爭產品之「冷卻散熱片」表面之「隆起」及「凹陷」具有呈現狹窄且穿透冷卻散熱片之「狹縫」，且亦具有增加散熱效率之效果，與系爭專利請求項4之「複數個狹縫」之結構及功效相同，符合文義讀取，落入系爭專利請求項4之申請專利範圍。

3.系爭專利請求項5係對請求項1進一步限定，增加「該冷卻散熱片包含向內徑向延伸向該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸之一突起」之技術特徵。系爭產品具有向內徑

向延伸之「突起」，該突起為一種內緣輪廓之「隆起」，且隆起之間的部分具有「凹陷」，此種在徑向方向上之「隆起」及「凹陷」，使得內緣輪廓之周向長度增加，可增加冷卻散熱片之表面積而達到增加散熱效率之效果，符合文義讀取，落入系爭專利請求項5 之申請專利範圍。

4.系爭專利請求項6 係對請求項1 進一步限定，增加「該冷卻散熱片包含相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸而沿一軸向方向延伸之一突起」之技術特徵。系爭產品之「冷卻散熱片」表面之「隆起」及「凹陷」具有「相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸而沿一軸向方向延伸之一突起」，且該突起係藉由增加冷卻散熱片表面積而具有增加散熱效率之效果，符合文義讀取，落入系爭專利請求項6 之申請專利範圍。

(三)系爭專利並不具無效事由：

1.系爭專利請求項1 、8 至10相較於引證1 、2 之組合具有進步性：

(1)引證1 用於消散熱之曝露表面（對應於系爭專利之散熱片部片（24a ））為第一轉子42的內側區段（66），但因第一轉子（如元件42）係為單一構件，且每個曝露表面66即使在外部分的安裝部分處仍然實質互相連接（並未彼此周向間隔開），非「由該至少一安裝部分間隔開」，引證1 亦未提供任何將引證1 之第一轉子（42）完全分開以形成被突出部（74）（對應於系爭專利之安裝部分）間隔開之曝露表面。故引證1 未揭露請求項1 「該至少二散熱片部分…彼此周向間隔開」及「該至少二散熱片部分由該至少一安裝部分間隔開」之技術特徵。

01 (2)引證2 圖1 、圖2 中之元件131 僅為一通風用的空孔，
02 並不對應系爭專利之「散熱片部分」，故引證2 未揭露
03 實質上具有冷卻效果之「散熱片部分」。引證2 之碳纖維
04 層2 僅為覆蓋連接臂13之邊緣之「層體」，用以「強
05 化」支撐部分13，並未言及碳纖維層2 可用以冷卻或散
06 熱，且引證2 之碳纖維層2 覆蓋連接臂13之外周邊緣，
07 故引證2 之碳纖維層2 實為一延伸超過安裝部分之結構
08 。故引證2 未揭露請求項1 之「該至少二散熱片部分由
09 該至少一安裝部分間隔開，該外部分包括至少部分界定
10 該外部分之該內周邊邊緣之至少二凹陷部分」及「該至
11 少二散熱片部分自該外部分之該內周邊邊緣延伸而未徑
12 向延伸超過該安裝部分以消散熱」之技術特徵（本院卷
13 四第420 頁）。另引證2 未揭露請求項1 上開技術特徵
14 部分，業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）106 年12
15 月25日舉發審定書第（五）、2 點及經濟部107 年6 月
16 7 日訴願決定書終局確定。

17 (3)引證1 、2無組合動機：

18 引證2 採用通風用的空孔131 ，根本不採用「散熱片部
19 分」；引證1 則採用夾心式散熱片。引證2 之發明目的
20 為強化煞車轉子以解決習知煞車轉子因碟盤上之通孔所
21 導致之結構劣化；引證1 之發明目的則為提供煞車轉子
22 具有可散逸熱之曝露表面，以增加轉子之散熱效能，故
23 引證1 、2 所欲解決之問題不相同。又引證2 之碳纖維
24 層2 為整體結構，用以「強化」支撐部分13；而引證1
25 提供煞車轉子具有可散逸熱之曝露表面，以增加轉子之
26 散熱效能。故引證1 、2 之功能或作用之共通性不相同

，所屬技術領域具有通常知識者並無動機組合引證1、2，縱使勉強組合，仍未揭露請求項1許多特徵。因此，系爭專利請求項1相較於引證1、2之組合，具有進步性。

(4)請求項8至10係直接或間接依附請求項1，包含請求項1之所有技術特徵，基於前述請求項1相較於引證1、2具有進步性之理由，系爭專利請求項8至10相較於引證1、2之組合亦具有進步性。

2.系爭專利請求項3至6相較於引證1、2、3之組合具有進步性：

(1)引證3之中間部分(14)為一圓環狀，並未由至少一安裝部分周向間隔開，故引證3未揭露請求項1「該至少二散熱片部分…彼此周向間隔開」及「該至少二散熱片部分由該至少一安裝部分間隔開，該外部分包括至少部分界定該外部分之該內周邊邊緣之至少二凹陷部分」之技術特徵。

(2)引證3無法與引證1、2組合：

引證3之用於連接外部分及輪轂之連接臂，實際上包括中間部分(14)，且開口(38)係位於中間部分(14)上，然而引證1用於散熱之部分非連接臂之一部分，引證2沒有散熱片。故所屬技術領域具有通常知識者閱讀引證1、2後，並不會採用引證3將散熱裝置設置於連接臂上之結構。

(3)系爭專利請求項3依附於請求項1，包含請求項1之所有技術特徵，基於與請求項1相同之理由，請求項3相較於引證1、2、3具有進步性。此外，由於請求項3

01 具有「波形形狀」，可加大散熱面積，故在相同之散熱
02 效果下，其他用於散熱之部分之材料（散熱片部分之平
03 面面積）可相對地減少，實現輕量化之效果，就引證3
04 之結構而言，無法具有此效果。

05 (4)系爭專利請求項4 至6 包含請求項1 之所有技術特徵，
06 又引證3 無法彌補引證1 、2 對請求項1 揭露之不足處
07 ，故請求項4 至6 相較於引證1 、2 、3 之組合亦具有
08 進步性。

09 (四)被告佳承公司為自行車零配件製造專業領域之業者，與原告
10 公司為競爭同業，系爭專利已於105 年8 月1 日公告，被告
11 等絕無可能不知系爭專利及系爭產品業已侵害系爭專利等情
12 ，然被告等仍續為製造、經銷、販售侵害系爭專利之系爭產
13 品等行為，顯見其具有侵害系爭專利權之故意。

14 (五)請求權基礎：

15 1.被告佳承公司製造、販賣侵害系爭專利之系爭產品，原告
16 公司自得依專利法第96條第1 項、第2 項規定訴請排除侵
17 害及請求損害賠償，並依專利法第96條第3 項之規定，請
18 求被告等回收銷毀系爭產品。

19 2.被告佳承公司與其法定代理人郭永斌製造、販賣侵害系爭
20 專利之系爭產品以牟利，係故意共同侵害原告之系爭專利
21 ，被告等違反民法第184 條第1 項前段及同法第185 條之
22 規定，而應連帶負損害賠償之責。

23 3.被告等未支付權利金、無實施系爭專利之權利，卻製造、
24 販賣侵害系爭專利之系爭產品以牟利，顯無法律上之原因
25 而受有相當於專利權利金之利益及銷售侵權產品之不法利
26 益，並致原告公司受有損害，原告公司自得依民法第179

條之規定請求被告等返還其等所受利益。

4.被告等明知系爭專利之存在及其利用系爭專利製造、販賣系爭產品等情，竟未經原告公司授權而仍繼續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之系爭產品，獲取優厚之利益，顯屬故意侵害原告公司之系爭專利並構成「明知為他人之事務，而為自己之利益管理」之不法無因管理行為。原告自得依民法第177條第2項之規定請求被告等因該不法無因管理所獲得之所有利益。

5.被告郭永斌應就被告佳承公司利用系爭專利製造、販賣、為販賣之要約或使用系爭產品之侵害原告系爭專利權之行為，依公司法第23條第2項之規定對原告公司負連帶損害賠償責任。

(六)由於依各請求權基礎所得之損害額均屬相同，且專利法有以最高3倍損害額作為賠償數額之規定。因此，於保留其他請求權基礎以請求賠償之前提下，原告公司優先主張專利法之侵權行為損害賠償，並請求酌定3倍損害額作為被告應賠償之數額。損害賠償計算如下：

1.原告公司請求依專利法第97條第1項第2款之規定，作為本件損害賠償額之計算方式。而因被告提出用以計算損害賠償之被證三、四、五不具形式與實質真正，依民事訴訟法第345條第1項，應認原告公司關於侵權行為損害賠償數額新臺幣（下同）1千萬元之主張為真實。

2.惟為促進本件訴訟之審結，若損害賠償數額1千萬元未獲採認，原告公司願以180萬5,112元作為本件之損害賠償數額：

因被告刻意隱瞞在國內銷售系爭產品之完整單據、商業帳

簿等資料，致原告無從計算、確認本件損害額，為避免因
此鼓勵被告刻意隱匿應提出之商業帳簿資料，以減輕或脫
免侵權責任，原告請求依民事訴訟法第345條第1項之規
定，至少以海關回覆之進、出口報單及被證五所示之系爭
產品銷貨總額作為本件之損害總額，再按專利法第97條第
2項以損害之3倍作為被告應給付之賠償總額，據此，被
告等應連帶給付之損害賠償數額為180萬5,112元【計算
式：55萬5,642元（系爭產品出口總額）+ 4萬6,062
元（被告以發票及明細所主張之系爭產品國內銷售總額）
 $\times 3$ 倍=180萬5,112元】。

(七)並聲明：

- 1.被告等應連帶給付原告1千萬元暨起訴狀繕本送達翌日起
至清償日止，按年息5%計算之利息。
- 2.被告等不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之
要約、販賣、使用或進口系爭產品。
- 3.前項聲明之侵權產品，被告等應予回收並銷毀。
- 4.就第1項及第2項之聲明，原告願以現金或同額之可轉讓
定期存單供擔保，請准宣告假執行。

二、被告等則以：

(一)系爭產品未落入系爭專利請求項3至6之申請專利範圍：

- 1.系爭專利請求項3之「波形形狀」，係形成於一旋轉面，
其目的在藉由表面波峰、波谷之設計，以增加散熱片部分
之「暴露表面面積」。相對於此，系爭產品之技術特徵，
卻係於冷卻散熱片部分「挖空」而形成有若干之「氣孔」
，單以形態上觀之，系爭產品非係由波峰、波谷交替所形
成之「波形形狀」；再以散熱片部分之「暴露表面面積」

而言，系爭產品將表面「挖空」而形成若干「氣孔」後，其整體之表面面積反而係減少而非增加，故系爭產品未落入系爭專利請求項3之申請專利範圍。

2.系爭專利請求項4之「複數個狹縫」，其係形成於自「外部分」之內周邊邊緣「向內徑向延伸」之「個別延伸構件」之間。相對於此，系爭產品之散熱片部分係呈「一體成型狀」或「一片狀」，並不具有自「外部分」之內周邊邊緣「向內徑向延伸」之「個別延伸構件」，當然亦不具有形成於該「個別延伸構件」間之「狹縫」，故系爭產品未落入系爭專利請求項4之申請專利範圍。

3.系爭專利請求項5之「突起」，參照系爭專利說明書之記載，係指一自「外部分」之內周邊邊緣「向內徑向延伸」之「個別延伸構件」，該「個別延伸構件」具有「突起」狀之外觀而言。相對於此，系爭產品之散熱片部分係呈「一體成型狀」或「一片狀」，並不具有自「外部分」之內周邊邊緣「向內徑向延伸」之「個別延伸構件」，亦即不具有「突起」之構件，故系爭產品未落入系爭專利請求項5之申請專利範圍。

4.系爭專利請求項6之「突起」，係分佈在一「碟形部分」上，該「碟形部分」構成使「外部分」與「輪轂安裝部分」互連之一中間或連接部分，而相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸，該「突起」係沿某一軸向方向延伸。相對於此，系爭產品之散熱片部分並不具有一可茲連結「外部分」與「輪轂安裝部分」之「碟形部分」，故當然亦不具有分佈於該「碟形部分」上之「個別延伸構件」或「突起」，故系爭產品未落入系爭專利請求項6之申請專

利範圍。

(二)系爭專利不具有效性：

1.引證1、2之組合，足以證明系爭專利請求項1、8至10不具進步性：

(1)引證1所揭露將第一轉子42之「內側區段66」曝露於「安裝部分」間，以消散熱之安排，即等同於系爭專利請求項1所稱由「安裝部分」間隔開之「散熱片部分」之技術手段。引證2所揭之「碳纖維層2」，由於碳纖維材質具有散熱之功能，為眾所皆知之事實，於腳踏車、電腦、手機等各領域為達散熱之目的，均已被廣泛加以運用，是「碳纖維層2」對於熟習該項技術領域之人，當然可被視為一種「散熱片」。故引證1、2已揭露了等同於系爭專利請求項1有關「散熱片部分」係由「安裝部分」間隔開之技術特徵。

(2)由引證1說明書及引證1圖7之內容可知，引證1不僅已揭露等同於系爭專利請求項1所稱之由「外部分」向內「徑向延伸」之「散熱片」概念及技術，有關係爭專利請求項1之「散熱片部分」係徑向延伸且未超過「安裝部分」之技術特徵，亦已為引證1圖7所揭露，故系爭專利請求項1確實不具進步性。

(3)引證1、2既均分別明揭其係一種具有「散熱片」及「散熱功能」之盤形轉子結構，則二者之技術手段，自具有相當之關聯性，得為熟習該項技術領域之人於分析相關技術時之參考；事實上，引證1所揭之技術內容，幾乎已全部揭露等同於系爭專利請求項1所採用之全部技術手段，其中，有關「散熱片部分」係由「安裝部分」

間隔開、「散熱片部分」之徑向延伸長度不超過「安裝部分」之技術內容，熟習該項技術領域之人除了參考引證1 外，更可參考引證2 所揭之技術，進而推導出等同於系爭專利請求項1 之全部技術內容，故引證1 、2 之組合，足以證明系爭專利請求項1 不具有進步性。

(4)系爭專利請求項8 、9 為請求項1 之附屬項、請求項10 為請求項9 之附屬項。系爭專利請求項1 之全部技術特徵已被引證1 、2 所揭露，故請求項8 至10之技術特徵，亦為引證1 、2 所揭露。引證1 、2 之組合，可證明系爭專利請求項8 至10不具進步性。

2.引證1 、2 、3 之組合，足以證明系爭專利請求項3 至6 不具進步性：

(1)系爭專利請求項3 為請求項1 之附屬項，其除了請求項1 所揭之技術特徵外，另亦具有「該冷卻散熱片具有相對於該腳踏車碟式煞車轉子之一旋轉面之一波形形狀。」之技術特徵。引證1 、2 之組合，可證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前所述。引證3 第3 圖、第4 圖，以及專利說明書第0021段之內容，可證引證3 已揭露等同於系爭專利請求項3 之「於冷卻散熱片之旋轉面上，具有由波峰及波谷所構成之波形形狀」之技術特徵。故引證1 、2 、3 之組合，足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。

(2)系爭專利請求項4 為請求項1 之附屬項，其除了請求項1 所揭之技術特徵外，另亦具有「該冷卻散熱片包含複數個狹縫。」之技術特徵。而該「複數個狹縫」，係形成於數個自「外部分」之內周邊邊緣「向內徑向延伸」

之「個別延伸構件」（即突起）之間。引證1、2之組合，可證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前所述。引證3第1圖、第2圖，以及專利說明書第0014段之內容，可證引證3所揭露相當於自「外部分」之內周邊邊緣「向內徑向延伸」之「vanes22」構件，即等同於系爭專利之「向內徑向延伸向該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸之一突起」，又於該「突起」之間，即當然形成等同於系爭專利請求項4之「複數個狹縫」。故引證1、2、3之組合，足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

(3)系爭專利請求項5為請求項1之附屬項，其除了請求項1所揭之技術特徵外，另亦具有「該冷卻散熱片包含向內徑向延伸向該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸之一突起。」之技術特徵。引證1、2之組合，可證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前所述。引證3第1圖、第2圖，以及專利說明書第0014段之內容，可證引證3所揭露相當於自「外部分」之內周邊邊緣「向內徑向延伸」之「vanes22」構件，即等同於系爭專利請求項5「向內徑向延伸向該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸之一突起」之技術特徵。故引證1、2、3之組合，足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

(4)系爭專利請求項6為請求項1之附屬項，其除了請求項1所揭之技術特徵外，另亦具有「該冷卻散熱片包含相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸而沿一軸向方向延伸之一突起。」之技術特徵。引證1、2之組合，可證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前所述。

01 引證3 第3 圖、第4 圖，以及專利說明書第0021段之內
02 容，可證引證3 已揭露等同於系爭專利請求項6 「於冷
03 卻散熱片之旋轉面上，具有相對於該腳踏車碟式煞車轉
04 子之該中心旋轉軸而沿某一軸向方向延伸之突起」之技
05 術特徵。故引證1 、2 、3 之組合，足以證明系爭專利
06 請求項6 不具進步性。

07 (三)原告公司主張依據民法第177 條第2 項規定，請求被告等返
08 還因「不法無因管理」所獲之利益部分，被告等自始至終均
09 出於自己公司營運之目的，銷售自己所製造、研發之系爭產
10 品，並無明知為原告之事務，而仍自行銷售系爭產品之意思
11 ，是原告公司依據民法第177 條第2 項之規定，請求被告等
12 返還「管理利益」，於法不合。原告公司另主張依據民法第
13 179 條、197 條第2 項規定，請求被告等返還「不當得利」
14 部分，被告等係自行研發、製造、銷售系爭產品，並非係在
15 直接「取得」原告公司系爭專利權之情形下，方為系爭產品
16 之銷售，故被告等縱因銷售系爭產品而獲有利益，亦係基於
17 系爭產品之廣告成功、被告佳承公司自身之品牌形象等因素
18 而來，與原告公司系爭專利權是否受侵害間，無相當因果關
19 係存在，故原告公司主張依民法第179 條、第197 條第2 項
20 關於「不當得利」之法律規定，請求被告等將銷售系爭產品
21 所獲之利益返還予原告云云，為無理由。

22 (四)損害賠償金額部分：

23 被告佳承公司所銷售之系爭產品中，尺寸為180mm 之數量為
24 356 片，總銷售金額為24萬9,234 元；尺寸為160mm 之數量
25 為472 片，總銷售金額為30萬6,408 元。然系爭產品係委託
26 第三人代工，其中，尺寸180mm 之生產成本為588 元/ 片；

01 尺寸160mm 之生產成本為582 元/ 片；另系爭產品之「包材
02 外殼」購買成本為10元/ 個，「包材內盒」購買成本為為14
03 元/ 個；故被告佳承公司銷售系爭產品所得之金額，扣除製
04 造、銷售系爭產品之上開成本後，實際所獲之利益，當應計
05 為5 萬1,624 元。

06 (五)並聲明：

07 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

08 2.如受不利益判決，被告等願供擔保請准宣告免予假執行。

09 三、兩造不爭執事項（本院卷四第403頁）：

10 (一)原告公司為系爭專利之專利權人。

11 (二)系爭專利之優先權日為100 年12月29日，專利權期間為105
12 年8 月1 日至121 年7 月2 日。

13 (三)原證4 照片所示之產品與原證10之產品，均係於107 年9 月
14 19日經由訴外人忠明自行車公司購得。

15 (四)原證4 照片所示之產品及原證10之產品為被告佳承公司製造
16 、銷售。

17 (五)原告公司於107 年9 月19日經由訴外人忠明自行車公司購得
18 之產品落入系爭專利請求項1 、8 至10之文義範圍，構成文
19 義侵權。

20 (六)原證10中尺寸為160mm 、180mm 之產品，是被告佳承公司在
21 105 年8 月1 日之後製造、銷售。

22 四、得心證之理由：本件原告公司主張被告佳承公司製造銷售之
23 系爭產品侵害系爭專利，依法應為一定作為及不作為，並賠
24 償原告公司因此所致之損害，為被告等否認，並以前詞置辯
25 ，故本件爭點為：(一)原告公司於107 年9 月19日經由訴外人
26 忠明自行車公司購得之產品，是否落入系爭專利請求項3 至

01 6 ？(二)引證1、2之組合是否可證明系爭專利請求項1、8
02 至10不具進步性？(三)引證1、2、3之組合是否可證明系爭
03 專利請求項3至6不具進步性？(四)原告公司請求被告等為損
04 害賠償，是否有理由？若有理由，數額為何？(五)原告公司請
05 求被告等不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之
06 要約、販賣、使用或進口系爭產品，是否有理由？(六)原告公
07 司請求被告等回收並銷毀系爭產品是否有理由？茲為論述邏
08 輯順暢，而調整次序後分敘如下：

09 (一)按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，
10 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟
11 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其
12 他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤
13 銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於
14 他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件
15 被告等業已抗辯系爭專利請求項1、3至6及8至10，有應撤銷
16 之原因，故於判斷系爭產品是否侵害系爭專利之前，自應審
17 酌系爭專利是否應予撤銷，自屬當然。本件系爭專利申請日
18 為101年7月3日，審定日為105年5月19日，其是否有應撤銷
19 專利權之情事，自應以審定時所適用之103年3月24日施行之
20 專利法（下稱103年專利法）為斷。次按為其所屬技術領域
21 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
22 不得取得發明專利，103年專利法第22條第2項定有明文。

23 (二)系爭專利技術分析：

24 1.系爭專利技術內容：雖然碟式煞車系統提供優良性能，但
25 煞車動作傾向於在碟式煞車轉子中產生大量熱。因此，系
26 爭專利中所呈現之一態樣係提供一種碟式煞車轉子，其具

01 有一組態以更有效率地輻射來自該碟式煞車轉子之外部分
02 之熱。系爭專利中所呈現之另一態樣係提供一種具有相對
03 易於生產之一冷卻散熱片之碟式煞車轉子。鑒於已知最先
04 進技術，基本上提供一種包括一外部分及一冷卻散熱片之
05 腳踏車碟式煞車轉子。該外部分具有面向相反軸向方向之
06 第一與第二基底表面。該冷卻散熱片經佈置以自該等第一
07 及第二煞車表面之至少一者徑向偏置。（系爭專利說明書
08 第3至4頁【發明內容】，本院卷一第49至50頁）

09 2.系爭專利主要圖式：本判決附件，附圖1至5。

10 3.本件原告公司據以主張之系爭專利請求項（本院卷一第64
11 至65頁）：

12 (1)請求項1：一種腳踏車碟式煞車轉子，其包括：一外部
13 分，其具有面向相反軸向方向之第一與第二煞車表面，
14 該外部分具有至少一安裝部分；一冷卻散熱片，其經佈
15 置以自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向偏置，
16 該冷卻散熱片包含至少二彼此間隔開之散熱片部分；及
17 一輪轂安裝部分，其包含至少一與該外部份之該至少一
18 安裝部分連接之連接臂，其中該外部分之該至少一安裝
19 部分係設置於該至少二散熱片部分之間；其中該至少二
20 散熱片部分係被提供在該外部分之一內周邊邊緣上且圍
21 繞該腳踏車碟式煞車轉子之一中心旋轉軸而環形佈置且
22 彼此周向間隔開；且其中該至少二散熱片部分由該至少
23 一安裝部分間隔開，該外部分包括至少部分界定該外部
24 分之該內周邊邊緣之至少二凹陷部分，且該至少二散熱
25 片部分自該外部分之該內周邊邊緣延伸而未徑向延伸超
26 過該安裝部分以消散熱。

- 01 (2)請求項3 ；如請求項1 之腳踏車碟式煞車轉子，其中該
02 冷卻散熱片具有相對於該腳踏車碟式煞車轉子之一旋轉
03 面之一波形形狀。
- 04 (3)請求項4 ；如請求項1 之腳踏車碟式煞車轉子，其中該
05 冷卻散熱片包含複數個狹縫。
- 06 (4)請求項5 ；如請求項1 之腳踏車碟式煞車轉子，其中該
07 冷卻散熱片包含向內徑向延伸向該腳踏車碟式煞車轉子
08 之該中心旋轉軸之一突起。
- 09 (5)請求項6 ；如請求項1 之腳踏車碟式煞車轉子，其中該
10 冷卻散熱片包含相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心
11 旋轉軸而沿一軸向方向延伸之一突起。
- 12 (6)請求項8 ；如請求項1 之腳踏車碟式煞車轉子，其中該
13 至少一安裝部分自該外部分徑向延伸。
- 14 (7)請求項9 ；如請求項1 之腳踏車碟式煞車轉子，其中該
15 外部分與該冷卻散熱片的材料不同。
- 16 (8)請求項10：如請求項9 之腳踏車碟式煞車轉子，其中該
17 冷卻散片之材料具有比該外部分高之一熱導率。
- 18 (三)引證1、2之組合是否可證明系爭專利請求項1、8至10不具進
19 步性？
- 20 1.引證1 ；100 年12月16日公開之我國第000000000 A1號「
21 盤式制動器轉子」發明專利案，其公開日係早於系爭專利
22 申請日（101年7月3日）及優先權日（100年12月29日），
23 可為系爭專利之先前技術。其技術內容：一種盤式制動器
24 轉子包含第一轉子部份、第二轉子部份、及第三轉子部份
25 。第二轉子部份具有環狀部份及至少一個通風孔。第三轉
26 子部份也具有環狀部份。第一轉子部份附著於第二轉子部

份及第三轉子部份,且被設置在第二轉子部份與第三轉子部份之間,使得第一轉子部份的表面為藉由上述的至少一個通風孔而曝露的曝露區域(引證1 摘要,本院卷一第318 頁)。其圖式:附圖6。

2.引證2:2010年12月28日公告之美國第US 0000000 B1號「Reinforced disc brake rotor」專利案,其公告日係早於系爭專利申請日(101年7月3日)及優先權日(100年12月29日),可為系爭專利之先前技術。其技術內容:一種加強盤式製動器轉子包括盤式轉子,該盤式轉子具有形成在其中心的連接部分,以便與輪轂牢固地連接。摩擦部分環形地形成在盤形轉子的外邊緣上,以適於由制動襯片墊夾緊。支撐部分環形地形成在盤形轉子上並且位於連接部分和摩擦部分之間。支撐部分具有多個限定在其中並通過其延伸的通風空間。沿著支撐部分中的每個通氣空間的邊緣層壓碳纖維層,用於加強盤形轉子並減小盤形轉子的重量。(引證2摘要,本院卷一第376頁)。其圖式:附圖7、8。

3.引證1、2之組合不足以證明系爭專利請求項1、8至10不具進步性:

(1)被告等以引證1 圖4 之編號66(本院卷一第360 頁)視為相當於系爭專利請求項1 的散熱片部分(本院卷一第298頁),而引證1 揭示一種盤式制動器轉子,說明書第8 頁第19至24行記載「第二轉子部份44及第三轉子部份46被固定於第一轉子部份42時,內側區段66至少部份地曝露,…另外,內側區段66的可被看見的表面為第一轉子部份42有助於散逸熱的曝露表面或曝露區域。」(

01 本院卷一第328 頁)，故該「內側區段可被看見的表面
02 」即可視為相當於系爭專利請求項1 的散熱片部分。惟
03 引證1 的第一轉子係被夾設於第二與第三轉子之間固定
04 ，此與系爭專利請求項1 冷卻散熱片係於第一及第二煞
05 車表面至少一者徑向偏置設置的技術特徵並不相同。因
06 此，引證1 並未揭露系爭專利請求項1 「冷卻散熱片，
07 其經佈置以自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向
08 偏置，該冷卻散熱片包含至少二彼此間隔開之散熱片部
09 分」之技術特徵。

10 (2)又因引證1 第一轉子係被第二與第三轉子固定，是引證
11 1 的突出部（即相當於系爭專利請求項1 外部分的安裝
12 部分）明顯是在第一轉子的上方。因此，引證1 亦未揭
13 露系爭專利請求項1 「該外部分之該至少一安裝部分係
14 設置於該至少二散熱片部分之間」、「該至少二散熱片
15 部分係被提供在該外部分之一內周邊邊緣上且圍繞該腳
16 踏車碟式煞車轉子之一中心旋轉軸而環形佈置且彼此周
17 向間隔開；且其中該至少二散熱片部分由該至少一安裝
18 部分間隔開」及「至少二散熱片部分自該外部分之該內
19 周邊邊緣延伸而未徑向延伸超過該安裝部分以消散熱」
20 等技術特徵。

21 (3)另查引證2 揭示一種碟剎制動盤，由說明書第3 欄第26
22 至31行之記載（本院卷一第381 頁）及圖式第2 圖（本
23 院卷一第358 頁）所揭露內容可知，引證2 係利用碟煞
24 制動盤本體1 的通風空間131 達到輕量化及作為散熱的
25 作用，並藉由碳纖維層2 包覆加強制動盤本體的剛性。
26 是以，引證2 利用碟盤鏤空散熱的技術與系爭專利裝設

冷卻散熱片的技術完全不同。因此，引證2 仍未揭露前述引證1 與系爭專利請求項1 的差異技術特徵部分。

(4)綜上，引證1 、2 既均未揭露系爭專利請求項1 「冷卻散熱片，其經佈置以自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向偏置，該冷卻散熱片包含至少二彼此間隔開之散熱片部分」、「該外部分之該至少一安裝部分係設置於該至少二散熱片部分之間」、「該至少二散熱片部分係被提供在該外部分之一內周邊邊緣上且圍繞該腳踏車碟式煞車轉子之一中心旋轉軸而環形佈置且彼此周向間隔開；且其中該至少二散熱片部分由該至少一安裝部分間隔開」及「至少二散熱片部分自該外部分之該內周邊邊緣延伸而未徑向延伸超過該安裝部分以消散熱」等技術特徵，在缺乏建議與教示下，即難謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能簡單組合引證1 、2 之技術而輕易完成系爭專利請求項1 之發明，故引證1 、2 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。另系爭專利請求項8 、9 、10係直接或間接依附於請求項1 之附屬項，為進一步限縮請求項1 之技術內容，因此，引證1 、2 之組合當更不足以證明系爭專利請求項8 、9 、10不具進步性。

(5)被告等雖抗辯：組合引證1 、引證2 專利案所揭之先前技術，即足以證明系爭專利請求項1 、8 、9 、10不具進步性，並以比對分析一覽表為據云云（108 年2 月14 日民事答辯(二)狀，本院卷一第290 至310 頁）。惟如上述，引證1 第一轉子的「內側區段可被看見的表面」雖相當於系爭專利請求項1 的散熱片部分，但該第一轉子

01 係完整圓盤狀且被第二與第三轉子共同夾設，並不符合
02 系爭專利請求項1 所有關於散熱片部分的技術特徵（如
03 「徑向偏置」、「冷卻散熱片包含至少二彼此間隔開之
04 散熱片部分」、「安裝部分係設置於該至少二散熱片部
05 分之間」、「散熱片部分係被提供在該外部分之一內周
06 邊邊緣上」、「散熱片部分自該外部分之該內周邊邊緣
07 延伸而未徑向延伸超過該安裝部分」等技術特徵）。另
08 引證2 部分，被告於附表一要件C 中將編號2 對應於系
09 爭專利請求項1 之散熱片部分，更有誤解，因引證2 說
10 明書內容明確揭示通風空間131 係作為散熱的作用，而
11 碳纖維層2 則係用以加強制動盤本體的剛性，是以，被
12 告將碳纖維層2 對應於系爭專利請求項1 的散熱片部分
13 ，難謂有據。因此，引證1 、2 關於散熱片部分係使用
14 完全不同的技術手段，實難謂簡單組合引證1 、2 之技
15 術即能輕易完成系爭專利請求項1 之發明。而被告等於
16 比對分析一覽表關於系爭專利請求項8 、9 、10 部分，
17 因請求項8 、9 、10 均為請求項1 之附屬項，而被告關
18 於請求項1 之論述已有錯誤，業如前述，據此推行之關
19 於請求項8 、9 、10 部分之論述，即無可採。

- 20 (6)又被告等抗辯：①依系爭專利說明書第5 頁倒數第8 行
21 以下所載及圖式第6 圖所揭露內容，可知系爭專利請求
22 項1 的「散熱片部分」，並未限定必須為「單一」且「
23 獨立」之構件，而引證1 第一轉子以夾設方式安裝在第
24 二轉子與第三轉子間之情形，即等同於系爭專利說明書
25 上開所揭之附接部分夾設安裝在第一與第二煞車部件間
26 之情形。②引證2 所揭之「碳纖維層」對於熟習該項技

術領域之人而言，當然可被視為一種「散熱片」無誤，則引證2 自己揭露系爭專利請求項1 有關「散熱片部分」係由「安裝部分」間隔開之技術特徵云云（109 年4 月20日民事答辯狀，本院卷四第576 至578 頁）。惟由系爭專利請求項1 所界定「該冷卻散熱片包含至少二彼此間隔開之散熱片部分」、「該外部分之該至少一安裝部分係設置於該至少二散熱片部分之間」技術特徵，明顯可知複數散熱片部分之間，彼此係由安裝部分所間隔開，而系爭專利說明書所記載並如圖6 所示夾設附接部分的態樣，其彼此仍係藉由安裝部分所間隔開，此與引證1 單純將第一轉子以夾設方式安裝在第二轉子與第三轉子間之技術特徵（第一轉子為單一整片式，非為複數且彼此具間隔的態樣），並不相同。又引證2 已明確記載通風空間及碳纖維層係分別作為散熱與加強剛性的作用，即無理由稱引證2 之碳纖維層具有作為散熱作用之教示。縱認碳纖維層對於熟習該項技術領域之人而言，可被視為一種「散熱片」，然引證1 、2 用以散熱所採用的技術手段並不相同，更無合理組合動機可將引證1 的第一轉子替換成引證2 的碳纖維層、或將引證2 的碳纖維層替換成引證1 的第一轉子，而能輕易完成系爭專利請求項1 之發明。因此，被告等上開①②之抗辯，均難認有據。

(四)引證1、2、3之組合是否可證明系爭專利請求項3至6不具進步性？

1.引證3 ：2010年10月14日公開之美國第US2010/0000000A1號「BRAKE ROTOR WITH INTERMEDIATEPORTION 」專利案

，其公開日係早於系爭專利申請日（101 年7 月3 日）及優先權日（100 年12月29日），可為系爭專利之先前技術。其技術內容：一種帶有中間構件的制動轉子，包括頰板構件，中間構件和轂構件。中間構件可以位於頰板構件和轂構件之間，並且可以從頰板構件或轂構件延伸。中間構件可以具有暴露部分，其中多個開口位於暴露部分中。中間構件還可具有從所有或一些開口的內表面延伸的多個葉片。葉片使氣流通過開口以冷卻中間構件。（引證3 摘要，本院卷二第359 頁）。圖式：附圖9 。

2.引證1 、2 、3 之組合不足以證明系爭專利請求項3 至6 不具進步性：

(1)系爭專利請求項3 、4 、5 、6 均係依附於請求項1 之附屬項，各請求項技術內容係包括請求項1 之全部技術特徵以及各別請求項之附屬技術特徵，先予敘明。

(2)查引證3 揭示一種帶有中間構件的制動轉子，由說明書第2 頁右欄第38至40行之記載（本院卷二第363 頁）及圖式第1 、3 圖（本院卷二第360 至361 頁）所揭露內容可知，引證3 中間構件14具有暴露部分30，其中多個開口38位於暴露部分中，使氣流通過開口以冷卻中間構件。則引證3 利用轉子設開口作為散熱的技術，與系爭專利裝設冷卻散熱片的技術完全不同，因此，引證3 仍未揭露前述關於引證1 、2 與系爭專利請求項1 的差異技術特徵部分。

(3)因此，引證1 、2 、3 既均未揭露系爭專利請求項1 「冷卻散熱片，其經佈置以自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向偏置，該冷卻散熱片包含至少二彼此間隔

開之散熱片部分」、「該外部分之該至少一安裝部分係設置於該至少二散熱片部分之間」、「該至少二散熱片部分係被提供在該外部分之一內周邊邊緣上且圍繞該腳踏車碟式煞車轉子之一中心旋轉軸而環形佈置且彼此周向間隔開；且其中該至少二散熱片部分由該至少一安裝部分間隔開」及「至少二散熱片部分自該外部分之該內周邊邊緣延伸而未徑向延伸超過該安裝部分以消散熱」等技術特徵，在缺乏建議與教示下，即難謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能簡單組合引證1、2、3之技術，而輕易完成系爭專利請求項1之發明。故引證1、2、3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。另系爭專利請求項3、4、5、6均係依附於請求項1之附屬項，為進一步限縮請求項1之技術內容，因此，引證1、2、3之組合當亦不足以證明系爭專利請求項3、4、5、6不具進步性。

(4)被告等雖抗辯：組合引證1、引證2、引證3專利案所揭之先前技術，即足以證明系爭專利請求項3、4、5、6不具進步性云云（108年6月21日民事答辯(四)暨陳報狀，本院卷二第349至355頁）。惟引證1、2之組合並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，業如前述；而引證3並未揭露前述引證1、2與系爭專利請求項1的差異技術特徵，引證1、2、3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，亦如上述。而系爭專利請求項3、4、5、6均屬請求項1之附屬項，故組合引證1、2、3自仍不足以證明系爭專利請求項3、4、5、6不具進步性。

01 (五)原告公司於107年9月19日經由訴外人忠明自行車公司購得之
02 產品，是否落入系爭專利請求項3至6？

03 1.申請專利範圍解釋：

04 本件被告等抗辯：系爭專利請求項1「至少一者徑向偏置
05 」、「一內周邊邊緣」、「周向間隔開」、「至少二凹陷
06 部分」之技術特徵；請求項3「一旋轉面」、「一波形形
07 狀」之技術特徵；請求項4「狹縫」之技術特徵；請求項
08 5「該中心旋轉軸之一突起」之技術特徵；請求項6「包含
09 相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸而沿一軸向
10 方向延伸之一突起」之技術特徵，其意不明，應予解釋云
11 云（107年12月27日民事爭點整理暨答辯狀第4至5頁，
12 本院卷一第246至248頁）。惟上述被告等要求應予解釋
13 之申請專利範圍的文字均非特定技術領域之專有名詞，亦
14 非系爭專利說明書所界定之特殊名詞，例如：「至少一者
15 徑向偏置」，由系爭專利更正說明書第7頁第17至26行之
16 記載（本院卷一第53頁）及配合圖式第4-6圖橫截面圖（
17 本院卷一第70頁）的揭露內容，即可輕易理解係指該冷卻
18 散熱片係徑向朝第一煞車表面（22c）或第二煞車表面（22d
19 ）偏向設置的技術特徵；又關於「一內周邊邊緣」、「周
20 向間隔開」、「至少二凹陷部分」等內容，皆為該發明所
21 屬技術領域中具有通常知識者，於參酌說明書及圖式後即
22 能輕易理解之技術特徵，並無須特別解釋；另請求項3「
23 一旋轉面」、「一波形形狀」之技術特徵；請求項4「狹
24 縫」之技術特徵；請求項5「該中心旋轉軸之一突起」之
25 技術特徵；請求項6「包含相對於該腳踏車碟式煞車轉子
26 之該中心旋轉軸而沿一軸向方向延伸之一突起」等技術特

徵亦是如此，而無須特別解釋。況被告等並未提出任何理由說明上述系爭專利請求項之技術特徵為何不明確而需要特別解釋。再者，被告等既已自認系爭產品落入系爭專利請求項1、8、9、10之範圍，及爭執系爭品並未落入系爭專利請求項3、4、5、6，可見被告等明確知悉關於上開請求項的技術內容，自無再行主張技術特徵意義不明之理。遑論前開文字描述之技術特徵，均為該發明所屬技術領域中具有通常知識者可憑該文字本身即能瞭解其涵意。是以，上述系爭專利請求項之技術特徵的文義已甚明確，被告等抗辯應予解釋前開請求項之技術特徵云云，並無理由。

- 2.系爭產品之技術分析：系爭產品實物照片見附圖10、11。
- 系爭產品技術內容對應系爭專利請求項1、3至6及8至10之技術特徵，可描述為：一種腳踏車碟式煞車轉子，包括：外部分，係具有面向相反軸向方向之第一與第二煞車表面，且外部分具有安裝部分；冷卻散熱片，經佈置以自第一及第二煞車表面之一者徑向偏置，冷卻散熱片包含六個彼此間隔開的散熱片部分；及輪轂安裝部分，包含六個與外部份之安裝部分連接之連接臂，其中外部分之安裝部分係分別設置於二散熱片部分之間；該六個散熱片部分係被提供在外部分之內周邊邊緣上且圍繞腳踏車碟式煞車轉子之中心旋轉軸而環形佈置且彼此周向間隔開；且該六個散熱片部分由安裝部分間隔開，外部分包括界定該外部分之內周邊邊緣之六凹陷部分，且該六個散熱片部分自外部分之內周邊邊緣延伸而未徑向延伸超過安裝部分以消散熱；冷卻散熱片的散熱片部分於表面上具有相對於腳踏車碟

01 式煞車轉子中心旋轉軸而沿軸向方向延伸之複數凹陷與突
02 起，使其形成相對於腳踏車碟式煞車轉子之旋轉面的波形
03 形狀；該凹陷與突起處與散熱片部分之表面形成狹縫；該
04 散熱片部分尚包含向內徑向延伸向腳踏車碟式煞車轉子中
05 心旋轉軸之複數突出；以及該安裝部分自外部分徑向向內
06 延伸；該外部分與冷卻散熱片的材料不同。

07 3.系爭產品落入系爭專利請求項3之文義範圍：

08 (1)系爭專利請求項3其附屬技術特徵解析為：

09 要件編號3A：「其中該冷卻散熱片具有相對於該腳踏車
10 碟式煞車轉子之一旋轉面之一波形形狀」。

11 (2)系爭產品對應系爭專利請求項3要件編號3A解析為：

12 要件編號3a：「冷卻散熱片的散熱片部分於表面上具有
13 相對於腳踏車碟式煞車轉子中心旋轉軸而沿軸向方向延
14 伸之複數凹陷與突起，使其形成相對於腳踏車碟式煞車
15 轉子之旋轉面的波形形狀」。

16 (3)要件編號3A、3a之技術特徵比對：

17 系爭產品冷卻散熱片表面形成複數凹陷與突起交錯佈設
18 的態樣，使其相對於腳踏車碟式煞車轉子之旋轉面具有
19 波形的形狀。因此，系爭產品為系爭專利請求項3要件
20 編號3A「其中該冷卻散熱片具有相對於該腳踏車碟式煞
21 車轉子之一旋轉面之一波形形狀」所文義讀取。

22 (4)系爭產品為系爭專利請求項3要件編號3A所文義讀取，
23 又請求項3係依附於請求項1，而被告等又不爭執系爭產
24 品落入請求項1之文義範圍，因此基於全要件原則，系
25 爭產品亦落入系爭專利請求項3之文義範圍。

26 (5)本件被告等雖抗辯：系爭產品冷卻散熱片表面形成若干

01 「氣孔」，藉由腳踏車碟式煞車轉子旋轉過程中，帶入
02 氣流通過該氣孔，以達散熱功效，並不具有系爭專利請
03 求項3所稱「該冷卻散熱片具有相對於該腳踏車碟式煞
04 車轉子之一旋轉面之一波形形狀。」而未落入系爭專利
05 請求項3 之申請專利範圍云云（民事答辯(二)狀壹之二之
06 (一)，本院卷一第290 至291 頁）。惟查，被告所謂的「
07 氣孔」乃係冷卻散熱片上凹陷與突起的結構所致，而該
08 凹陷與隆起結構於冷卻散熱片上係以交錯排列的方式設
09 置。因此，凹陷與突起於冷卻散熱片上形成一上一下的
10 構造，即等同於系爭專利的波形形狀之技術特徵，因此
11 ，被告等上開抗辯，尚非可採。

12 4.系爭產品落入系爭專利請求項4之文義範圍：

13 (1)系爭專利請求項4其附屬技術特徵解析為：

14 要件編號4A：「其中該冷卻散熱片包含複數個狹縫」。

15 (2)系爭產品對應系爭專利請求項4要件編號4A解析為：

16 要件編號4a：「冷卻散熱片的散熱片部分於表面上具有
17 相對於腳踏車碟式煞車轉子中心旋轉軸而沿軸向方向延
18 伸之複數凹陷與突起，該凹陷與突起處與散熱片部分之
19 表面形成狹縫」。

20 (3)要件編號4A、4a之技術特徵比對：

21 系爭產品冷卻散熱片表面形成複數凹陷與突起交錯佈設
22 的態樣，使其於散熱片之表面形成複數狹縫。因此，系
23 爭產品為系爭專利請求項4要件編號4A「其中該冷卻散
24 熱片包含複數個狹縫」所文義讀取。

25 (4)系爭產品為系爭專利請求項4要件編號4A所文義讀取，
26 又請求項4係依附於請求項1，而被告等又不爭執系爭產

品落入請求項1之文義範圍，因此基於全要件原則，系爭產品亦落入系爭專利請求項4之文義範圍。

- (5) 本件被告等雖抗辯：系爭產品冷卻散熱片並非係一向碟式煞車轉子之中心旋轉軸之「個別延伸構件」，當然系爭產品冷卻散熱片亦不具有個別延伸構件間之複數個狹縫，是系爭產品並不具有系爭專利請求項4所稱「其中該冷卻散熱片包含複數個狹縫。」而未落入系爭專利請求項4之申請專利範圍云云（民事答辯(二)狀壹之二之(二)，本院卷一第291頁）。惟查，系爭專利請求項4僅界定冷卻散熱片包含複數個狹縫，並未特別界定「個別延伸構件」之元件，而被告於前項辯駁所稱的「氣孔」即明顯為狹縫結構，且係位於冷卻散熱片上，是系爭產品已明顯為系爭專利請求項4的附屬技術特徵所文義讀取，被告等所為關於系爭產品不具有個別延伸構件間之複數個狹縫之抗辯，顯非可採。

5. 系爭產品落入系爭專利請求項5之文義範圍：

- (1) 系爭專利請求項5其附屬技術特徵解析為：

要件編號5A：「其中該冷卻散熱片包含向內徑向延伸向該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸之一突起」。

- (2) 系爭產品對應系爭專利請求項5要件編號5A解析為：

要件編號5a：「散熱片部分尚包含向內徑向延伸向腳踏車碟式煞車轉子中心旋轉軸之複數突出」。

- (3) 要件編號5A、5a之技術特徵比對：

系爭產品散熱片部分尚包含向內徑向延伸向腳踏車碟式煞車轉子中心旋轉軸之複數突出。因此，系爭產品為系爭專利請求項5要件編號5A「其中該冷卻散熱片包含向

內徑向延伸向該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸之一突起」所文義讀取。

(4)系爭產品為系爭專利請求項5要件編號5A所文義讀取，又請求項5係依附於請求項1，而被告又不爭執系爭產品落入請求項1之文義範圍，因此基於全要件原則，系爭產品亦落入系爭專利請求項5之文義範圍。

(5)被告等抗辯：系爭產品冷卻散熱片並非係一徑向碟式煞車轉子之中心旋轉軸之「個別延伸構件」，當然系爭產品冷卻散熱片亦不具有該冷卻散熱片包含向內徑向延伸向該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸之一突起，而未落入系爭專利請求項5之範圍云云（民事答辯(二)狀壹之二之(三)，本院卷一第291頁）。然系爭專利請求項5僅界定冷卻散熱片包含向內徑向延伸向煞車轉子之中心旋轉軸之一突起，並未特別界定「個別延伸構件」之元件，被告等抗辯系爭產品未具徑向煞車轉子之中心旋轉軸之個別構件，因而未落入系爭專利請求項5云云，自非可採。

6.系爭產品落入系爭專利請求項6之文義範圍：

(1)系爭專利請求項6其附屬技術特徵解析為：

要件編號6A：「其中該冷卻散熱片包含相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸而沿一軸向方向延伸之一突起」。

(2)系爭產品對應系爭專利請求項6要件編號6A可解析為：

要件編號6a：「冷卻散熱片的散熱片部分於表面上具有相對於腳踏車碟式煞車轉子中心旋轉軸而沿軸向方向延伸之複數凹陷與突起」。

(3)要件編號6A、6a之技術特徵比對：

系爭產品冷卻散熱片表面所形成的複數凹陷與突起，係徑向(軸向)延伸朝向碟式煞車轉子之中心旋轉軸。因此，系爭產品為系爭專利請求項6要件編號6A「其中該冷卻散熱片包含相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸而沿一軸向方向延伸之一突起」所文義讀取。

(4)系爭產品為系爭專利請求項6要件編號6A所文義讀取，又請求項6係依附於請求項1，而被告等又不爭執系爭產品落入請求項1之文義範圍，因此基於全要件原則，系爭產品亦落入系爭專利請求項6之文義範圍。

(5)本件被告等雖抗辯：系爭產品冷卻散熱片並非係一徑向碟式煞車轉子之中心旋轉軸之「個別延伸構件」，當然系爭產品冷卻散熱片亦不具有該冷卻散熱片包含向內徑向延伸向該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸之一突起，而未落入系爭專利請求項5之範圍，自然也未落入系爭專利請求項6「該冷卻散熱片包含相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸而沿一軸向方向延伸之一突起」云云（民事答辯(二)狀壹之二之(四)，本院卷一第291至292頁）。然系爭專利請求項5僅界定冷卻散熱片包含向內徑向延伸向煞車轉子之中心旋轉軸之一突起，系爭專利請求項6僅界定冷卻散熱片包含相對於該腳踏車碟式煞車轉子之該中心旋轉軸而沿一軸向方向延伸之一突起，均並未特別界定「個別延伸構件」之元件，被告等抗辯系爭產品未具徑向煞車轉子之中心旋轉軸之個別構件，故未落入系爭專利請求項5，因此即未落入系爭專利請求項6云云，亦非可採。

01 (六)原告公司請求被告等為損害賠償，是否有理由？若有理由，
02 數額為何？

03 1.按除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之
04 原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為
05 時或事實發生時法律之規定（最高法院102 年度台上字第
06 1986號判決意旨參照）。次按發明專利權人對於因故意或
07 過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。依前條請求損害
08 賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第21
09 6條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明
10 專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受
11 害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
12 二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施該
13 發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。依前項
14 規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵
15 害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害
16 額之3倍。專利法第96條第2項、第97條分別定有明文。再
17 按發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經
18 其同意而實施該發明之權。物之發明之實施，指製造、為
19 販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為
20 。專利法第58條第1 項、第2 項分別定有明文。

21 2.次按所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，
22 明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而
23 其發生並不違背其本意，此為間接故意。至於過失者，行
24 為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意
25 者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發
26 生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，

01 即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別
02 ，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。在專利侵
03 權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純
04 之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生
05 之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營
06 業項目、營業規模，包括資本額之多寡及營收狀況、營業
07 組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義
08 務之違反。查本件原告公司於105 年11月25日即發函通知
09 被告佳承公司尊重系爭專利及系爭產品侵害系爭專利，請
10 求被告佳承公司立即停止侵害行為，有通知函及被告佳承
11 公司收受回執存卷可查（本院卷四第551 至556 頁），被
12 告佳承公司於收受上開通知後自當知悉系爭專利之相關技
13 術特徵，預見系爭產品將侵害系爭專利，被告佳承公司並
14 未抗辯或提出其確信不發生侵害結果之佐證，嗣後於此狀
15 態下持續製造、為販賣之要約、販賣系爭產品，至少具備
16 預見系爭產品將侵害系爭專利之情事發生，而其發生並不
17 違背其本意之間接故意。

18 3.而被告等並不爭執系爭產品落入系爭專利請求項1 、8 至
19 10，而系爭產品落入系爭專利請求項3 至6 ，則經本院認
20 定如前，故被告佳承公司製造銷售系爭產品，侵害原告公
21 司所有之系爭專利，應堪認定。被告佳承公司於105 年8
22 月1 日之後仍製造銷售系爭產品，原告公司於107 年9 月
23 19日經由訴外人忠明自行車公司購得系爭產品確為被告佳
24 承公司製造等情，均為被告等所不爭執，被告佳承公司網
25 站於107 年8 月9 日、107 年11月12日、108 年4 月19日
26 均刊登系爭產品型錄，有公證書存卷可查（本院卷一第44

2 至453 頁、卷一第454 至689 頁、卷二第7 至242 頁)
，被告佳承公司於本院審理過程更始終否認系爭產品侵害
系爭專利，其於不爭自105 年8 月1 日之後仍製造、銷售
系爭產品，及原告公司於107 年9 月19日經由訴外人忠明
自行車公司購得系爭產品確為其製造等情之後，並未抗辯
業已終止製造、為販賣之要約、販賣系爭產品，可見被告
佳承公司於本件起訴後，猶承105 年8 月1 日以降之作為
，而持續製造、為販賣之要約、販賣系爭產品，且具有侵
害系爭專利之間接故意。而原告公司為系爭專利權人，被
告佳承公司未經原告公司同意或授權而製造、為販賣之要
約、販賣系爭產品，自屬破壞原告公司享有之系爭專利權
之完整性，而使原告公司受有損害，原告就此所受損害，
自得依專利法第96條第2 項規定，請求被告佳承公司負損
害賠償責任。

4.又按民法第213 條第1 項規定：「負損害賠償責任者，除
法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前
之原狀。」第215 條規定：「不能回復原狀或回復顯有重
大困難者，應以金錢賠償其損害。」第216 條規定：「損
害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債
權人所受損害及所失利益為限。依通常情形或依已定之計
畫、設備或其他別情事，可得預期之利益，視為所失利益
。」又按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者
，得請求損害賠償。依前條請求損害賠償時，得就下列各
款擇一計算其損害：一、依民法第216 條之規定。但不能
提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施
專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權

01 所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害
02 行為所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之
03 合理權利金為基礎計算損害。專利法第96條第2項、第97
04 條分別定有明文。而專利法關於故意或過失侵害專利權者
05 之損害賠償方法及範圍，由第96條第2項及第97條規定以
06 觀，並對照上開民法關於損害賠償方法及範圍之規定，及
07 專利權專屬排他之權利完整性過往遭破壞之狀態，實不能
08 回復原狀，則專利法就損害賠償方法，藉由法律規定為金
09 錢賠償，而就賠償損害之範圍則於第97條予以規定，並由
10 專利權人擇一計算。

11 5.本件原告公司請求優先依專利法規定為損害賠償之請求權
12 基礎，並以專利法第97條第1項第2款規定為本件損害賠
13 償數額之計算（本院卷四第541頁）。而被告佳承公司自
14 105年8月1日迄今就系爭產品之出口銷售數額為55萬5,
15 642元（計算式：24萬9,234元+30萬6,408元=55萬5,
16 642元）一事，經本院向財政部關務署調取相關資料，並
17 經兩造各別計算陳報而不爭執在卷（本院卷四第381頁、
18 第541頁、第589頁）。

19 6.再按聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命
20 他造提出。前項聲請，應表明下列各款事項：一、應命其
21 提出之文書。二、依該文書應證之事實。三、文書內容。
22 四、文書為他造所執之事由。五、他造有提出文書義務之
23 原因。下列各款文書，當事人有提出之義務：一、該當事
24 人於訴訟程序中曾經引用者。二、他造依法律規定，得請
25 求交付或閱覽者。三、為他造之利益而作者。四、商業帳
26 簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者，民事訴訟法第

342 條第1 項、同條第2 項、第344 條第1 項分別定有明文。而舉證人依民事訴訟第342 條第1 項聲請法院以裁定命他造提出文書，須表明(1)應命其提出之文書，(2)依該文書應證之事實，(3)文書之內容，(4)文書為他造所執之事由，(5)他造有提出文書義務（即表明他造執有之文書，合於同法第344 條第1 項所列各款之規定，而有提出之義務）之原因，使法院依同法第343 條規定，審查該聲請文書之應證事實是否重要及舉證人之聲請是否正當。該等聲請要式性之目的，相當程度乃在於特定該應提出之文書，具有辯論主義與摸索證明防止之意義。而文書提出義務之聲請審查程序，法院應特別注意聲請是否符合聲請之要式性以避免摸索證明之濫用，且就證據與待證事實之重要性均應確實審查；另文書存在與提出義務之存在，則應特別注意審究文書存在與占有事實應由聲請人提出證據證明之，是以他造否認執有文書，或否認有提出之義務者，舉證人必須證明文書確實存在、他造執有該文書及有提出義務之事實（參姜世明著「文書提出義務之研究〈上〉、〈下〉」，載於萬國法律117 期、第103 至113 頁，118 期、第89 至98 頁，90 年6 月、8 月出刊；同氏著「文書提出義務及事案解明義務之競合與限制」，載於月旦法學185 期，第225 至238 頁，99 年10 月出刊）。查本院雖於108 年5 月31 日通知被告佳承公司提出自105 年8 月1 日迄今與系爭產品有關之商品（進）銷存明細表、客戶銷貨明細表、出貨單、發票、訂單、成本、費用單據、會計帳冊、財務報表等帳務資料，並附錄參考法條：民事訴訟法第343 條、第345 條，有本院通知附卷可憑（本院卷一第303 頁）。

而本院上開通知係因原告公司以108年5月29日民事調查證據聲請狀為聲請而通知（本院卷一第285頁），然此聲請狀僅記載「相關帳冊資料皆由被告持有管領」、「相關報稅憑證、進出口申報資料及帳冊等帳務資料均為被告等所持有」（本院卷一第285頁），並未釋明所列每一名目之帳務資料均確實為被告佳承公司現實持有，雖原告公司以銷售帳務資料僅為被告佳承公司持有，而聲請命被告佳承公司提出，於法並非無據，本院也因此通知被告佳承公司提出「與系爭產品有關之商品（進）銷存明細表、客戶銷貨明細表、出貨單、發票、訂單、成本、費用單據、會計帳冊、財務報表等帳務資料」，然於本件原告公司並未詳以說明每一名目之文書均為被告佳承公司現實所持之情況下，關於認定被告佳承公司是否遵本院通知而提出文書一節，不應僅因被告佳承公司並未提出每一項命其提出之文書，即認被告佳承公司未遵本院通知，而應視被告佳承公司提出之文書資料，是否可達上開通知命其提出文書之目的。

7.再查，被告佳承公司於109年3月11日陳報自105年8月1日起就系爭產品在國內出貨之營收資料，總數額為4萬3,029元（本院卷四第465頁）。而原告公司陳報訴外人昇陽自行車國際股份有限公司（下稱昇陽公司）為被告佳承公司在國內之經銷商，並聲請命訴外人昇陽公司提出自105年8月1日至第一審言詞辯論終結時就系爭產品之進貨數量，並提出相關單據為佐（本院卷四第432至433頁），本院並發函命訴外人昇陽公司查明自105年8月1日迄今就系爭產品之進貨數量，並檢附相關單據供參（本院

卷四第529 頁），訴外人昇陽公司於109 年4 月9 日回函陳報就系爭產品進貨共10筆，總數額為4 萬3,029 元，有訴外人昇陽公司回函存卷可憑（本院卷四第565 頁），而訴外人昇陽公司雖為被告佳承公司經銷商，然其關於本件兩造訟爭，尚無利害關係，若無進一步佐證，無從僅因經銷商身分即推翻訴外人昇陽公司陳報資料之正確性。原告公司雖主張：被告佳承公司並未檢附與系爭產品有關之商品（進）銷存明細表、客戶銷貨明細表、出貨單、發票、訂單、成本、費用單據、會計帳冊、財務報表等帳務資料而為陳報，以致原告公司無從核對勾稽陳報之數額是否正確等語，然被告佳承公司陳報之國內銷售數額資料，與訴外人昇陽公司陳報數額一致，而得以擔保被告佳承公司陳報數額之正確性，故雖被告佳承公司僅以整理表格陳報國內銷售數額，然此陳報資料應已達於本院命其提出文書以協助原告公司關於損害賠償數額計算之目的，難謂被告佳承公司無正當理由不從提出文書之命。因此，被告佳承公司自105 年8 月1 日迄今銷售系爭產品所獲利益為59萬8,671 元（計算式：55萬5,642 元+4萬3,029 元=59 萬8,671 元）。

8.另按，私文書應由舉證人證其真正，民事訴訟法第357 條定有明文。次按文書之證據力，有形式上證據力與實質上證據力之分。前者係指真正之文書即文書係由名義人作成而言；後者則為文書所記載之內容，有證明應證事實之價值，足供法院作為判斷而言。必有形式上證據力之文書，始有證據價值可言。文書之實質上證據力，固由法院根據經驗法則，依自由心證判斷之。但形式上之證據力，其為

01 私文書者，則應依民事訴訟法第357條規定決定之，即私
02 文書之真正，如他造當事人有爭執者，應由舉證人證其真
03 正（最高法院91年度台上字第1645號判決意旨可參）；當
04 事人提出之私文書，必先證其真正而無瑕疵者，始有訴訟
05 法上之形式證據力，更須其內容與待證事實有關，且屬可
06 信者，始有實質證據力之可言（最高法院91年度台上字第
07 1233號判決意旨可參）。查本件被告佳承公司抗辯其所獲
08 利益應扣除成本，並提出被證三、四之發票及驗收入庫單
09 影本為其成本之佐證，而原告公司爭執上開發票影本及驗
10 收入庫單影本之形式真正，自應由被告佳承公司就文書之
11 形式真正及成本數額為舉證。而被告佳承公司並未提出被
12 證三發票影本之原本以供核對，且發票影本「營業人蓋用
13 統一發票專用章」欄之內容遭隱匿除去，故被證三之發票
14 影本難認具形式證據力。至於被證四之發票影本雖有隱匿
15 「營業人蓋用統一發票專用章」欄之內容，惟被告佳承公
16 司當庭提出被證四發票影本之完整原本以供核對，原告公
17 司對被證四發票影本之形式真正復未再爭執（本院卷四第
18 599頁），故被證四發票影本具有形式證據力。惟被證三
19 之驗收入庫單、被證四之發票及驗收入庫單之日期均為10
20 4年（本院卷四第387至391頁），而本件原告公司主張
21 系爭專利遭侵害期間為105年8月1日以降，故被告佳承
22 公司提出104年間之文書以作為應扣除成本後始為所獲利
23 益之證明，自難認有據。因此，被告佳承公司抗辯所獲利
24 益應扣除其陳報之成本數額云云，洵屬無據。

25 9.而按「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人
26 之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超

01 過已證明損害額之三倍」專利法第97條第2項定有明文。
02 另準此，被告佳承公司有侵害系爭專利之故意，業經認定
03 如前，而本件之損害數額為59萬8,671元，業如前述，本
04 院再經審酌前開所述一切侵害情節，認本件以酌定損害額
05 之2.5倍為適當，故原告公司向被告佳承公司請求損害賠
06 償數額為149萬6,678元（計算式：59萬8,671元×2.5
07 =149萬6,678元，元以下四捨五入）。

08 10.末按「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致
09 他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，公
10 司法第23條第2項定有明文，「公司法第23條規定，公司
11 負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損
12 害時，對他人應與公司負連帶賠償責任。此一公司負責人
13 對於第三人之責任，乃係基於法律之特別規定，與一般侵
14 權行為之構成要件不同」（最高法院90年度臺上字第382
15 號民事判決意旨參照），「公司法第23條所定董事對於第
16 三人之責任，乃基於法律之特別規定，異於一般侵權行為
17 ，就其侵害第三人之權利，原不以該董事有故意或過失為
18 成立之條件」（最高法院73年度臺上字第4345號民事判決
19 意旨參照）。查本件被告佳承公司製造、為販賣之要約、
20 販賣系爭產品，此屬被告佳承公司業務範圍，被告郭永斌
21 身為被告佳承公司負責人，無從推諉不知，而就被告佳承
22 公司製造販賣產品之管控，為公司負責人所應處理，被告
23 郭永斌未為管控以致侵害系爭專利之系爭產品製造銷售於
24 市面，自有違反法令致原告公司受有損害。因此，原告公
25 司依公司法第23條第2項規定，請求被告郭永斌連帶負損
26 害賠償責任，自有所據。

01 (七)原告公司請求被告等不得直接或間接、自行或委請他人製造
02 、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品，是否有理由
03 ？

04 1.發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵
05 害之虞者，得請求防止之，專利法第96條第1項定有明文
06 。

07 2.查被告佳承公司確實製造、販賣系爭產品流通於市面，而
08 經原告公司蒐證購得，業如前述，被告佳承公司至本件言
09 詞辯論終結，均否認系爭產品侵害系爭專利，被告佳承公
10 司仍持續製造、為販賣之要約、販賣系爭產品，而被告佳
11 承公司於進行上開侵害態樣過程，而有使用系爭產品之作
12 為，應屬常情，而以被告佳承公司之營業模式及始終否認
13 系爭產品侵害系爭專利之情況，被告佳承公司將來以系爭
14 產品而侵害原告公司所有之系爭專利之侵害可能性尚存。
15 因此原告公司本於前開規定，請求被告佳承公司應除去現
16 時發生之系爭專利遭侵害之情況，並為防止未來侵害之虞
17 ，而請求被告佳承公司不得直接或間接、自行或委請他人
18 製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口系爭產品，應屬
19 有據。

20 3.至於被告郭永斌雖為被告佳承公司負責人，而應依公司法
21 第23條第2項規定，與被告佳承公司連帶負損害賠償責任
22 ，雖如前述。然被告郭永斌除其身為被告佳承公司負責人
23 之外，有何個人行為而令原告公司得據上開規定請求為侵
24 害除去或防止，未見原告公司有相關舉證，自難認原告公
25 司依前開侵害除去及侵害防止之規定而請求被告郭永斌不
26 得為一定作為之請求有理由。

01 (八)原告公司請求被告等回收並銷毀系爭產品是否有理由？

02 1.發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或
03 從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之
04 處置，專利法第96條第3項定有明文。

05 2.本件原告公司以專利法第96條第1 項規定對被告佳承公司
06 主張除去侵害及防止未來可能之侵害，於法有據，如上所
07 述。因此，原告公司依專利法第96條第3 項規定，請求被
08 告佳承公司回收並銷毀系爭產品，自有理由。

09 3.而原告公司依專利法第96條第1 項規定，請求被告郭永斌
10 為一定不作為，並無理由，業如前述。因此，原告公司請
11 求被告郭永斌回收並銷毀系爭產品，自無理由。

12 五、按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其
13 催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人
14 起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相
15 類之行為者，與催告有同一之效力；債務人遲延者，債權人
16 得請求其賠償因遲延而生之損害，民法第229 條第2 項、第
17 231 條第1 項分別定有明文。查本件原告公司請求被告佳承
18 公司及被告郭永斌給付損害賠償，並無確定期限，起訴狀繕
19 本已於107 年11月29日送達被告佳承公司及被告郭永斌，有
20 本院送達證書1 份在卷可考（本院卷第一第149 頁），已生
21 催告給付之效力，依前開法律規定，被告佳承公司及被告郭
22 永斌應負遲延責任，原告公司得請求自起訴狀送達翌日（即
23 107 年11月30日）起至清償日止，按週年利率5 %計算之利
24 息。

25 六、綜上所述，引證1 、2 之組合不足以證明系爭專利請求項1
26 8 、9 、10不具進步性；引證1 、2 、3 之組合不足以證明

01 系爭專利請求項3、4、5、6不具進步性；系爭產品落入
02 系爭專利請求項1、3至6、8至10之專利權範圍，被告佳
03 承公司仍製造、為販賣之要約、販賣系爭產品，均如前述。
04 因此，原告公司請求被告佳承公司及其負責人即被告郭永斌
05 連帶賠償149萬6,678元，及均自107年11月30日起至清償
06 日止，按週年利率5%計算之利息；被告佳承公司不得直接
07 或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用
08 、進口系爭產品；被告佳承公司應回收並銷毀系爭產品，均
09 有理由，應予准許。逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回
10 。至於原告公司聲請向財政部中區國稅局調取自105年8月
11 1日至第一審言詞辯論終結，被告佳承公司之完整進銷存明
12 細資料，被告佳承公司開立予訴外人昇陽公司之完整發票，
13 被證三完整資料發票及開立被證三發票之營業人開立予被告
14 佳承公司之發票等，因本件係關於系爭產品之專利侵權事件
15 ，被告佳承公司就系爭產品自105年8月1日之後在國內之
16 銷售數額，業經訴外人昇陽公司陳報數額而為調查，並經本
17 院認定如前，自無調取被告佳承公司開立予訴外人昇陽公司
18 之完整發票之必要；而本院前已應原告公司聲請而向財政部
19 中區國稅局調取被告佳承公司關於系爭產品之完整進銷存明
20 細資料，經回覆被告佳承公司係會計師簽證書面審核案件，
21 並無檢附進銷存貨明細資料，有財政部中區國稅局彰化分局
22 回函在卷可憑（本院卷二第377頁），自無再行調取之必要
23 ；至於被證三係由被告佳承公司提出作為成本扣除抗辯之證
24 據，原告公司業已否認形式真正在卷，應由被告佳承公司就
25 此負舉證責任，故原告公司上開關於被證三發票資料等之證
26 據調查聲請，自無必要。因此，就原告公司上開證據調查之

01 聲請，均無須為調查，附此敘明。

02 七、本件兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行及准予宣告免為假
03 執行，均於法有據，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之；至
04 原告公司敗訴部分，原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦
05 失所附麗，應併予駁回。

06 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核
07 與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。

08 九、訴訟費用負擔之依據：依智慧財產案件審理法第1條，民事
09 訴訟法第79條、第85條第2項。

10 中 華 民 國 109 年 5 月 19 日

11 智慧財產法院第三庭

12 法 官 何若薇

13 以上正本係照原本作成。

14 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。

15 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

16 中 華 民 國 109 年 5 月 19 日

17 書記官 張君豪