智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第2號

原　　告　法商法雷奧照明公司
法定代理人　Maurizio Martinelli
訴訟代理人　呂紹凡律師
　　黃惠敏律師
　　吳雅貞律師
輔 佐 人　洪珮瑜
被　　告　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　李宗德律師
複代理人　鄒鎮陽律師
共　　同
訴訟代理人　陳佩貞律師
　　蔡毓貞律師
輔 佐 人　黃仁浩

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國108 年11月28日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、被告帝寶工業股份有限公司不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口產品型號「000-0000N 」、「000-0000N 」、「000-0000N 」之車燈產品，及不得為任何侵害中華民國第M406001 號「機動車之照明及／或信號裝置之調整裝置」新型專利及第D139561號「車燈」新式樣專利（設計專利）之行為。

二、被告帝寶工業股份有限公司應自行並使其所有代理商及經銷商將型號「000-0000N 」、「000-0000N 」、「000-0000N 」之車燈產品，及其他任何侵害中華民國第M406001 號「機動車之照明及／或信號裝置之調整裝置」新型專利及第D139561 號「車燈」新式樣專利權之物及其製造原料與器具，全數回收並交由原告法商法雷奧照明公司銷毀。

三、被告帝寶工業股份有限公司及被告謝綉氣應連帶給付原告法商法雷奧照明公司新臺幣4,444,392 元，及自民國107 年9月22日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息。

四、原告法商法雷奧照明公司其餘之訴駁回。

五、訴訟費用由被告帝寶工業股份有限公司及被告謝綉氣連帶負擔百分之37，原告法商法雷奧照明公司負擔百分之63。

六、本判決第三項於原告法商法雷奧照明公司以新臺幣1,481,464 元為被告帝寶工業股份有限公司、被告謝綉氣供擔保後，得假執行；但被告帝寶工業股份有限公司、被告謝綉氣如以新臺幣4,444,392 元為原告法商法雷奧照明公司預供擔保，得免為假執行。

七、原告法商法雷奧照明公司其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

甲、程序事項

壹、國際管轄權

一、民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，而本件原告為外國法人，故本件具涉外因素。又原告係依後述專利法、公司法規定，提起本件侵害專利權有關財產權爭議等案件，故為民事事件，從而本件為涉外民事事件。

二、按「涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定；其他

法律無規定者，依法理」，涉外民事法律適用法第1 條定有明文。本案既為涉外民事事件，原即應適用涉外民事法律適用法之規定，決定本件之國際管轄權，但因該法及其他法律，均無專利侵權行為案型之國際管轄權規定，故依該法第1條規定，應依「法理」。

三、無論類推適用民事訴訟法第1 條規定，或利益衡量個案判斷之「以原就被」首要原則，及因本案涉及我國專利權，我國法院於本件應有國際管轄權，且被告不抗辯無管轄權而為本案之言詞辯論，經類推適用民事訴訟法第25條規定，我國法院於本件應具國際管轄權無誤。

貳、職務管轄

按依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄（智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定參照）。本件既屬專利法所保護智慧財產權益所生第一審民事事件，則本院有職務管轄權。

參、本件準據法為我國法

按「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律」，涉外民事法律適用法第25條定有明文。本件兩造爭執是否有侵權行為之地、被告所在地、原告起訴地均在我國，且因我國專利涉訟，故我國為侵權行為地，且我國法為關係最切之法律，從而本件準據法應為我國法。

肆、本件原告有當事人能力

按「未經認許成立之外國法人，雖不能認其為法人，但仍不

失為非法人之團體。而非法人之團體雖無權利能力，然日常用其團體之名義為交易者，比比皆是，民事訴訟法第40條第3 項為應此實際上之需要，特規定此等團體設有代表人或管理人者，亦有當事人能力。所謂有當事人能力，自係指其於民事訴訟得為確定私權之請求人，及其相對人而言」（最高法院106 年度臺上字第132 號民事判決意旨參照）。本件原告係依外國法律所成立之公司，縱未經我國經濟部認許，依民事訴訟法第40條第3 項規定，為非法人團體，仍有當事人能力。

伍、訴之變更

一、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，不在此限：三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。七、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者」，民事訴訟法第255 條第1 項第3 、7 款分別定有明文。

二、原告於起訴後，具狀擴張訴之聲明第3 項金額為新臺幣（以下除另有註明者外均同）1,200 萬元及利息（見本案卷五第33至35頁），經核與前述規定相符，故原告上開擴張訴之聲明，應予准許。

乙、當事人聲明及陳述要旨

壹、原告方面

一、被告公司產銷之型號「000-0000N 」、「000-0000N 」、「000-0000N 」之車燈產品（合稱：「系爭產品」）侵害原告之中華民國新型專利第M401583 號（下稱：「系爭專利1 」）請求項1 、7 至10文義範圍、第M406001 號（下稱：「系爭專利2 」）請求項1 、4 、6 至10文義範圍及設計專利第D139561 號（下稱「系爭專利3 」）（系爭專利1 至3 合稱

：「系爭專利」）之範圍。被告侵權行為之起訖時點，則為民國（下同）100 年3 月11日起迄今，故原告提起本件訴訟，並未罹於消滅時效或違反公平交易法規定，且系爭專利並無得撤銷之事由。

二、原告曾於106 年10月12日通知被告其侵害原告系爭專利，該份警告函亦於107 年7 月4 日本院107 年度民專抗字第24號證據保全調查庭中，由原告訴訟代理人當場庭提出於法院，法院於閱後即發還予原告訴訟代理人，故無附在卷內，有該日調查筆錄第3 頁可稽（原證29號）。原告於106 年10月12日告知被告侵害系爭專利後，被告仍繼續銷售系爭產品，被告所提系爭產品銷售資料（106 年10月12日以後之部分）均為被告於該封警告函後繼續銷售之證據，其數量及金額如原證第30號所示。被告在收到前述原告告知侵權之電子郵件時，或至遲至本院保全證據時，應可知悉系爭專利之技術特徵，且確知系爭產品將有侵害系爭專利權之虞，竟未採取任何避免侵害系爭專利權之措施，並繼續將系爭產品出貨，則被告自收到前述電子郵件或保全證據後，縱無明知系爭產品確有侵害系爭專利權之情事，並有意使其發生之直接故意，至少亦有預見系爭產品將侵害原告專利權之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意。準此，被告自收受前述電子郵件後，即有侵害系爭專利權之故意，應堪認定。

三、此外，審酌被告公司之資本額及與原告屬同業關係，為系爭專利之創作所屬技藝領域中，具有通常知識者，衡情其對於同業0生產之類似產品及其相關技術特徵，應有相當注意，況專利公報為被告可查閱之資訊，其製造或銷售系爭產品，自應加以查證，以避免侵害他人之專利，是在被告收到前述

電子郵件或保全證據前，對於其所製造銷售之系爭產品可能侵害系爭專利部分，負有注意義務，並有注意能力，竟未盡注意義務與疏於掌控侵權風險，足徵就侵害系爭專利行為部分，應有過失。

四、系爭專利貢獻度之抗辯有利「被告」，應由「被告」負舉證責任。本件被告並未對系爭專利貢獻度舉證，且根據原告自己申請前檢索及被告於訴訟中所提出之先前技術，應可認熟知此技藝者於系爭專利2 申請前，均無類此之創作。因此認為任何一獨立創作者如不參考系爭專利2 之情形，要創作相同之產品應具有相當之難度，故應認系爭專利貢獻度為百分之百。倘法院認各系爭專利貢獻度為百分之百，則本案應屬「訴之客觀合併」中「選擇合併」之類型，目的在達成紛爭解決一次性的訴訟經濟，由法院就其中一請求合法且有理由者為其勝訴之判決。倘本院認為各系爭專利貢獻度並非百分之百，本案即屬「訴之客觀合併」中「單純合併」類型，法院僅須在被告給付損害賠償總額範圍內為判決即為已足，亦不會有超額賠償情況發生。又本案被告並「未」提出系爭產品的銷售成本或必要費用，自應無從扣除「系爭產品的銷售成本或必要費用」。退步言之，法院認被告已提出銷售成本或必要費用，本件應以「毛利率」而非「淨利率」計算之。

五、就被證48表示意見如原證28所示，並說明如下：

（一）系爭產品出口部分：內銷數量及金額與被證48相同。

（二）系爭產品內銷部分：內銷數量及金額與被證48相同。

六、依專利法第120 條、第142 條第1 項準用同法第96條第1 項、第2 項、第3 項、第97條第1 項第2 款、第2 項，公司法第23條第2 項，民事訴訟法第244 條第4 項等規定提起本件

訴訟，並聲明：

（一）被告公司不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，及不得為任何侵害系爭專利之行為。

（二）被告公司應自行並使其所有代理商及經銷商將系爭產品及其他任何侵害系爭專利之物及其製造原料與器具，全數回收並交由原告銷毀。

（三）被告公司及被告謝綉氣應連帶應給付原告1,200 萬元及自起訴狀繕本送達被告等翌日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利息。

（四）願供擔保請准宣告假執行。

貳、被告方面

一、系爭專利有得撤銷之事由：

（一）被證2 、3 均足以證明系爭專利1 請求項1 不具進步性。

（二）被證2 、3 或被證2 、3 之組合均足以證明系爭專利1 請求項7 至10不具進步性。

（三）被證4 、5 或被證4 、5 之組合足以證明系爭專利2 請求項1不具進步性。

（四）被證5 或被證4 、5 之組合足以證明系爭專利2 請求項2 、4 、6 至10不具進步性。

（五）被證6 、7 、8 、35之組合足以證明系爭專利3 不具創作性。

（六）系爭專利3 不符合「圖說應明確且充分揭露而可據以實施」之要件。

二、系爭產品至少欠缺系爭專利1 請求項1 、7 至10之「光軸」技術特徵，基於全要件原則，系爭產品不落入系爭專利1 請

求項1 之文義範圍。又系爭專利1 上述特徵乃是經過更正，有禁反言之適用，不得主張均等論。

三、原告錯誤解釋系爭專利2 請求項1 之權利內容，且系爭產品至少欠缺系爭專利2 請求項1 有關「斷開位置」技術特徵，並未落入系爭專利2 之權利範圍：

（一）依據系爭專利2 圖3 及說明書第12至13頁針對斷開位置的描述：「對於這種調整裝置，應當理解，藉由繞著X軸線使螺釘7 相對於第二部分的旋轉動作，可藉由使螺釘相對於此X軸線移動而達成位移，因此，達成第一部分相對於第二部分的位移。因此，可以調整照明及／或信號裝置的斷開」，系爭專利2 的斷開位置係因螺釘旋轉而沿著X軸線（即獨立項1 的第一軸）移動而被調整，並非如原證14第24頁所示螺釘係沿與第一軸垂直方向移動而調整斷開位置。是以，原告解釋系爭專利2 之權利範圍與說明書不符。

（二）退步言之，即便原告就斷開位置之解釋沒有違反說明書之揭示，但系爭專利2 之說明書並未對「斷開」進行說明而有不明確之缺失，又通常知識者對於「斷開」理解為兩部位分離或沒有連接，但從照片看來，系爭產品並無任何地方有斷開或裝置分離之處，故系爭產品至少欠缺系爭專利2 請求項1 有關「斷開位置」之技術特徵，並未落入系爭專利2之範圍。

（三）綜上，原告錯誤解釋請求項1 之權利內容，且系爭產品至少欠缺系爭專利2 請求項1 、2 、4 、6 至10之「斷開位置」技術特徵，基於全要件原則，系爭產品不落入系爭專利2 請求項1 之文義範圍。又系爭專利2 上述特徵乃是經

過更正，有禁反言之適用，不得主張均等論。

四、系爭專利3 之固定座、旋桿、套筒特徵並非「容易引起注意的部位或特徵」，且均為功能性設計，於比對、判斷時不應將其納入考量。又系爭產品與系爭專利3 至少有七處差異，並未落入系爭專利3 之權利範圍：

（一）系爭產品反射鏡中央上方有明顯類三角形設計之反射區，但系爭專利3 並無此設計特徵。

（二）系爭產品側邊細長條紋結構的中央的線條較兩側越來越長，而形成有明顯向外凸起的輪廓設計，但系爭專利3 並無此設計特徵，僅是無明顯變化的等長細長條紋並排而成。

（三）系爭產品側邊階梯狀構造設計為上下不對稱且僅有一階，與系爭專利3 側邊上下對稱且有多階設計的階梯狀構造不同。

（四）系爭產品側邊平面有朝向透鏡外的數個凹槽設計，展現高低起伏的變化，其與系爭專利3 側邊為平坦表面的設計不同。

（五）系爭產品後側有多個小三角形設計，其為系爭專利3 所欠缺。

（六）系爭產品側邊為一圓滑弧線，其與系爭專利3 側邊的鋸齒線有所不同，此外，系爭產品側邊，亦無系爭專利3 側邊的多個階梯所形成的高低起伏。

（七）系爭產品俯視圖的弧線與系爭專利3 俯視圖的弧線不同。

五、原告明知系爭產品3 並無「燈座」之技術特徵，遂改而主張消費者購入車燈並安裝在汽車上時，構成「共同侵權」云云。查系爭產品3 所適用之車款，為被告在臺灣生產、製造，但並未銷售，被告所產製之系爭產品3 均僅供國外消費者使

用。在我國國內，究竟有何消費者購買系爭產品3 ，並在其內安裝燈座，原告並未舉證以實其說。且原告復未就被告有造意或幫助行為、該造意、幫助行為對侵權結果之發生有相當因果關係，且「造意」、「幫助」均係出於故意等為舉證，則原告主張被告有民法第185 條之共同侵權行為云云，自非可採。

六、無論就技術層面或經濟層面以觀，系爭專利絕不應被認定對系爭產品獲益之貢獻度達到百分之百。申言之，考量被告銷售系爭產品所得之利益，既係由系爭專利、被告生產製造技術、營運能力及被告「DEPO」品牌三方面合力而成，則系爭專利對於被告因銷售系爭產品所得營業利益之貢獻度總額，應低於3 分之1 ，始為合理。又系爭專利2 調整裝置非一個很困難之技術，是於這行業很容易想到的方式，被告已提出好幾項先前技術以證明這並無難度，故認為一個獨立創作者不參考這專利而獨立創作的可能性是高的，難度是低的，無太大困難度。

七、被證48表中並未扣除成本，係依照法院諭示將關務署提供出口資料，扣除非被告出口資料，列出每個型號銷售金額及數量。因出口計價幣別不同，故於該表中按出口資料之銷售金額依原幣別加總所得明細。銷售國內部分，係於前次所提發票中，將每型款銷售數量、金額分列，加總後得出第一次金額。000,000.00元部分僅新臺幣部分，另有其餘幣別為歐元00,000.00 元、美金00,000.00 元。3 者加總即為被告第一次出售三款型號產品之收入，收入畢竟僅為被告營業收入，被告亦應依所得利益計算損害賠償。所得利益部分，被告主張應依被告財務報表之淨利率計算。而原告於準備㈣狀中認

為被告應依同業平均利潤標準之毛利率計算，但被告公司為上市公司，被告自己的財務報表更能真實反應被告利益額，故應主張依不同年度之淨利率計算被告所得利率，將更有所本。原告目前係加總計算，未依年度、產品區分，如雙方於金額不再有爭執時，被告則會同意依該些年度平均淨利率額計算被告之利益額。

八、被告並無侵權故意。被告係認定系爭專利具有無效及得撤銷之事由，因原告本無權利存在，被告自無侵權之故意。

九、原告就系爭專利3 提起本件訴訟，目的係在利用獨家製造車燈之地位，以壟斷汽車維修業市場，造成市場上的不公平競爭，自無保護其權利之必要：

（一）歐洲法院有關原廠指控副廠汽車零組件供應商侵犯其設計權之判決中，均指出車身零組件設計權似有違反歐洲共同體法第86條濫用排他權而形成壟斷或不公平競爭之疑慮。足見原廠極容易利用其設計專利，排除其他業者進入維修市場，造成由原廠獨占售後維修市場之不公平競爭。此亦為許多國家就設計專利導入「維修免責條款」之基本思維。

（二）按事業不得為其他足以影響交易秩序之顯失公平行為，公平交易法第25條定有明文。因我國尚未導入「維修免責條款」，致原告企圖利用主張被告侵害系爭專利3 而提出專利訴訟之方式，達到使消費者於購車後只能在原告指定之維修廠更換車燈之目的，此本已屬明顯違反公平交易法之行為，自屬權利濫用，而無予保護之必要。

十、原告於107 年9 月7 日起訴，被告茲為時效抗辯，則縱可認被告自100 年3 月11日起即有侵害原告專利權之行為（被告

否認），就原告於105 年9 月7 日以前因其專利權受侵害之損害賠償請求權，顯已罹於時效。

十一、答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，被告願供擔保，請准免於假執行。

丙、得心證之理由

壹、系爭專利有效與否之法律上說明

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無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。本件被告提出系爭專利1 、2 違反核准時（99年8 月25日修正公布）專利法第94條第4 項規定不具進步性、系爭專利3 違反同法第110 條第4 項、第117 條第2 項規定不具創作性及無法據以實施之撤銷原因抗辯，本院就此抗辯應自為判斷。

二、系爭專利1 於99年10月8 日申請，並於100 年4 月11日公告；系爭專利2 於99年10月12日申請，並於100 年6 月21日公告；系爭專利3 於99年4 月9 日申請，並於100 年3 月11日公告，依專利法第119 條第3 項、第141 條第3 項本文規定，系爭專利是否不具進步性、創作性或無法據以實施而有應撤銷專利權之情事，均應依核准處分時有效之99年8 月25日修正公布之專利法（下稱：「核准時專利法」）為判斷。

三、新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利（核准時專利法第94條第4項規定參照）。

四、新式樣為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利（同法

第110條第4項規定參照）。

五、新式樣圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施（同法第117條第2項規定參照）。

六、系爭專利有無違反前述所定情事而應撤銷其新型或新式樣專利權，依同法第107 條第1 項第1 款或第128 條第1 項第1 款規定，應由主張系爭專利無效之人即被告負舉證責任。

貳、系爭專利1不具進步性

一、系爭專利1之技術內容：

（一）所欲解決之問題：

本創作的目的是提供一種機動車之照明及／或信號裝置，此裝置包括：一殼體，包括一後開口，光源可以在該後開口內安裝到該殼體；及一通風孔，其開口到該殼體的該後開口內。系爭專利1 之主要目的可以改善該裝置的美觀性同時維持該殼體內部的有效通風，此效率可以藉由在靠近光源處的空氣之迴流來實現（見本案卷一第43、44頁說明書第3 、4 頁【新型內容】）。

（二）技術內容（見本案卷一第43至46頁說明書第3至6頁）：

1、系爭專利1 之機動車之照明及／或信號裝置1 ，此裝置1 具有光軸X 並且包括：一殼體2 ，例如由塑膠製成，其佈置成容納例如白熾燈的光源3 ；一透鏡8 ，其佈置成封閉該殼體2 ，此透鏡8 包括被佈置成例如與殼體2 的凸緣的裝配件5 所配合的裝配件4 ；殼體2 的一後開口9 ，光源3 在該後開口內安裝到殼體；一通風孔10，其開口到殼體2的該後開口9內。

2、通風孔10徑向地開口到殼體2 的該後開口9 內。裝置1 包

括在其端部12中的一端形成該通風孔10的通風導管11。通風導管11相對於光軸X 傾斜（即，以不與此光軸平行的方式）延伸。在所述的範例中，通風導管11以實質上垂直於光軸X 的方式延伸。通風導管11隨該導管進一步徑向地遠離光軸X 之延伸而增加的內徑D 。通風導管11包括容納一蓋14的端部13，該蓋14佈置成允許空氣通過通風導管11。蓋14界定外部與通風導管11之間的空氣迴流通道15。通風孔10與殼體2 係形成為一體。通風導管11與殼體2 係形成為一體。殼體2 包括鄰近於容納光源3 的該後開口9 的後頸狀部20，該後頸狀部20尤其是實質上為圓柱形，並且通風孔10形成在此後頸狀部20上。光源3 包括安裝到燈座22的燈泡21，該燈座22安裝在殼體2 的後開口9 內。通風孔10直接面對燈座22。墊圈23放置在燈座22與殼體2 之間。殼體2 包括由沉積在殼體2 的內表面26上的反光塗層所形成的反光器25。通風孔10遠離反光器25。殼體2 實質上為藉由繞光軸X 的旋轉而產生的形狀。藉此，改善該裝置的美觀性同時維持該殼體內部的有效通風，此效率可以藉由在靠近光源處的空氣之迴流來實現。較佳地，該通風孔徑向地開口到該殼體的該後開口內。

（三）主要圖式：圖1 係範例裝置的橫剖面圖（見本案卷一第40、52頁）。

（四）申請專利範圍分析：

系爭專利1 核准公告之申請專利範圍共計11項，其中請求項1 、11為獨立項，其餘均為附屬項。原告於106 年9 月25日向經濟部智慧財產局（下稱：「智慧局」）提出申請專利範圍更正，並於107 年8 月11日公告在案。原告主張

受侵權請求項為更正後所存之請求項1 、7 至10（見本案卷一第19頁），其等文義內容依序如下（見本案卷一第53、54頁）：

1、請求項1 ：一種機動車之照明及／或信號裝置（1 ），此裝置包括：一殼體（2 ），包括一後開口，光源能夠在該後開口中安裝到該殼體；一透鏡（8 ），其連結至該殼體（2 ）且與該後開口大致相對以封閉該殼體（2 ）；一燈座（22），其安裝在該殼體（2 ）的該後開口中內以固定一光源；一通風孔（10），其徑向地開口到該殼體的該後開口（9 ）內，且於該光源被安裝在該殼體中時係大致相對於或鄰近於該燈座；及一通風導管（11），該通風導管（11）在其端部中的一端部處形成該通風孔（10），且係以實質上垂直於光軸（X ）的方式延伸；其中該殼體（2 ）包括鄰近於容納該光源的該後開口（9 ）的一後頸狀部（20），該後頸狀部（20）實質上為圓柱形，且該通風孔（10）係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體（2）形成為一體。

2、請求項7 ：如申請專利範圍第1 項之裝置，其中，該裝置包括尤其由沉積在該殼體的內表面上的反光塗層所形成的一反光器（25）。

3、請求項8 ：如申請專利範圍第7 項之裝置，其中，該通風孔（10）遠離該反光器。

4、請求項9 ：如申請專利範圍第1 項之裝置，其中，該殼體（2 ）實質上為藉由繞光軸（X ）的旋轉而產生的形狀。

5、請求項10：如申請專利範圍第1 項之裝置，其中，該裝置形成一霧燈或一日間行駛燈。

二、被告所提之引證資料：

（一）被證2 （見本案卷二第147 至158 頁說明書、本案卷三第21至30頁中譯文《被證16》、本案卷三第395 、396 頁說明書第3 欄及請求項1 之中譯文《被證34》）：

被證2 為90年9 月4 日公告之美國第6,283,614B1 號專利案，其公告日早於系爭專利1 之優先權日，故被證2 可為系爭專利1 之先前技術。被證2 為一種液晶投影設備和燈，該燈體具有空氣排出孔41A 的杯形反射器41，具有絕緣體50的燈。空氣吸入孔50A ，前鏡片42，發光管40和用於冷卻發光管的燈中的空氣通道（a ）至（c ）。冷卻機構12吸入來自燈的熱空氣，並將熱空氣排出到殼體的散熱孔15，藉以有效冷卻液晶投影之燈體設備（見被證2 摘要）。每個燈在靠近杯形反射器41之焦點附近設有發光管40，以及一覆蓋在該杯形反射器41前方的前玻璃42。從燈之空氣吸入孔50A 流入燈並進入燈之空氣排出孔41A 的氣流沿著發光管40流動，並冷卻發光管40（見被證16中譯本）。

（二）被證3 （見本案卷二第159 至174 頁說明書）：

被證3 為91年2 月27日公告之大陸地區第1,079,930C號「車燈」專利案，其公告日早於系爭專利1 之優先權日，故被證3 可為系爭專利1 之先前技術。被證3 為一種車燈，其燈體上設有一用作燈室內外空氣流通通道的通氣孔，其中，形成該通氣孔的環形壁向燈室內突進（見說明書第2頁）。如圖8 所示，由環形壁8B形成了之字形的通氣口通道9B，該環形壁8B具有一從背板4 上向前突出的外周壁22和一利用將外周壁22的前側周邊向內彎曲成朝後方向而形成的、與外周壁22成一體的內周壁23。這樣，由內周壁23

所形成的通氣口9B就使得燈室2a內外相通。另外，外周壁22的前端設有一過濾層10B （見說明書第5 頁）。

三、僅被證2即足以證明系爭專利1請求項1不具進步性：

系爭專利1 請求項1 與被證2 比較，系爭專利1 請求項1 係一種機動車之照明及／或信號裝置（括弧內為證據中相對應的元件符號），此裝置包括：一殼體，包括一後開口（相當於被證2 請求項1 及圖式第3 圖之杯形反射器41，包括一後開口《標示於被證2 第3 圖》），光源能夠在該後開口中安裝到該殼體（相當於被證2 圖式第3 圖之發光管40能夠在後開口中安裝到杯形反射器41中）；一透鏡，其連結至該殼體且與該後開口大致相對以封閉該殼體（相當於被證2 請求項1 及圖式第3 圖之前玻璃42，其連結至杯形反射器41且與後開口大致相對以封閉杯形反射器41）；一燈座，以固定一光源（相當於被證2 請求項1 及圖式第3 圖之燈座《標示於被證2 第3 圖》，用以固定發光管40）；一通風孔，其徑向地開口到該殼體的該後開口內，且於該光源被安裝在該殼體中時係大致相對於或鄰近於該燈座（相當於被證2 請求項1 及圖式第3 圖之空氣吸入孔50A ，其徑向地開口到杯形反射器41的後開口內，且於發光管40被安裝在杯形反射器41中時係大致相對於或鄰近於燈座）；及一通風導管，該通風導管在其端部中的一端部處形成該通風孔，且係以實質上垂直於光軸的方式延伸（相當於被證2 請求項1 及圖式第3 圖之通風管道，通風管道在其端部中的一端部處形成空氣吸入孔50A ，且係以實質上垂直於光軸《標示於被證2 第3 圖》的方式延伸）；其中該殼體包括鄰近於容納該光源的該後開口的一後頸狀部，該後頸狀部實質上為圓柱形，且該通風孔係至少

部分地形成在此後頸狀部上（相當於被證2 請求項1 及圖式第3 圖之杯形反射器41包括鄰近於容納發光管40的後開口的一後頸狀部《標示於被證2 第3 圖》，後頸狀部實質上為圓柱形，且空氣吸入孔50A 係部分地形成在後頸狀部上）；以及其中該通風孔係與該殼體形成為一體（相當於被證2 請求項1 及圖式第3 圖之空氣吸入孔50A 係與杯形反射器41形成為一體）。由前述比較，被證2 並未揭示系爭專利1 請求項1 之燈座「其安裝在該殼體的該後開口中內」的技術特徵，惟被證2 已揭示一用以固定發光管40的燈座安裝於杯形反射器41之後開口後方，其安裝位置與系爭專利1 請求項1 僅有些微差異，且該差異僅為安裝位置之簡單改變，故被證2 即足以證明系爭專利1請求項1 不具進步性。

四、僅被證2 即足以證明系爭專利1 請求項9 不具進步性：

被證2 之圖3 揭示其發光管（40）搭配杯形反射器（41）所形成之光照方向（光軸），而該反射器相對於光軸所形成之形狀，相當於系爭專利1 請求項9 「該殼體（2 ）實質上為藉由繞光軸（X ）的旋轉而產生的形狀」，故被證2 可證明系爭專利1 請求項9 不具進步性。

五、被證2 及3 足以證明系爭專利1 請求項7 至10不具進步性：

被證2 「投影設備和燈」與被證3 「車燈」均具有光源之裝置，屬實質相同之技術領域、技術內容，二者有高度共通性，並具實質相同之功能或作用，故兩者之結合動機係屬明顯，被證2 可證明系爭專利1 請求項1 不具進步性已如前述，又被證3 之圖9 揭示有反光器29，其相當於系爭專利1 請求項7 「該裝置包括尤其由沉積在該殼體的內表面上的反光塗層所形成的一反光器（25）」，故被證2 及3 可證明系爭專

利1 請求項7 不具進步性；被證2 圖3 之空氣吸入孔（50A）下方具有相當於系爭專利1 之通風孔，且該位置之設置已揭示相當於系爭專利1 圖1 及請求項8 「通風孔遠離該反光器」之特徵，故被證2 及3 可證明系爭專利1 請求項8 不具進步性；被證2 可證明系爭專利1 請求項9 不具進步性，已如前述，被證2 及3 自可證明系爭專利1 請求項9 不具進步性；被證3 之說明書第5 頁第23至24行揭示有「除了用於停車信號燈之外，本發明還可應用於其他車燈如頭燈和車後組合燈等」（見本案卷二第166 頁倒數第4 、5 行），相當於系爭專利1 請求項10「該裝置形成一霧燈或一日間行駛燈」，故被證2 及3 可證明系爭專利1 請求項10不具進步性。

六、原告陳稱：被證2 液晶投影裝置光源與系爭專利1 機動車照明及／或信號裝置（即「車燈」）確屬完全不同的技術領域；被證2 與被證3 之間並無組合動機、非系爭專利1 之相關先前技術云云（見本案卷二第329 頁、本案卷三第81、82頁、本案卷四第23、24頁）。而被告則陳稱：被證2 為關於「投影機所用之燈」之發明裝置，而被證3 為「車燈」之發明裝置，二者同屬光源裝置，且均具有透鏡與反光器，屬具有關連性之技術領域。其中被證2 所揭示之空氣吸入孔（被證2 說明書第3 欄第51至53行）與被證3 所揭示之通氣口（被證3 說明書第2 頁第10至12行）均提供燈具內之有效通風效果，況且二者皆位於燈具後方，使得觀察者無法得見，故其功能、作用，亦具有共通性。是以，系爭專利1 所屬技術領域中具有通常知識者，為改善該裝置之美觀性，同時維持殼體內部之有效通風，自有合理動機參考被證2 及被證3 之先前技術內容，依其所揭露之教示或建議予以應用或組合，而

可輕易完成系爭專利1 之發明，從而被證2 、被證3 之組合，足以使系爭專利1 不具進步性等語（見本案卷三第392 頁）。經查：

（一）按「進步性要件中所謂『所屬技術領域』者，係指具有通常知識者在研發過程欲解決該發明技術問題時，客觀上有合理期待會嘗試組合動機之技術而言」（最高行政法院106 年度判字第313 號、107 年度判字第707 號判決意旨參照）。

（二）系爭專利1 請求項1 之標的為「機動車之照明及／或信號裝置」，而系爭專利1 請求項1 的細部元件未記載任何與機動車相關之連結關係或其他機動車相關技術特徵，且被證2 同屬照明裝置，亦揭示有系爭專利1 請求項1 主要照明裝置之細部元件，如前所述，被證2 之說明書第3 欄第51至65行，所載「從燈之空氣吸入孔50A 流入燈並進入燈之空氣排出孔41A 的氣流沿著發光管40流動，並冷卻發光管40。冷卻機構12運作時，冷卻機構12的空氣吸入口就吸引空氣，而形成如圖3 所示空氣流a-b-c-d-e 。該空氣流從燈內的發光管40取走熱，並透過百葉窗流出到液晶投影裝置之外」（見本案卷二第157 頁、本案卷三第396 頁第11至18行中譯文），因此具有冷卻光源的作用，安裝冷卻機構12是強制冷卻效果更佳。次查，即便沒有冷卻機構12，空氣流a-b-c-d-e 形成了空氣流道，依然可以靠自然流動維持通風而達成冷卻燈具的效果，達成系爭專利1 之功效，且系爭專利1 使用「氣流自然流動」之技術特徵，達到燈具冷卻的技術效果並非功效的顯著提升或是新的功效，其技術手段應用之對流原理，亦為所屬技術領域之通常

知識，其產生之降溫效果並非不可預期，此為該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被證2 之差異技術特徵簡單地進行轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為被證2 之技術內容的簡單變更，是以，被證2 可證明系爭專利1 請求項1 不具進步性。

（三）被證2 可為系爭專利1 之相關先前技術，已如前述，且被證3 與系爭專利1 同屬車燈之技術領域，被證2 與被證3 之通風孔、通氣孔均係解決空氣流通問題，並可提供用以冷卻之相同功效。是以，系爭專利1 所屬技術領域中具有通常知識者，在研發過程中欲改善燈具光源裝置的美觀性同時維持殼體內部的有效通風之技術問題時，客觀上有合理期待會嘗試組合被證2 及被證3 的動機，依其所揭露之教示或建議予以應用或組合，而可輕易完成系爭專利1 之技術內容，故原告所稱被證2 與被證3 並無結合動機之理由，應不足採。

七、綜上所述，系爭專利1 請求項1 、7 至10有核准時專利法第94條第4 項不具進步性規定之適用，自有無效事由，從而原告於本案不得對於被告主張系爭專利1 （智慧財產案件審理法第16條規定參照），從而本件原告之主張，其中關於系爭專利1之部分為無理由，應予駁回。

參、系爭專利2具進步性

一、系爭專利2之技術內容：

（一）所欲解決之問題：

本創作的一個目的是提供一種可以調整機動車之照明及／或信號裝置的第一部分相對於照明及／或信號裝置的第二部分的位置之裝置。該裝置包括與第一部分機械連接並與

第二部分以螺旋方式連接的螺釘，其特徵在於該以螺旋方式的連接包括：將螺釘連結到第二部分的滑動樞轉連接，該螺釘被夾緊到孔內，該孔具有沿第一軸線的開口；及一形狀，形成在第二部分上並與螺釘的螺紋匹配。系爭專利2 之組裝方法不需要將螺釘螺接到螺母的步驟，這可以簡化過程並且更便宜地完成（見本案卷一第61、64頁說明書第5、8頁）。

（二）技術內容：

系爭專利2 之調整裝置50可以用於調整照明及／或信號裝置1 的第一部分2 相對於照明及／或信號裝置的第二部分3 的位置。該調整裝置可以包括第一部分及／或第二部分。調整裝置包括以下：螺釘7 ；與螺釘機械連接並與第一部分機械連接的元件6 ；及與螺釘以螺旋方式連接並與第二部分機械連接的結構51。滑動樞轉連接由以下提供：鉤部32，該鉤部呈現一開口，該開口用於允許螺釘的第一圓柱形部27通過，並至少部分地包圍該第一圓柱形部27；支腳33，該支腳形成孔52，該孔52用於容納螺釘的第二圓柱形部29，並且至少部分地包圍該第二圓柱形部29，並且該孔呈現根據其X軸線的開口53。隨後，僅描述一個實施例，在該實施例中，第一部分2 包括含有照明及／或信號裝置的殼體54、反射器11及視窗10的單元，且第二部分3 包括用於將照明及／或信號裝置固定到機動車的結構上的固定板3 。可選地，第一部分可以由可相對於光源的可動反射器所組成，或者此外，該第一部分主要包括可相對於光源的可動反射器。然而，運動上的倒置也是相當可行的，即，第二部分可以包括含有照明及／或信號裝置的殼體54

、反射器11及視窗10的單元，或者第二部分由可相對於光源的可動反射器所組成，或者第二部分主要包括可相對於光源的可動反射器。反射器及殼體可以形成為一體並在同一部分中，形成殼體54的內表面並塗佈鋁以確保反射器11的功能。如圖9 所示，支腳33由例如合成材料（塑膠材料）的彈性材料製成，使得螺釘的圓柱形部29可以由於支腳33的變形而穿過開口53以夾緊到孔52中。第一及第二圓柱形部在螺釘上佈置在螺紋部分28的兩側。實際上，如圖所示，由於叉形部6 形成在第一部分的相互依賴的元件上，並且兩個部分在螺釘7 上螺紋對螺紋地至少明顯地為截頭球形部，或者至少明顯地為截頭圓錐形部25及26，因此可以簡單地完成凹穴頭型與螺釘7 與第一部分之間的間隙的連接。叉形部包括界定開口24的兩個臂22、23，螺釘7 在兩個部分25、26之間被夾緊在該開口24中。為了避免第一部分相對於第二部分的任何不期望的運動，一旦第一部分相對於第二部分的位置已經調整好，則螺釘及第二部分在滑動樞轉連接的水平位置處被緊固在一起，及／或螺釘及第二部分在該結構與螺紋部分之間的交界處及／或螺釘與元件6 之間的交界處的水平位置處被緊固在一起。螺釘7 亦包括頭部30，該頭部30可以藉由直接手動動作或藉由操作者的工具、或者在自動操縱系統的作用下操縱螺釘旋轉。根據本創作之調整裝置不存在任何螺母，這使得可以簡化該裝置的結構及降低生產成本（見本案卷一第64至68頁說明書第8 至12頁）。

（三）主要圖式（見本案卷一第73、78至83頁）：

1、圖1 是根據本創作的照明及／或信號裝置的一種實施例的

放大立體圖。

2、圖2 是根據本創作的照明及／或信號裝置的一種實施例的前視立體圖。

3、圖3 是根據本創作的照明及／或信號裝置的一種實施例的後視立體圖。

4、圖4 是根據本創作的照明及／或信號裝置的一種實施例的第一組裝步驟的視圖。

5、圖5 是根據本創作的照明及／或信號裝置的一種實施例的第二組裝步驟的視圖。

6、圖6 是根據本創作的照明及／或信號裝置的一種實施例的第三組裝步驟的視圖。

7、圖7 是根據本創作的照明及／或信號裝置的一種實施例的第四組裝步驟的視圖。

8、圖8 是根據本創作的照明及／或信號裝置的一種實施例的在通過X軸線並平行於圖6 及圖7 所示的平面的平面中的部分剖面圖。

9、圖9 是根據本創作的照明及／或信號裝置的一種實施例的在圖7的IX-IX平面中的部分剖面圖。

（四）申請專利範圍分析：

系爭專利2 核准公告之申請專利範圍共計10項，其中請求項1 、10為獨立項，其餘均為附屬項。原告於106 年9 月25日向智慧局提出申請專利範圍更正，並於107 年8 月11日公告在案。原告主張受侵權請求項為更正後所存之請求項1 、4 、6 至10（見本案卷一第19、20頁），其等文義內容依序如下：

1、請求項1 ：一種機動車之照明及／或信號裝置之調整裝置

，該調整裝置可用於調整照明及／或信號裝置的一第一部分相對於該照明及／或信號裝置的一第二部分的位置，該調整裝置包括與該第一部分機械連接並與該第二部分以螺旋方式連接的一螺釘，其特徵在於以螺旋方式的連接包括：將該螺釘連結到該第二部分的滑動樞轉連接，該螺釘係於調整該照明及／或信號裝置斷開的位置與該螺釘夾緊到一孔內的位置之間作動，該孔具有根據第一軸線的開口；及形成在該第二部分上並與該螺釘的螺紋匹配的一結構，該結構係形成為定義一半圓柱形孔之一中空形狀，該半圓柱形孔內具有與該螺釘的螺紋匹配且包括至少一個突起部之螺紋部分，其中當該螺釘被夾緊到該半圓柱形孔內時，該第二部分的所述螺紋部分對該螺釘的所述螺紋間係呈一螺紋連接或匹配，其中該第一部分或該第二部分中至少其一係包括至少一個反射器，其係響應該螺釘的移動，其中該螺釘與該第一部分之間的所述機械連接是點狀的、或線性環狀的、或凹穴頭型的。

2、請求項2 ：如申請專利範圍第1 項所述之調整裝置，其中，該滑動樞轉連接包括形成在該第二部分上的一鉤部。

3、請求項4 ：如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置，其中，該螺釘與該第一部分之間的該機械連接包括形成在該第一部分上的叉形部、及至少兩個部分，該至少兩個部分在該螺釘上至少明顯地為截頭球形或至少明顯地為截頭圓錐形。

4、請求項6 ：如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置，其中，該第一部分包括該照明及／或信號裝置的至少一個反射器，而該第二部分包括該反射器的一支撐部；或該第

二部分包括該照明及／或信號裝置的至少一個反射器，而該第一部分包括該反射器的一支撐部。

5、請求項7 ：如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置，其中，該第一部分相對於該第二部分繞著一第二軸線以旋轉的方式運動，較佳地至少明顯地與該第一軸線正交。

6、請求項8 ：如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置，其中，該調整裝置包括將該第一部分的組件預定位在該第二部分上的手段。

7、請求項9 ：如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置，其中，該結構較佳地繞著該第一軸線以在45度與180 度之間延伸。

8、請求項10：一種機動車之照明及／或信號裝置，包括如申請專利範圍第1 至9 項中任一項所述之調整裝置。

二、被告所提之引證資料：

（一）被證4 （見本案卷二第175 至178 頁說明書、本案卷三第31、32頁中譯文《被證17》）：

1、被證4 為一種頭燈之調整和螺栓組件，一種穩定安裝在組件中的緊固裝置，具有可控制的調節特性，該塑膠材質不受（金屬材質）腐蝕性的影響。如圖1 所示，車輛前燈組件16上的調節螺釘12形式的緊固裝置10和調節螺母14，在前照燈組件處設置兩個緊固裝置，用於定位密封的前照燈18光照方向，可調整頭燈殼體2 %左右的水平軸和垂直軸之偏移（參說明書第2 欄）。

2、如圖4 所示，調節螺釘12之桿部68具有圓柱端69和頭部70。桿部68表面設有螺旋形螺紋，該螺紋與平臺58和肋60中形成互補螺紋。頭部70具有橫向槽72及環形槽73，該環形

槽73容置於安裝環22中的槽74中，調節螺釘12的之軸向作動可使安裝環22的呈現相應作動。為了將調節螺釘12組裝至調節螺母14，圓柱端69插入第一孔54中，以使桿部68與軸線44軸向對齊。為了將調節螺釘12組裝至調節螺母14，圓柱端69插入第一孔54中，以使桿部68與軸線44軸向對齊（參被證17中譯本）。

（二）被證5 （見本案卷二第179 至197 頁說明書、本案卷三第33至48頁中譯文《被證18》）：

1、被證5 為一種調節器和支架組件，可用作霧燈或前照燈的燈組件，包括安裝支架34、反射器38和調節器48。反射器38可樞轉地安裝到安裝支架34，並將調節器48固定於反射器38及安裝支架34上，藉由調節器48上瞄準螺釘50的旋轉，使反射器38進行樞轉進而調整燈照方向（參被證5 摘要）。

2、此外，本發明可以適於在單個支架上提供兩個調節器，以便允許在垂直和水平方向上進行調整。因為螺轂60螺旋連接到瞄準螺釘50的螺紋部分52上，瞄準螺釘50的旋轉會造成螺轂60沿瞄準螺釘50的軸線移動、反射器38對應移動、以及使燈32進行樞轉及瞄準。在本發明另一實施例中，如圖15至18所示，還提供了安裝支架34、燈32及調節器48。在該實施例中，調節器48被朝向以允許調節器48之操縱及燈32之瞄準，其為從燈32的前端（或透鏡42側）或從後端透過瞄準螺釘50之相對端的驅動部75來進行。在該實施例中，調節器和支架組件30包括安裝支架34，其可以使用螺紋安裝螺柱36或業界已知的其他裝置安裝到車輛上。包含反射器38、燈泡40及透鏡42的燈32使用模製到反射器38中

的根柱44可樞轉地連接到安裝支架34上，該根柱44卡扣配合到從安裝支架34延伸的臂46中。如前述實施例所述，調節器48設置在安裝支架34和反射器38之間。然而，在本實施例中，調節器48的頭部54由燈32的反射器38軸頸支撐，且螺轂60可樞轉地固定到安裝支架34。如圖15所示，調節器48的頭部54卡扣配合到反射器38中的頭部保持支架78中。或者，如圖19至22所示之實施例所述，調節器48的頭部54可以固定到反射器38或透鏡42（參被證18中譯本）。

三、被證4 或被證4 及5 、被證5 不足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性：

被證4 係以調節螺釘12調整頭燈殼體的水平軸和垂直軸之偏移，其結構為「將調節螺釘12組裝至調節螺母14，圓柱端69插入第一孔54中，以使桿部68與軸線44軸向對齊…將調節螺釘12組裝至調節螺母14，圓柱端69插入第一孔54中，以使桿部68與軸線44軸向對齊」；被證5 係藉由調節器48上瞄準螺釘50的旋轉，使反射器38進行樞轉進而調整燈照方向，其結構為「螺轂60螺旋連接到瞄準螺釘50的螺紋部分52上，瞄準螺釘50的旋轉會造成螺轂60沿瞄準螺釘50的軸線移動、反射器38對應移動、以及使燈32進行樞轉及瞄準」。經查：被證4 及被證5 並未揭露系爭專利2 請求項1 之「將該螺釘連結到該第二部分的滑動樞轉連接，該螺釘係於該調整該照明及／或信號裝置斷開的位置與該螺釘夾緊到一孔內的位置之間作動，該孔具有根據第一軸線的開口」及「形成在該第二部分上並與該螺釘的螺紋匹配的一結構，該結構係形成為定義一半圓柱形孔之一中空形狀」之技術特徵，且被證4 調節螺釘組裝至調節螺母之結構、被證5 之瞄準螺釘與螺轂之連結

關係，與系爭專利2 請求項1 之螺釘與第二部分之孔與半圓柱形孔之一中空形狀之結構的連接關係、所欲解決的問題及達成的功效均不相同，是以，被證4 、被證5 或被證4 及被證5 之組合均不足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性。

四、被證5 或被證4 及5 不足以證明系爭專利2 請求項2 、4 、6 至10不具進步性：

系爭專利2 請求項2 、4 、6 至10均為直接或間接依附於請求項1 之附屬項，包含請求項1 所有技術特徵，被證4 、5 或被證4 及被證5 之組合均不足以證明系爭專利2 請求項1 不具進步性，已如前述，前開證據自亦不足以證明包含系爭專利2 請求項1 全部技術特徵之請求項2 、4 、6 至10不具進步性。

肆、系爭專利3具創作性

一、系爭專利3之設計分析：

（一）設計內容：

系爭專利3 為如圖式所揭示之一種「車燈」設計，該車燈係由車燈座及固定座所組成，半圓筒狀的車燈座內部兩側邊形成有階梯狀構造，並在頂部及底部形成有複數型直條紋，而在後方外表面設有圓柱體的組件；固定座之框部略呈八邊形，兩邊設有上下對稱的長橢圓狀的板體，板體後側均有兩道條狀淺凹，板體側邊形成有平板，兩側設有鏡射對稱之C 形結構及內側耳狀部，上方設有一弧板，後方一側設有圓柱狀的旋桿，旋桿上方設有由上而下逐漸內縮的套筒（見本案卷一第88頁【創作特點】）。

（二）專利權範圍分析：

按設計專利權範圍，以圖示為準，並得審酌說明書（專利

法第136 條第2 項規定參照）。系爭專利3 的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成，依其核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利3 所應用之物品為一種「車燈」。依系爭專利3 核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利3 之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀（見本案卷一第89至96頁圖面）。

二、被告所提之引證資料：

（一）被證6 （見本案卷二第199 至201 頁）：

被證6 為98年3 月11日公告之德國第000000000-0000號設計專利案，其公告日早於系爭專利3 之優先權日，故被證6 可為系爭專利3 之先前技術。被證6 為聚光燈罩設計，內部反射器兩側設有階梯狀構造，並於底部形成有複數型直條紋（見本案卷二第200 、201 頁主要圖式）。

（二）被證7 （見本案卷二第203 、204 頁）：

被證7 為97年1 月9 日公告之德國第000000000-0000號設計專利案，其公告日早於系爭專利3 之優先權日，故被證7 可為系爭專利3 之先前技術。被證7 為一車輛用大燈設計，前方為具反射器之圓形燈體，後方圓柱延伸殼體設有上下對稱的長橢圓狀的板體（見本案卷二第204 頁主要圖式）。

（三）被證8 （見本案卷二第205 至221 頁）：

被證8 為96年6 月6 日公開之大陸地區第1,975,244A號專利案，其公告日早於系爭專利3 之優先權日，故被證8 可為系爭專利3 之先前技術。被證8 為一種機動車輛的照明裝置，前方為具反射器之圓形燈體，兩側（Z1、Z2）設有

一連串小平面（見本案卷二第218 頁主要圖式）。

（四）被證35（見本案卷三第557 至573 頁）：

被證35為92年2 月4 日公告之美國第6,513,960B2 號專利案，其公告日早於系爭專利3 之優先權日，故被證35可為系爭專利3 之先前技術。被證35為一種具有加強殼體的車輛照明或信號裝置，後方設有一調節螺釘可調整燈體反射器的傾斜度（見本案卷三第559 、567 頁主要圖式）。

三、被證6、7、8及35之組合不足以證明系爭專利3不具創作性：

（一）被告主張：系爭專利3 的圓柱狀旋桿及套筒為系爭專利2 的調整裝置之一部分，其用以調整照明裝置的第一部分及第二部分之相對位置，故系爭專利3 的圓柱狀旋桿及套筒設計僅為用以調整車燈角度的功能性設計，非屬專利範圍；被證6 之圖式揭露系爭專利3 「內部側邊有階梯狀及細長條狀的構造」及「底部有長條紋」之特徵；被證7 之圖式揭露系爭專利3 「上下對稱的長橢圓狀的板體」及「板體側邊有平板」之特徵；被證8 之圖式揭露系爭專利3 「內部側邊有階梯狀及細長條狀的構造」、「底部有長條紋」、「後方外表面設有圓柱體的組件」，並教示照明裝置可由兩構件組合而成的技術，故被證6 、被證7 及被證8 揭露系爭專利3 除功能性設計外之全部設計特徵，系爭專利3 相較於被證6 、被證7 及被證8 之結合無創作性；「被證35之圖3 顯示霧燈背面的調節螺釘20，即類似系爭專利3 背面之調整裝置」；「系爭專利3 之圓柱形旋桿及套筒位於車燈背面，一經安裝於車輛後便無從車輛外部觀察，自非屬容易引起普通消費者注意的設計特徵」云云（見本案卷二第101 、102 頁、本案卷三第546 頁、本案卷四

第56頁）。

（二）原告主張：

1、按系爭專利3 核准時適用之專利審查基準說明，「若物品造形特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性設計…例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於純功能性考量。惟若設計之目的在於使物品在模組系統中能夠多元組合或連結…，這類物品之設計不屬於純功能性設計之物品造形，而應以各組件為審查對象」。依前揭說明可知，系爭專利3之圓柱狀的旋桿及套筒雖提供車燈角度調整功能，惟其與車燈中其餘部件間皆有組合與連結關係，整體完成組合及連結後，亦賦予車燈特定的外觀形狀與視覺效果，確屬透過視覺訴求之創作。是以，被告於有效性比對及侵權比對時，刻意排除圓柱狀的旋桿及套筒所賦予系爭專利3 車燈之外觀形狀特徵，顯非妥適。況且，如依被告邏輯判斷（即「圓柱狀的旋桿及套筒僅為用以調整車燈角度的功能性設計非屬專利範圍」），則所有物品皆無法為新式樣專利（設計專利）所保護。例如，杯子係僅為用以盛裝液體之用，縱其外觀形狀雖為特殊設計，依被告邏輯判斷，其亦屬純功能性設計非專利範圍，顯非合理；又例如，皮包之提帶係連結皮包本體、僅供使用者提取皮包之用，縱其外觀形狀賦予皮包整體特殊視覺效果及感受，依被告邏輯判斷，其亦仍屬純功能性設計而非專利範圍，顯非合理；況依被告所提出之各種車燈相關先前技術（被證3 至被證8），亦證前述關於固定座、旋桿、套筒特徵即系爭專利3之明顯不同於先前技藝的設計特徵，且此等特徵容易引起

普通消費者注意，亦容易影響整體視覺印象，於專利要件比對時、或於侵權比對時，不應忽略或刻意排除等語（見本案卷二第335 至337 頁）。

2、系爭專利3 之左側視圖與被證35之圖3 的比對結果，即明顯可知兩者之間無論就旋桿／螺釘的外觀和形狀、旋桿／螺釘與車燈固定座的相對位置、旋桿／螺釘與車燈本體的相對位置、車燈側面其他的設計特徵等，在在皆有極大差異，造成完全不同的視覺效果。是以，被證35並未揭示系爭專利3 的固定座部分的設計特徵，被證35之車燈調節螺釘20並未揭示系爭專利3 的套筒和旋桿等部位的設計特徵。系爭專利3 之套筒和旋桿等部位的設計特徵確屬其主要設計特徵，並非就被證35之調節螺釘20之外觀為簡易之變化手法。依被告於歷次書狀中主張系爭專利3 欠缺創作性之理由觀之，被告係機械式拆解系爭專利3 之車燈中各別部位的設計特徵，將拆解後的各別部位設計特徵分別與被證6 、被證7 及被證8 進行比對，惟因被證6 、被證7 和被證8 顯然無一揭露系爭專利3 之旋桿與套筒等部位的相關設計特徵，故率爾主張前揭部位之設計特徵屬「功能性設計」而應排除於專利權範圍外不予比對（被告民事答辯狀、民事答辯（二）狀）；又於雙方針對前揭特徵進行多次攻防之後提出被證35，主張系爭專利3 之旋桿與套筒等部位的相關設計特徵僅為對被證35之調節螺釘20外觀的簡易變化手法（被告民事答辯（三）狀）。被告對於設計專利（新式樣專利）與先前技藝之比對方式顯然未以整體設計為對象，不符專利審查基準關於創作性判斷中「並非就各項設計內容審究其創作性，而係就各項比對結果綜合判

斷整體設計是否易於思及」之基本原則。末依專利審查基準關於創作性判斷基本原則之說明，「為證明已揭露於先前技藝的引證文件越多，通常越不應認定整體設計為易於思及」，被告結合了四份先前技藝的引證文件（被證6 、被證7 、被證8 、被證35），仍未能組合出系爭專利3 之車燈的所有設計特徵，益證系爭專利3 非能認定為所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請前之先前技藝及通常知識所能易於思及，應具創作性等語（見民事準備（四）狀第2 至4 頁，外放證物袋）。

（三）經查：

1、系爭專利3 之圓柱狀旋桿及套筒雖係用於調整車燈角度，然該圓柱狀旋桿及套筒設計在外觀造形上並無必然匹配（must-fit）之關係，該圓柱狀旋桿及套筒仍得在形狀或表面裝飾上進行外觀之創作變化（如系爭專利3 之圓柱狀旋桿即與被證35之調節螺釘外觀設計不同），故其並非僅係全然取決功能考量所產生之必然匹配的基本形狀，系爭專利3 之圓柱狀旋桿及套筒設計已兼具視覺性而屬透過視覺訴求之創作，故被告所稱應排除功能性設計而不予比對之理由，應不足採。

2、被證6 、7 、8 均未揭露「圓柱狀旋桿及套筒」、「固定座上方之弧板」、「略呈八邊形之固定座框部」等形狀特徵，且被證35之調節螺釘端部為「一圓管段環設有齒形外圈，螺旋桿段上方設有兩外張之耳部」，明顯不同於系爭專利3 之「旋桿上方設有由上而下逐漸內縮的套筒」，系爭專利3 亦不具有被證35前述之特徵；該類車燈之普通消費者主要為車燈維修裝配等領域，並非一般使用汽車之消

費者，其於選購時自會容易注意車燈之整體形狀與特徵，且判斷創作性時，設計所屬技藝領域中具有通常知識者，是指具有申請時該設計所屬技藝領域中之一般知識及普通技能之虛擬之人，其通常是指具有執行設計工作之普通能力之設計者。系爭專利3 之「旋桿上方設有由上而下逐漸內縮的套筒」、「固定座上方之弧板」、「略呈八邊形之固定座框部」等形狀特徵，其差異已足使系爭專利3 之整體外觀產生明顯特異於被證6 、7 、8 及35之視覺效果，故縱將被證6 、7 、8 及35之先前技藝加以組合，也無法得出與系爭專利3 具相同視覺效果之整體造形，是以，被證6 、7 、8 及35之組合不足以證明系爭專利3 不具創作性。

伍、系爭專利3 未違反「圖說應明確且充分揭露並可據以實施」

一、被告主張：系爭專利3 違反其核准審定時之專利法及施行細則所規定「圖說應明確且充分揭露並可據以實施」之要件；其並提出被證10、11同為系爭專利3 之美國對應案，被證10與系爭專利3 圖式相同，其設計名稱僅限定為車燈之反射器，而被證11之圖式多了反射器前方的透鏡，該設計名稱為車燈，由專利權人的主觀角度來說，車燈必然包括透鏡之構件；並指系爭專利3 之設計名稱為車燈，但其內容實際上僅為車燈之反射器組件，錯誤將設計名稱指定為車燈，乃不當擴增所欲涵蓋的專利權範圍，系爭專利3 圖說有未「明確且充分揭露並可據以實施」之缺失云云（見本案卷二第103 、104 頁）。

二、原告主張：依系爭專利3 核准時適用之專利審查基準說明，系爭專利3 核准時適用之專利法第117 條第2 項所規定「充

分揭露可據以實施要件，係規定申請專利之新式樣的揭露形式，必須使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施…，應審究圖說在形式上是否明確且充分揭露申請專利之新式樣對於先前技藝之貢獻，使新式樣之揭露內容達到該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者可據以實施之程度」。由前揭基準說明可知，關於新式樣專利之「可據以實施」要件，係以圖說揭露的形式為判斷主體，而非以新式樣（設計）名稱及／或物品名稱作為新式樣可據以實施判斷之主體或標準。被告比對各設計專利之設計（物品）名稱差異，恣認「車燈的設計必然包括透鏡之構件…，系爭專利3 之圖式並無揭示透鏡」，從而主張系爭專利3 「錯誤將設計名稱指定為車燈」、違反「關於『圖說應明確且充分揭露並可據以實施』的規定」云云（被告民事答辯狀，第13頁第26行至第14頁第7 行），係自行臆測之主張，並無根據。實則，系爭專利3 之圖說係智慧局依前揭基準予以審酌，認確已符合明確且充分揭露之要件而授以專利，要無疑義等語（見本案卷二第337 、338 頁）。

三、經查：

（一）系爭專利3 核准時專利法第117 條第2 、3 項分別規定：「圖說應明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」、「新式樣圖說之揭露方式，於本法施行細則定之」。

（二）同法施行細則第32條第1 項規定：「新式樣物品名稱，應明確指定所施予新式樣之物品，不得冠以無關之文字；其為物品之組件者，應載明為何物品之組件」。

（三）系爭專利3 之新式樣物品名稱，已依國際工業設計分類第

三階所列之物品名稱擇一指定，且符合前述專利法與審查基準等相關規定。被告所提被證10之圖式僅車燈反射器部分繪製為實線，其餘部分以虛線繪製，表示其權利主張範圍與系爭專利3 不同，故其設計名稱為車燈之反射器；被證11則將車燈反射器繪製為虛線，其餘部分以實線繪製，其權利主張範圍亦與系爭專利3 不同，被證11雖具有透鏡構件，不代表系爭專利3 之車燈必然需有透鏡構件，故系爭專利3 之新式樣物品名稱為車燈並無違誤，且該圖說已明確且充分揭露，使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，故系爭專利3 之圖說並未違反核准時專利法及專利法施行細則之相關規定。

陸、系爭專利2、3之侵權與否判斷

一、系爭產品技術分析：

（一）原告主張：系爭產品侵害系爭專利等語（見本案卷一第16頁）。原告根據被告公司於其官方網站上所公布之前述三種型號車燈之系爭產品（見本案卷一第125 至135 頁原證8 、原證9 、原證10），並認為三種型號車燈在外觀上並無二致（見本案卷二第339 頁）。

（二）由於原告所提之原證8 、9 、10僅揭露部分視圖，後經被告於108 年5 月7 日民事陳報（三）狀提出「000-0000N 」、「000-0000N 」、「000-0000N 」之工程圖（見本案卷三第67至77頁被證19、被證20、被證21）。

（三）經查：被證19、被證20、被證21（「000-0000N 」、「000 -0000N」、「000-0000N 」）與系爭專利結構相同，並呈現相同之整體視覺效果，彼此僅存在細微差異，故三者構成極為近似，故得以一併比對。

（四）原告於西班牙網路平臺購得型號「000-0000N 」產品（即被證21工程圖之實物，見本案卷三第75、77頁），並作專利侵害鑑定（見本案卷一第215至333頁原證14）。

（五）系爭產品之技術內容及外觀說明：

1、相應於系爭專利2 申請專利範圍對系爭產品做描述，系爭產品之車燈包含第一部分（燈體）、第二部分（固定板），兩部分包括以螺旋方式連接的螺釘，該螺旋方式的連接包括：將螺釘連結到第二部分的滑動樞轉連接，螺釘之第二圓柱部被夾緊到第二部分具開口的支腳孔內，第一圓柱部則穿設於鉤部，並形成在第二部分上與螺釘的螺紋匹配的螺牙結構，第一部分兩邊軸承與第二部分兩邊之耳狀部以水平軸線相接。

2、相應於系爭專利3 申請專利範圍（圖式）對系爭產品做描述，系爭產品之車燈係由車燈座及固定座所組成，半圓筒狀的車燈座內部側邊形成有一段差狀構造，頂部及底部設有複數型直條紋，殼體後方為圓柱形之延伸；固定座之框部略呈八邊形，兩邊設有上下對稱的長橢圓狀的板體，板體後側均有兩道條狀淺凹，板體側邊形成有平板，兩側設有鏡射對稱之C 形及內側耳狀部結構，後方一側設有圓柱狀的旋桿，旋桿上方設有由上而下逐漸內縮的套筒。

二、系爭產品落入系爭專利2 請求項1 、2 、4 、6 至10之文義範圍：

（一）按「所謂全要件原則，係指被控侵權物品或方法，具有專利請求項之每一個構成要件，且其技術內容相同時，完全落入專利請求項之字義範圍，即成立文義侵害；倘請求項之任何技術特徵，為系爭對象所缺少者，則不成立文義侵

害。申言之，應用全要件原則，須先解析專利請求項，以確認其技術特徵。解析請求項包括：（一）構成要件；（二）構成要件間之連接關係；（三）各構成要件所發揮之功能。繼而系爭對象所得之元件、成分、步驟或其結合關係，其與專利請求項之構成要件必須形成對應項。將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效之元件、成分、步驟及其結合關係，設定為構成要件，再與系爭對象之解析結果形成對應項。最後以解析所得之每個構成要件，而與系爭對象相對應之對比項所構成要件，兩者逐一比對。倘技術特徵或構成要件完全相同，即成立文義侵害專利。反之，系爭對象欠缺解析後專利請求項之任一構成要件，則不符合文義讀取」（本院102 年度民專上字第60號民事確定判決、本院101 年度民專上更（二）字第2 號民事判決意旨參照，最高法院103 年度臺上字第1843號民事判決駁回上訴確定）。職是，首應解析系爭專利2 請求項之構成要件與系爭產品之對應項，繼而逐項比對兩者之構成要件，以認定是否符合文義讀取。

（二）經解析系爭專利2 請求項1 範圍，其技術內容可解析為5個要件，分別為：

1、要件編號1A：「一種機動車之照明及／或信號裝置之調整裝置，該調整裝置可用於調整照明及／或信號裝置的一第一部分相對於該照明及／或信號裝置的一第二部分的位置，該調整裝置包括與該第一部分機械連接並與該第二部分以螺旋方式連接的一螺釘，其特徵在於以螺旋方式的連接包括」；

2、要件編號1B：「將該螺釘連結到該第二部分的滑動樞轉連

接，該螺釘係於調整該照明及／或信號裝置斷開的位置與該螺釘夾緊到一孔內的位置之間作動，該孔具有根據第一軸線的開口」；

3、要件編號1C：「及形成在該第二部分上並與該螺釘的螺紋匹配的一結構，該結構係形成為定義一半圓柱形孔之一中空形狀，該半圓柱形孔內具有與該螺釘的螺紋匹配且包括至少一個突起部之螺紋部分，其中當該螺釘被夾緊到該半圓柱形孔內時，該第二部分的所述螺紋部分對該螺釘的所述螺紋間係呈一螺紋連接或匹配」；

4、要件編號1D：「其中該第一部分或該第二部分中至少其一係包括至少一個反射器，其係響應該螺釘的移動」；

5、要件編號1E：「其中該螺釘與該第一部分之間的所述機械連接是點狀的、或線性環狀的、或凹穴頭型的」。

（三）就系爭產品與系爭專利2 請求項1 之各特徵要件之文義比對：

1、要件編號1a：由系爭產品之實物樣品可知其為一種車用照明之調整裝置，且該調整裝置可用於調整該第一部分（燈殼）相對於該照明裝置的第二部分（固定板），該調整裝置包括與該第一部分機械連接並與該第二部分以螺旋方式連接的一螺釘，故系爭產品包含系爭專利2 請求項1 要件編號1A之技術特徵。

2、要件編號1b：由系爭產品之實物樣品可知，系爭產品之螺釘連結到該第二部分的滑動樞轉連接，且於調整該照明裝置（第一部分）斷開的位置（叉形部）與螺釘螺紋段夾緊到一孔內的位置之間作動，該孔具有根據垂直軸線的開口，與系爭專利2 請求項1 相同，故系爭產品包含系爭專利

2 請求項1要件編號1B之技術特徵。

3、要件編號1c：由系爭產品之實物樣品可知，系爭產品第二部分上具有與螺釘的螺紋匹配之結構，該結構為一半圓柱形孔之一中空形狀，半圓柱形孔內具有螺紋部分與螺釘的螺紋匹配，當螺釘被夾緊到該半圓柱形孔內時，該第二部分之螺紋與螺釘之螺紋匹配與系爭專利2 請求項1 相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項1 要件編號1C之技術特徵。

4、要件編號1d：由系爭產品之實物樣品可知，其中該第一部分包括有前方反射器，其係響應該螺釘之移動，與系爭專利2 請求項1 相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項1 要件編號1D之技術特徵。

5、要件編號1e：由系爭產品之實物樣品可知，該螺釘與該第一部分之間之機械連接是凹穴頭型，與系爭專利2 請求項1 相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項1 要件編號1E之技術特徵。

（四）綜上，系爭產品與系爭專利2 之請求項1 所有技術特徵之比對結果相同，符合文義讀取，故系爭產品落入系爭專利2 請求項1 之文義範圍。系爭產品既落入系爭專利2 請求項1 之文義範圍，故有關系爭產品與系爭專利2 請求項1 間是否符合均等論之分析，已無庸判斷。

（五）系爭專利2請求項2與系爭產品之比對：

1、經解析系爭專利2 請求項2 範圍，其技術內容可解析為2個要件，分別為：

（1）要件編號2A：「如申請專利範圍第1 項所述之調整裝置」；

（2）要件編號2B：「其中，該滑動樞轉連接包括形成在該第二部分上的一鉤部」。

2、就系爭產品與系爭專利2 請求項2 各要件之文義比對：

（1）要件編號2a：由於系爭專利請求項2 為請求項1 之附屬項，請求項2 應包含請求項1 之所有技術特徵，又系爭產品與系爭專利2 請求項1 所有技術特徵之比對結果相同之理由已如前述，故系爭產品與系爭專利2 請求項2 要件編號2A之比對結果相同。

（2）要件編號2b：由系爭產品之實物樣品可知，系爭產品之滑動樞轉連接包括形成在該第二部分上的一鉤部，與系爭專利2 請求項2 相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項2 要件編號2B之技術特徵。

（六）系爭專利2請求項4與系爭產品之比對：

1、經解析系爭專利2 請求項4 範圍，其技術內容可解析為2個要件，分別為：

（1）要件編號4A：「如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置」；

（2）要件編號4B：「其中，該螺釘與該第一部分之間的該機械連接包括形成在該第一部分上的叉形部、及至少兩個部分，該至少兩個部分在該螺釘上至少明顯地為截頭球形或至少明顯地為截頭圓錐形」。

2、就系爭產品與系爭專利2 請求項4 各要件之文義比對：

（1）要件編號4a：由於系爭專利2 請求項4 為請求項1 或2 之附屬項，請求項4 應包含請求項1 或2 之所有技術特徵，又系爭產品與系爭專利2 請求項1 或2 所有技術特徵之比對結果相同之理由已如前述，故系爭產品與系爭專利2 請

求項4 要件編號4A之比對結果相同。

（2）要件編號4b：由系爭產品之實物樣品可知，該螺釘與第一部分之間的機械連接包括形成在該第一部分上的叉形部、及兩個部分，該兩個部分在螺釘上為截頭圓錐形，與系爭專利2 請求項4 相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項4 要件編號4B之技術特徵。

（七）系爭專利2請求項6與系爭產品之比對：

1、經解析系爭專利2 請求項6 範圍，其技術內容可解析為2個要件，分別為：

（1）要件編號6A：「如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置」；

（2）要件編號6B：「其中，該第一部分包括該照明及／或信號裝置的至少一個反射器，而該第二部分包括該反射器的一支撐部；或該第二部分包括該照明及／或信號裝置的至少一個反射器，而該第一部分包括該反射器的一支撐部」。

2、就系爭產品與系爭專利2 請求項6 各要件之文義比對：

（1）要件編號6a：由於系爭專利2 請求項6 為請求項1 或2 之附屬項，請求項6 應包含請求項1 或2 之所有技術特徵，又系爭產品與系爭專利2 請求項1 或2 所有技術特徵之比對結果相同之理由已如前述，故系爭產品與系爭專利2 請求項6 要件編號6A之比對結果相同。

（2）要件編號6b：由系爭產品之實物樣品可知，該第一部分包括該照明裝置之反射器，第二部分包括該反射器的一支撐部，而該第一部分包括該反射器的一支撐部，與系爭專利2 請求項6 相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項6 要件編號6B之技術特徵。

（八）系爭專利2請求項7與系爭產品之比對：

1、經解析系爭專利2 請求項7 範圍，其技術內容可解析為2個要件，分別為：

（1）要件編號7A：「如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置」；

（2）要件編號7B：「其中，該第一部分相對於該第二部分繞著一第二軸線以旋轉的方式運動，較佳地至少明顯地與該第一軸線正交」。

2、就系爭產品與系爭專利2 請求項7 各要件之文義比對：

（1）要件編號7a：由於系爭專利2 請求項7 為請求項1 或2 之附屬項，請求項7 應包含請求項1 或2 之所有技術特徵，又系爭產品與系爭專利2 請求項1 或2 所有技術特徵之比對結果相同之理由已如前述，故系爭產品與系爭專利2 請求項7 要件編號7A之比對結果相同。

（2）要件編號7b：由系爭產品之實物樣品可知，該第一部分相對於該第二部分繞著一水平軸線以旋轉的方式運動，與系爭專利2 請求項7 相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項7 要件編號7B之技術特徵。

（九）系爭專利2請求項8與系爭產品之比對：

1、經解析系爭專利2 請求項8 範圍，其技術內容可解析為2個要件，分別為：

（1）要件編號8A：「如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置」；

（2）要件編號8B：「其中，該調整裝置包括將該第一部分的組件預定位在該第二部分上的手段」。

2、就系爭產品與系爭專利2 請求項8 各要件之文義比對：

（1）要件編號8a：由於系爭專利2 請求項8 為請求項1 或2 之附屬項，請求項8 應包含請求項1 或2 之所有技術特徵，又系爭產品與系爭專利2 請求項1 或2 所有技術特徵之比對結果相同之理由已如前述，故系爭產品與系爭專利2 請求項8 要件編號8A之比對結果相同。

（2）要件編號8b：由系爭產品之實物樣品可知，該調整裝置係將該第一部分的組件預定位在該第二部分上，與系爭專利2 請求項8 相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項8 要件編號8B之技術特徵。

（十）系爭專利2請求項9與系爭產品之比對：

1、經解析系爭專利2 請求項9 範圍，其技術內容可解析為2個要件，分別為：

（1）要件編號9A：「如申請專利範圍第1 或2 項所述之調整裝置」；

（2）要件編號9B：「其中，該結構較佳地繞著該第一軸線以在45度與180 度之間延伸」。

2、就系爭產品與系爭專利2 請求項9 各要件之文義比對：

（1）要件編號9a：由於系爭專利2 請求項9 為請求項1 或2 之附屬項，請求項9 應包含請求項1 或2 之所有技術特徵，又系爭產品與系爭專利2 請求項1 或2 所有技術特徵之比對結果相同之理由已如前述，故系爭產品與系爭專利2 請求項9 要件編號9A之比對結果相同。

（2）要件編號9b：由系爭產品之實物樣品可知，該結構可繞著垂直軸線在45度與180 度之間延伸，與系爭專利2 請求項9 相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項9 要件編號9B之技術特徵。

（十一）系爭專利2請求項10與系爭產品之比對：

1、經解析系爭專利2 請求項10範圍，其技術內容可解析為2 個要件，分別為：

（1）要件編號10A ：「一種機動車之照明及／或信號裝置」；

（2）要件編號10B ：「包括如申請專利範圍第1 至9 項中任一項所述之調整裝置」。

2、就系爭產品與系爭專利2 請求項10各要件之文義比對：

（1）要件編號10a ：由系爭產品之實物樣品可知其為一種車用照明之調整裝置，故系爭產品與系爭專利2 請求項10要件編號10A 之比對結果相同。

（2）要件編號10b ：由系爭產品之實物樣品可知，前述技術內容為車用照明之調整裝置，與系爭專利2 請求項10相同，故系爭產品包含系爭專利2 請求項10要件編號10B之技術特徵。

（十二）被告主張：通常知識者對於「斷開」理解為兩部位分離或沒有連接，系爭產品並無任何地方有裝置分離之處，故若按通常知識者觀念解釋「斷開的位置」技術特徵，系爭產品至少欠缺系爭專利2 請求項1 之該技術特徵，從而未落入系爭專利2 之範圍云云（見本案卷三第108至110 頁）。經查：

1、依據原告於原證14第24頁（見本案卷一第261 頁）所圈選之「斷開的位置」，並由系爭產品之實物樣品可知，該螺釘係於調整該照明裝置時，連結到第二部分（固定板）的滑動樞轉連接，其中與螺釘搭配之該滑動樞轉連接包含支腳（螺釘之第二圓柱部）、鉤部（螺釘之第一

圓柱部），且於調整該照明裝置（第一部分）斷開的位置與螺釘螺紋段夾緊到一孔內的位置之間作動，其中「該中空形狀部為孔的圓柱形部分，尤其是半圓柱形孔。此中空形狀部佈置在鉤部與支腳之間」、「由於叉形部6 形成在第一部分的相互依賴的元件上…因此可以簡單地完成凹穴頭型與螺釘7 與第一部分之間的間隙的連接。叉形部包括界定開口24的兩個臂22、23，螺釘7 在兩個部分25、26之間被夾緊在該開口24中」（見本案卷一第67、68、80頁系爭專利2 圖5 及說明書第11、12頁），故系爭專利2 請求項1 「斷開的位置」之技術特徵係為第一部分具有間隙之叉形部所構成之空間結構。

2、是以，被告所稱系爭產品欠缺上述與系爭專利2 對應之技術特徵之理由，應不足採。

三、系爭產品落入系爭專利3：

（一）按設計專利權人專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權（專利法第136 條第1 項規定參照），「設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與系爭產品。確定設計專利之專利權範圍，係以圖面所揭露的內容為準，並得審酌圖說之文字，以正確認知圖面所呈現之『外觀』及其所應用之『物品』，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內

容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀」（本院104年度民專上字第31號民事判決意旨參照，最高法院107 年度臺上字第1659號民事裁定駁回上訴確定）。

（二）確定系爭專利3之專利權範圍：

按設計專利權範圍，以圖示為準，並得審酌說明書（專利法第136 條第2 項規定參照）。系爭專利3 的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成，依其核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利3 所應用之物品為一種「車燈」。依系爭專利3 核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利3 之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀（見本案卷一第89至96頁圖面）。系爭專利3 為如圖式所揭示之一種「車燈」設計，該車燈係由車燈座及固定座所組成，半圓筒狀的車燈座內部兩側邊形成有階梯狀構造，並在頂部及底部形成有複數型直條紋，而在後方外表面設有圓柱體的組件；固定座之框部略呈八邊形，兩邊設有上下對稱的長橢圓狀的板體，板體後側均有兩道條狀淺凹，板體側邊形成有平板，兩側設有鏡射對稱之C 形結構及內側耳狀部，上方設有一弧板，後方一側設有圓柱狀的旋桿，旋桿上方設有由上而下逐漸內縮的套筒。

（三）解析系爭產品：

系爭產品之車燈係由車燈座及固定座所組成，半圓筒狀的車燈座內部側邊形成有一段差狀構造，頂部及底部設有複數型直條紋，殼體後方為圓柱形之延伸；固定座之框部略呈八邊形，兩邊設有上下對稱的長橢圓狀的板體，板體後

側均有兩道條狀淺凹，板體側邊形成有平板，兩側設有鏡射對稱之C 形及內側耳狀部結構，後方一側設有圓柱狀的旋桿，旋桿上方設有由上而下逐漸內縮的套筒。

（四）物品的相同或近似判斷（經判斷二者之物品相同）：

系爭專利3 與系爭產品皆為一種照明裝置之調整裝置，以供機動車使用，二者用途相同，故判斷系爭產品與系爭專利3之物品相同。

（五）外觀的相同或近似判斷（經判斷二者之外觀相同）：

按「整體觀察、綜合判斷之比對、判斷方式，係依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖面的整體內容與系爭產品中對應該圖面之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以『容易引起普通消費者注意的部位或特徵』為重點，包含『系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵』（即『新穎特徵』）、『正常使用時易見的部位』，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系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，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀」（本院104 年度民專上字第31號民事判決意旨參照，最高法院107 年度臺上字第1659號民事裁定駁回上訴確定）。經查：

1、經整體觀察比對，系爭專利3 與系爭產品之「共同特徵」如下：

（1）特徵a ：固定座一側設有一圓柱狀旋桿及套筒。

（2）特徵b ：固定座兩邊設有上下對稱的長橢圓狀板體，並於後側設有兩道條狀淺凹。

（3）特徵c ：車燈座內部頂部及底部均設有複數型直條紋。
（4）特徵d ：兩側設有鏡射對稱之C 形結構及內側耳狀部。
（5）特徵e ：固定座之框部略呈八邊形。
2、經整體觀察比對，系爭專利3 與系爭產品之「差異特徵」如下：
（1）特徵f ：系爭產品之固定座頂面弧板向前；系爭專利3 之固定座頂面弧板則向後。
（2）特徵g ：系爭專利3 之車燈座內部兩側邊設有階梯狀構造；系爭產品則無此特徵。
（3）特徵h ：系爭產品之固定座框部設有多個三角形；系爭專利3則無此特徵。
3、系爭產品與系爭專利3 之差異僅係局部的細微差異，其二者之整體外觀已產生混淆之視覺印象：
（1）系爭產品具有與系爭專利3 幾近完全相同之前述特徵a 、b 、c 、d 、e 等主要設計特徵，該等特徵均為購買該類產品時易見之部位，容易引起一定程度之注意。又經比對系爭專利3 審查時之參考文獻，得認定前述部位為系爭專利3 明顯不同於先前技藝之設計特徵，該等共同特徵屬於易影響整體視覺印象之部分。
（2）而系爭產品與系爭專利3 之差異特徵「h ．系爭產品之固定座框部設有多個三角形；系爭專利3 則無此特徵」僅係於八邊形主要造形框部上之略微修飾，特徵「f ．系爭產品之固定座頂面弧板向前；系爭專利3 之固定座頂面弧板則向後」、「g ．系爭專利3 之車燈座內部兩側邊設有階梯狀構造；系爭產品則無此特徵」則為甚不明顯之局部細微差異，該等差異特徵皆不足以影響其整體視覺印象。

（3）基於系爭產品與系爭專利3 於特徵a 、b 、c 、d 、e 等該類產品主要外觀特徵幾近完全相同，且該等設計特徵均明顯不同於先前技藝；又系爭產品與系爭專利3 之差異特徵f 、g 、h 則僅係局部的略微修飾或細微差異，故在綜合考量前諸特徵對於整體視覺印象的影響後，整體比較觀之，系爭產品與系爭專利3 已產生混淆之整體視覺印象，應認定系爭產品與系爭專利3 之外觀近似。

4、被告主張：就系爭產品與系爭專利3 相較，系爭產品反射鏡中央有類三角形設計，系爭專利3 則無；系爭產品下方、側邊細長條紋結構與系爭專利3 不同；系爭產品與系爭專利3 之透鏡兩側設計不同；系爭產品後側設有多個小三角形，系爭專利3 則無；系爭產品與系爭專利3 的側面弧線不同；系爭產品與系爭專利3 俯視圖的弧線不同；系爭產品並未落入系爭專利3 之權利範圍云云（見本案卷二第109 至114 頁）。而原告則主張：被告顯係刻意忽略系爭專利3 中「容易引起注意的部位或特徵」，有違關於設計專利侵權之比對與判斷中的「整體觀察、綜合判斷」之原則。系爭專利3 之「容易引起注意的部位或特徵」，主要在於其固定座、旋桿、套筒等設置對於車燈之整體外觀所賦予的視覺印象；被告所提出之各種車燈相關先前技術（被證3 至被證8 ）亦證前述關於固定座、旋桿、套筒特徵即系爭專利3 之「明顯不同於先前技藝的設計特徵」。依「專利侵權判斷要點」之判斷原則，由於此等「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」容易影響整體視覺印象，故於判斷時，應賦予該部位或特徵較大的權重。被告先於無效抗辯理由中恣稱「系爭專利3 的圓柱狀旋桿及套筒設

計僅為用以調整車燈角度的功能性設計非屬專利範圍」（被告民事答辯狀，第11頁第1 至18行），進而於侵權判斷時刻意排除前揭特徵之比對，完全忽略系爭專利3 之「容易引起注意的部位或特徵」，從而以系爭產品中「不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象的細微差異（minor difference）」（例如反射鏡內部的反射區形狀等）即遽稱系爭產品3 並未落入系爭專利3 之權利範圍云云，委無足採等語（見本案卷二第324 、325 頁）。經查：

（1）系爭產品與系爭專利3 二者均由「車燈座及固定座所組成，半圓筒狀的車燈座內部兩側邊形成有階梯狀構造，並在頂部及底部形成有複數型直條紋，而在後方外表面設有圓柱體的組件；固定座之框部略呈八邊形，兩邊設有上下對稱的長橢圓狀的板體，板體側邊形成有平板，板體後側均有兩道條狀淺凹，兩側設有鏡射對稱之C 形結構及內側耳狀部，上方設有一弧板，後方一側設有圓柱狀的旋桿，旋桿上方設有由上而下逐漸內縮的套筒」。

（2）就被告所稱系爭產品「反射鏡中央有類三角形設計、下方、側邊細長條紋結構、側面弧線」之特徵，實係因表面弧度之簡易變化所形成之差異，且其差異甚不明顯；又被告所稱「透鏡兩側設計不同」，僅係細部之簡易修飾；而系爭產品「框部上多個三角形」差異，則僅於固定座之八邊形框部上加以三角形之略微修飾，相較於系爭專利3 ，兩者主要造形均為略呈八邊形之框部，「俯視圖的弧線」亦僅是固定座上方弧板方向不同所致，是以，系爭產品與系爭專利3 之物品近似、外觀近似而為近似之設計，故系爭產品落入系爭專利3之專利權範圍。

柒、原告主張系爭專利3 並無違反公平交易法第25條規定

一、被告主張：原告就系爭專利3 提起本件訴訟，目的係在利用獨家製造車燈之地位，以壟斷汽車維修業市場，造成市場上的不公平競爭，自無保護其權利之必要云云（見本案卷二第114至116頁）。

二、經查：

（一）按「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定」，公平交易法第45條定有明文。次按：「設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」，專利法第136條定有明文。

（二）查原告就系爭專利3 提起本件訴訟前，業已確認系爭產品係由被告公司在我國境內製造，並基於設計專利侵權之實務判斷基準架構下，合理確信系爭產品侵害系爭專利3 ，此有原告提出京華公司調查報告影本乙份（見本案卷一第117 至124 頁）、臺灣臺北地方法院所屬民間公證人信義聯合事務所107 年度北院民公君字第000012號公證書影本乙份（見本案卷一第125 至127 頁）、臺灣臺北地方法院所屬民間公證人信義聯合事務所107 年度北院民公君字第000013號公證書影本乙份（見本案卷一第129 至131 頁）、臺灣臺北地方法院所屬民間公證人信義聯合事務所107年度北院民公君字第000014號公證書影本乙份（見本案卷一第133 至135 頁）、http ：／／www .mister-auto .es／es／faros-antiniebla／alkar-0000000_g289_Z0000000000.html 網頁截圖影本乙份（見本案卷一第137 頁）、

經我國駐西班牙臺北經濟文化辦事處驗證第Z000000000000-000號之西班牙公證書影本乙份（見本案卷一第139 至156 頁）、經我國駐西班牙臺北經濟文化辦事處驗證第Z00000000000-000號之西班牙公證書影本乙份（見本案卷一第157 至213 頁）、分析產品與系爭專利3 之比對表影本乙份（見本案卷一第335 至365 頁），經核原告本於前開證據並就系爭專利3 提起本件訴訟合於前述法律規定，且經本院判斷系爭產品確係落於系爭專利3 範圍，業如前述。準此，原告就本件主張系爭專利3 ，乃合於前述專利法規行使權利之正當行為，故不適用公平交易法規定。

（三）次按：「公平交易法第25條規定『除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為』，乃不公平競爭行為之概括性規定，僅適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，無再依本條加以補充規範之餘地。該條所稱交易秩序，泛指一切商品或服務交易之市場經濟秩序，包含產銷階段之水平競爭秩序、垂直交易關係中之市場秩序以及符合公平競爭精神之交易秩序。又判斷是否『足以影響交易秩序』時，除考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性存在等項外，尚應考量交易習慣與產業特性。事業以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞或消極隱匿重

要交易資訊，而足以引人錯誤之方式，從事交易之行為，依整體交易秩序綜合考量，如已造成當事人間之私法上利益分配或危險負擔極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文規定合致。惟倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該條之適用」（最高法院107 年度臺上字第1967號民事判決意旨參照）。查被告對於原告就系爭專利3 提起本件訴訟之行為，如何影響市場交易秩序（含水平競爭秩序或垂直交易關係中之市場秩序之運作）、受害人數之多寡、造成損害之量及程度等攸關被告所為是否係足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為及程度判斷之事項，均未加以舉證，僅泛稱使消費者於購車後只能在原告指定之維修廠更換車燈之目的，此本已屬明顯違反公平交易法之行為，自屬權利濫用，而無予權利保護之必要云云，即認被告足以影響交易秩序或顯失公平，自嫌速斷，是被告主張原告有違反公平交易法第25條之行為云云，亦不足採。

（四）況被告主張原告違反公平交易法，無非係以：「原廠極容易利用其設計專利，排除其他業者進入維修市場，造成由原廠獨占售後維修市場之不公平競爭」、「原告企圖利用主張被告侵害系爭專利3 而提出專利訴訟之方式，達到使消費者於購車後只能在原告指定之維修廠更換車燈之目的」（見本案卷二第116 頁），然被告對於何以原告公司為「原廠」，以及原告公司何以有能力「指定維修廠」，並未舉證以實其說，自難認被告此部分主張有何理由，益徵被告主張原告違反公平交易法第25條云云，顯不足採。

捌、被告公司至少具有侵害系爭專利2 、3 之間接故意（未必故

意、不確定故意）

一、按「在專利侵權事件，製造商、競爭同業、單純零售商或偶然之販賣人，對能否預見或避免損害發生之注意程度，未必相同，應就個案事實，視其營業項目、營業規模、資本額多寡、營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形，以判斷行為人有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失」（本院106 年度民專上更（二）字第1 號民事判決意旨參照）。次按：「所謂故意，包括明知並有意使其發生（直接故意）或預見其發生而其發生並不違背其本意（間接故意）」（最高法院104 年度臺上字第1789號民事判決意旨參照）。

二、經查：被告公司有製造與販賣系爭產品之行為，而系爭產品落入系爭專利2 、3 之專利權範圍，系爭專利2 、3 並無應撤銷事由，既如前述。被告公司為車燈系爭產品之製造與銷售者，原告系爭專利2 之調整裝置與車燈各構件間互相配合始顯現系爭專利2 之功效，該調整裝置為此種車燈最為重要之技術所在，該裝置包括與第一部分機械連接並與第二部分以螺旋方式連接的螺釘，其特徵在於以螺旋方式的連接係將螺釘連結到第二部分的滑動樞轉連接。被告雖於108 年10月24日言詞辯論程序中表示：「系爭專利2 之調整裝置非一個很困難的技術，是於這行業很容易想到的方式，被告已提出好幾項先前技術以證明這並無難度」等語（見本案卷五第27頁）。惟查，被告所提之先前技術均無法證明系爭專利2 不具進步性，而系爭產品又落入系爭專利2 專利權之文義範圍，均見所述，是以，系爭專利2 為具有一定複雜度之車燈調整裝置，實難為獨立創作所能直接獲得；又系爭產品車燈整

體所呈現之視覺訴求與系爭專利3 構成近似，被告所製造、銷售之車燈產品之結構技術特徵、外觀設計，均與原告之系爭專利2 、3 實質明顯近似，均如前述，加以原告與被告公司係同業競爭關係，依業界通常情況，自有較高之合理接觸機會及可能，難認被告完全未注意到原告公司之產品及系爭專利2 、3 ；從而，依系爭產品侵害系爭專利2 、3 之情節，及其實質明顯近似之程度，難謂巧合，被告與原告公司不約而同各自創作設計，並偶然發生如此實質近似之可能性甚微，因此被告即使並非以直接故意侵害或抄襲系爭專利2 、3 ，至少亦有間接故意。

玖、貢獻度之判斷

一、系爭產品為車燈，於銷售時係以整個車燈為最小銷售單位，此為一般市場交易情況，即該車燈並無再細拆更小單位作為銷售給消費者，且系爭專利2 請求項10為「一種機動車之照明及／或信號裝置，包括如申請專利範圍第1 至9 項中任一項所述之調整裝置」可知，其為請求一整組之照明裝置（即車燈），而系爭產品既落入系爭專利2 請求項10之文義範圍，當以整個車燈為計算基礎始為妥適。

二、系爭專利2 之調整裝置具有進步性，始使系爭專利2 得有於「組裝方法不需要將螺釘螺接到螺母的步驟，這可以簡化過程並且更便宜地完成」之功效；換言之，因系爭專利2 之調整裝置與車燈各構件間互相配合，始顯現系爭專利2 之功效，故系爭專利2 之調整裝置為此種車燈最為重要之技術所在，其為消費者購買該車燈之因素。據此，系爭產品落入系爭專利2 請求項1 、2 、4 、6 至10之文義範圍時，亦當以整個車燈為損害賠償之計算基礎。

三、系爭產品車燈所呈現之視覺訴求與系爭專利3 近似，此視覺訴求本為整個車燈所得，且銷售時亦以整個車燈為單位進行銷售，無從加以細分為更小的單位，故應以系爭產品之整體價格為計算損害賠償之基礎，即從設計專利技術內容而言，系爭專利3 對系爭產品之技術貢獻度為百分之百。

四、依專利法第97條第1 項第2 款「依侵害人因侵害行為所得之利益」之規定，若被告欲為主張有利之計算方式，應為舉證，易言之，被告若欲主張系爭產品之銷售利益中，由系爭專利所貢獻者，僅為其中一部分，應計算銷售中對系爭專利具有因果關係之比例，負舉證之責，惟被告迄今並未舉證以實其說，且由技術上的實質判斷，系爭產品已落入系爭專利2 之專利權範圍，且於外觀設計上，亦與系爭專利3 之專利權範圍構成近似，其以系爭專利2 、3 生產之商品進入市場，該商品於交易過程中，除具有技術質量，亦包含其整體不可或缺、不可分離之外觀設計部分，故系爭專利2 、3 之貢獻度均為百分之百。

五、本案之態樣不同於具多項專利之複合產品，因此不存在「將侵害人利益說套用於具多項專利之複合產品上，而每一專利僅為該複合產品之局部而已，故易導致不合理的過度賠償」（因該複合產品常會包含許多零組件，亦涉及非常多相關專利，理論上每個專利對於該複合產品價值或整體利潤應僅有小部分的貢獻，若皆以「整個產品的利潤」作為其中某個專利之損害賠償，該損賠金額將遠超過產品本身價值）之情事，併此敘明。

拾、被告謝綉氣與被告公司負連帶賠償責任

一、按「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人

受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，公司法第23條第2 項定有明文。次按：「公司法第23條所謂公司業務之執行，指公司負責人處理有關公司之事務而言」，最高法院著有65年臺上字第3031號判例可資參照，「公司法第23條規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償責任。此一公司負責人對於第三人之責任，乃係基於法律之特別規定，與一般侵權行為之構成要件不同」（最高法院90年度臺上字第382 號判決意旨參照），「公司法第23條所定董事對於第三人之責任，乃基於法律之特別規定，異於一般侵權行為，就其侵害第三人之權利，原不以該董事有故意或過失為成立之條件」（最高法院73年度臺上字第4345號判決意旨參照）。

二、經查：被告公司法定代理人為被告謝綉氣，被告公司所營事業資料包含「各種汽機車零件之沖壓、塑膠射出、烤漆等交通器材製造加工買賣」、「內外銷及模具製造加工買賣內外銷業務」等營業項目，此有本院依職權查詢之公司登記資料1 件可稽（見本案卷五第47頁），且系爭產品亦為被告公司在臺灣所製造（見本案卷二第519 頁、卷三第297 頁），則被告謝綉氣既處理有關被告公司事務之販賣與所營事業相關之系爭產品，揆諸前揭說明，即應與被告公司對原告負連帶損害賠償責任，且不以被告謝綉氣有何故意或過失為限。

拾壹、關於被告之時效抗辯

一、被告辯稱：原告於107 年9 月7 日起訴，被告茲為時效抗辯，則縱可認被告自100 年3 月11日起即有侵害原告專利權之行為，就原告於105 年9 月7 日以前因其專利權受侵害之損害賠償請求權，顯已罹於時效云云（見本案卷二第517 至51

9 頁）。

二、按「民法第197 條第1 項規定：『因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅』。所謂知有損害及賠償義務人之知，係指明知而言。如當事人間就知之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之事實，負舉證責任」，最高法院著有72年臺上字第1428號民事判例，可資參照，專利法第96條第6項之規定，亦應為同一解釋。

三、被告雖辯稱：兩造曾於103 年9 月間同時參加德國車展，故原告至遲於103 年9 月已明知被告銷售系爭產品云云（見本案卷五第217 頁），並提出被證55（見本案卷五第225 至228 頁車展手冊影本）為證，惟原告否認之（見本案卷五第237 頁）。查被告所稱之「車展」並非「汽車零件展」，且依被證55及其頁碼、手冊厚度所示，參加廠商眾多，原告應無可能逐一檢查或拆解現場所有展示車輛內所安裝之零件，以辨識有無侵害系爭專利，故縱原告與被告公司確實同時參展，亦無法因此斷認原告必然於參展時即知悉有損害及賠償義務人。

四、原告自承：其曾於106 年10月12日以電子郵件告知被告侵害系爭專利之情事，包括系爭專利及系爭產品等語（見本案卷四第458 頁），然被告並未舉證證明原告在此時點前，有何知有損害及賠償義務人為被告之情事，以實其說，自應認原告主張其於106 年10月12日起，始知悉其所主張之被告侵權行為起訖時點為100 年3 月11日迄今等語（見本案卷二第317 頁、本案卷五第177 、178 頁），為有理由，則其於107 年9 月7 日提起本件訴訟（見本案卷一第13頁本院收狀章）

，並未罹於2 年之消滅時效，故被告之時效抗辯為無理由。

五、原告雖於108 年3 月5 日本件言詞辯論期日，曾陳述：主張被告之侵權行為時點係起訴狀繕本送達前兩年計算等語（見本案卷二第83頁），但其嗣後主張為100 年3 月11日迄今（見本案卷二第83頁、本案卷五第178 頁），此部分核屬更正事實上之陳述，依民事訴訟法第256 條規定，應予准許，併此敘明。

拾貳、除去或防止侵害

按「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之」，專利法第96條第1 項定有明文。參該條文於100 年12月21日公布修正之立法理由意旨略以：「…侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要…」。是以，除去、防止侵害專利請求權，其性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求（民法第767 條規定參照），客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，不以行為人主觀上有故意或過失為必要。職是，因系爭專利2 、3 並無得撤銷之事由，又系爭產品落入系爭專利2 請求項1 、2 、4 、6 至10之文義範圍及系爭專利3 之範圍，均如前述，故被告公司自係侵害系爭專利2 、3 ，從而原告依專利法120 條、第142 條第1 項分別準用第96條第1 項、第3 項規定，請求判決如主文第1 、2 項所示聲明，於法有據，應予准許。

拾參、損害賠償數額之計算

一、按「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍」，專利法第97條第1 項第2 款、第2 項定有明文，且依同法第120 條、第142 條第1 項規定，於新型專利及新式樣專利（設計專利）準用之。

二、兩造均同意被證48（見本案卷四第523 頁）為被告公司販售系爭產品之第一次出賣金額（見本案卷五第27、237 頁），故被證48確為被告公司於國內外販售系爭產品之第一次出賣金額無誤。然既為「出賣金額」，即非被告公司就專利法第97條第1 項第2 款之「所得利益」，蓋因衡諸常情，被告公司出賣系爭產品，不可能毫無任何生產、製造、管理、行銷、運送等費用支出或開銷，原告亦自承：應以被告公司之毛利率百分之34計算被告公司所獲利益，依此，應將被告公司系爭產品出口及在國內銷售總金額乘上毛利率百分之34計算被告公司之所獲利益等語（見原告108 年8 月8 日民事準備四狀第6 頁，該狀置於本案外放證物袋）。

三、100 年12月21日修正前專利法第85條第1 項第2 款後段，固規定「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」，然於100 年12月21日修正專利法時予以刪除，僅於第97條第1 項第2 款規定「依侵害人因侵害行為所得之利益」，其立法理由略以：「現行條文第2 款後段刪除。現行規定採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得

利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之」，故於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，不再以銷售該項物品全部收入為所得利益。

四、實務上，一般係以起訴時（107 年9 月7 日）臺灣銀行美金之現金匯率賣出價格計算訴訟標的之價額（最高法院99年度臺抗字第735 號民事裁定意旨參照），故應以此匯率為計算被證48之美金及歐元部分，合計應為4,444,392 元（元以下4 捨5 入），此為被告公司系爭產品出口及在國內銷售總金額，再予以乘上毛利率百分之34（見原告108 年8 月8 日民事準備四狀之原證25，該書狀及附屬文件置於本案外放證物袋內），始為被告公司就專利法第97條第1 項第2 款所稱之「所得利益」（本院106 年度民專上字第38號、107 年度民專上字第14號、105 年度民專上字第13號、106 年度民專上字第11號、106 年度民專上易字第2 號、105 年度民專上字第25號等民事判決，均認侵害專利權所得利益，應以銷售金額乘以同業利潤之毛利率計算，故亦均同此見解），因毛利包含無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的之間接成本，實務見解認僅得扣除能直接辨認或直接歸屬至成本標的之成本，並以毛利為基礎計算侵權人因侵權行為所生利益，既計算侵權人因侵權行為所獲利益應以毛利計算，同業利潤標準

應同樣以毛利率計算，否則改以淨利率為基礎，所得數額將是扣減掉營業費用後之淨利，因淨利已將侵權人營業活動所共同發生，且不能認為可歸屬於系爭產品之費用予以扣減，故以淨利率計算所得之淨利，無法公平呈現侵權人因侵權行為所得利益，且反將侵權人為其他非侵權產品所支出之營業費用，自銷貨收入中加以扣除，將營業費用自銷貨毛利，加以扣除之方法，形同將所有非因系爭產品所生之費用，均加至系爭產品，其顯失公平，而採認毛利作為計算之基礎，在於填補權利人之實際損害，核無填補損害過度或對行為人之行為有過度評價等疑慮，且扣除費用後所剩餘之淨利，反有填補損害不足之問題（本院106 年度民專上字第38號民事判決意旨參照），是被告抗辯應以營業利益率為計算基準云云（見本案卷二第520 頁、本案卷五第237 頁），並不足採。

五、被告於108 年11月28日言詞辯論期日所提之被證56、57附件1 、2 、3 ，被告自承：均為被告製作之表格及文字等語（見本案卷五第235 頁），故均非原始憑證或客觀證據，而均為被告片面自行製作者，並無任何證明力。又被告於108 年11月28日言詞辯論期日所提之附件4 相關單據影本，均無法證明與系爭產品有何關係，故均無法用以證明系爭產品之必要成本。

六、原告主張：被證56、57均不可採等語（見本案卷五第235 、237 頁）。查被告自承：被告所製造及販售之車燈品項所達數千項，所使用之原物料及各項生產成本及費用僅有總額數據等語（見本案卷二第519 頁），故系爭產品僅係被告公司數千項產品其中三項而已，此更足證不應以被告主張之營業利益率為計算其所得利益之基準，否則會將被告公司營業活

動所共同發生，且不能認為可歸屬於系爭產品之其他數千項產品之成本予以扣減，無法公平呈現被告公司因前述侵權行為所得之利益，且反將被告公司為其他非侵權產品所支出之營業費用，自銷貨收入中加以扣除，形同將所有非因系爭產品所生之費用，均加諸於系爭產品，而顯失公平。

七、復因被告公司至少有侵害系爭專利2 、3 之未必故意，已如前述，故依專利法第120 條、第142 條第1 項規定準用同法第97條第2 項規定，本院得因原告之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過已證明損害額之三倍。而依本件被告之侵害情節及程度，被告侵害系爭專利2 、3 之期間、被告公司100 至105 年度之營業利益率（見本案卷三第287 、289 頁）、雙方當事人之資力等一切情形，本院認不宜逾越被告公司系爭產品之前述銷售總金額為當，且被證48所示被告公司於國內外販售系爭產品之銷售金額，並未超過被告公司因侵害行為所得之利益即系爭產品出口及國內銷售總金額4,444,392 元乘以毛利率百分之34（1,511,093 元，元以下4 捨5 入）後之三倍，故認應以被告公司就系爭產品出口及國內銷售總金額4,444,392 元（約被告公司毛利率之2.94倍）及其利息，為本件損害賠償之數額，較為妥適。

丁、結論：本件原告之訴，於4,444,392 元及其利息範圍內為有理由，應予准許，爰判決如主文第3 項所示，逾此部分即無理由，應予駁回，而駁回部分之假執行聲請失所附麗，應併予駁回。

戊、前述原告勝訴部分，兩造均陳明願供擔保假執行及免為假執行，爰酌定相當金額併准許之，爰判決如主文第6項所示。

己、本件事證已臻明確，當事人其餘攻擊防禦方法及舉證，經斟

酌後，認均與判決結果不生影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

庚、據上論結，本件原告之訴為一部理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第85條第2 項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　24　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　伍偉華

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　　12　　月　　24　　日

書記官　吳祉瑩