

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第67號

原告 羅一國際股份有限公司

法定代理人 楊順天

訴訟代理人 賴蘇民律師

孫德沛律師

林宜靜律師

被告 宏普翔光學工業有限公司

兼法定代理人 莊旻翰（即莊慶福之繼承人兼被選定人）

被告 朋馳光學工業股份有限公司

法定代理人 莊慶敦

上三被告共同

訴訟代理人 洪維德律師

黃麗榕律師

上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於民國109年5月20

日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按「當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人、遺產管理人或其他依法令應續行訴訟之人承受其訴訟以前當然停止。」、「當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人承受其訴訟以前當然停止。」、「第168條至第172條及前條所定之承

01 受訴訟人，而於得為承受時，應即為承受之聲明。」民事訴
02 訟法第168條、第170條、第175條第1項分別定有明文。
03 次按多數有共同利益之人，不合於前條第3項所定者，得由
04 其中選定一人或數人，為選定人及被選定人全體起訴或被訴
05 。訴訟繫屬後，經選定前項之訴訟當事人者，其他當事人脫
06 離訴訟，民事訴訟法第41條第1項、第2項亦有明定。經查
07 ：

08 (一)被告宏普翔光學工業有限公司（下稱宏普翔公司）之法定代
09 理人原為被告莊慶福，嗣被告莊慶福於本院審理中，於民國
10 109年1月2日死亡（本院卷二第351頁），本件訴訟程序
11 當然停止，依法應由其繼承人全體承受訴訟，而其法定繼承
12 人即其妻陳品妃、其長男莊士逸、其次男莊旻翰及其三男莊
13 東軒（本院卷二第349頁）具狀聲明承受訴訟，並選定由莊
14 旻翰為全體聲明人被訴，除莊旻翰以外之其餘聲明人脫離訴
15 訟（本院卷二第345頁），核與前揭規定相符，應予准許。

16 (二)被告朋馳光學工業股份有限公司（下稱朋馳公司）之法定代
17 理人原為被告莊慶福，嗣於本院審理中變更為莊慶敦（本院
18 卷二第359至365頁），並聲明承受訴訟（本院卷二第357
19 頁），亦與前揭規定相符，應予准許。

20 二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但被告同
21 意者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第1款定有明
22 文。原告羅一國際股份有限公司（下稱羅一公司）起訴聲明
23 第2項原為「被告朋馳光學工業股份有限公司（下稱朋馳公
24 司）與莊慶福應連帶給付原告新臺幣（下同）200萬元整，
25 暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計
26 算之利息。」。其後因被告莊慶福於民國109年1月2日死

亡，原告因此於109 年4 月29日當庭更正上開聲明為「被告朋馳公司與莊慶福之繼承人兼被選定人莊旻翰應連帶給付原告200 萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。」，並經被告同意（本院卷一第14頁、本院卷二第381 頁）。依上說明，原告所為訴之變更，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

(一)本件背景事實：

1.原告長期致力從事眼鏡產品之研發與設計，為下述設計專利之專利權人：

①原告羅一公司創立於民國81年，即致力於整合製造與販賣並提供專業服務，以成為國內護目眼鏡之翹楚為目標，原告秉持此理念，並成功成為市場上全方位OEM /ODM 廠商，領先市場上其他競爭者。原告擁有自己之研發團隊，具備自我研發之能力，專精開發、改善產品之品質與工藝，原告之客戶更遍布全球，為護目眼鏡業界之供應商（原證1）。原告致力於相關眼鏡產品之研發與設計，並於我國及美國獲得多項專利肯定，為數眾多無法一一列舉（原證14、15）。

②本件所涉原告所申請取得之設計專利包含：(1)中華民國第D105588 號設計專利（下稱系爭專利1），專利權期間自94年7 月11日至105 年8 月1 日止（原證2-2）；(2)中華民國第D133115 號設計專利（下稱系爭專利2），專利權期間自99年1 月21日至110 年4 月12日止（原證3-2）；(3)中華民國第D176456 號設計專利（下稱系爭專利3），專利權期間自105 年6 月11日至117 年1 月17日止（原證4-2）。故原告

01 針對系爭專利2、3 依專利法第136 條之規定，專有排除他
02 人未經同意而實施該設計之權利，並依同法第142 條準用同
03 法第96條之規定，於前開專利權受侵害時，得請求排除侵害
04 及賠償損害；至系爭專利1 之期限雖已屆至，然針對該專利
05 權止日（即105 年8 月1 日）前之侵害行為，仍然得依照上
06 開專利法規定，請求損害賠償，先予敘明。

07 2.被告等所製造、銷售之型號075、033A、033-3、082 之眼
08 鏡產品（以下分別稱系爭075 產品、系爭033A產品、系爭03
09 3-3 產品、系爭082 產品，上開四產品合稱系爭產品），侵
10 害原告之系爭專利1、2、3：

11 ①被告等雖抗辯被告朋馳公司僅為眼鏡鏡片射出成型之製造商
12 所銷售產品只有眼鏡鏡片，未曾組裝成眼鏡成品販賣；被
13 告宏普翔公司則成立於106 年1 月5 日，在公司設立前不可
14 能有侵權行為存在云云。然而，被告宏普翔公司與朋馳公司
15 實然互動密切，並且為家族企業，此觀諸被告109 年4 月6
16 日呈送本院之民事聲明承受訴訟暨選定當事人狀之附件4 繼
17 承系統表，被告朋馳公司原先法定代理人莊慶福即為被告宏
18 普翔公司法定代理人莊旻翰之父親亦可明顯得出。姑不論被
19 告宏普翔公司於106 年設立之原因為何，其與被告朋馳公司
20 實質上之關聯性實不可僅因表面上為各別獨立之不同法人格
21 而得抹滅。

22 ②被告宏普翔公司所販售之眼鏡產品，實係由被告朋馳公司生
23 產製造後，再交由被告宏普翔公司對外進行銷售（原證5）
24 依照被告宏普翔公司與朋馳公司之電子型錄介紹，兩公司
25 係以同一公司自居，其稱「本公司（our company）已經營
26 30年，第二工廠（原告按：指被告宏普翔公司）已於2016年

底成立」，並有各眼鏡產品編號、照片可供參考，被告宏普翔公司自我介紹之投影片中更記載其為「有30年經驗之公司」、「其第二工廠將於2016年底完工，可準備投入生產」、「年產量大約兩千萬副眼鏡」云云，且原證5之報告內容亦提到「這些產品均由『宏普翔光學工業有限公司』及『朋馳光學工業股份有限公司』2家關係企業共同生產製造」，且查宏普翔公司現在之官方網頁資料（原證24）更謂「GRANVIS is a professional safety & sports eyewear manufacturer and exporter with over 30 years of experience .」（譯文：被告宏普翔公司有超過30年經驗之專業安全及運動眼鏡之製造商與出口商）。倘如被告所稱，被告宏普翔公司實然係於106年1月5日始設立，何以可能自稱為「30年經驗」之眼鏡製造商與出口商？依照經驗法則，可合理推測於被告宏普翔公司成立之前，均為被告朋馳公司負責生產與販售眼鏡產品，是被告朋馳公司稱其未曾組裝眼鏡成品販賣，明顯為推託之詞。

③又查被告宏普翔公司之官方網頁設有系爭產品之銷售目錄，可供消費者點選採購，被告宏普翔公司並於環球資源股份有限公司（<https://www.globalsources.com/>）之網頁刊登系爭產品之販售資訊，亦讓任何人均得透過該網頁採購系爭產品（原證8、9）。由以上說明可知，被告宏普翔公司與朋馳公司實為家族企業，對外更以同一公司自居，顯然有共同製造、銷售系爭產品之行為。

(二)系爭產品侵害系爭專利1、2、3：

1.被告等所提出作為其不侵權抗辯之專利侵害鑑定報告（下稱侵害報告）仍採用85年由當時經濟部中央標準局所頒佈之「

專利侵害鑑定基準」作為判斷標準，該侵權鑑定基準早已不再援用，故被告之不侵權抗辯採用過時之判斷基準，其主張實不可採：

①被告於其108年12月9日民事答辯（二）狀第1頁至第2頁稱其所提出侵害報告雖有部分引用85年由經濟部中央標準局所頒佈之「專利侵害鑑定基準」（下稱85年基準）為判斷標準，惟仍然符合經濟部智慧財產局（下稱智慧局）105年頒布之專利侵害判斷要點（下稱105年要點）之流程，而認為其所提出之侵害報告並非不可採云云。然而，105年要點與85年基準最大的不同在於刪除確認設計專利的「新穎特徵」檢測，故於確定專利權範圍的階段，已無須再對新穎特徵先行認定。換言之，無須將圖示所揭露的內容轉化為詳細的文字敘述，也無須再進行新穎特徵的認定。且於判斷設計專利之外觀是否相同或近似時，過去所採用之「視覺性設計整體是否相同或近似」所列之各種標準，即被告所提出之四份侵害報告中之第陸點「判斷近似性原則：（一）、肉眼觀察，同時同地且異時異地綜合判斷。（二）、以物品使用狀態下的外觀造形為判斷。（三）、整體觀察、綜合判斷，不拘泥於各造形要素。（四）、全新功能或突破性設計之物品近似範圍較既有改良物品為廣。（五）、以視覺焦點所在之主要部位為判斷重點。（六）、以創作特徵為判斷重點。（七）、觀察花紋的構圖排列、表現手法、相對大小比例綜合判斷。（八）、觀察色彩色相、彩度、明度綜合判斷。（九）、考量透明物內部可視造形及光學效果。（十）、物品的構造、功能、材質、大小、僅屬一般設計常識範圍內者，不列入判斷要素。」（被證1至4），此等判斷要素，許多仍係為

了認定「新穎特徵」所列，與105 年要點亦有所衝突，例如，105 年要點第3.2.1 點說明：「原則上應以肉眼直接觀察比對為原則，…亦不得依異時異地、隔離觀察所得之模糊印象據以判斷。」明顯已與85年基準之「肉眼觀察，同時同地且異時異地綜合判斷」不同。又85年基準主要採用所謂「雙重檢測方法」，而非105 年要點所採用之「一般觀察者」的單一檢測方法（原證22），85年基準亦與105 年要點所強調之「直接觀察比對」、「整體觀察、綜合判斷」、「三方比對法」有所出入。

②準此，被告所提出之侵害報告顯然採用與現行比對要點不符之判斷方法，不應採用。縱如被告所言，其判斷流程仍與現行標準相符，惟85年基準多出判定「新穎特徵」之步驟，與現行標準並不相同，加諸現行標準所無之限制，其侵權報告中關於認定設計特徵、技術特徵之部分，亦均應予以排除。

2.侵權比對方式應依照普通消費者選購商品之觀點，以整體觀察、綜合判斷之方式加以認定，有本院106 年度民專上字第19號民事判決（原證20），及智慧局105 年頒佈之「專利侵權判斷要點」（下稱判斷要點）第三章第3.2 點可參。

(三)系爭075 產品落入系爭專利2 之專利權範圍：

1.系爭專利2 之其專利權範圍參考設計名稱、物品用途及設計說明，係一種可供配戴的眼鏡，包含一曲線之鏡片單元、二分別組接在鏡片單元之左右兩段且朝後延伸的腳架，及一安裝在鏡片單元之中央後側之鼻墊，該鏡片單元具有二左右對應且彎弧延伸的鏡片部，及一連接該等鏡片部的橋接部。

2.系爭075 產品亦為眼鏡產品，其用途均為可供配戴之眼鏡，與系爭專利2 為相同物品，此亦為被告所不爭執。經整體立

體圖比對觀之，均為呈現一弧形之鏡片連接兩側向後延伸之鏡腳，該鏡腳之弧度呈現由外而內之微幅彎曲，兩側並有三角開孔之鏡腳設計，是系爭075 產品與系爭專利2 之鏡片與腳架整體構型所產生之整體視覺印象相同。

3.被告另提出D125620 號「眼鏡（三）」設計專利（見被告108 年12月9 日民事答辯（二）狀附件一，下稱據爭620 號專利），欲以該先前技藝做為限制系爭專利2 權利範圍之事由。然而，參酌105 年要點，第二篇第四章第2 點。換言之，所謂先前技藝阻卻，所比對之對象為被控侵權對象與先前技藝，而非將先前技藝與系爭專利互相比較。

4.被告稱系爭專利2 之弧形鏡片、鏡腳弧度、具三角開孔之鏡腳設計揭示於習知技藝等主張，顯然已與前開先前技藝阻卻之適用原則不符。況且，系爭專利2 係界定眼鏡的整體視覺效果，不僅只上述弧形鏡片、鏡腳弧度、具三角開孔之鏡腳設計，被告該等主張實則在割裂設計專利的整體視覺效果，此已明顯違反本院歷年判決見解及105 年要點所揭示「整體觀察、綜合判斷」之侵害比對。

5.依照105 年要點第3.2.3 點之三方比對法說明，所謂三方比對法「係判斷被控侵權對象與系爭專利是否近似的輔助分析方法，藉由先前技藝分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利之整體外觀是否近似」。

6.實則，如上所列三方比較圖表可知，據爭620 號專利之整體鏡框設計、鏡腳設計、眼鏡上緣之弧度設計以及鏡片整體之外框，據爭620 號專利係將鏡片以明顯與鏡片不同之鏡框包圍，系爭075 產品則未有如此之設計。又據爭620 號專利之

01 弧形鏡片、鏡腳弧度、具三角開孔之鏡腳設計，實與系爭07
02 5 產品該等部分不相同，故系爭075 產品整體視覺效果迥異
03 於據爭620 號專利；反之，系爭075 產品於整體設計外觀而
04 言，更接近於系爭專利2，亦即系爭075 產品與系爭專利2
05 構成外觀近似。

06 7.另就被告所提之日本（意匠）設計專利第D00000000號（即被
07 證一之附件三，下稱據爭101 號專利），與系爭專利2 及系
08 爭075 產品進行三方比對，據爭101 號專利不論在鏡片弧度
09 、鏡片構形、具三角開孔之鏡腳設計，皆與系爭075 產品不
10 同之鏡片設計，其整體視覺印象已與系爭075 產品產生明顯
11 差異，於整體外觀設計而言，系爭075 產品更接近於系爭專
12 利2，因此，系爭075 產品與系爭專利2 構成近似。

13 8.準此，據爭101 號專利除未與系爭075 產品構成相同或近似
14 外，被告甚且無法證明系爭075 產品有先前技藝阻卻之適用
15 ，系爭075 產品實與系爭專利2 之外觀構成近似，被告之抗
16 辯並無理由。

17 **(四)**系爭033A產品落入原告所有系爭專利1 之專利權範圍：

18 1.系爭專利1 之專利權範圍參考設計名稱、物品用途及設計說
19 明，係一種可供配戴的眼鏡，包含一鏡片，及二分別樞設於
20 該鏡片之兩相反側的腳桿，該鏡片包括二弧彎之鏡片部、一
21 位於該二鏡片部間之連接部，及二分別突伸於該等鏡片部之
22 末端頂緣並沿該等鏡片部末端之弧彎角度延伸的樞接部，該
23 二腳桿便是對應樞接於該等樞接部上，配合該等腳桿之圓弧
24 外周面設計。

25 2.系爭033A產品亦為眼鏡產品，其用途均為可供配戴之眼鏡，
26 與系爭專利1 為相同物品，此亦為被告所不爭執。由立體圖

01 整體觀察比對，系爭專利1 與系爭033A產品均有呈現微幅彎
02 曲之弧形鏡片，連接兩側鏡腳向後延伸，該鏡腳之中央有分
03 隔設計，系爭033A產品與系爭專利1 之鏡片與腳架整體構型
04 所產生整體視覺印象相同。

05 3.被告雖以其所提出被證二侵害報告之附件五即第D129211 號
06 「眼鏡鏡片（八）」專利（下稱據爭211 號專利）及附件六
07 一美國設計專利第D576,198號（下稱據爭198 號專利），即
08 為系爭033A產品之鏡片專利，且於據爭211 號專利及美國設
09 計專利第D576,198 號之參考文獻中，即有系爭專利1 在內
10 ，而稱智慧局及美國專利局亦認定據爭211 號專利及據爭19
11 8 號專利與系爭專利1 不同才准予註冊，故系爭033A產品經
12 智慧局及美國專利局認定與系爭專利1 不同云云。惟查，據
13 爭211 號專利及198 號專利僅為「鏡片」專利，與系爭專利
14 1 為「眼鏡」，誠屬二不同物品。據爭211 號專利及198 號
15 專利之鏡片，將如何搭配鏡腳設計，本有多種不同可能，難
16 以僅憑據爭211 號專利之參考文獻有引用系爭專利1 即謂系
17 爭033A產品與系爭專利1 不構成近似。尤有甚者，被告該等
18 主張實則仍是以該等先前技藝揭示系爭專利1 之鏡片部分，
19 而論系爭033A產品與系爭專利1 之侵害分析毋庸比對鏡片部
20 分，故被告此舉顯然仍是在割裂系爭專利1 的整體視覺效果
21 ，被告主張實要無可採。更何況，被告亦未說明系爭033A產
22 品如何與據爭211 號專利及198 號專利有關。更何況，就據
23 爭211 號專利及198 號專利與系爭專利1 整體觀之，鏡片上
24 框緣部分的曲折構型有所差異，該等差異是正常使用時易見
25 而容易引起注意的部位，而系爭033A產品之鏡片上框緣之曲
26 折構型，相較於據爭211 號專利及198 號專利，更近似於系

爭專利1，故至少純就鏡片而言，系爭033A產品之鏡片部分更近似於系爭專利1。是以，被告此部分抗辯亦無理由。

4.系爭033-3 產品落入原告所有系爭專利1 之專利權範圍：

①系爭專利1 之專利權範圍參考設計名稱、物品用途及設計說明，係一種可供配戴的眼鏡，包含一鏡片，及二分別樞設於該鏡片之兩相反側的腳桿，該鏡片包括二弧彎之鏡片部、一位於該二鏡片部間之連接部，及二分別突伸於該等鏡片部之末端頂緣並沿該等鏡片部末端之弧彎角度延伸的樞接部，該二腳桿便是對應樞接於該等樞接部上，配合該等腳桿之圓弧外周面設計。

②系爭033-3 產品亦為眼鏡產品，其用途均為可供配戴之眼鏡，與系爭專利1 為相同物品，此亦為被告所不爭執。經整體觀察比對，由立體圖整體觀察比對，系爭專利1 與系爭033-3產品均有呈現微幅彎曲之弧形鏡片，連接兩側鏡腳向後延伸，該鏡腳之中央有分隔設計，系爭033-3 產品與系爭專利1 之鏡片與腳架整體構型所產生整體視覺印象相同。

③被告雖主張系爭專利1 與先前技藝公告第582909號「眼鏡」（下稱據爭909 號專利）之鏡片下緣、鼻樑架、鼻托部、鏡腳末端、鏡腳與腳套間有局部差異，惟該等差異就系爭專利1 與據爭909 號專利之比對觀察，乃屬整體比對中之些微差異，並不足以影響消費者之整體視覺印象，故據爭909 號專利與系爭專利1 近乎相同，會造成先前技藝侵害申請專利之荒謬情事，且系爭033-3 產品落入系爭專利1 之部分已見於先前技藝之內容，故原告主張系爭專利1 之專利範圍部分實已適用先前技藝阻卻云云（108 年12月9 日民事答辯（二）狀第5 頁至第7 頁）。然而，先前技藝阻卻比對如同前述，

應比較者為先前技藝與被告產品，而非將先前技藝與系爭專利互為比對，此點被告於民事答辯（二）狀第7頁中亦有說明：「…惟若相關證據能認明被控侵權對象與先前技藝相同或近似，則適用先前技藝阻卻…」，故被告將系爭專利1與據爭909號專利比對而論先前技藝阻卻，即有違誤。

④再者，若就系爭033-3產品、系爭專利1及據爭909號專利進行三方比對分析，可見系爭033-3產品相較於據爭909號專利，系爭033-3產品之整體造型外觀更近似於系爭專利1。

⑤從比對圖可看出，據爭909號專利與系爭033-3產品於視覺上映入眼簾的即是鏡片弧度之不同，據爭909號專利之鏡片，由立體圖觀察，並無由上而下內縮之弧度設計，而係偏向直線往下延伸之鏡片構型，此與系爭033-3產品之鏡片具有一弧度向內縮之設計不同；又據爭909號專利之鏡腳設計亦與系爭033-3產品之設計明顯不同。由比對圖以整體視覺印象觀察，系爭專利1與系爭033-3產品之鏡片均有相似之弧度設計，此點與據爭909號專利有明顯不同，又鏡腳設計之整體視覺印象，系爭033-3產品相較於據爭909號專利，確實較接近系爭專利1，亦即，系爭033-3產品與系爭專利1之相似程度比起據爭909號專利之相似程度更為接近，因此得藉此判斷系爭033-3產品確實與系爭專利1構成近似，而落入系爭專利1之範圍。

⑥綜上所述，就整體設計而言，系爭033-3產品與系爭專利1兩者構成近似，系爭033-3產品已落入系爭專利1之權利範圍。

(五)系爭082產品落入系爭專利3之專利權範圍：

- 01 1.系爭專利3，其專利權範圍參考設計名稱、物品用途及設計
02 說明，係一種可供配戴的眼鏡的部分，包含一弧狀鏡片單元
03 、二分別組接在鏡片單元之左右兩段向後延伸之腳架，以及
04 連接該鏡片部之橋接部，與鏡片單元頂部之連接體。
- 05 2.系爭082 產品亦為眼鏡產品，其用途均為可供配戴之眼鏡，
06 與系爭專利3 為相同物品，此亦為被告所不爭執。由立體圖
07 整體觀察比對，系爭082 產品與系爭專利3 近乎完全相同，
08 於外觀而言，並未有差異特徵存在，鏡片上方有立體之上緣
09 設計，於中央往前呈現弧狀前凸之構型，鏡片下緣另有立體
10 設計，包覆鏡片下方，呈現俐落弧度，兩側鏡片尾端均為稍
11 成尖角之設計，於兩側延伸鏡腳之後方，以相同弧度之鏡腳
12 設計，依普通消費者之觀點，綜合整體加以判斷，系爭082
13 產品與系爭專利3 之間，顯然具有相似甚至相同之整體視覺
14 印象，因此，兩者於外觀上構成近似。
- 15 3.至於被告雖主張眼鏡與內框之結合早已在系爭專利3 申請前
16 為公開之技藝（被告所提附件二、附件三第11圖）云云（10
17 8 年12月9 日民事答辯（二）狀第7 頁第四點）。然查其所
18 舉之附件二專利為我國新型專利（第M387267 號，下稱據爭
19 267 號專利）。然而，新型專利與設計專利之制度內涵不同
20 ，前者係採形式審查，係保護利用自然法則之技術思想的創
21 作；相較於後者，採實體審查，係在保護對物品全部或部分
22 之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求的創作，兩者
23 內涵不同，如被告欲執據爭267 號專利之第11圖，作為先前
24 技藝，至多僅能針對該圖之圖示內容比對。
- 25 4.再者，設計專利之比對如同原告所一再強調，是否適用先前
26 技藝阻卻，所比對者為被告產品與先前技藝之外觀是否相同

或近似，而所謂外觀是否相同或近似之比對，仍應回歸判斷要點之「整體觀察、綜合判斷」原則。據爭267 號專利之第11圖，為該新型專利之實施例圖之一，僅有立體圖可加以比對。將系爭082 產品、據爭267 號專利之第11圖與系爭專利3 進行三方比對，可見系爭082 產品與系爭專利3 之鏡片上緣之立體設計相較於據爭267 號專利具有視覺上的顯著差異。系爭082 產品與系爭專利3 之鏡片上緣中央更為呈現弧狀前凸之構型，但據爭267 號專利第11圖之下緣立體包覆鏡片的設計，係整體性的包覆鏡片外圍，相較於此，系爭082 產品及系爭專利3 則僅有包覆鏡片下緣，而未延伸至鏡片之末端。又據爭267 號專利之鏡腳設計，亦有複雜之立體結構，於視覺上較為硬直，亦有凹凸之設計，與系爭082 產品及系爭專利3 較為平滑之鏡腳設計有明顯視覺上差異。因此，就三方比對而言，系爭082 產品整體設計外觀更近似於系爭專利3，且系爭082 產品亦未實施據爭267 號專利。

5.綜上，就整體設計而言，系爭082 產品與系爭專利3 兩者構成近似，系爭082 產品已落入系爭專利3 之權利範圍。

(六)系爭產品侵害系爭專利1、2、3，造成原告受有損害，依照專利法第142 條準用第96條第2 項、公司法第23條第2 項規定，被告等應負擔損害賠償責任：

1.關於損害賠償之計算，如原告109 年5 月6 日聲請調查證據狀所載，為證明被告宏普翔公司販賣系爭075 產品、系爭082 產品之侵害數量與價格、被告朋馳公司販賣系爭033-3 產品、系爭033A產品、系爭075 產品、系爭082 產品之侵害數量與價格，尚懇請本院准予調查被告宏普翔公司自106 年1 月5 日公司成立時起之出口報關資料（包含出口報單、裝箱

單（Packing List）、發票或商業發票（Invoice）及營業稅報稅資料；以及被告朋馳公司自98年6月21日起之出口報關資料（包含出口報單、裝箱單（Packing List）、發票或商業發票（Invoice）及營業稅報稅資料。並請本院命被告等提出製造與販賣系爭033-3產品、系爭033A產品、系爭075產品、系爭082產品之數量、出口報單、銷售報表、發票、營業額等資料以茲計算被告等因侵害系爭專利1、2、3之行為之損害賠償。

2.若無法從前開調查證據資料證明被告之侵害數量與價格計算損害賠償，則原告主張依民事訴訟法第222條第2項規定：

「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明請求鈞院酌定損害賠償數額。被告系爭產品分別落入系爭專利1、2、3之權利範圍內，由原證5被告宏普翔公司調查報告可知，被告等確實有販賣系爭產品，並且從被告宏普翔公司之官方網頁，於產品目錄中可選取系爭產品採購，被告宏普翔公司更於環球資源股份有限公司（<https://www.globalsources.com/>）之網頁上，有販賣系爭產品。因此，依照民事訴訟法第222條第2項規定，被告等販售侵害系爭專利之系爭產品，並有相關販售證據如前所述，若無從依照調查證據之結果計算原告損害賠償，則請依法審酌一切情況，酌定本件損害賠償數額。

(七)並聲明：

1.被告宏普翔公司與莊旻翰應連帶給付原告新臺幣（下同）200萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。

2.被告朋馳公司與莊慶福之繼承人兼被選定人莊旻翰應連帶給

01 付原告200 萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止
02 按年息百分之5 計算之利息。

03 3.前二項給付中，有任一項之被告已為給付者，於相同給付範
04 圍內，他項被告於該範圍內同免給負責任。

05 4.被告宏普翔公司及朋馳公司不得自行或使他人直接或間接為
06 製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號
07 第075 、082 之眼鏡產品及任何侵害證書號第D133115 號、
08 第D176456 號設計專利之物品，如已製造、販賣、使用者，
09 應即回收銷毀之。

10 5.訴訟費用由被告等連帶負擔。

11 6.就訴之聲明第1 項至第3 項，原告願供擔保，請准予宣告假
12 執行。

13 二、被告抗辯：

14 (一)依據本院就「判斷是否有侵害設計專利」所確立之比對方法
15 設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，
16 再比對確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。
17 確定設計專利之專利權範圍，係以圖面所揭露的內容為準，
18 並得審酌圖說之文字，以正確認知圖面所呈現之「外觀」及
19 其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確
20 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
21 其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控
22 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
23 。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍
24 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
25 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
26 品，及是否為相同或近似之外觀。又「整體觀察、綜合判斷

」之方式，比對、判斷系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似，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（參本院107 年度民專訴第57號民事判決、本院108 年度民專訴第92號民事判決。另原告提出之原證23本院107 年度民專上字第9 號第17頁亦採相同見解）。以下將依據上述本院確立之比對方法，就本件爭點逐一答辯如下。

(二)系爭033A產品未落入系爭專利1 之專利權範圍：

1.系爭033A產品係依照據爭211 號專利（被證5 ）及D138771 號專利（被證6 ，下稱據爭771 號專利）產製。而據爭771 號專利內容，實為據爭211 號專利加上鏡腳設計而構成整體眼鏡設計。

2.據爭211 、771 號專利之專利權人均為鄭春枝，為被告朋馳公司負責人莊慶敦之配偶。而據爭211 、771 號專利目前專利權雖因未續繳專利年費而均已屆期，然屆期專利僅係使該專利進入公共領域，即任何人均得自由使用之前曾受專利保護之設計，原專利權人無法對該第三人主張專利權，但絕不能因此認為使用該屆期設計專利之人侵害了其他尚未屆期之專利。蓋若該專利在屆期前，並未受到撤銷，則該專利屆期

01 後，使用該屆期專利之任何第三人，並不會因使用該屆期專
02 利而侵害到其他尚未屆期之專利，否則，屆期專利將無人敢
03 使用，有違背專利法設立目的。因此，系爭033A產品使用據
04 爭211、771號專利之設計產製，並無侵害系爭專利1。

05 3.再者，依照系爭專利1、據爭211、771號專利申請過程，
06 得知悉智慧局在審核據爭211、771號專利是否應准予專利
07 時，已同時比對過系爭專利1，認定與系爭專利1不同，方
08 核准通過據爭211、771專利。原告擁有多項設計專利，應
09 對專利申請及主張權利制度知之甚詳，若對智慧局審核據爭
10 211、771號專利而給予准予通過之決定有異議，應以舉發
11 等手段主張權利，而非待據爭211、771號專利專利權消滅
12 後，再以興訟的方式主張使用據爭211、771號專利之公司
13 侵害其專利權。

14 4.直接比對系爭033A產品與系爭專利1，亦可知系爭033A產品
15 未落入系爭專利1：

16 ①系爭033A產品與系爭專利1均為「眼鏡」，屬相同之物品。

17 ②以「整體觀察、綜合判斷」方式比對原告空泛主張設計專利
18 比對應綜合觀察整體外觀，細部差異不影響整體外觀云云。
19 然而，眼鏡為成熟之產品，普通消費者購入眼鏡時會在意該
20 眼鏡的細部造型是否符合其心意，因此細部巧思的展現易引
21 起普通消費者的注意。

22 ③相同特徵，均為相近似一體成型之弧形鏡片。差異特徵如下
23 ：

24 (1)系爭033A產品之鏡片則向兩側斜切且框緣上設有凸出緣部
25 之設計，系爭專利1設計特徵，鏡片上緣呈近水平狀且平
26 整之設計，兩者設計及視覺效果皆不相同。

01 (2)系爭033A產品之眼鏡的鼻樑架與兩側鏡片間則設計有凹弧
02 面與喇叭狀弧凸面，系爭專利1 眼鏡之鼻樑架與兩側鏡片
03 呈平滑狀且設計有二垂直平行線之形體，系兩者設計及視
04 覺效果皆不相同。

05 (3)系爭033A產品眼鏡之包覆式鼻托部則為二橢圓體上設有細
06 條紋與圓柱之設計，系爭專利1 眼鏡之內嵌式鼻托部為連
07 續大鋸齒狀之設計，兩者設計及視覺效果不相同。

08 (4)系爭033A產品眼鏡之鏡腳中段設有水滴狀之凹孔與水滴狀
09 之凸體造形設計，末端則呈外翻狀之貼合面與上平下弧之
10 設計，而系爭專利1 眼鏡之鏡腳，表面為微凸出之設計延
11 伸至末端，末端為小水滴狀之形體，兩者之設計及視覺效
12 果亦不相同。

13 (5)系爭033A產品之眼鏡鏡腳與腳套呈大型〈形狀之接合，系
14 爭專利1 眼鏡之鏡腳與腳套呈圓弧形接合面之接合，兩者
15 之設計及視覺效果不相同。

16 ④綜上，眼鏡為成熟之產品，普通消費者購入眼鏡時會在意該
17 眼鏡的細部造型是否符合其心意，因此細部巧思的展現易引
18 起普通消費者的注意。而且，上述鼻樑架、鏡框、鏡腳為眼
19 鏡正常使用時易見之部位，上述差異已足使系爭033A產品之
20 整體外觀與系爭專利1 產生具明顯區別之視覺印象，其二者
21 不致產生混淆之視覺印象。因此，系爭033A產品並未落入系
22 爭專利1 之範圍。

23 (三)系爭033-3 產品，未落入系爭專利1 之範圍：

24 1.系爭033-3 產品係採用據爭771 號專利鏡腳，加上據爭211
25 號專利外觀稍加改良所產製。

26 2.據爭211 、771 號專利專利權人均為鄭春枝，為被告朋馳公

司負責人莊慶敦之配偶，業如前述。而據爭211、771號專利目前專利權雖因未續繳專利年費而均已屆期，然屆期專利僅係使該專利進入公共領域，即任何人均得自由使用之前曾受專利保護之設計，原專利權人無法對該第三人主張專利權，但絕不能因此認為使用該屆期設計專利之人侵害了其他尚未屆期之專利。蓋若該專利在屆期前，並未受到撤銷，則該專利屆期後，使用該屆期專利之任何第三人，並不會因使用該屆期專利而侵害到其他尚未屆期之專利，否則，屆期專利將無人敢使用，有違背專利法設立目的。

3.又依照系爭專利1、據爭211、771號專利之專利申請過程，得知悉智慧局在審核據爭211、771號專利是否應准予專利時，已同時比對過系爭專利1，認定與系爭專利1不同，方核准通過據爭211、771號專利。原告擁有多項設計專利，應對專利申請及主張權利制度知之甚詳，若對智慧局審核據爭211、771號專利而給予准予通過之決定有異議，應以舉發等手段主張權利，而非待據爭211、771號專利之專利權消滅後，再以興訟的方式主張使用據爭211、771號專利之公司，侵害其專利權。

4.再者，若將原告另一設計專利即據爭909號專利（被證7）與系爭專利1相比較，其整體外觀是非常相似的，但為何系爭專利1仍可取得設計專利權？顯而可之，因眼鏡乃為一成熟之產業，智慧財產局評斷是否可以取得眼鏡之設計專利，應僅需該眼鏡的設計上具相當之差異特徵即可取得專利。

5.直接比對亦可知系爭033-3產品未落入系爭專利1權利範圍：

①系爭033-3產品與系爭專利1均為「眼鏡」，屬相同之物品

- 01 。
- 02 ②以「整體觀察、綜合判斷」方式比對原告空泛主張設計專利
03 比對應綜合觀察整體外觀，細部差異不影響整體外觀云云。
04 然而，眼鏡為成熟之產品，普通消費者購入眼鏡時會在意該
05 眼鏡的細部造型是否符合其心意，因此細部巧思的展現易引
06 起普通消費者的注意。
- 07 ③相同特徵，均為相近似一體成型之弧形鏡片。差異特徵如下
08 ：
- 09 (1)系爭033-3 產品之鏡片則呈較明顯內凹弧與尖角之結合設
10 計，系爭專利1 其鏡片下緣呈近直線與直角之設計，兩者
11 設計及視覺效果皆不相同。
- 12 (2)系爭033-3 產品之眼鏡鼻樑架為大V 形曲線條之造形設計
13 ，系爭專利1 眼鏡之鼻樑架二垂直平行線之形體設計，兩
14 者設計及視覺效果不相同。
- 15 (3)系爭033-3 產品之眼鏡其鏡腳前端為平整面，中端則設有
16 三個同型之水滴形之凹孔與水滴狀之凸體造形，末端則為
17 外翻狀之貼合面且呈上平下弧之設計，系爭專利1 眼鏡之
18 鏡腳，側面為微凸出之設計延伸至末端，而末端為水滴狀
19 之形體，兩者之設計及視覺效果不相同。
- 20 (4)系爭033-3 產品之眼鏡鏡腳與腳套呈大型〈形狀之接合，
21 系爭專利1 眼鏡之鏡腳與腳套呈圓弧形接合面之接合，兩
22 者之設計及視覺效果不相同。
- 23 ④另有關眼鏡為成熟之產品，細部巧思的展現易引起普通消費
24 者的注意，且上述鼻樑架、鏡框、鏡腳為眼鏡正常使用時易
25 見之部位等情，均業如前述，是上述差異已足使系爭033-3
26 產品之整體外觀與系爭專利1 產生具明顯區別之視覺印象，

其二者不致產生混淆之視覺印象。因此，系爭033-3 產品，並未落入系爭專利1 之範圍。

(四)系爭075 產品未落入系爭專利2 之範圍：

1.系爭075 產品與原告系爭專利2 均為「眼鏡」，屬相同之物品。

2.以「整體觀察、綜合判斷」方式比對：

原告空泛主張設計專利比對應綜合觀察整體外觀，細部差異不影響整體外觀云云。然而，眼鏡為成熟之產品，普通消費者購入眼鏡時會在意該眼鏡的細部造型是否符合其心意，因此細部巧思的展現易引起普通消費者的注意。

①共同特徵：

相似的弧形鏡片、相似的鼻托。

②差異特徵：

(1)系爭075 產品鼻樑中央凸出有角稜線無內凹，而凸緣向兩側漸縮之設計；系爭專利2 特徵鏡片鼻樑中央無角稜線有內凹，而凸緣無延伸與漸縮之設計，兩者設計及視覺效果皆不相同。

(2)系爭075 產品之鏡腳前端呈M 之封閉三角形線條開孔與大半圓形連接片之設計，系爭專利2 設計特徵，鏡腳前端呈開叉與小三角連接片之設計，兩者設計及視覺效果皆不相同。

③系爭075 產品之鏡腳末端則呈水滴狀之設計，系爭專利2 之技術特徵，眼鏡鏡腳末端呈刀狀之設計，兩者設計及視覺效果皆不相同。

3.另有關眼鏡為成熟之產品，細部巧思的展現易引起普通消費者的注意，且上述鼻樑設計、鏡框、鏡腳為眼鏡正常使用時

易見之部位等情，均如前述，是上述差異已足使系爭075 產品之整體外觀與原告系爭專利2 產生具明顯區別之視覺印象，其二者不致產生混淆之視覺印象。因此，系爭075 產品並未落入原告系爭專利2 之範圍。

(五)系爭082 產品未落入系爭專利3 之範圍：

1.系爭082 產品與系爭專利3 均為「眼鏡」，屬相同之物品。

2.以「整體觀察、綜合判斷」方式比對：

原告空泛主張設計專利比對應綜合觀察整體外觀，細部差異不影響整體外觀云云。然而，眼鏡為成熟之產品，普通消費者購入眼鏡時會在意該眼鏡的細部造型是否符合其心意，因此細部巧思的展現易引起普通消費者的注意。

①共同特徵

(1)內框上設有鼻樑夾持體與兩側扣體。

(2)內框下緣設有扣合凸緣之設計。

②差異特徵

(1)系爭082 產品之鼻樑夾持體為具內凹之設計，系爭專利3 眼鏡之鼻樑夾持體為光滑弧面，兩者設計、視覺效果皆不相同。

(2)系爭082 產品之鼻托部係凸出於鏡片外側，系爭專利3 眼鏡之鼻托部內縮於鏡片內側，兩者之設計、視覺效果皆不相同。

(3)系爭082 產品之內框下緣外側設有彎鉤之凹槽設計，系爭專利3 眼鏡之內框下緣外側設有大小水滴狀之凹槽設計，兩者之設計與展現之視覺效果亦不相同。

(4)系爭082 產品之鏡框兩側之樞接部為加大圓弧面之設計，系爭專利3 鏡框兩側之樞接部為角線設計，兩者之設計與

01 展現之視覺效果亦不相同。

02 (5)系爭082 產品之鏡腳末端為射包不同顏色之造形片體與造
03 形通孔，系爭專利3 鏡腳末端為平整之設計，兩者之設計
04 與展現之視覺效果亦不相同。

05 3.另有關眼鏡為成熟之產品，細部巧思的展現易引起普通消費
06 者的注意，且上述鼻托、鏡框、鏡腳為眼鏡正常使用時易見
07 之部位等情，均如前述，是上述差異已足使系爭082 產品之
08 整體外觀與系爭專利3 產生具明顯區別之視覺印象，其二者
09 不致產生混淆之視覺印象。因此，系爭082 產品並未落入系
10 爭專利3 之範圍。

11 (六)原告請求被告連帶賠償及應停止侵害系爭專利2 、3 ，並無
12 理由：

13 1.被告等未侵害原告之專利權，無須賠償：

14 ①系爭033A產品暨系爭033-3 產品未侵害系爭專利1 ，無損害
15 賠償之問題：

16 (1)系爭033A產品暨系爭033-3 產品與系爭專利1 比對，並未
17 落入系爭專利1 範圍，已如上述，故被告朋馳公司及原告
18 起訴時之原負責人（即莊慶福先生），在系爭專利1 到期
19 前，並未侵害系爭專利1 ，原告請求損害賠償並無理由。

20 (2)又被告朋馳公司製造之產品僅是「鏡片」（「鏡片」是被
21 告朋馳公司出售之成品），並未產製整支眼鏡。原告主張
22 「整支眼鏡」之設計專利遭受侵害（系爭專利1 為整支眼
23 鏡），因此僅出售「鏡片」成品之被告朋馳公司，並無侵
24 害原告系爭專利，原告請求損害賠償並無理由。

25 (3)再退步言，被告朋馳公司製造系爭033A產品，乃係依據據
26 爭211 號專利所製造，縱該專利因未續繳專利年費而屆期

，實無法因據爭211 號專利早於系爭專利1 屆期前消滅，即可認為被告朋馳依據據爭211 號專利所製造之系爭033A 產品之「鏡片」，即侵害系爭專利1，是以，原告請求損害賠償並無理由。

(4)被告宏普翔公司成立時，系爭專利1 已消滅，原告實不得再主張其系爭專利1 權利，故原告主張被告宏普翔公司及其負責人莊旻翰本人侵害系爭專利1 亦無理由。

②系爭075 產品未侵害原告系爭專利2，無損害賠償之問題：

(1)系爭075 產品與原告系爭專利2 比對，並未落入原告系爭專利2 範圍，已如上述，原告請求被告等損害賠償並無理由。

(2)又被告朋馳公司製造之產品僅是「鏡片」（「鏡片」是被告朋馳公司出售之成品），並未產製整支眼鏡，原告主張是「整支眼鏡」之設計專利遭受侵害（原告系爭專利2 為整支眼鏡），因此，被告朋馳公司並無製造系爭075 產品，原告請求被告朋馳公司及原告起訴時之原負責人（即莊慶福先生）損害賠償，實無理由。

③系爭082 產品未侵害系爭專利3，無損害賠償之問題：

(1)系爭082 產品與系爭專利3 比對，並未落入系爭專利3 範圍，已如上述，原告請求被告等損害賠償並無理由。

(2)又被告朋馳公司製造之產品僅是「鏡片」（「鏡片」是被告朋馳公司出售之成品），並未產製整支眼鏡，原告主張是「整支眼鏡」之設計專利遭受侵害（系爭專利3 為整支眼鏡），因此，被告朋馳公司並無製造系爭082 產品，原告請求被告朋馳公司及原告起訴時之原負責人（即莊慶福先生）損害賠償，實無理由。

2.被告等未侵害原告系爭專利2、3，無停止侵害行為之問題：

①被告等並未侵害原告系爭專利2、3，同上所述，原告請求被告等應停止侵害原告系爭專利2、3並無理由。

②又被告朋馳公司製造之產品僅是「鏡片」（「鏡片」是被告朋馳公司出售之成品），並未產製整支眼鏡，原告主張是「整支眼鏡」之設計專利遭受侵害（原告系爭專利2、3均為整支眼鏡），因此，被告朋馳公司並未侵害原告系爭專利2、3，原告請求被告朋馳公司應停止侵害原告系爭專利2、3並無理由。

(七)其他答辯：

1.有關被告宏普翔公司於官網所稱「有超過30年經驗之專業安全及運動眼鏡之製造商與出口商」（參原告民事準備二狀第11頁第4行起）之原因

①因被告宏普翔公司之「鏡片」，係向被告朋馳公司購買，而被告朋馳公司製造專業鏡片已超過30年；而運動眼鏡之專業與安全，基本上係仰賴鏡片的部分，因此，被告宏普翔公司如此敘述並不為過。

②又宏普翔公司成立資訊為公開資料，任何人均得查得，況且，一般公司於官網上使用商業推銷敘述實屬常見；原告並無被告朋馳公司實際製造侵害原告系爭設計專利之證據，卻以如此薄弱的理由，欲將被告朋馳公司也囊括在侵權範圍內，理由上顯屬牽強。

2.被告朋馳公司自設立起經營30多年來，係依下單客戶要求製造「鏡片」而交貨，從未自行製造「眼鏡」，原告若欲主張被告朋馳公司有製造系爭侵權「眼鏡」，應提出實際之製造

01 「眼鏡」之證據，而非僅以被告宏普翔公司官網上的一句話
02 ，就憑空臆測被告朋馳公司稱其未曾組裝眼鏡成品販賣為推
03 託之詞。

04 (八)並聲明：1.原告之訴駁回。2.訴訟費用由原告負擔。3.如受
05 不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

06 三、法官整理兩造爭執事項（本院卷二第387 頁）：

07 (一)系爭033A產品是否落入系爭專利1 之專利權範圍？

08 (二)系爭033-3 產品是否落入系爭專利1 之專利權範圍？

09 (三)系爭075 產品是否落入系爭專利2 之專利權範圍？

10 (四)系爭082 產品是否落入系爭專利3 之專利權範圍？

11 (五)原告依專利法第142 條準用第96條第2 項、公司法第23條第
12 2 項，請求損害賠償，有無理由？若有，賠償金額若干為適
13 當？

14 四、本院得心證之理由：

15 (一)系爭專利技術分析：

16 1.系爭專利1之設計內容：

17 系爭專利1 為如圖式所揭示之一種「眼鏡」設計，該眼鏡包
18 含一弧彎鏡片，及二分別樞設於該鏡片兩側之腳桿，該弧彎
19 鏡片中央設有帶狀連接部，內側下方設有具多切槽之鼻墊，
20 該二腳桿內側前段設有條狀凹槽、後段設有複數形短斜紋（
21 其主要圖式如本判決附圖一所示）。

22 2.系爭專利2之設計內容：

23 系爭專利2 為如圖式所揭示之一種「眼鏡」設計，該鏡片單
24 元具有二左右對應且彎弧延伸的鏡片部，及一連接該等鏡片
25 部的橋接部，該橋接部略呈成「兀」字形凸起，中央橋接部
26 後側設有倒V 形鼻墊，鏡片左右兩端呈「<」形飾片，該飾

片內側之樞軸部設有兩道凸肋設計，該飾片上方搭設具三角形鏤空之漸縮形腳架，該腳架前端上下兩桿呈分叉設計（其主要圖式如本判決附圖二所示）。

3.系爭專利3之設計內容：

系爭專利3 為如圖式所揭示之一種「眼鏡」設計，該鏡片單元具有左右彎弧的鏡片部，及一連接該等鏡片部的鼻托部，該鼻托部略呈成「兀」字形凸起，兩鏡片中央上方設有略呈舌片狀之鼻樑夾持體，並於兩側以立體構型所延伸之弧形設計，該凸框部兩側向後延伸有鏡腳，兩鏡片下方設有具飾孔槽之飾條部，兩鏡片外側上邊緣具有內凹槽造形（其主要圖式如本判決附圖三所示）。

(二)系爭專利之專利權範圍分析：

1.系爭專利1：

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利1 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1 所應用之物品為一種「眼鏡」。依系爭專利1 核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利1 之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀。

2.系爭專利2：

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利2 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2 所應用之物品為一種「眼鏡」。依系爭專利2 核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭專利2 之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀。

3.系爭專利3：

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依

01 系爭專利3 核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及
02 物品用途，系爭專利3 所應用之物品為一種「眼鏡的部分」
03 。依系爭專利3 核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說
04 明：「圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分」
05 ，是以，系爭專利3 之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體
06 形狀，不包含虛線所繪製之鏡片內側框部。

07 (三)系爭產品技術分析：

08 系爭產品外觀如本判決附圖四所示。其設計內容如下：

09 1.系爭033A產品：

10 該眼鏡包含一頂部設有凸緣之弧彎鏡片，及二分別樞設於該
11 鏡片兩側之腳桿，該弧彎鏡片中央設有帶狀連接部，內側下
12 方設有具多切槽之鼻墊，鏡片前方之鼻墊呈倒V形凸條，該
13 二腳桿內側前段設有條狀凹槽，後段外側表面設有水滴狀凹
14 紋。

15 2.系爭033-3 產品：

16 該眼鏡包含一弧彎鏡片，及二分別樞設於該鏡片兩側之腳桿
17 ，該弧彎鏡片中央設有漸縮形連接部，內側下方設有具複數
18 凹槽之鼻墊，該二腳桿內側前段設有條狀凹槽，後段外側表
19 面設有水滴狀凹紋，鏡片兩側設有內凹造形。

20 3.系爭075 產品：

21 其鏡片單元中央形成「兀」字形凸起，鏡片中央的橋接部呈
22 Y形凸出，鏡片左右兩端呈半月形飾片，該飾片內側之樞軸
23 部設有兩道凸肋設計，該飾片上方搭設具三角形鏤空之漸縮
24 形腳架，該腳架前端上下兩桿相連呈M字形設計。

25 4.系爭082 產品：

26 鏡片中央之鼻托部略呈成「兀」字形凸起，其上方設有多邊

形內凹之鼻樑夾持體，並於兩側以立體構型所延伸之弧形設計，該凸框部兩側向後延伸有鏡腳，鏡腳後段外側設有造形飾片與圓通孔，眼鏡內框下緣設有彎鉤曲線凹槽設計，鏡片外側具有〈形凸出。

(四)專利侵權部分：

1.按設計專利的侵權比對，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被控侵權對象。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。

2.經查，系爭專利1、2、3與系爭033A產品、系爭033-3產品、系爭075產品、系爭082產品皆為眼鏡產品，用途皆相同，故判斷系爭033A產品、系爭033-3產品、系爭075產品、系爭082產品與系爭專利1、2、3之物品相同。又所謂外觀之相同或近似，係指依普通消費者選購商品之觀點，以「整體觀察、綜合判斷」之方式，據以比對判斷：系爭033A產品、系爭033-3產品與系爭專利1；系爭075產品與系爭專利2；系爭082產品與系爭專利3；其整體外觀是否產生相同或混淆之視覺印象，若是則認定二者整體外觀無實質差

異，而為相同或近似之外觀；反之則否。以下茲進一步就系爭產品與系爭專利1 至3進行比對。

3.系爭033A產品未落入系爭專利1 之專利權範圍：

①經整體觀察比對，系爭專利1 與系爭033A產品之「共同特徵」包含：(1)特徵a：一弧彎鏡片；(2)特徵b：腳桿內側前段設有條狀凹槽、後段設有複數形短斜紋；(3)特徵c：鏡片後方之具有多切槽之鼻墊；二者之「差異特徵」則包含：(1)特徵d：系爭033A產品鏡片頂部設有凸緣；系爭專利1 鏡片頂部無凸緣特徵；(2)特徵e：系爭033A產品腳桿後段外側表面設有水滴狀凹紋；系爭專利1 之腳桿後段外側為平順設計；(3)特徵f：系爭033A產品鏡片前方之鼻墊呈倒V形凸條；系爭專利1 鏡片前方並無倒V形凸條（上開比對見本判決附圖五）。

②由上開比對，可知系爭033A產品與系爭專利1 雖皆設有「a. 一弧彎鏡片」、「b. 腳桿內側前段設有條狀凹槽、後段設有複數形短斜紋」、「c. 鏡片後方之具有多切槽之鼻墊」之共同特徵，亦即其二者主要僅在於眼鏡內側之外觀相似，惟觀諸二者之差異特徵即「d. 系爭033A產品鏡片頂部設有凸緣（系爭專利1 鏡片頂部無凸緣特徵）」、「e. 系爭033A產品腳桿後段外側表面設有水滴狀凹紋（系爭專利1 之腳桿後段外側為平順設計）」及「f. 系爭033A產品鏡片前方之鼻墊呈倒V形凸條（系爭專利1 鏡片前方並無倒V形凸條）」，其中，系爭033A產品之「d. 鏡片頂部設有凸緣」、「f. 鏡片前方之鼻墊呈倒V形凸條」係設於眼鏡前方中央，而屬於正常使用配戴時顯而易見的部位，且於兩邊腳桿後段外側表面之水滴狀凹紋，其與系爭專利1 外側平順設計

之鏡腳明顯不同，該差異特徵d、e、f已足使系爭033A產品之整體外觀與系爭專利1產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之視覺印象。準此，系爭033A產品與系爭專利1之外觀不相同亦不近似。

③原告雖主張系爭專利1與系爭033A產品之鏡片上緣、鼻樑架與兩鏡片間、鼻托部、鏡腳末端、鏡腳與腳套間之局部差異屬整體比對中的些微差異；被告所謂系爭033A產品之鏡片上緣為凸出緣部、鼻托為二橢圓體之包覆及鏡腳中段有水滴狀凹孔與凸體設計（按：即上述之差異特徵d、e、f），均屬無關於系爭專利1之部分，自不應納入侵權比對云云（原告108年11月21日民事準備(一)狀第12、13頁）。惟按設計專利之侵權比對，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被控侵權對象（系爭產品），即以系爭專利圖式所揭露之整體內容與系爭產品中對應之內容進行比對。由系爭專利1所揭露的圖式觀之，其專利權範圍已明確包含鏡片、鼻托及鏡腳部分，再依其相對應之部分與系爭033A產品所對應之內容進行比對，二者差異特徵d、e、f皆位於眼鏡正面及外側面，屬該產品正常使用時易見的部位，較易引起普通消費者注意，更應納入比對之範圍，且該等差異明顯並非細微，故原告所主張前述d、e、f特徵差異細微、不應納入侵權比對的理由，尚無足採。

④綜上，由於系爭033A產品與系爭專利1外觀不近似，故系爭033A產品並未落入系爭專利1之專利權範圍。

4.系爭033-3產品未落入系爭專利1之專利權範圍：

①經整體觀察比對，系爭專利1與系爭033-3產品之「共同特徵」包含：(1)特徵a：一弧彎鏡片；(2)特徵b：腳桿內側前

01 段設有條狀凹槽、後段設有複數形短斜紋；(3)特徵c：鏡片
02 後方之具有多切槽之鼻墊。其二者之「差異特徵」則包含：
03 (1)特徵d：系爭033-3 產品弧彎鏡片中央為漸縮形連接部；
04 系爭專利1 弧彎鏡片中央為帶狀連接部；(2)特徵e：系爭03
05 3-3 產品腳桿後段外側表面設有水滴狀凹紋；系爭專利1 之
06 腳桿後段外側為平順設計；(3)特徵f：系爭033-3 產品鏡
07 片兩側設有內凹造形；系爭專利1 鏡片兩側並無內凹造形（
08 上開比對見本判決附圖六）。

09 ②由上開比對可知，系爭033-3 產品與系爭專利1 雖皆設有「
10 a．一弧彎鏡片」、「b．腳桿內側前段設有條狀凹槽、後
11 段設有複數形短斜紋」、「c．鏡片後方之具有多切槽之鼻
12 墊」之共同特徵，亦即其二者主要僅在於眼鏡內側之外觀相
13 似，惟觀諸系爭033-3 產品與系爭專利1 之差異特徵即「d
14 ．系爭033-3 產品弧彎鏡片中央為漸縮形連接部（系爭專利
15 1 弧彎鏡片中央為帶狀連接部）」、「e．系爭033-3 產品
16 腳桿後段外側表面設有水滴狀凹紋（系爭專利1 之腳桿後段
17 外側為平順設計）」及「f．系爭033-3 產品鏡片兩側設有
18 內凹造形（系爭專利1 鏡片兩側並無內凹造形）」，其中，
19 系爭033-3 產品之「d．弧彎鏡片中央為漸縮形連接部」係
20 設於眼鏡前方中央，係屬於正常使用配戴時顯而易見的部位
21 ，且於鏡片兩側設有內凹造形、兩邊腳桿後段外側表面之水
22 滴狀凹紋，其與系爭專利1 鏡片兩側無內凹造形、鏡腳外側
23 為平順設計明顯不同，是前述差異特徵d、e、f 已足使系
24 爭033-3 產品之整體外觀與系爭專利1 產生明顯區別，其二
25 者並不致產生混淆之視覺印象。準此，系爭033-3 產品與系
26 爭專利1 之外觀不相同亦不近似。

01 ③原告雖主張：系爭專利1 與系爭033-3 產品之鏡片下緣、鼻
02 樑架、鼻托部、鏡腳末端、鏡腳與腳套間之局部差異…屬整
03 體比對中的些微差異；被告所謂系爭033-3 產品之鏡腳中端
04 的水滴狀凹孔與凸體設計(按：即前述之差異特徵e)，均屬
05 無關於系爭專利1 之部分，自不應納入侵權比對云云(原告
06 108 年11月21日民事準備(一)狀第17頁)。惟按設計專利
07 之侵權比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判
08 斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象(系爭產品)，即以
09 系爭專利圖式所揭露之整體內容與系爭產品中對應之內容進
10 行比對。由系爭專利1 所揭露的圖式觀之，其專利權範圍已
11 明確包含鏡片及鏡腳部分，再依其相對應之部分與系爭033
12 -3產品所對應之內容進行比對，二者之差異特徵d、e、f
13 皆位於眼鏡正面及外側面，屬該產品正常使用時易見的部位
14 ，較易引起普通消費者注意，更應納入比對之範圍，且該等
15 差異明顯並非細微，故原告所主張前述d、e、f 特徵差異
16 細微、不應納入侵權比對的理由，尚無足採。

17 ④綜上，由於系爭033-3 產品與系爭專利1 外觀不近似，故系
18 爭033-3 產品並未落入系爭專利1 之專利權範圍。

19 5.系爭075 產品未落入系爭專利2 之專利權範圍：

20 ①經整體觀察比對，系爭專利1 與系爭075 產品之「共同特徵
21 」包含：(1)特徵a：鏡片中央的橋接部略呈「兀」字形凸起
22 ；(2)特徵b：橋接部下方接設有鼻墊；(3)特徵c：鏡片兩側
23 與鏡腳樞軸部內側設有兩道凸肋。二者之「差異特徵」則包
24 含：(1)特徵d：系爭075 產品鏡片中央的橋接部呈Y 形凸出
25 ；系爭專利2 鏡片中央的橋接部呈平面狀；(2)特徵e：系爭
26 075 產品鏡腳前端上下兩桿相連呈M 形設計；系爭專利2 之

01 鏡腳前端上下兩桿呈Y形分叉設計；(3)特徵f：系爭075產
02 品鏡片左右兩端呈半月形飾片；系爭專利2鏡片左右兩端呈
03 「〈」形飾片（上開比對見本判決附圖七）。

04 ②由上開比對可知，系爭075產品與系爭專利2雖皆設有「a
05 . 鏡片中央的橋接部略呈「兀」字形凸起」、「b . 橋接部
06 下方接設有鼻墊」、「c . 鏡片兩側與鏡腳樞軸部內側設有
07 兩道凸肋」之共同特徵；惟觀諸系爭075產品與系爭專利2
08 之差異特徵即「d . 系爭075產品鏡片中央的橋接部呈Y形
09 凸出（系爭專利2鏡片中央的橋接部呈平面狀）」、「e .
10 系爭075產品鏡腳前端上下兩桿相連呈M形設計（系爭專利
11 2之鏡腳前端上下兩桿呈Y形分叉設計）」及「f . 系爭07
12 5產品鏡片左右兩端呈半月形飾片（系爭專利2鏡片左右兩
13 端呈「〈」形飾片）」。其中，系爭075產品之「d . 鏡片
14 中央的橋接部呈Y形凸出」係設於眼鏡前方中央，係屬於正
15 常使用配戴時顯而易見的部位，且兩腳桿鏡腳前端上下兩桿
16 相連呈M形設計、鏡片左右兩端呈半月形飾片，其與系爭專
17 利2鏡腳前端上下兩桿呈Y形分叉設計、鏡片左右兩端呈「
18 〈」形飾片明顯不同，前述差異特徵d、e、f已足使系爭
19 075產品之整體外觀與系爭專利2產生明顯區別，其二者並
20 不致產生混淆之視覺印象。準此，系爭075產品與系爭專利
21 2之外觀不相同亦不近似。

22 ③原告雖主張：系爭專利2與系爭075產品之鏡片鼻樑中央、
23 鏡腳前端及末端等局部差異，惟該等差異就115專利與075
24 產品之比對觀察，僅屬整體比對中的些微差異，並不足以影
25 響消費者的整體視覺印象；可證系爭075產品確實與系爭專
26 利2近乎相同，構成侵害云云（原告108年11月21日民事準

備(一)狀第8頁)。惟系爭075產品與系爭專利2之主要共同特徵在於鏡片中央的橋接部、鼻墊(鼻托)及鏡腳樞軸部內側之凸肋，而系爭075產品與系爭專利2之鏡片鼻樑中央、鏡腳前端設計差異明顯，二者差異特徵d、e、f皆位於眼鏡正面及外側面，屬該產品正常使用時易見的部位，較易引起普通消費者注意，且該等差異明顯並非些微，故原告所主張前述d、e、f特徵差異些微，不足以影響消費者的整體視覺印象的理由，尚無足採。

④綜上，由於系爭075產品與系爭專利2外觀不近似，故系爭075產品未落入系爭專利2之專利權範圍。

6.系爭082產品未落入系爭專利3之專利權範圍：

①經整體觀察比對，系爭專利3與系爭082產品之「共同特徵」包含：(1)特徵a：鼻樑夾持體兩側之弧形設計；(2)特徵b：兩鏡片下方設有飾條部；(3)特徵c：兩鏡片外側具有<形凸出。二者之「差異特徵」則包含：(1)特徵d：系爭082產品之鼻托部凸出於鏡片外側；系爭專利3之鼻托部內縮於鏡片內側；(2)特徵e：系爭082產品之鏡片下方飾條部外側呈彎勾曲線凹槽設計；系爭專利3之鏡片下方飾條部外側呈大小水滴狀凹槽設計；(3)特徵f：系爭082產品鏡腳後段外側表面設有造形片與通孔；系爭專利3鏡腳後段外側表面為平順設計；(4)特徵g：系爭082產品鼻樑夾持體表面為多邊形內凹；系爭專利3鼻樑夾持體表面為平滑弧面(上開比對見本判決附圖八)。

②由上比對可知，系爭082產品與系爭專利3雖皆設有「a.鼻樑夾持體兩側之弧形設計」、「b.兩鏡片下方設有具飾孔槽之飾條部」、「c.兩鏡片外側上邊緣具有內凹槽造形

」之共同特徵，惟觀諸系爭082 產品與系爭專利3 之差異特徵即「d . 系爭082 產品之鼻托部凸出於鏡片外側（系爭專利3 之鼻托部內縮於鏡片內側）」、「e . 系爭082 產品之鏡片下方飾條部外側呈彎勾曲線凹槽設計（系爭專利3 之鏡片下方飾條部外側呈大小水滴狀凹槽設計）」、「f . 系爭082 產品鏡腳後段外側表面設有造形片與通孔（系爭專利3 鏡腳後段外側表面為平順設計）」及「g . 系爭082 產品鼻樑夾持體表面為多邊形內凹（系爭專利3 鼻樑夾持體表面為平滑弧面）」，其中，系爭082 產品之「d . 鼻托部凸出於鏡片外側」、「e . 鏡片下方飾條部外側呈彎勾曲線凹槽設計」、「g . 鼻樑夾持體表面為多邊形內凹」係設於眼鏡前方中央，係屬於正常使用配戴時顯而易見的部位，且鏡腳後段外側表面設有造形片與通孔，其與系爭專利3 之鏡腳後段外側表面為平順設計明顯不同，前述差異特徵d 、e 、f 、g 已足使系爭082 產品之整體外觀與系爭專利3 產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之視覺印象。準此，系爭082 產品與系爭專利3 之外觀不相同亦不近似。

③原告雖主張：被告等所提出之侵害報告，其侵權比對顯然係採取局部比對、割裂整體視覺效果，且被告報告所謂系爭專利3 與系爭082 產品之鼻樑夾持體、鼻托部、眼鏡內框下緣外側之凹槽設計、鏡框兩側之樞接部及鏡腳末端等局部差異，惟該等差異就系爭專利3 與系爭082 產品之比對觀察，僅屬整體比對中的些微差異，並不足以影響消費者的整體視覺印象，故系爭082 產品確實與系爭專利3 近乎相同，構成侵害云云（原告108 年11月21日民事準備（一）狀第21至22頁）。惟查，系爭082 產品與系爭專利3 之主要共同特徵在於

01 ：兩鏡片頂部鼻樑夾持體兩側之弧形設計、兩鏡片下方之飾
02 條部及鏡片外側具有〈形凸出，而系爭082 產品與系爭專利
03 3 之鏡片鼻托部造形、飾條部凹槽設計、鏡腳後段外側造形
04 片及鼻樑夾持體表面設計差異明顯，二者差異特徵d、e、
05 f、g 皆位於眼鏡正面及外側面，屬該產品正常使用時易見
06 的部位，較易引起普通消費者注意，且該等差異明顯並非些
07 微，故原告所主張前述特徵差異些微，不足以影響消費者的
08 整體視覺印象的理由，尚無足採。

09 ④綜上，由於系爭082 產品與系爭專利3 外觀不近似，故系爭
10 082 產品未落入系爭專利3 之專利權範圍。

11 7.原告雖另就被告於民事答辯(二)狀所提出先前技藝與系爭專利
12 、系爭產品分別進行三方比對(原告之民事準備(二)狀、
13 民事言詞辯論意旨狀及原告於109 年5 月20日之庭呈簡報)
14 ，並就三方比對之結果，主張相較於先前技藝，該等系爭產
15 品外觀設計均更近似於該等系爭專利云云。惟按三方比對法
16 僅係用以輔助判斷系爭專利之設計與被控侵權對象是否近似
17 之輔助分析方法，如被控侵權對象與系爭專利已有明顯區別
18 ，而不致產生混淆之視覺印象時，即毋須考量被控侵權對象
19 或系爭專利與先前技藝之相似程度。查本件經分別綜合判斷
20 系爭產品與系爭專利之整體外觀設計，以普通消費者選購商
21 品之觀點，其間外觀之差異特徵已可使系爭產品之整體外觀
22 與系爭專利產生明顯區別，並不致產生混淆之視覺印象，已
23 如前述，故原告所主張之三方比對法，自無足採。

24 (五)據上，系爭033A產品、系爭033-3 產品均未落入系爭專利1
25 之專利權範圍；系爭075 產品未落入系爭專利2 之專利權範
26 圍；系爭082 產品未落入系爭專利3 之專利權範圍，是原告

之請求即無理由，故原告請求損害賠償是否有據及賠償金額之計算等其餘爭點，即無論述之必要，附此敘明。

五、綜上，系爭產品並未落入系爭專利1、2、3之權利範圍，自無侵害原告之專利權可言，原告依專利法第142條準用同法第96條第2項、公司法第23條第2項，請求如前揭訴之聲明所示，為無理由，應予駁回。其假執行之聲請，即失其依據，應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及其他未經審酌之證據，均與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘明。

據上論結，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 6 月 24 日

智慧財產法院第三庭

法 官 黃珮茹

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日之不變期間內，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 109 年 7 月 1 日

書記官 鄭楚君