

智慧財產法院民事判決

109年度民專上字第11號

上訴人 樂活居實業有限公司

法定代理人 許毓芬

訴訟代理人 吳逸軒律師

被上訴人 肯特力國際有限公司

兼法定代理人 陳玉汝

送達代收人 林怡廷

上二人共同

訴訟代理人 蕭智元律師

上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議等事件，上訴人對於中華民國109年2月14日本院108年度民專訴字第86號判決提起上訴，本院於110年1月28日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、上訴人主張略以：

一、被上訴人肯特力國際有限公司（下稱被上訴人肯特力公司）於民國（下同）102年1月10日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請第M454783號「具有可拆透氣基體的涼席」新型專利（下稱系爭專利），於102年6月11日公告。嗣經訴外人周○○提起舉發，經本院105年度行專訴字第30號判決，認定系爭專利不具進步性，並命智慧財產局（下稱智慧局）應就系爭專利舉發案，作成「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」之審定（見乙證6）。被上訴人肯特力公司上訴後

01 經最高行政法院107 年度判字第447 號判決「上訴駁回」，
02 確定系爭專利不具進步性（見乙證7）。被上訴人肯特力公
03 司前對上訴人（更名前為璫窩家居有限公司）提出民事訴訟
04 ，主張上訴人之「時尚可拆式麻將單人席」、「淳風麻將竹
05 可拆雙人席」、「淳風麻將竹可拆加大席」產品（下稱系爭
06 產品）侵害系爭專利，請求上訴人賠償被上訴人肯特力公司
07 新臺幣（下同）150 萬元，並於系爭專利存續期間不得製造
08 、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭
09 專利之物品，經本院105 年度民專上字第31號民事判決被上
10 訴人肯特力公司敗訴（見乙證8），並經最高法院108 年度
11 台上字第612 號裁定駁回上訴（見乙證9）。由於系爭專利
12 撤銷前，被上訴人肯特力公司對上訴人及上訴人之通路商特
13 力和樂股份有限公司（下稱特力和樂公司）行使系爭專利權
14 ，造成上訴人除需將原本已上架之系爭產品下架，並不得在
15 前案訴訟確定前繼續販售系爭產品，造成上訴人無法經營系
16 爭產品以獲取利潤，而受有損害，故爰依專利法第117 條、
17 民法第184 條第1 項前段、第195 條第1 項，公司法第23條
18 第2 項，請求被上訴人肯特力公司及其負責人陳玉汝連帶賠
19 償300 萬元。

20 二、被上訴人並無專利法第117 條但書之免責事由：

21 本件被上訴人所提出之專利侵害鑑定報告書，經上訴人多次
22 爭執其鑑定單位及鑑定人之專業性，被上訴人均無法提出鑑
23 定人為何具備專利侵害鑑定專業之證明，顯然該鑑定報告並
24 非由「具有專利侵權分析相關理論之專業人士」所製作，倘
25 認不需專業人士所出具之鑑定報告均可認為新型專利權人已
26 盡相當注意義務，則將架空專利法第117 條之規定。且被上

01 訴人委任楊承彬律師寄發律師函，亦係基於前開未經證明經
02 過專業人士所製作之鑑定報告，律師多係處理「專利訴訟」
03 之專業，而非「專利侵權鑑定」之專業，故不能僅以有律師
04 受委任提出律師函，逕認先前之鑑定報告具備專業性。再者
05 ，本件審查是否有專利法第117 條但書之免責事由，應以被
06 上訴人發出警告函時為判斷時點，即被上訴人發出警告函時
07 是否已盡其注意義務，否則豈非有將被上訴人是否已盡相當
08 注意義務之認定，繫於之後判決之勝敗，故不能僅因有新型
09 專利技術報告書即免除被上訴人舉證已盡相當注意之義務。

10 三、上訴人得請求被上訴人賠償300 萬元：

11 本件被上訴人不僅對上訴人發出警告函，並對上訴人之通路
12 商特力和樂公司發出警告函，警告其不得繼續販售上訴人之
13 系爭產品，造成上訴人無法繼續在特力和樂公司販售系爭產
14 品之損失，且已製作之系爭產品只能閒置，而不能出售，造
15 成上訴人財產上之損失。又被上訴人不爭執本院104 年民專
16 訴字第60號民事判決認定上訴人公司於103 年、104 年銷售
17 系爭所得利益合計為3,287,766 元（按本院104 年民專訴字
18 第60號民事判決，係認定上訴人 更名前為璫窩公司V）10
19 3 、104 年度銷售系爭產品所得之利為3,287,766 元，見原
20 審卷第129 頁，惟上訴人110 年1 月25日言詞辯論意旨狀第
21 4 頁誤載為「被上訴人肯特公司所得利益為3,287,766 元，
22 見本院卷第160 頁），表示倘若無被上訴人之不當行使專利
23 權之行為，上訴人預期可獲利3,287,766 元，故上訴人請求
24 300 萬元之損害賠償應有理由。再者，因被上訴人未盡專利
25 法第117 條但書規定之注意義務，逕對上訴人及上訴人之合
26 作廠商特力和樂公司行使專利權，造成特力和樂公司對上訴

人公司之不信任，嚴重損害上訴人之商譽，此商譽損害額之計算，亦應可依上訴人因系爭商品本應獲得之利益作為商譽損害之賠償數額，故上訴人請求300萬元之損害賠償應有所據。

貳、被上訴人抗辯略以：

一、被上訴人於系爭專利撤銷前，行使系爭專利權係基於新型專利技術報告之內容，已盡相當之注意：

(一)被上訴人肯特力公司係於103年1月24日向智慧局申請新型專利技術報告，經智慧局於103年8月26日完成比對結果代碼為6之e01新型技術報告（見乙證2）；嗣訴外人周○○於103年5月21日向智慧局申請新型專利技術報告，經智慧局於103年8月26日完成比對結果代碼亦為6之e02新型技術報告（見乙證3）。是被上訴人肯特力公司委由楊承彬律師事務所於104年6月29日寄發律師函前，除有被上訴人肯特力公司申請之e01新型技術報告書外，亦有對系爭專利提起舉發而與被上訴人肯特力公司利益相反之訴外人周○○申請作成之e02新型技術報告書，足使被上訴人肯特力公司形成系爭專利具有新穎性及進步性要件之相當確信。又被上訴人肯特力公司並委由○○智財股份有限公司（下稱○○公司）辦理系爭產品侵權鑑定，○○公司係辦理智慧財產權案件之專業事務所（見乙證13），而專利侵害鑑定報告書上所載鑑定者柯○○應係○○公司聘僱之人員，亦有信封封面（乙證11）、統一發票（乙證12）在卷可參。且該專利侵害鑑定報告書，說明係參考全要件原則、均等論及專利侵權比對準則相關理論依據，並逐一將系爭產品是否落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範圍，敘明理由製作分析比較表，核

與通常專利侵害鑑定判斷方式相符，足使被上訴人肯特力公司形成系爭產品侵害系爭專利權之確信。

(二)又本院105 年度行專訴字第30號行政判決及最高行政法院107 年度判字第447 號判決認定「系爭專利請求項1 至10舉發成立，應予撤銷」之理由，係以：1 、系爭專利說明書所載之先前技術；2 、中華民國第080753號專利；3 、中華民國第M308017 號專利；4 、中華民國第M386829 號專利等之組合，認定系爭專利之請求項1 至請求項10不具進步性，應予撤銷。惟前揭2 、3 之文獻，於智慧局作成系爭專利e02 新型專利技術報告時，業已引用，且除前揭2 項文獻外，智慧局作成e01 、e02 新型技術報告時，並引用其他6 項文獻，比對結果均認未發現系爭專利有不具新穎性或進步性之情形。且本院另案104 年民專訴字第60號判決，認定前揭4 項技術之組合，不足以證明系爭專利不具有進步性，而為本件被上訴人勝訴判決，惟上訴二審審理中，因本院105 年行專訴字第30號行政判決有不同見解，本院105 年度民專上字第31 號民事判決始改判本件被上訴人肯特力公司敗訴。由此可見，系爭專利是否為所屬領域具有通常知識者，依先前之技術所能輕易完成，本即有相當之不確定性。被上訴人肯特力公司於行使系爭專利權時，既已申請取得智慧局作成之無法否定新穎性及進步性的e01 新型技術報告書，智慧局另就訴外人周○○之申請，亦作成無法否定新穎性及進步性的e02 新型技術報告書，且被上訴人肯特力委請○○公司作成專利侵權鑑定報告，及委請專業並有相當經驗之楊承彬律師寄發律師函而行使專利權，應認已盡相當之注意，並無違法或故意過失。

01 二、上訴人並未因被上訴人肯特力公司委由楊承彬律師寄發之前
02 揭律師函而受有損害：

03 上訴人主張其因前揭律師函而受有3,287,766 元損害一節，
04 被上訴人否認之，自應由上訴人負舉證責任。而上訴人主張
05 本院104 年民專訴字第60號民事判決認定上訴人於103 年、
06 104 年銷售系爭產品所得利益合計為3,287,766 元，被上訴
07 人固不爭執。然被上訴人並無排除上訴人銷售系爭產品之權
08 利，是上訴人銷售系爭產品之利益，與其是否受有損害，核
09 屬二事，上訴人主張前揭利益即為其所受損害，洵不足採。
10 此外，上訴人又未舉證證明其受有何損害，其請求被上訴人
11 二人連帶賠償300 萬元，亦無理由。

12 參、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，上
13 訴聲明：一、原判決廢棄。二、被上訴人應給付上訴人新臺
14 幣300 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按
15 年息百分之五計算之利息。三、上訴人願供擔保，請准宣告
16 假執行。四、訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明
17 ：一、上訴駁回。二、訴訟費用由上訴人負擔。三、如受不
18 利判決，請准供擔保免為假執行之宣告。

19 肆、本件不爭執事項（見本院卷第103 頁）：

20 一、被上訴人所有新型第M454783號「具有可拆氣基體的涼席」
21 專利請求項1 至10經判決舉發成立應予撤銷確定（本院105
22 年12月15日105 年度行專訴字第30號、最高行政法院107 年
23 8 月2 日107 年度判字第447 號）（乙證6 、7 ）。

24 二、被上訴人曾委請楊承彬律師事務所以104年度6月29日彬律字
25 第150629001 號律師函（乙證4 ）通知上訴人及訴外人特力
26 和樂公司禁止販售「時尚可拆式麻將單人席」、「淳風麻將

01 竹可拆雙人席」、「淳風麻將竹可拆加大席」產品，該律師
02 函有檢附系爭專利說明書、新型專利技術報告（請求項1 至
03 10之比對結果代碼均為6 ）及專利侵害鑑定報告。

04 三、被上訴人肯特力公司主張上訴人製造販賣系爭產品侵害系爭
05 專利，提起民事訴訟，經本院105 年7 月14日104 年度民專
06 訴字第60號判決被上訴人勝訴（乙證5 ），106 年3 月30日
07 105 年度民專上字第31號判決廢棄原判決並駁回被上訴人肯
08 特力公司之訴（乙證8 ），被上訴人肯特力公司提起上訴，
09 經最高法院108 年6 月18日108 年台上字第612 號裁定駁回
10 （乙證9 ）。

11 伍、本件主要爭點（見本院卷第103頁）：

12 一、被上訴人肯特力公司於系爭專利撤銷前，行使系爭專利權，
13 被上訴人是否有專利法第117 條但書之免責事由？

14 二、於系爭專利撤銷前，被上訴人對上訴人及特力和樂公司行使
15 系爭專利權，造成上訴人何種損害？上訴人得請求之損害賠
16 償額為何？

17 陸、得心證之理由：

18 一、按申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請
19 新型專利技術報告。專利專責機關應將申請新型專利技術報
20 告之事實，刊載於專利公報。專利專責機關對於第1 項之申
21 請，應就第120 條準用第22條第1 項第1 款、第2 項、第
22 120 條準用第23條、第120 條準用第31條規定之情事，作成
23 新型專利技術報告。新型專利權人行使新型專利權時，如未
24 提示新型專利技術報告，不得進行警告。又新型專利權人之
25 專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之
26 損害，應負賠償責任。但其係基於新型技術報告內容，且已

盡相當之注意者，不在此限，專利法第115 條第1 項、第2 項、第4 項、第116 條、第117 條分別定有明文。

二、現行專利法第115 條、第116 條之規定，係92年2 月6 日專利法修法時所新增（下稱92年專利法），92年專利法第104 條：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」、第105 條：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」，其中第105 條第2 項之立法理由載明「新型專利是否符合專利要件，固可依修正條文第103 條申請新型技術報告，惟因申請新型專利技術報告可能耗費時日，其間若有緊急狀況而需迅速行使其權利，抑制損害之擴大時，若仍要求新型專利權人必須取得技術報告後，始能行使其權利，顯然不符實際需要，而對權利人之權益造成不當傷害。從而，若新型專利權人已盡『相當之注意義務』，例如：在審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任。爰參照日本實用新案法第29條之2 規定，推定新型專利權人為無過失，爰明定於第2 項。」。嗣專利法於100 年12月21日修正公布，將92年專利法上開規定修正為現行專利法第116 條：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」、第117 條：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」，其中第117

條立法理由載明「…二、第一項修正：(一)新型專利自九十二年修正改採形式審查後，固加速專利權之賦予，然因未經過實體審查，無法認定其權利之有效性，故原條文第一百零四條規定權利人行使權利時，應提示新型專利技術報告作為權利有效性之客觀判斷資料以進行警告，藉以敦促權利人審慎適切地行使其新型專利權。(二)為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡『相當之注意』者外，應對他人所受損害負賠償責任。三、原條文第二項修正後移列但書規定：…(二)另原條文第二項規定，常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利；或認為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，而不須盡相當注意義務，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。(三)按新型專利技術報告即使比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務，始為周妥，爰予修正。」，是現行專利法第117條但書乃沿自92年專利法第105條第2項之規定，且基於前述立法理由，而課予新型專利權人於行使權利時須盡相當注意義務，此亦為專利權人舉證免責之規定，即新型專利權人應舉證其行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且

已盡相當之注意。而所謂「相當之注意」，參酌前開92年專利法第105 條立法理由所例示，即在審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利。

三、經查：

(一)被上訴人所有系爭專利請求項1 至10經行政判決舉發成立應予撤銷確定，為兩造所不爭執，並有本院105 年12月15日105 年度行專訴字第30號判決、最高行政法院107 年8 月2 日107 年度判字第447 號判決在卷可憑（乙證6 、7 ）。

(二)被上訴人委請楊承彬律師以104 年6 月29日彬律字第150629001 號律師函（乙證4 ）通知上訴人及第三人特力和樂公司禁止販售系爭產品時，有檢附系爭專利說明書、新型專利技術報告（請求項1 至10之比對結果代碼均為6 ）及專利侵害鑑定報告作為附件。

(三)上開律師函所附之新型專利技術報告，係被上訴人於103 年1 月24日向智慧局提出申請，經智慧局於同年8 月26日作成第000000000e01號新型專利技術報告（乙證2 ），該新型專利技術報告比對結果代碼為「6 」，即無法發現足以否定其新穎性、進步性等要件之先前技術文件。可知被上訴人委請楊承彬律師發函行使系爭專利權，確有提示專利技術報告，合於專利法第116 條之規定。此外，訴外人周○○亦於103 年5 月21日向智慧局申請系爭專利之專利技術報告，經智慧局於104 年1 月27日作成第000000000e02號新型專利技術報告（乙證3 ），該新型專利技術報告比對結果代碼亦為「6 」，與前揭e01 號新型專利技術報告之判斷結果相符，上開新型專利技術報告一般人均可於智慧局公開之網站查詢得知

01 。

02 (四)被上訴人就系爭產品是否侵害系爭專利權，另委請○○公司

03 作成專利侵權鑑定報告，有被上訴人提出○○公司寄送鑑定

04 報告予被上訴人之信封封面，及○○公司開立之鑑定費用統

05 一發票可稽（乙證11、12，見本院卷第115、117頁）。該

06 份鑑定報告以上訴人販售之「時尚可拆式麻將單人席」產品

07 為待鑑定物，並敘明參考全要件原則、均等論及專利侵權比

08 對準則，逐一就待鑑定物是否落入系爭專利請求項1至10之

09 文義或均等範圍予以比較分析，判斷結果認為待鑑定物已落

10 入系爭專利之申請專利範圍，有前開專利侵權鑑定報告附卷

11 可按（見原審卷第85頁至第108頁）。查○○公司係辦理智

12 慧財產權案件之專業事務所，有該公司基本資料及官方網頁

13 資訊可稽（乙證13，見本院卷第119-129頁），足見該份鑑

14 定報告係由具有專利侵權分析專業之事務所本於專業知識所

15 出具之鑑定意見，足使被上訴人肯特力公司形成系爭產品確

16 已侵害系爭專利權之正當信賴。另參酌兩造間之民事侵害專

17 利權訴訟，經本院104年度民專訴第60號及105年度民專上

18 字第31號事件審理結果，亦認定系爭產品已落入系爭專利請

19 求項1之文義範圍（見原審卷第116頁至第120頁、第224

20 頁至第226頁），核與上開專利侵權鑑定報告判斷之結果相

21 同，益徵○○公司出具之專利侵權鑑定報告，客觀上並無不

22 具專業能力之瑕疵。又被上訴人委任之楊承彬律師，亦屬法

23 律專業人士，其寄發律師函之前，應已本於其專業知識，先

24 行檢視智慧局作成之新型專利技術報告及專利侵權鑑定報告

25 ，認為內容無問題後，始寄發律師函。

26 (五)綜上所述，本院認為被上訴人在行使權利之前，已向智慧局

01 申請新型專利技術報告，比對結果代碼為「6」，並徵詢律
02 師及智權事務所之專業意見後，對於系爭專利為有效，及系
03 爭產品侵害系爭專利，已形成合理之確信，應認其行使權利
04 已盡相當之注意義務，符合專利法第117 條但書之免責事由
05 。上訴人雖主張，被上訴人應舉證證明○○公司之專利侵權
06 鑑定報告是由具有專利專業的人員所出具，並請求傳訊製作
07 鑑定報告人員柯○○到庭，查明其學經歷為何，有何專業背
08 景可出具專利侵權鑑定報告云云。惟查，本院依被上訴人提
09 出○○公司信封、鑑定費用統一發票，○○公司之基本資料
10 及官方網頁，已認定被上訴人所委任之○○公司係辦理智慧
11 財產權案件之專業事務所，應具有專業知識可出具專利侵權
12 鑑定報告，且○○公司之侵權判斷結果與本院民事第一、二
13 審判決認定系爭產品已落入系爭專利請求項1 之文義範圍之
14 結論相同，已如前述，本院認為並無再傳訊○○公司鑑定人
15 員柯○○到庭證述之必要。

16 (六)綜上所述，被上訴人公司於系爭專利權遭撤銷前，已取得智
17 慧局新型專利技術報告，比對結果代碼為「6」，並委請○
18 ○智權公司作成專利侵權鑑定報告，判斷結果認為待鑑定物
19 已落入系爭專利之申請專利範圍，始委請楊承彬律師發函通
20 知上訴人及訴外人特力和樂公司不得為侵害系爭專利權之行
21 為，縱使系爭專利權嗣後因行政訴訟判決舉發成立而遭撤銷
22 ，亦非被上訴人行使專利權時所得預見，應認被上訴人行使
23 系爭專利權已盡相當之注意，上訴人依專利法第117 條規定
24 ，請求被上訴人負賠償責任，並無理由。此外，被上訴人亦
25 無故意、過失侵害上訴人之財產權或商譽之行為，上訴人依
26 專利法第117 條、民法第184 條第1 項前段、第195 條第1

項，公司法第23條第2項，請求被上訴人肯特力公司及其負責人陳玉汝連帶賠償300萬元及法定利息，均無理由，應予駁回。上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據。原審駁回上訴人之訴及假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

四、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

五、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中華民國 110 年 2 月 25 日

智慧財產法院第二庭

審判長法官 汪漢卿

法官 林欣蓉

法官 彭洪英

以上正本係照原本作成。

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

中華民國 110 年 3 月 3 日

書記官 郭宇修

附註：

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