

智慧財產法院民事判決

109年度民專訴字第53號

原告 醫電鼎眾股份有限公司

法定代理人 詹志俊

訴訟代理人 賴協成律師

輔佐人 王晉亭

被告 誠泰興業有限公司

兼上一人

法定代理人 陳宗佑

共同

訴訟代理人 林士弘

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院前於民國109年12月1日為中間判決，關於損害賠償部分本院於110年4月19日言詞辯論終結，並終局判決如下：

主 文

一、被告應連帶給付原告新臺幣玖萬柒仟貳佰捌拾玖元，及民國一〇九年四月十四日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

二、被告誠泰興業有限公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國發明第000000號「線體免焊接之擺動式內視鏡裝置」專利之物品，已製造之物品及製造物之模具、原料與未售出之「海神T-1688」內視鏡產品壹佰捌拾貳台，應予銷毀。

三、原告其餘之訴駁回。

四、訴訟費用由被告連帶負擔百分之九十七，餘由原告負擔。

五、本判決第一項得假執行。

事實及理由

壹、程序方面：

本院前於民國109年12月1日依民事訴訟法第382條第1項前段規定，為中間判決如下：被告誠泰興業有限公司（下稱誠泰公司）銷售之「海神T-1688」內視鏡產品（下稱系爭產品），落入原告中華民國發明第0000000 號「線體免焊接之擺動式內視鏡裝置」專利（下稱系爭專利）請求項第1 項之文義範圍而構成侵權。故本院自應本於前開中間判決之認定，就被告因侵害原告之損害賠償、排除及防止侵害等爭點為審理，並為本件終局判決（有關專利侵權之兩造攻擊防禦、爭執及判斷，均已於中間判決記載，因此本件終局判決對於兩造先前本案所涉侵害專利權之爭執及判斷，不再重覆論述，僅就其餘爭點為判斷說明），先予敘明。

貳、實體方面：

一、原告之主張及聲明：

（一）被告誠泰公司銷售之系爭產品除落入系爭專利請求項1 之文義範圍而構成文義侵權之外，另侵害原告所有4 項發明專利（即發明第0000000號「微型攝影裝置」專利、第0000000號「可撓管擺頭控制設置及其角度控制結構」專利、第0000000號「內視鏡擺頭裝置」專利、第0000000號「適用於內視鏡的微型攝影裝置」專利），顯見被告誠泰公司係故意侵權。又原告為臺灣工業內視鏡龍頭企業之一，且被告誠泰公司之法定代理人即被告陳宗佑曾任職於原告，被告陳宗佑豈有可能不知悉系爭專利，而於本件言詞辯論時網路上仍見有系爭產品之廣告，被告應於起訴後仍繼續販賣系爭產品而有侵權之故意，縱無故意亦有過失。而經

01 以被告誠泰公司進貨系爭產品208 台，售出26台，扣除成
02 本及稅金後，其因侵害行為所得利益為新台幣（下同）97
03 ,289元（如附表一），因系爭專利對於系爭產品之貢獻度
04 為100%，且係故意侵權，應負3倍之懲罰性賠償金額為291
05 ,867元（計算式：97,289× 3＝291,867），爰依專利法第
06 96條第2 項、第97條規定請求被告誠泰公司賠償10萬元。
07 又被告陳宗佑為被告誠泰公司之法定代理人，應依公司法
08 第23條第2 項規定與被告誠泰公司負連帶賠償責任。另因
09 被告誠泰公司銷售之系爭產品侵害原告系爭專利權，爰依
10 專利法第96條第1項、第3項規定請求排除侵害，並銷毀已
11 製造之物品及製造物之模具、原料及被告誠泰公司未售出
12 之系爭產品182台。

13 （二）聲明（本院卷三第275、276頁）：

- 14 1.被告誠泰公司、陳宗佑應連帶給付原告10萬元，及自起訴
15 狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5% 計算之利息。
16 2.被告誠泰公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販
17 賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品。已
18 製造之物品及製造物之模具、原料，應交予原告銷毀。

19 二、被告之答辯及聲明：

- 20 （一）系爭專利不論是否焊接或以線體環繞側壁之套設技術與其
21 他結構設計相較，均不會產生內視鏡操作功能上之差異或
22 於外觀辨識上造成差異，消費者無法由外觀或可感知的操
23 作上理解系爭專利帶來的優點，原告基於系爭專利特徵上
24 僅及於免去焊接技術所獲得之相對利益，然系爭產品有焊
25 接之事實，自然無法達到系爭專利所要求免焊接之優點，
26 即使落入系爭專利範圍中，亦不會產生實質損害。又原告

未經警告即向被告提出專利侵權訴訟，且未於原告銷售系爭專利產品之網頁標示專利證書號數資訊，被告並非系爭產品之製造商，縱被告陳宗佑曾為原告公司之員工，然僅負責業務工作，況原告並未舉證被告有何明知或可得而知為系爭專利之處，故被告並無侵害系爭專利之故意或過失。

（二）聲明：原告之訴駁回（本院卷三第276頁）。

三、本件損害賠償之爭點：原告請求被告負連帶損害賠償及排除被告誠泰公司侵害與銷毀侵害專利物品，有無理由？又原告得請求賠償之金額若干？

四、本院判斷：

（一）被告具有侵害系爭專利之過失，且原告得請求被告負連帶損害賠償責任：

1.按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，專利法第96條第2項定有明文。又所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。至於過失者，行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。在專利侵權事件，製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目規模及營收狀況、有無實際接觸、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。

2.查系爭專利自103年7月21日起公告（本院卷一第25頁），

專利權既採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，且系爭專利證號亦有公告於原告官網（本院卷三第297頁），則被告於販賣系爭產品之際可輕易查證，以避免侵害原告系爭專利，尤以被告誠泰公司之法定代理人即被告陳宗佑曾於98年至101年間任職於原告，此為被告所不爭執，並有原告所提勞保加退保資料附卷可參（本院卷一第111頁），則其在從事販售與原告系爭專利相同之產品時，理應能事先注意或查證所販售系爭產品是有侵害原告系爭專利之可能，其未盡此應盡之注意義務，難認無過失存在，故原告主張被告具有侵害系爭專利之過失，應屬有據。是以，被告以原告未於銷售系爭專利產品之網頁標示專利證號，且非系爭產品之製造商為由，否認有侵害專利之過失存在，即非可取。

3.又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。本件被告誠泰公司販售侵害系爭專利之系爭產品，業已侵害原告之系爭專利權，被告陳宗佑為被告誠泰公司之負責人（本院卷一第117頁），其執行被告誠泰公司銷售系爭產品之業務，侵害原告專利權而致原告受有損害，自應與被告誠泰公司負連帶賠償責任。準此，原告請求被告誠泰公司、陳宗佑應負連帶賠償責任，即為有據。

4.至原告雖主張被告係故意侵害系爭專利，然觀諸原告取得系爭專利之日期為103年7月21日，被告陳宗佑任職於原告公司時，原告既尚未取得系爭專利權，自難認其明知或可得而知系爭專利之存在而有侵權之故意，且原告固主張被

告於起訴後仍繼續販賣系爭產品，惟為被告所否認，而依原告所提公證書及系爭產品於PCHOME購物平台之截圖（本院卷二第475至509頁），雖仍有出現系爭產品之銷售廣告，然從刊登該廣告之賣家帳號為「Kstoolstw」（本院卷二第475頁），並無從判斷即為被告，且依原告之後提出系爭產品於露天拍賣網站之廣告截圖（本院卷三第301頁），顯示「商品已下架，將無法購買」，自無從佐證原告所主張被告仍有持續販賣系爭產品之事實，則原告主張被告係故意侵害系爭專利，尚屬無據，並無足採。

（二）原告得請求損害賠償金額之計算如下：

- 1.按「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：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項分別定有明文。
- 2.本件被告誠泰公司進貨系爭產品208台，共售出26台，未售出之庫存182台，此為兩造所不爭執，並有系爭產品之進貨單、銷貨單及出貨明細可參（本院卷三第179至203頁），故於扣除系爭產品之成本及稅金後，被告誠泰公司因侵害行為所得利益為97,289元（計算式如附表一），應堪認定。又被告並非故意侵害系爭專利，業如前述，原告主張依專利法第97條第2項請求被告應負3倍之懲罰性賠償金額291,867元，即屬無據。
- 3.被告雖辯稱兩造另案訴訟案件（即109年度民專訴字第55號判決）之結果認定原告專利不具進步性，且系爭專利不足以構成技術層面及經濟層面之損害等等。惟查，本院10

9年度民專訴字第55號審理原告之專利（專利公告號：I451855）與系爭專利為不同之專利，兩者所保護的權利範圍並不相同，自不得援引他案判決結果而逕自認定系爭專利為習知技藝而應捨棄其專利貢獻度。又依本件中間判決之侵權比對分析可知，系爭產品已落入系爭專利請求項1 之文義範圍，而依系爭專利請求項1 係藉由該擺動式內視鏡裝置「線體…經由該第二容置空間、該第一容置空間而穿越該第一導引部，當該線體穿越該第一導引部後，該線體繞過該擺頭機構之側壁，而穿越至該第二導引部，當該線體穿越該第二導引部後，該線體經由該第一容置空間而穿越至該第二容置空間」之線體穿合整體技術內容，可提升製程之便利、減低成本以及減少施工所花費之時間等效果，整體技術可達到製程、施工及成本等優勢，且系爭專利請求項1 之擺頭機構、撓曲部、支撐部、線體、及雙向可撓體等構件構成擺動式內視鏡裝置之整體，具有市場價值，故系爭專利對系爭產品確有貢獻，且系爭產品已侵害系爭專利之整體創作。是以，被告所辯系爭專利並無具體貢獻，並不足取。

（三）原告得請求排除侵害系爭專利及銷毀侵權物品：

- 1.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；發明專利權人為上開之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置，專利法第96條第1 項、第3項分別定有明文。
- 2.查被告誠泰公司銷售系爭產品已侵害原告之系爭專利權，故原告依前揭規定請求被告誠泰公司不得自行或使他人或

01 受人委託，製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目
02 的而進口侵害系爭專利權之物品，且已製造之物品及製造
03 物之模具、原料以及未售出侵害系爭專利之系爭產品 182
04 台，應予銷毀，即為有據。

05 五、綜上所述，本件原告請求被告連帶給付97,289元，及自民事
06 起訴狀繕本送達翌日即109年4月14日（本院卷一第143頁）
07 起至清償日止，按年息5%計算之利息，以及請求被告誠泰公
08 司不得自行或使他人或受人委託，製造、為販賣之要約、販
09 賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品，且已
10 製造之物品及製造物之模具、原料與未售出之系爭產品 182
11 台，應予銷毀，即為有據，應予准許。至原告逾此部分之請
12 求即無理由，應予駁回。

13 六、本判決第一項主文所命被告給付金額未逾50萬元，依民事訴
14 訟法第389條第1項第5款規定，應依職權宣告假執行。

15 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之
16 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列
17 ，附此敘明。

18 八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智
19 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
20 、第389條第1項第5款，判決如主文。

21 中 華 民 國 110 年 5 月 11 日

22 智慧財產法院第三庭

23 法 官 吳俊龍

24 以上正本係照原本作成。

25 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。

26 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

01 中 華 民 國 110 年 5 月 19 日
02 書記官 蔣淑君