

最高法院民事判決

107年度台上字第103號

上訴人 榮益科技股份有限公司
法定代理人 陳惟誠
訴訟代理人 黃世瑋律師
上訴人 瑞虹精密工業股份有限公司
 鎧鏡工業有限公司

兼 共 同
法定代理人 曾馨源
共 同

訴訟代理人 蘇昱仁律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，兩造對於中華民國106年8月17日智慧財產法院第二審更審判決（103年度民專上更(三)字第9號），各自提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人瑞虹精密工業股份有限公司、鎧鏡工業有限公司、曾馨源再給付逾新臺幣壹佰玖拾肆萬柒仟捌佰柒拾元本息，及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

上訴人榮益科技股份有限公司之上訴及上訴人瑞虹精密工業股份有限公司、鎧鏡工業有限公司、曾馨源之其他上訴均駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回上訴人榮益科技股份有限公司之上訴及上訴人瑞虹精密工業股份有限公司、鎧鏡工業有限公司、曾馨源之其他上訴部分，由各該上訴人各自負擔。

理 由

本件上訴人榮益科技股份有限公司（下稱榮益公司）主張：伊為新型第197092號「封口導引式表面黏著彈片」專利（下稱系爭A專利）及新型第193744號「線材固定裝置」專利（下稱系爭B專利）之專利權人，專利期間分別自民國91年12月1日起至102年12月27日、91年9月1日起至102年12月30日（下合稱系爭專利）。對造上訴人瑞虹精密工業股份有限公司（下稱瑞虹公司）、鎧鏡工業有限公司（下稱鎧鏡公司）所製造販賣之D形封閉彈片、G形線夾彈片產品（下合稱系爭產品），侵害系爭專利致伊受有損

01 害，該2公司之負責人均為對造上訴人曾馨源（瑞虹公司、鎧鏡
02 公司、曾馨源3人，下合稱瑞虹公司等3人）、公司地址亦均相同
03 ，各分擔接單販售及生產製造行為，應成立共同侵權行為。又鎧
04 鏡公司長期為伊代工廠，其負責人曾馨源對於伊相關產品擁有系
05 爭專利知之甚稔，是該2公司之侵權行為顯係故意，應按其銷售
06 全部收入為所得利益之2.5倍連帶負損害賠償責任等情。爰依92
07 年2月6日修正公布之專利法（下稱92年專利法）第108條、第84
08 條、第85條第1項第2款、民法第184條第1、2項、第185條第1項
09 、第28條及公司法第23條第2項規定，求為命鎧鏡公司、瑞虹公
10 司，或瑞虹公司、曾馨源，或鎧鏡公司、曾馨源再連帶給付新臺
11 幣（下同）1437萬4508元，及自97年8月8日起加付法定遲延利息
12 之判決（未繫屬本院部分，不予贅述）。

13 瑞虹公司等3人則以：系爭B專利有得撤銷事由；證人張誠地位
14 偏頗，榮益公司自訴外人誠信科技股份有限公司（下稱誠信公司
15 ）取得之樣品盒（下稱系爭樣品盒），不得為本件證據；本件出
16 口貨品為訴外人雄志有限公司所採購，鎧鏡公司係按雄志公司之
17 設計製造出口貨品，並未侵害系爭專利。鎧鏡公司、瑞虹公司本
18 未銷售RH-PR-CP-G003、RH-PR-CP-D002產品，係因榮益公司委託
19 第三人向上開2公司表示要送到義大利做樣品，始交付該G003、
20 D002樣品，且伊僅係將曾做過的產品作成目錄，並非販賣之要約
21 。況榮益公司從未舉證證明其受有損害，更未陳明損害與伊行為
22 間有何相當因果關係存在，復未告知伊有系爭專利權，伊並無故
23 意等語，資為抗辯。

24 原審以：榮益公司乃系爭專利之專利權人，系爭A專利及系爭B
25 專利之專利期間依序為91年12月1日起至102年12月27日、91年9
26 月1日起至102年12月30日。瑞虹公司等3人不爭執系爭A專利之
27 有效性，亦不爭執原證36鎧鏡公司出口報單（下稱系爭出口報單
28 ）之形式上真正，經榮益公司整理成上證4計20款彈片產品型號
29 與銷售數量統計表。鎧鏡公司銷售型號RHC-CP-27G04、RHC-CP-5
30 5D01、RHC-CP-31D01、RHC-CP-41G01、RHC-CP-27G03、RHC-CP-3
31 5D02、RHC-CP-40D01、RHC-CP-26G01（下分稱27G04、55D01、31

01 D01、41G01、27G03、35D02、40D01、26G01，為原審更(二)判決附
02 表1所載產品)、RH-CP-63D01、RHC-CP-47D02、RHC-CP-42D01、
03 RHC-CP-26D01、RHC-CP-37D01(下分稱63D01、47D02、42D01、
04 26D01、37D01，為原審更(二)判決附表2所載產品)之產品。原審
05 更(二)判決認定55D01、31D01、35D02、40D01、63D01、47D02、42
06 D01、26D01、37D01樣品，落入系爭A專利請求項1、8項。為兩
07 造不爭之事實。查瑞虹公司等3人前舉發系爭B專利後，提起行
08 政訴訟，依該訴訟各判決所載，法院依瑞虹公司等3人所舉發之
09 相同證據，即美國第0000000號「Wire clip to engage recess
10 in stud(用於安裝在樺接槽中之線夾)」專利案(下稱美國線
11 夾專利)，及我國第467591號「原子筆」新式樣專利案(下稱我
12 國原子筆專利)，就系爭B專利請求項是否不具進步性，曾為相
13 歧之認定，參以榮益公司就該專利申請更正後請求項範圍涉及與
14 系爭產品之比對問題，應准瑞虹公司等3人提出系爭B專利有得
15 撤銷事由之抗辯，始符公平。並援用該行政訴訟之原法院105年
16 度行專更(一)字第3號行政判決(下稱另案行政判決)認定結果，
17 即瑞虹公司等3人所提證據美國線夾專利，不足以證明系爭B專
18 利更正後請求項1、2、4、5、7不具進步性，所提證據美國線夾
19 專利、我國原子筆專利之組合，不足以證明系爭B專利更正後請
20 求項3、6不具進步性，系爭B專利更正後請求項第1至7項有效，
21 是瑞虹公司等3人抗辯系爭B專利有得撤銷之事由，並不可採。
22 其次，綜合證人張誠、王冠群、馬小華之證述、誠信公司(已改
23 組為香港商立德國際商品事業有限公司)會將各廠商樣品及型錄
24 置放於實驗室外之調查報告、該調查過程之錄影、誠信公司函復
25 與鎧鏡公司往來情形、原法院勘驗系爭樣品盒之結果，是證人張
26 誠在誠信公司實驗室外，自由取用誠信公司任由廠商在其實驗室
27 外擺放各款零件之系爭樣品盒，並提供予榮益公司作為訴訟之用
28 ，無違常情，證人張誠提供系爭樣品盒作為本件證據，該證據有
29 證據能力；又該樣品盒已明確印製鎧鏡公司名稱、名片、地址及
30 電話，自係為供客戶觀覽後，如欲製作及訂購樣品盒內所示產品
31 可與鎧鏡公司接洽，且盒內樣品之編碼同於鎧鏡公司、瑞虹公司

之產品型錄，系爭樣品盒內容物係鎧鏡公司產品；瑞虹公司等3人抗辯系爭樣品盒來源不明，無證據能力，盒內樣品非鎧鏡公司產品云云，自不可採。再者，系爭出口報單彈片型號與系爭樣品盒、瑞虹電子（崑山）有限公司網頁命名規則，及鎧鏡公司、瑞虹公司產品型錄之編碼方式相同，參以證人彭仕英之證述及瑞虹公司等3人不爭執鎧鏡公司販賣相關產品、侵害系爭A專利產品之型號均出現於系爭樣品盒、系爭出口報單上，可推論系爭出口報單所載型號與系爭樣品盒之型號相符者，係瑞虹公司等3人實際銷售之產品。又瑞虹公司等3人不爭執鎧鏡公司銷售之D形彈片即型號55D01、31D01、35D02、40D01、63D01、47D02、42D01、26D01、37D01，落入系爭A專利請求項1、8；型號55D01於系爭樣品盒內無彈片樣品，以盒內該型號圖示比對，雖未落入系爭A專利請求項1文義範圍，但落入系爭A專利請求項1要件編號E、F均等範圍，並落入系爭A專利請求項8文義範圍，其比對分析表依序如原判決附表（下稱附表）19至22所示。另鎧鏡公司銷售之G形彈片，即型號27G04、41G01、27G03產品均落入系爭B專利請求項1、2、3文義範圍，未落入請求項5、6文義範圍；型號26G01則落入系爭B專利請求項1、2項文義範圍，未落入請求項5文義範圍；其比對分析表依序如附表1至18所示。鎧鏡公司、瑞虹公司製造銷售之系爭D形、G形產品，已侵害系爭A、B專利。而鎧鏡公司為榮益公司長期代工，彼此為同業競爭，其對D形與G形彈片具有專利權一事，難諉不知，佐以榮益公司94年12月16日對鎧鏡公司、瑞虹公司現址進行D形與G形彈片成品等保全證據程序並求償後，瑞虹公司等3人仍繼續製造及銷售D形與G形彈片，應認瑞虹公司等3人自94年12月16日起以系爭出口報單如附表23至25所示之系爭產品，故意侵害系爭專利；惟系爭出口報單於該日前所製造販售如附表26所示之系爭產品，無證據證明瑞虹公司等3人為故意侵害，但仍有過失情事。至榮益公司於專利權存續期間屆滿後，申請更正系爭B專利請求項內容，並未實質擴大或變更原專利權範圍，且更正內容可在專利說明書中找出，是原彈片產品技術內容仍在系爭B專利更正後請求項範圍內，瑞虹公司等3

01 人抗辯其等無侵權之故意、過失云云，並不可採。按92年專利法
02 第85條第3項規定，侵害專利權行為如屬故意，法院得依侵害情
03 節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之3倍；觀其立
04 法沿革，先為配合專利除罪化，提高專利侵權之民事賠償，於90
05 年10月24日修正時將懲罰性之損害賠償額上限，由2倍提高為3倍
06 ；旋以懲罰性賠償金超過實際損害之程度，與我國民事採損害填
07 補不同，於100年12月21日將此規定刪除；嗣再以外國立法例、
08 損害賠償範圍不以填補損害為限之社會發展，及我國智慧財產權
09 領域、其他法律，不乏採行懲罰性損害賠償制度以落實經濟性法
10 律規範之目的，於102年6月11日修正時又增列此懲罰性賠償，是
11 專利法增訂懲罰性賠償，係提高專利侵權之民事損害賠償，且修
12 正後專利法所定懲罰性損害賠償本質，均未侷限於填補損害之概
13 念。爰審酌鎧鏡公司與榮益公司係同業競爭，瑞虹公司等3人遭
14 執行證據保全即知將面對榮益公司追究侵害專利情事，惟仍繼續
15 侵害系爭專利之行為，曾馨源另設立之公司亦侵害榮益公司其他
16 專利，及前述瑞虹公司等3人故意、過失情形，鎧鏡公司、瑞虹
17 公司為中小企業、經營規模不大等，認依92年專利法第108條準
18 用第85條第3項規定，酌定1.5倍之損害賠償金額為適當。而榮益
19 公司選擇依上開第85條第1項第2款規定，依侵害人因侵害行為所
20 得之利益計算所受損害額；再依兩造合意囑託之財團法人中國生
21 產力中心鑑定系爭產品之成本、系爭出口報單之平均銷售金額、
22 銷售數量等，計算故意侵害行為之獲利如附表23、24、25所示，
23 計為584萬7311元（即910,229+29,145+4,907,937），過失侵害
24 行為之獲利如附表26所示為14萬6176元，爰將故意侵害獲利以
25 1.5倍計算，加計過失侵害獲利，扣除原審更（一）判決就系爭產品
26 已命給付確定之60萬9210元，榮益公司尚得請求賠償830萬7933
27 元。曾馨源為鎧鏡公司、瑞虹公司之負責人，依公司法第23條第
28 2項規定，應分別與該2公司連帶負損害賠償責任。又依鎧鏡公司
29 提出之產品目錄，其產品編號字首為「RHC」，RH乃瑞虹公司之
30 產品代號，可見瑞虹公司所販賣之產品乃鎧鏡公司製造，彼此間
31 有產銷行為關連共同，應對榮益公司連帶負損害賠償責任。瑞虹

01 公司與鎧鏡公司、瑞虹公司與曾馨源、鎧鏡公司與曾馨源彼此間
02 則為不真正連帶等詞，因而將第一審就榮益公司請求瑞虹公司等
03 3人其中2人各連帶再給付1437萬4508元本息部分，所為榮益公司
04 敗訴之判決，一部廢棄，改為判決瑞虹公司等3人中2人各連帶再
05 給付830萬7933元本息；並一部維持，駁回榮益公司其餘上訴，
06 為其判斷基礎。

07 關於廢棄發回部分（即關於命給付侵害系爭B專利之損害賠償金
08 額部分）：

09 按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，審理
10 該智慧財產民事案件之法院，應就其主張或抗辯有無理由自為判
11 斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該訴訟中不
12 得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第16條第1、2項規定
13 甚明。又智慧財產民事訴訟中，當事人主張或抗辯智慧財產權有
14 應撤銷、廢止之原因，且影響民事裁判之結果者，法院應於判決
15 理由中，就其主張或抗辯認定之；關於智慧財產權有無應撤銷、
16 廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定
17 不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於
18 行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得
19 再行主張。智慧財產案件審理細則第28條第1、2項亦分別明定。
20 查瑞虹公司等3人提出系爭B專利有得撤銷事由之抗辯；原審援
21 用另案行政判決結果，認瑞虹公司等3人所提證據美國線夾專利
22 ，不足以證明系爭B專利更正後請求項1、2、4、5、7不具進步
23 性，所提證據美國線夾專利、我國原子筆專利之組合，不足以證
24 明系爭B專利更正後請求項3、6不具進步性，系爭B專利更正後
25 請求項第1至7項有效，為原審認定之事實。果爾，瑞虹公司等3
26 人於事實審抗辯，另案行政判決認定美國線夾專利證據業已揭露
27 系爭B專利請求項1中，除「一種表面安裝線材固定裝置，適用於
28 於固定在一電路板上之線材」及「一安裝段，接合於該電路板上
29 」以外的全部技術特徵，且所揭露之線材固定裝置又落入系爭B
30 專利更正後請求項1之權利範圍，該美國線夾專利證據足證系爭
31 B專利更正後請求項1、5不具新穎性、請求項6不具進步性；該

01 新無效事由未於任何舉發或行政訴訟或民事訴訟中主張過等語（
02 見原審更(二)卷(二)第201頁背面、卷(二)第88頁正、背面）；參以另
03 案行政法院判決業已提起上訴，據瑞虹公司等3人陳明在卷（見
04 原審更(二)卷(二)第79頁背面），榮益公司未爭執之。則瑞虹公司等
05 3人就系爭B專利不同於針對不具進步性撤銷原因之另案行政判
06 決，所提出不具新穎性的撤銷原因，似非不得於民事訴訟再行提
07 出，此乃影響裁判結果之重要攻防，惟原審未先說明瑞虹公司等
08 3人上開新攻防之提出，是否屬合法之適時提出（智慧財產案件
09 審理細則第33條第1項、民事訴訟法第196條第2項規定參照），
10 復就其所為B專利不具新穎性撤銷原因之抗辯，恣置未論，逕援
11 用另案行政判決認定瑞虹公司等3人所提證據，不足證明系爭B
12 專利更正後請求項不具進步性之結果，為瑞虹公司等3人不利之
13 論斷，自有判決不備理由之違誤。瑞虹公司等3人上訴論旨，指
14 摘原判決此部分不當，求予廢棄，非無理由。

15 關於駁回兩造上訴及其他上訴部分：

16 原判決就榮益公司請求再給付逾830萬7933元本息部分，維持第
17 一審所為榮益公司敗訴部分之判決，駁回其上訴；並就榮益公司
18 請求侵害系爭A專利如附表23、附表25編號1、附表26編號1之損
19 害，扣除更(一)審判命給付之60萬9210元，計為194萬7870元（即
20 $\langle 910,229+760,340 \rangle \times 1.5+51,226-609,210$ ）本息部分，廢棄
21 第一審所為榮益公司敗訴之判決，改判決如其聲明；經核於法尚
22 無違誤。兩造各自上訴論旨，分別指摘原判決此不利其部分違背
23 法令，復就原審取採證據、認定事實之職權行使，指摘原判決此
24 部分不當，求予廢棄，均非有理。

25 據上論結，本件榮益公司上訴為無理由，瑞虹公司等3人上訴一
26 部為有理由，一部為無理由。依民事訴訟法第477條第1項、第47
27 8條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

28 中 華 民 國 108 年 4 月 24 日

29 最高法院民事第六庭

30 審判長法官 劉 靜 嫻

31 法官 林 恩 山

01

法官

高

金

枝

02

法官

黃

莉

雲

03

法官

李

媛

媛

04

本件正本證明與原本無異

05

書

記

官

06

中 華 民 國 108 年 5 月 8 日