

最高法院民事判決

110年度台上字第2567號

上訴人 葉聰池
訴訟代理人 郭泓志律師
劉家榮律師

被上訴人 煌程企業有限公司
兼法定代理人 陳俊欽

上列當事人間排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國 109 年 4 月 23 日智慧財產法院（現改制為智慧財產及商業法院）第二審判決（108年度民專上易字第4號），提起一部上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人請求被上訴人再給付新臺幣參佰捌拾參萬伍仟貳佰肆拾伍元本息之追加之訴及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

一、本件上訴人主張：伊為新型第 M494510號「壓扣」專利（下稱系爭新型專利）、設計第 D168218號「壓扣」專利（下稱系爭設計專利，與系爭新型專利合稱系爭專利）之專利權人，專利權期間分別自西元2015年2月1日至2024年 7月31日止、2015年6月11日至2026年7月21日止。被上訴人煌程企業有限公司（下稱煌程公司）擅自製造並販售侵害系爭專利之壓扣具產品（下稱系爭產品）予經營旭安安全帽行之訴外人姚旭州、鼎立興實業有限公司（下稱鼎立興公司）、格增實業有限公司（下稱格增公司，下與姚旭州、鼎立興公司合稱姚旭州 3人）。系爭產品落入系爭專利範圍，侵害伊之專利權。被上訴人陳俊欽為煌程公司法定代理人，應依公司法第23條第2項規定與煌程公司負連帶賠償責任。爰依專利法第120條、第142條、第96條、第97條、民法第184條、公司法第23條第2項規定，求為命被上訴人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系爭設計專利權之物品。並於原審依專利法第97條第1項第2款、第3款、第2項規定，請求酌定3倍之損害賠償額，而為訴之追加，聲明求為：被上訴人應再給付383萬5,245元及自起訴狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息之判決（上訴人請求被上訴人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新型專利權之物品，並將侵害該專利權之產品及從事侵害行為之原料、模具，予以回收並銷毀，及被上訴人連帶給付66萬4,755元本息部分，分別經第一、二審判決上訴人勝訴確定；上訴人其餘請求逾上揭聲明範圍，經第二審判決敗訴，未據其聲明不服）。

二、被上訴人則以：系爭產品並未落入系爭設計專利範圍。程煌公司銷售系爭產品之單據均經上訴人為證據保全，其獲利應扣除成本等語，資為抗辯。

三、原審審理結果以：上訴人為系爭新型、設計專利之專利權人，其專利權期間分別西元2015年2月1日至2024年7月31日止，2015年6月11日至2026年7月21日止。系爭產品為煌程公司製造販售，被上訴人不爭執系爭產品確有落入系爭新型專利請求項1、2、4至7範圍。陳俊欽為煌程公司法定代理人，於民國（下未標明者均同）104年2月26日對系爭新型專利提起舉發，經濟部智慧財產局於105年2月21日公告舉發不成立，惟煌程公司仍於106年1月至同年11月間，多次販售系爭產品予姚旭州3人，堪認其有侵害系爭新型專利權之故意。依第一審證據保全扣得之煌程公司出貨單及姚旭州所提106年5月26日送貨單，扣除未經客戶簽章確認之編號000852號鼎立興公司送貨單（下稱系爭送貨單）部分，煌程公司共出售系爭產品12萬6,620組，其每組單價5.5元，扣除成本3.39元後，計獲利26萬5,902元。審酌煌程公司上開侵害情節，依專利法第97條第1項第2款、第2項酌定上訴人得向煌程公司請求損害賠償金額為上開獲利之2.5倍即66萬4,755元，陳俊欽應依公司法第23條第2項規定與煌程公司連帶賠償。又上開出

01 貨單之最晚出貨日期為106年11月22日，姚旭州3人及上訴人
02 均未提出其他出貨證據，上訴人主張煌程公司於106年11月
03 22日仍持續製造販賣系爭產品，即難憑信。上訴人與訴外人
04 百逸國際有限公司之協議書，簽署日期為108年6月13日，距
05 本件侵權行為已有相當時日，上訴人復未舉證證明被上訴人
06 於106年11月22日後猶有侵害系爭新型專利之行為，則上訴
07 人主張依專利法第97條第1項第3款、第2項規定，以上開協
08 議書所定專利授權費每次150萬元為基礎，酌定本件損害賠
09 償額，亦無可取。故上訴人除前開應准許之66萬4,755元本
10 息外，請求被上訴人再連帶賠償383萬5,245元本息，洵屬無
11 據。次查，經整體觀察比對，系爭產品與系爭設計專利雖皆
12 設有a.「按壓段呈傾斜面」、b.「扣接段呈段差平面」、c.
13 「兩邊設有貫穿之軸孔」、d.「下表面兩側設有階層內凹」
14 之共同特徵，即本體扣接段之外觀相似；惟系爭產品之按壓
15 段造形特徵與系爭專利明顯不同，其差異特徵有：e.「系爭
16 設計專利按壓段表面設有『圓形凸點』特徵；系爭產品按壓
17 段表面則為兩區塊之『菱形止滑凸粒』，區塊間設置有『HC
18 』之外文。」、f.「系爭專利按壓段前方為『半圓形弧邊』
19 特徵；系爭產品按壓段前方則為一直邊與兩斜邊所構成之造
20 形。」、g.「系爭設計專利按壓段表面為『內沉平面』特徵
21 ；系爭產品則無此項造形特徵」。觀諸系爭設計專利之按壓
22 段所設之「e.圓形凸點」概呈矩形排列，與系爭產品按壓段
23 所設前後兩區塊之「e.菱形止滑凸粒」及中間設置有「HC」
24 外文部分，及鄰近f.按壓段前方為「一直邊與兩斜邊」設置
25 之「e.菱形止滑凸粒」概呈梯形排列，有明顯差別，具有區
26 別性的視覺印象。而系爭設計專利按壓段前方之「f.半圓形
27 弧邊」與「e.圓形凸點」間隔相距較遠，且「e.圓形凸點」
28 並未排列呈半圓形；系爭產品按壓段前方之「一直邊與兩斜
29 邊」與「e.菱形止滑凸粒」（原判決誤載為「e.圓形凸點」
30 ）相距較近，設置之「e.菱形止滑凸粒」概呈梯形排列，其
31 按壓段之整體造形、凸點位置與比例亦明顯不同。再者，系

01 爭設計專利之 f.按壓段前方為「半圓形弧邊」延伸呈一個台
02 階環繞「g.內沉平面」，且「e.圓形凸點」凸設於「g.內沉
03 平面」上；反觀系爭產品之按壓段表面則為兩區塊之「e.菱
04 形止滑凸粒」直接突出於按壓段表面，並未見 f.按壓段前方
05 為「一直邊與兩斜邊」有台階環繞，其整體視覺特徵明顯不
06 同。是上開差異特徵已足使系爭產品之整體外觀與系爭設計
07 專利產生明顯區別，二者不致產生混淆之視覺印象，系爭產
08 品與系爭設計專利之外觀不相同亦不近似，核未落入系爭設
09 計專利範圍。被上訴人並無侵害系爭設計專利情事。從而，
10 上訴人依上開法律關係，請求(一)被上訴人不得自行或使他人
11 製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害
12 系爭設計專利權之物品；(二)被上訴人再連帶給付 383 萬 5,245
13 元本息，均不應准許，為其心證之所由得，並說明兩造其餘
14 攻擊防禦方法及舉證，無須再予論駁之理由，因而駁回上訴
15 人就(一)部分之上訴及(二)部分之追加之訴。

16 四、(一)廢棄發回部分（即上訴人請求被上訴人再給付 383 萬 5,245
17 元本息部分）：

18 按取捨證據、認定事實固屬事實審法院之職權，惟法院為判
19 決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以判斷事實之
20 真偽，且須合於論理、經驗及證據法則，否則其事實之認定
21 ，即屬違背法令。依第一審證據保全扣得之煌程公司出貨單
22 及姚旭州所提送貨單，扣除未經客戶簽章確認之系爭送貨單
23 部分，煌程公司共出售系爭產品 12 萬 6,620 組，其每組單價
24 5.5 元，扣除成本 3.39 元後，計獲利 26 萬 5,902 元，乃原審認
25 定之事實。惟鼎立興公司檢送其留存之進貨單據中已包含系
26 爭送貨單（原審卷第 385、393 頁），原審以系爭送貨單未經
27 客戶確認為由，予以剔除，自屬違背論理及經驗法則。又按
28 上開數量及金額計算，煌程公司所得獲利應為 26 萬 7,168 元
29 （元以下四捨五入），原審未察，猶以 26 萬 5,902 元計算 2.5
30 倍，酌定賠償金額，亦有可議。次按聲明書證，係使用他造
31 所執之文書者，應聲請法院命他造提出。法院認應證之事實

重要，且舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造提出文書。倘當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實，民事訴訟法第342條、第343條、第345條第1項分別定有明文。揆其規定乃賦予舉證當事人據以蒐集他造所持文書為證據之機會，得要求持有文書之他造開示與訴訟有關連之書證資料，以貫徹當事人間武器平等原則，保障其公平接近證據之證明權，並維持當事人在訴訟上公平公正競爭，俾促進訴訟及發現真實。上訴人於原審主張煌程公司販售系爭產品之出貨單據均留存於煌程公司及其客戶，原審乃依上訴人聲明裁定命(一)被上訴人提出其持有自105年1月26日起迄今販賣「壓扣」之出貨單據、簽收單、銷貨憑證等資料；(二)姚旭州、格增公司、鼎立興公司提出其持有上揭時間向煌程公司購買「壓扣」之所有進出貨單據、簽收單、進／銷貨憑證等資料（原審卷第362頁）。惟被上訴人僅於109年2月10日準備程序陳明因申報營業稅將資料交由會計事務所處理，需向會計事務所調閱等語（原審卷第407頁），嗣未見其提出相關資料，原審未加求證，復未說明何以無庸適用民事訴訟法第345條規定，逕以上訴人未能舉證煌程公司有其他販售事實而為上訴人不利之認定，未免速斷，並有理由不備之違法。再者，格增公司於109年3月4日函覆自105年1月26日起未曾向煌程公司購買壓扣產品（原審卷第425條），核與扣案之106年7月28日送貨單不符（一審卷第427頁）；而鼎立興公司於109年1月14日檢送原審之9紙進貨單（原審卷第387至395頁），與經證據保全之送貨單核對，短少編號00386之送貨單（一審卷第429頁）；參以鼎立興公司曾陳明其進出貨均有向稅捐稽徵處申報等語（原審卷第331頁），原審未詳加調查審認，僅依卷附送貨單為被上訴人獲利之計算，亦嫌疏略。上訴論旨，指摘此部分原判決為不當，求予廢棄，非無理由。(二)駁回上訴部分（即上訴人請求被上訴人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

害系爭設計專利權之物品部分)：

原審本於認事、採證之職權行使，合法認定系爭產品與系爭設計專利經整體觀察比對，其按壓段造形特徵與系爭設計專利明顯不同，包括：e.「系爭設計專利按壓段表面設有『圓形凸點』特徵；系爭產品按壓段表面則為兩區塊之『菱形止滑凸粒』，區塊間設置有『HC』之外文。」、f.「系爭設計專利按壓段前方為『半圓形弧邊』特徵；系爭產品按壓段前方則為一直邊與兩斜邊所構成之造形。」、g.「系爭設計專利按壓段表面為『內沉平面』特徵；系爭產品則無此項造形特徵」。是系爭產品之整體外觀與系爭設計專利有明顯區別，不致產生混淆之視覺印象，而與系爭設計專利之外觀不相同亦不近似，未落入系爭設計專利範圍，被上訴人並無侵害系爭設計專利情事，而以上揭理由為此部分上訴人敗訴之判決，經核於法洵無違背。上訴論旨，猶就原審採證、認事之職權行使及其他與判決基礎無涉之理由，指摘此部分原判決不當，聲明廢棄，非有理由。

五、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 12 月 9 日

最高法院民事第九庭

審判長法官 盧 彥 如 (主筆)

法官 吳 麗 惠

法官 林 麗 玲

法官 張 恩 賜

法官 王 本 源

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 110 年 12 月 17 日