

最高法院民事判決

110年度台上字第3165號

上訴人 泳仁實業股份有限公司

兼法定代理人 陳泳州

共同

訴訟代理人 陳瑞琦律師

王曹正雄律師

被上訴人 巨大機械工業股份有限公司

法定代理人 杜綉珍

訴訟代理人 林發立律師

吳雅貞律師

鄭庭侑律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109年12月10日、110年5月27日智慧財產法院（現改制為智慧財產及商業法院）第二審中間及終局判決（109年度民專上字第8號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人連帶給付及命上訴人泳仁實業股份有限公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害被上訴人中華民國第D133389號「電動自行車」設計專利之物品、銷毀侵害上述專利之產品、原料與器具，暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件被上訴人主張：伊為我國第D133389號「電動自行車」新式樣專利（自民國102年1月1日起改稱設計專利，下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自99年2月21日至113年1月21日止。上訴人泳仁實業股份有限公司（下稱泳仁公司）未經伊同意或授權，製造並販售侵害系爭專利之「捷諾利D-1電動輔助自行車」產品（下稱系爭產品）。系爭產品落入系爭專利範圍，侵害伊之專利權。上訴人陳泳州係泳仁公司

法定代理人，應依公司法第23條第2項規定與泳仁公司負連帶賠償責任。爰依專利法第136條、第142條第1項、第96條第1項至第3項、第97條，民法第184條第1項前段、第2項、第185條、第179條，公司法第23條第2項規定，求為命(一)上訴人連帶給付新臺幣（下同）1,126萬6,500元及加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息；(二)泳仁公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及一切侵害系爭專利之物品，並將已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具予以銷毀之判決（被上訴人逾上揭聲明之請求，經判決敗訴，未據其聲明不服）。

二、上訴人則以：系爭專利不具新穎性、創作性，有撤銷之原因，且系爭專利之「車架主體」非為主要特徵，系爭產品未落入系爭專利範圍。伊無侵害系爭專利之故意或過失，伊收到被上訴人起訴狀後即未再製造、銷售系爭產品，且被上訴人已無實施系爭專利，不致因伊製造、銷售系爭產品而受有損害。泳仁公司係向他人購買零件組裝系爭產品，未從事零件之製造，被上訴人不得請求銷毀原料及器具，否則過度侵害伊財產權、工作權。陳泳州於執行業務過程無故意過失並造成被上訴人受損害，無庸依公司法第23條規定負連帶賠償責任。縱被上訴人得請求賠償，泳仁公司銷售系爭產品932台，每台售價1萬4,500元、成本1萬3,295元、獲利1,205元。被上訴人於107年8月30日認定系爭產品落入系爭專利範圍時，未立即通知伊停止製造、販賣等行為，對於損害之擴大與有過失，應免除伊賠償同日以後因系爭產品所得之利益等語，資為抗辯。

三、原審將第一審所為被上訴人敗訴之判決一部廢棄，改判如上述聲明(一)、(二)，無非以：被上訴人為系爭專利之專利權人，系爭專利於98年12月24日核准審定，其有效性判斷，應以審定時所適用92年2月6日修正公布之專利法為斷。系爭專利應用之物品為「電動自行車」，其專利權範圍應依系爭專利核

准公告之圖面，並審酌圖說之物品名稱及物品用途、創作說明所載特點，以圖式所呈現之外觀及其所應用之物品確定。系爭專利外觀設計，係如原法院中間判決附圖（下稱附圖）二所示，給予整體設計流暢、協調、平衡之視覺感受，系爭專利之車架主體造型設計特徵構成之視覺效果，有別於先前技藝設計特徵，系爭專利「踩踏平台」之視覺外觀，仍具有一定之創作自由度，上訴人抗辯「類 L 型車架主體」、「踩踏平台」非系爭專利可主張權利範圍，不足採信。被上訴人於第一審未排除「車架主體」為系爭專利主要特徵，其於第二審提出「車架主體」為主要特徵之主張，係就已提出攻擊防禦方法為補充，無使上訴人產生被上訴人不主張「車架主體」為主要特徵之正當信賴，與誠信原則、訴訟禁反言無違。被證 5 系爭專利申請案審查表，關於審查官闡述系爭專利車架之「L 型架體」及「箱型座墊」與先前技藝相同部分之意見，非屬專利權人於專利申請至專利權維護過程中所限制、放棄或排除者，亦無適用申請歷史禁反言原則之餘地。系爭專利「倒 U 形後叉架」雖有支撐車體後端部之功能，惟非純功能性特徵，仍具有一定之創作自由度，具有視覺效果之設計特徵，在侵權比對時，應納入考量。系爭專利與系爭產品皆屬二輪電動自行車，兩者用途相同，為相同物品。經整體觀察比對，系爭專利與系爭產品之共同特徵為：a.「車架前端自踩踏部上表面前緣往上延伸的前傾支架」、b.「座墊及置物箱如同鵜鶘鳥嘴前端及鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計」、c.「呈一字狀厚實的踩踏部且設有橫斜稜線裝飾」、d.「踩踏部上方表面中央具有 X 字形溝槽紋飾」、e.「車架後端自踩踏部後端漸窄往上延伸的分叉後斜上座管」、f.「一側設有呈水滴形之鏈條蓋」。二者之差異特徵有：g.「系爭專利倒 U 形的後叉架與上座管架略呈 "a" 字形；系爭產品上、下管座架與避震器略呈 "D" 字形」、h.「系爭專利『後把手』呈 L 形一體彎弧；系爭產品『後把手』呈雙管形式結合弧，並以 V 形組接車體」、i.「系爭專利把手呈菱角形，且上

01 桿向下彎曲；系爭產品把手呈U形，且上桿向前彎曲」、j.
02 「系爭專利『前、後擋泥板』之整體造形為圓弧平滑造形；
03 系爭產品『前擋泥板』前方兩側隆起、後方漸縮設計」、k.
04 「系爭專利前端部設有一L形車燈架及錐形前燈；系爭產品
05 無車燈架」、l.「系爭專利『前車燈』呈半橢圓錐形並設置
06 於車燈架內；系爭產品『前車燈』結合儀表並直接設於把手
07 前方」、m.「系爭專利車體兩側皆具有『踩踏曲柄』及『踏
08 板』；系爭產品無『踩踏曲柄』與『踏板』」。共同特徵a.
09 、b.、c.、d.、e.均未見於系爭專利申請時之參考文獻即附
10 圖十八所示專利案，亦未見於上訴人所提附表一編號3、6、
11 7、8、14有效性證據（主要圖面依序如附圖四至八所示）等
12 先前技藝，是系爭專利之特徵a.、b.、c.、d.、e.係有別於
13 先前技藝之設計特徵。而系爭產品與系爭專利差異特徵g.，
14 系爭產品"D"字之弧形曲線，與系爭專利後端部彎弧狀的上
15 座管及倒U形後又架下端所呈現之弧形曲線相仿；"D"字形之
16 直線部分，係由避震器連接上、下座管所構成，該避震器設
17 置之傾斜角度與系爭專利之倒U形後又架之上端，雖稍有不同，
18 惟避震器乃機動二輪車輛行駛於道路因避震需求所設置
19 之構件，早已見於附表一編號8之先前技藝，系爭產品特徵
20 g.僅係先前技藝之簡單改變，未使普通消費者產生不同於系
21 爭專利之視覺印象。其餘h.、i.、j.、k.、l.、m.差異特徵
22 ，係就系爭專利相對應之構件，做細部之簡單修飾，與習知
23 之先前技藝相較，外觀上無顯著差異。依電動自行車產業報
24 導資料，電動自行車之成本佔比最大者為電池與傳動系統，
25 其次為車架，產業慣例以車架決定車款系列，車架主體為設
26 計核心。上開共同特徵位於車架主體及座墊處，佔整體視覺
27 面積甚大，為正常使用時易見之部位，足以影響普通消費者
28 之整體視覺印象，屬容易引起注意之部位或特徵；差異特徵
29 主要位於前、後端部，佔整體視覺面積較小且位置分散，不
30 足以影響系爭產品整體視覺印象。又以上訴人提出之有效性
31 證據（附表一編號3、6、7、8、14）與系爭專利、系爭產品

01 進行三方比對（如附圖十二），系爭產品與系爭專利之相似
02 程度，較系爭專利與先前技藝之相似程度、系爭產品與先前
03 技藝之相似程度更為接近，足認系爭產品與系爭專利之外觀
04 構成近似。上訴人所提附表一編號 3、6、8 整體設計與系爭
05 專利「電動自行車」明顯不同，不足以證明系爭專利不具新
06 穎性。另附表一編號 3、6、8 均未揭露如系爭專利之車架前
07 端造形特徵 a.；附表一編號 7、14 雖有揭示「自踩踏部前緣
08 延伸出前傾支架」，惟其造形與傾斜角度、比例與系爭專利
09 特徵 a. 不同，而產生不同的視覺印象；附表一編號 3、6、7
10、8、14 均未揭露系爭專利 b.、c.、d.、e. 之設計特徵，縱
11 將附表一編號 3、6、7、8、14 任意組合，無法使該設計所屬
12 技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知
13 識，而能輕易完成系爭專利之整體設計，亦不足以證明系爭
14 專利不具創作性，系爭專利無應撤銷之事由。系爭產品之外
15 觀整體視覺印象與系爭專利構成近似，確有侵害系爭專利權
16 之客觀事實。泳仁公司以生產、製造、販賣電動自行車為業
17，被上訴人曾以系爭專利向他人起訴獲得勝訴判決（原法院
18 104 年度民專訴字第 41 號、105 年度民專上字第 25 號），於 10
19 5 年 6 月間經新聞媒體大幅報導，並經相關業界轉載，上訴人
20 應可知悉系爭專利之設計內容，其未為適當之注意及查證，
21 貿然製造、販賣系爭產品，有欠缺善良管理人注意義務之過
22 失。泳仁公司有繼續製造、販賣系爭產品之可能性，被上訴
23 人得依專利法第 142 條第 1 項準用第 96 條第 1 項、第 3 項規定，
24 請求泳仁公司排除及防止侵害，並銷毀侵害系爭專利權之物
25 及從事侵害行為之原料與器具。系爭產品銷售時係以整台電
26 動自行車為單位，無從分割更小單位，上訴人抗辯系爭產品
27 與系爭專利有若干差異特徵，被上訴人不得請求銷毀系爭產
28 品所有之原料與器具等語，即不足取。另被上訴人依專利法
29 第 142 條第 1 項準用第 96 條第 2 項、第 97 條第 1 項第 2 款規定，
30 得請求泳仁公司負損害賠償責任。陳泳州為泳仁公司之負責
31 人，其因執行業務而侵害被上訴人之系爭專利權，被上訴人

得依公司法第23條第2項規定，請求陳泳州與泳仁公司連帶
負損害賠償責任，不以陳泳州主觀上具有故意或過失為必要
。系爭產品之銷售資料均在上訴人持有中，上訴人僅提出被
證12出貨單2張，經原法院依民事訴訟法規定命其提出系爭
產品之銷售資料，上訴人提出資料未包含經公證之標章編號
「A01197」之系爭產品，足見其未提出系爭產品完整銷售資
料。依據財團法人車輛安全審驗中心110年2月9日函文，上
訴人就系爭產品計申請2,700張審驗合格標章，扣除泳仁公
司未使用之480張，依民事訴訟法第345條規定，審酌一切情
形，應以被上訴人主張泳仁公司製造系爭產品2,220台為可
採。系爭產品每台平均售價為1萬4,500元，上訴人所提證據
不能證明系爭產品每台成本及費用為1萬3,295元，被上訴人
主張依財政部核定之同業利潤標準毛利率作為計算上訴人所
得利益之依據，應屬合理。按系爭產品所屬「機車製造業」
類別106、107年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準毛利
率為35%，則上訴人因侵害行為所得利益為1,126萬6,500元
。被上訴人是否實施系爭專利，非請求侵權人負損害賠償責
任之法定要件。上訴人本無實施系爭專利之權利，縱被上訴
人發現上訴人侵權後，未立即提起訴訟或請求上訴人停止製
造、販賣系爭產品等，亦無與有過失，不得依民法第217條
第1項規定減輕或免除上訴人損害賠償金額。從而，被上訴
人依上開法律關係，請求上訴人連帶給付1,126萬6,500元本
息；泳仁公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、
為販賣之要約、使用、為上述目的而進口系爭產品及一切侵
害系爭專利之物品，並銷毀已製造之系爭產品及從事侵害行
為之原料與器具，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

四、按設計專利侵權之比對與判斷，應以「普通消費者」選購相
關商品之觀點，就訟爭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
象與訟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。故其判斷主體應為普通消費者，即對於訟爭專利物

品具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異及二者是否為近似設計，但非專家或專業設計人員等熟悉訟爭專利物品領域產銷情形之人。又判斷被控侵權對象與訟爭專利之外觀是否近似，應以「整體觀察、綜合判斷」之方式，直接觀察比對訟爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容。亦即係依普通消費者選購商品之觀點，以肉眼直接觀察訟爭專利圖式之整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象之影響，且以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合之視覺印象，判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異，是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象。若差異特徵不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀近似；若差異特徵足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀不近似。而「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」因容易影響整體視覺印象，故應賦予較大之權重。所謂容易引起普通消費者注意的部位或特徵，包含訟爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時易見之部位。查系爭專利申請案審查表內載「經查我國2004年10月11日公告之第D100737新式樣專利（即附圖十八編號2）所揭露者，係包含一車架、一前輪、一後輪、一坐墊、及一龍頭車架；該車架係一呈L形架體，前端與龍頭車架樞接、後端與後輪相結合，並於後輪前方處之車架上設有一踏板；後輪上方設有自L形架體延伸形成之箱形坐墊；該龍頭架體下端與前輪相結合，前方設置一置物架。本案與先前技藝所揭露之新式樣內容均以『一車架、一前輪、一後輪、一坐墊、及一龍頭車架；該車架前端與龍頭車架樞接、後端與後輪相結合，於後輪前方車架上設有一踏板、上方設置坐墊；該龍頭架體下端與前輪相結合』，且『車架主要係L型架體，坐墊主要係箱形坐墊』為外觀造

形基礎構成，惟本案『車架後端形成一U形架體，於該U形架體內緣之車架上設有一踏板、上方設置坐墊；該坐墊係略呈半橢圓箱體狀；該龍頭架體前方設置一車燈架』，該造形特徵在上述先前技藝中並無揭露，兩者的造形處理具有明顯的差異。……故本案以上述造形特徵所構成之整體外形，堪稱具特異視覺效果之造形變化特徵，具創作性」（一審卷(一)第521、522頁）。系爭專利包括先前技藝之「L型車架主體、箱形坐墊」外觀造形特徵，其與先前技藝明顯不同者似為「車架後端形成一U形架體，於該U形架體內緣之車架上設有一踏板、上方設置坐墊；該坐墊係略呈半橢圓箱體狀；該龍頭架體前設置一車燈架」。又普通消費者選購電動自行車商品時，著重其使用功能及整體造形，而車架主體前、後端部、車燈於普通消費者選購及使用時，均可輕易目視及之，且該等部位攸關電動自行車整體造形之觀感，自為普通消費者選購考量及注意之處，均屬正常使用且容易注意之部位。系爭專利之創作特徵，似位於電動自行車之車架主體前、後端部、車燈等部位，而系爭產品與系爭專利之差異特徵g.、h.、i.、j.、k.、l.、m.，均位於前開部位，且與系爭專利有明顯差異。果爾，依普通消費者選購商品之觀點，以「整體觀察、綜合判斷」之原則，直接觀察比對系爭產品與系爭專利整體視覺印象，能否謂系爭產品外觀之整體視覺印象與系爭專利近似，非無再推求之餘地。乃原審未詳予究明，以一般自行車成本最大者為車架，而電動自行車成本佔比除電池與傳動系統外，以車架為最大，且車輛產業慣例以車架決定車款，而認車架主體為「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」，至前開差異特徵因位於車架主體前、後端部，面積甚小，不足以影響系爭產品整體視覺印象，認定系爭產品與系爭專利之外觀構成近似，系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，而為上訴人不利判斷，自屬可議。上訴論旨，執以指摘原判決不利於己部分為不當，求予廢棄，非無理由。中間判決關此部分既有未當，亦失其拘束力。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中華民國 111 年 4 月 28 日

最高法院民事第九庭

審判長法官 盧 彥 如

法官 吳 麗 惠

法官 張 恩 賜

法官 黃 書 苑

法官 林 麗 玲

本件正本證明與原本無異

書記官

中華民國 111 年 5 月 10 日