

最高法院民事判決

111年度台上字第487號

上訴人 來克車業有限公司

兼法定代理人 周志源

共同

訴訟代理人 宋皇佑律師

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8月26日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6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來克車業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、為上述目的而進口一切侵害中華民國第D133389號設計專利之物品，並銷毀已製造之前述產品、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。上訴人來克車業有限公司（下稱來克公司）未經伊同意或授權，擅自製造、販賣侵害系爭專利之「來克電動自行車LBJ180」產品（下稱系爭產品）。系爭產品落入系爭專利

01 範圍，故意侵害伊之系爭專利權，應賠償伊之損害。上訴人
02 周志源係來克公司法定代理人，依公司法第23條第2項規定
03 ，應負連帶賠償責任等情。爰依專利法第142條第1項準用第
04 96條第1項至第3項、第97條，民法第184條第1項前段、第2
05 項、第185條，公司法第23條第2項等規定，求為命（一）上
06 訴人連帶給付新臺幣（下同）787萬3275元，及自起訴狀繕
07 本送達翌日起加計法定遲延利息；（二）來克公司不得自行
08 或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用、
09 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
10 銷毀已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具之判決
11 （被上訴人逾上開部分之請求，未繫屬本院，不予論述）。

12 二、上訴人則以：系爭專利不具新穎性、創作性，不應撤銷之事
13 由，且系爭產品外觀與系爭專利呈現諸多差異，不足使普通
14 消費者產生混淆、誤認，未落入系爭專利範圍。伊並無侵害
15 系爭專利之故意或過失，伊收到被上訴人起訴狀繕本後即停
16 止相關實施行為，且系爭專利係被上訴人自前手「捷安特電
17 動車（昆山）有限公司」處受讓者，該公司依法無「在臺灣
18 市場銷售利益之損害賠償請求權」可供轉讓被上訴人繼受。
19 系爭產品乃來克公司向他人購買零件進口組裝，非自行製造
20 ，被上訴人不得請求銷毀原料及器具等語，資為抗辯。

21 三、就上述聲明，原審廢棄第一審所為被上訴人敗訴之判決，改
22 判如其上述聲明，無非以：被上訴人為系爭專利之專利權人
23 ，系爭專利於98年12月24日核准審定，其有效性判斷，應以
24 審定時所適用92年2月6日修正公布之專利法為基準。系爭專
25 利應用之物品為「電動自行車」，其專利權範圍應依系爭專
26 利核准公告之圖面，審酌圖說之物品名稱及物品用途、創作
27 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
28 。系爭專利外觀設計，係如原法院中間判決附圖（下稱附圖
29 ）二所示，給予整體設計流暢、協調、平衡之視覺感受。系
30 爭專利整體外觀產生特異之視覺效果為：1.車架前端自踩踏
31 部上表面前緣往上延伸的前傾支架給予整體設計猶如頸部的

01 顯眼效果，仿如鵜鶘鳥頭頸部曲線；2.座墊及置物箱外觀造
02 形靈感，係來自鵜鶘鳥嘴下的大皮囊，欲帶給消費者大儲物
03 空間之概念；3.車架的踩踏部具厚實造形給予整體設計有重
04 心沉穩的視覺效果，仿如鵜鶘鳥棲息水面的身體型態；4.車
05 架後端自踩踏部後端漸窄圓凸往上延伸的分叉後斜上座管，
06 仿如鵜鶘鳥飛翔時翅膀張開時的曲線。有別於證據2（即西
07 元2005年6月1日公告第D104904號「摩托車」）、證據3（即
08 西元2003年4月11日公告第528377號「速克達形機車」）、
09 證據4（即西元2007年3月1日公告第D115680號「自行車」）
10 、證據5（即西元2006年3月1日公告第D109424號「機車」）
11 、證據6（即西元2007年1月1日公告我國第D114793號「機車
12 」）等新式樣專利案之先前技藝設計特徵。系爭產品之外觀
13 如附圖三所示，解析系爭產品，應對照系爭專利權範圍所確
14 定之物品及外觀，無關部分不納入比對、判斷。系爭專利與
15 系爭產品皆屬二輪電動自行車，兩者用途相同，為相同物品
16 ，經整體觀察比對，兩者共同特徵為：a.「車架前端自踩踏
17 部上表面前緣往上延伸的前傾支架」、b.「座墊及置物箱如
18 同鵜鶘鳥嘴前端及鳥嘴下大皮囊之視覺仿生設計」、c.「呈
19 一字狀厚實的踩踏部且設有橫斜稜線裝飾」、d.「踩踏部上
20 方表面中央具有X字形溝槽紋飾」、e.「車架後端自踩踏部
21 後端漸窄往上延伸的分叉後斜上座管」。兩者之差異特徵有
22 ：f.「系爭專利倒U形的後叉架與上座管架略呈"a"字形；系
23 爭產品上、下管座架與避震器略呈"D"字形」、g.「系爭專
24 利『後把手』呈∟形一體彎弧；系爭產品『後把手』呈雙管
25 形式結合，並以V形組接車體」、h.「系爭專利把手呈菱角
26 形，且上桿向下彎曲；系爭產品把手呈U形，且上桿向前彎
27 曲」、i.「系爭專利『前、後擋泥板』之整體造形為圓弧平
28 滑造形；系爭產品『前擋泥板』前方兩側隆起、後方漸縮，
29 『後擋泥板』前後端均具有凸狀唇緣設計」、j.「系爭專
30 利『前車燈』呈半橢圓錐形並設置於車燈架內；系爭產品『前
31 車燈』結合儀表並直接設於把手前方」、k.「系爭專利『後

01 車燈』由橢圓形煞車燈、兩側小圓燈所組成；系爭產品『後
02 車燈』為多邊下凹弧形之一體式燈體」、1.「系爭專利一側
03 設有呈水滴形之『鏈條蓋』，車體兩側皆具有『踩踏曲柄』
04 與『踏板』；系爭產品無設置『鏈條蓋』及『踩踏曲柄』與
05 『踏板』」。上開共同特徵均未見於系爭專利公報之參考文
06 獻即附圖十八所示專利案，亦未見於證據2至6等先前技藝，
07 故系爭專利上開共同特徵有別於先前技藝之設計特徵；再者
08 ，上開共同特徵係設於車體側面，佔該電動自行車整體視覺
09 面積甚大，依系爭專利產品之性質，該車體側面為普通消費
10 者選購及正常使用時易見之部位，係普通消費者選購商品時
11 「容易引起注意之部位或特徵」，於侵權判斷時，應賦予較
12 大之權重。而系爭產品與系爭專利差異特徵f，系爭產品之
13 上、下座管與避震器略呈"D"字形，其中"D"字之弧形曲線，
14 與系爭專利後端部彎弧狀的上座管及一側銜接上座管之倒 U
15 形後又架下端所呈現之弧形曲線相彷彿，"D"字形之直線部分
16 ，係由避震器連接上、下座管所構成，該避震器設置之傾斜
17 角度與系爭專利之倒U形後又架之上端，雖稍有不同，惟避
18 震器乃機動二輪車輛行駛於道路因避震需求所設置之構件，
19 早已見於證據3之先前技藝，系爭產品之差異特徵f僅係先前
20 技藝之簡單改變，未使普通消費者產生不同於系爭專利之視
21 覺印象。其餘g、h、i、j、k、l.差異特徵，係就系爭
22 專利相對應之構件，做細部之簡單修飾，與習知之先前技藝
23 相較，外觀上無顯著差異，在「整體觀察，綜合判斷」之原
24 則下，並不足以影響系爭產品之整體視覺印象。依電動自行
25 車產業報導資料，電動自行車之成本佔比最大者為電池與傳
26 動系統，其次為車架，產業慣例以車架決定車款系列，車架
27 主體為設計核心。上開共同特徵位於車架主體及座墊處，佔
28 整體視覺面積甚大，為正常使用時易見之部位，足以影響普
29 通消費者之整體視覺印象，屬容易引起注意之部位或特徵；
30 差異特徵主要位於前、後端部，佔整體視覺面積較小且位置
31 分散，不足以影響系爭產品整體視覺印象。又以上訴人提出

01 之有效性證據（即證據2至6）與系爭專利、系爭產品進行三
02 方比對（如附圖十二），系爭產品與系爭專利之相似程度，
03 較系爭專利與先前技藝之相似程度、系爭產品與先前技藝之
04 相似程度更為接近，足認系爭產品與系爭專利之外觀構成近
05 似。上訴人所提證據2、3整體設計與系爭專利明顯不同，不
06 足以證明系爭專利不具新穎性。另證據2至6均未揭露如系爭
07 專利之特徵a、b、c、d、e.之設計特徵，縱將證據2至6
08 任意組合，亦無法使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者
09 參酌先前技藝及申請時之通常知識，而能輕易完成系爭專利
10 之整體設計，不足以證明系爭專利不具創作性，是系爭專利
11 無應撤銷之理由。系爭產品之外觀整體視覺印象與系爭專利
12 構成近似，確有侵害系爭專利權之客觀事實。來克公司久以
13 製造、銷售電動自行車為業，被上訴人曾以系爭專利向他人
14 起訴獲得勝訴判決（原法院104年度民專訴字第41號、105年
15 度民專上字第25號），於105年6月間經新聞媒體大幅報導，
16 上訴人應可知悉系爭專利之設計內容，未為適當之注意及查
17 證，貿然製造、販賣系爭產品，有欠缺善良管理人注意義務
18 之過失。來克公司有繼續製造、販賣系爭產品之可能性，被
19 上訴人得依專利法第142條第1項準用第96條第1項、第3項規
20 定，請求來克公司排除及防止侵害，並銷毀侵害系爭專利權
21 之物品及從事侵害行為之原料與器具。來克公司確有進口相
22 關零件至國內組裝系爭產品並販賣之侵害行為，且製造系爭
23 產品之相關零件（原料）、器具等均在其掌握持有中，其未
24 證明該等物品均已銷毀而不存在，被上訴人請求銷毀從事侵
25 害行為之原料與器具，並無不合。另被上訴人依專利法第14
26 2條第1項準用第96條第2項、第97條第1項第2款規定，得請
27 求來克公司負損害賠償責任。周志源為來克公司之負責人，
28 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
29 公司法第23條第2項規定，請求周志源與來克公司連帶負損
30 害賠償責任。依上訴人提出、被上訴人不爭執真正之被證5
31 訂購單上車款1萬3890元作為系爭產品銷售之平均售價，另

01 參酌車輛安全審驗中心函文，來克公司就系爭產品共申請30
02 00張審驗合格標章，其中213張未使用，足認來克公司銷售
03 數量為2787台。據此，系爭產品之總銷售金額為3871萬1430
04 元，扣除每台以1萬1065元計算成本計3083萬8155元後，上
05 訴人所得利益為787萬3275元。從而，被上訴人依上開法律
06 關係，請求上訴人連帶給付787萬3275元本息；及來克公司
07 不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約
08 、使用、為上述目的而進口系爭產品及一切侵害系爭專利之
09 物品，並銷毀已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器
10 具，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

11 四、本院判斷：

12 (一)按設計專利侵權之比對與判斷，應以「普通消費者」選購相
13 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
14 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
15 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
16 之外觀。故其判斷主體應為普通消費者，即對於訟爭專利物
17 品具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，
18 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
19 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
20 設計人員等熟悉訟爭專利物體領域產銷情形之人。又判斷被
21 控侵權對象與訟爭專利之外觀是否近似，應以「整體觀察、
22 綜合判斷」之方式，直接觀察比對訟爭專利之整體內容與被
23 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
24 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
25 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
26 徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象之影響，
27 且以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，再
28 併同其他設計特徵，構成整體外觀統合之視覺印象，判斷被
29 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
30 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
31 體視覺印象，應認定二者之外觀近似；若差異特徵足以影響

01 被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀不近似。
02 而「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」因容易影響整
03 體視覺印象，故應賦予較大之權重。所謂容易引起普通消費
04 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
05 設計特徵、正常使用時易見之部位。

06 (二)依系爭專利申請案之公告，本案之創作特點為「本創作之電
07 動自行車具有一車體及二裝設在該車體上的輪體，該車體具
08 有一車架及裝設在該車架上的一前叉架、一把手、一座墊、
09 一驅動組件，該車架具有一概呈L形的前端部、一後端部及
10 一介於該前端部與後端部之間的踩踏部。該前端部安裝一車
11 燈架、一車燈及二方向指示燈，該車燈架是在二平行設置且
12 概呈L形的框桿上銜接一概呈長圓形之環圈件，且該環圈件
13 內部連結多數橫桿。該後端部具有一呈彎弧狀的座管及一呈
14 倒U形且銜接在該座管一側的後叉架，該座管頂部後側也設
15 有一煞車燈及二方向指示燈，該後叉架裝設有後輪體，該踩
16 踏部的後端與驅動組件銜接。本創作整體呈現出流暢、協調
17 、平衡的視覺感受」（見第一審卷一第58頁）。本案與系爭
18 專利公報引用之參考文獻西元2004年10月11日公告之第D100
19 737新式樣專利（即附圖十八編號2）所揭露之新式樣內容，
20 似均以一車架、一前輪、一後輪、一座墊、及一龍頭車架；
21 該車架前端與龍頭車架樞接、後端與後輪相結合，於後輪前
22 方車架上設有一踏板、上方設置座墊；該龍頭架體下端與前
23 輪相結合，且車架主要係L型架體，座墊主要係箱形座墊為
24 外觀造形基礎構成。不過本案「車架後端形成一U形架體，
25 於該U形架體內緣之車架上設有一踏板、上方設置座墊；該
26 座墊係略呈半橢圓箱體狀；該龍頭架體前方設置一車燈架」
27 ，該造形特徵在上述先前技藝中並無揭露，兩者的造形處理
28 具有明顯差異。果爾，系爭專利與先前技藝明顯不同者似為
29 「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
30 一踏板、上方設置座墊；該座墊係略呈半橢圓箱體狀；該龍
31 頭架體前設置一車燈架」，其創作特點冀求透過上開諸多設

計使整體外觀呈現出流暢、協調、平衡的視覺感受，而非僅著重於車架本身。

(二) 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型，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型之觀感，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.，均位於前開部位，且與系爭專利有明顯差異。則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，非無再事研求之餘地。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，且車架為車架主體，且車架決定車款，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，自有可議。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。

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 6 月 16 日

最高法院民事第五庭

審判長法官 袁 靜 文

法官 林 金 吾

法官 石 有 秀

法官 許 芬

01

法官 陳 靜 芬

02

本件正本證明與原本無異

03

書記官

04

中 華 民 國 111 年 7 月 6 日