

均等論於我國專利侵害訴訟中之運用

全要件分析、均等論、禁反言原則等及其運用，一直是專利權侵害案件中之重要議題，其中又以均等論最為訴訟中之關鍵，法院實務在這方面也有非常多的案例。

這次座談會，我們特別篩選出近年來最高法院和專利侵權均等論相關之案件，並加以整理，以作為討論之基礎，並藉以觀察最高法院對於均等論之適用與判斷。討論之重點，將集中於下面幾個議題：

- 一、學理上，均等論的內涵係指：系爭產品或方法與權利人已取得之專利，在目的功能、技術手段、達成效果上皆實質相同。惟進行均等論分析之時點為何？是否須當事人主張？（最高法院 98 年度台上字第 1857 號判決）
- 二、均等論之分析有何範圍限制？是否如最高法院 98 年度台上字第 997 號判決所謂「並未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用均等論」？
- 三、於進行均等論分析時，據以與系爭專利權範圍比對之客體為何？系爭產品或方法之技術手冊？系爭產品裝置本體？或其他？（最高法院 97 年度台上字第 981 號判決）
- 四、何謂「實質相同」？是否應考量「置換可能性/容易性」（最高法院 95 年度台上字第 1857 號判決）、「差異是否屬於關鍵內容」（最高法院 96 年度台上字第 363 號）和「基於當時一般同業人士所處之技藝環境下，均實質相等」（最高法院 98 年度台上字第 1079 號判決）？又其具體內涵為何？
- 五、由以下判決不難窺知，下級法院時常未說明取決鑑定意見之理由，惟鑑定意見採信與否通常即為當事人勝負之關鍵，對當事人而言影響極大。究竟法院就各當事人委請專家之鑑定意見，應如何取舍？（最高法院 98 年度台上字第 2349 號判決、92 年度台上字第 1479 號判決等）

最高法院有關均等論之判決（共 23 則）

編號1	最高法院民事判決 98 年度台上字第 2484 號判決
上訴人	昱嘉科技股份有限公司、英諾華科技股份有限公司(疑似侵權被告)
被上訴人	三獅實業股份有限公司(系爭新型專利權人)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none">● 第一審之鑑定結果:共同上訴人生產、銷售之產品，經依專利侵害判斷程序，判定符合被上訴人申請專利權範圍文義讀取。而系爭專利權並無不利用專利說明所揭示之技術手段，無逆均等論之適用。● 上訴人抗辯系爭專利權之技術功效及特徵，不具進步性或新穎性，並向智財局舉發。...原審雖應就其抗便有無理由自為判斷，但就涉及之技術問題之判斷，是否無必要命智慧財產局參加訴訟或洽由智慧財產法院指派技術審查官協助，尚非無疑。● 上訴人就該攸關其抗辯有無理由之事項，聲請原審向該鑑定機關及台

	<p>北市眼鏡同業公會查詢，原審徒以業經鑑定為由，認無調查之必要，亦嫌粗疏。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 原判決命上訴人為給付及上訴人不得為「製造、販賣之要約、販賣、使用及進出口之行為，暨命上訴人負擔費用部分均廢棄，發交智慧財產法院。
--	---

編號 2	最高法院民事判決 98 年度台上字第 2349 號判決
上訴人	美商瑟蘭斯國際股份有限公司(發明方法專利權人)
被上訴人	中國石油化學工業開發股份有限公司(疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 被上訴人用以生產醋酸之製程方法，經上訴人起訴主張侵害其發明方法專利(系爭專利)，並聲請保全被上訴人使用之製程方法之線上反應液分析資料(系爭分析資料)。 ● 原審先則謂被上訴人系爭分析資料數據...之數值符合文義讀取，均落入上訴人申請專利範圍第一項之範圍...。後又謂被上訴人反應液中碘化物鹽類之重量百分比濃度，是否落入系爭專利權範圍，尚無法依據系爭分析資料數據證明之，就被上訴人之反應液中究係含有「碘離子」或「碘化合物鹽類」之認定不一，且被上訴人有無侵害系爭專利之判斷，亦前後矛盾。 ● 原判決除假執行部分外廢棄，發交智慧財產法院。

編號 3	最高法院民事判決 98 年度台上字第 1857 號判決
上訴人	義善實業有限公司(疑似侵權被告)
被上訴人	皇品企業社(新型專利權人)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人生產、銷售之產品落入被上訴人之新型專利申請專利範圍，符合文義讀取，又上訴人未主張逆均等論，準此，上訴人生產、銷售之產品侵害被上訴人之新型專利權(文義侵害)。 ● 上訴駁回。

編號 4	最高法院民事判決 98 年度台上字第 1079 號判決
上訴人	德保有限公司(新型專利權人)
被上訴人	喬利鋼鐵股份有限公司、嘉宏機械有限公司(兩者為疑似侵權共同被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人主張共同被上訴人使用之機器(系爭機器)侵害其新型專利專利權(系爭專利權)，法院採信技師公會之鑑定結果:認定系爭機器與系爭專利權比對，其結果不符合文義讀取。系爭機器與系爭專利依功能/技術手段/結果之均等分析方法，判定不均等(無均等侵害)。 ● 上訴人依法聲明拒卻技師公會之鑑定，原審未就其聲明是否正當為裁定，即逕以技師公會之鑑定為判決基礎，自屬違背法令。 ● 原判決除假執行部分外廢棄，發交智慧財產法院。

編號 5	最高法院民事判決 98 年度台上字第 1095 號判決
上訴人	必翔實業股份有限公司(系爭新型專利權人)
被上訴人	建迪企業股份有限公司(疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 被上訴人生產之產品依均等論，與系爭專利權兩者實質相同，成立均等侵害。但依侵害當時之專利法第 79 條(91 年 1 月 1 日施行)，均以侵害人是否明知或可得而知為專利品，以定是否應負損害賠償之責。 ● 法院認定:上開均等論之認定乃鑑定機構事後分析，兼含價值判斷，被上訴人生產產品時，電腦資料庫並無此部分均等效之資料可以查閱...又上訴人並未於系爭專利零件標示專利號碼，準此，被上訴人辯稱不知系爭零件，上訴人具有專利權，亦無可得而知之情事，其等不負損害賠償之責，為屬可採。 ● 上訴駁回。

編號 6	最高法院民事判決 98 年度台上字第 997 號判決
上訴人	美商瑟蘭斯國際股份有限公司(系爭發明方法專利權人)
被上訴人	中國石油化學工業開發股份有限公司(疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 被上訴人用以生產醋酸之製程方法(待鑑定醋酸方法)，經上訴人提起告訴，主張侵害其發明方法專利(系爭專利)，並聲請保全被上訴人使用之製程方法之線上反應液分析資料(系爭分析資料)。 ● 系爭專利之申請專利範圍，應不包括「兩種或兩種以上週期表 I a 族...及低於 2wt%之醋酸甲脂」之技術特徵...是此部分技術特徵，應不列入系爭待鑑定醋酸方法是否構成侵害之比對要件。準此，被上訴人系爭分析資料，並未落入系爭專利技術特徵關於醋酸甲脂應介於 2-5wt% 濃度之專利權範圍。 ● 上訴人既應就被上訴人使用系爭專利方法製造醋酸先為舉證，在其未舉證待鑑定方法關於碘化物鹽類之技術內容落入系爭專利範圍之前，被上訴人就其抗辯獲得碘離子之方法，縱未能舉證證明，亦不得因此認上訴人之主張為有理由。...，但就「季碘化物鹽類...」以外之碘化物鹽類之技術，並未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」，是亦不得據線上分析數據之碘離子濃度，認定與系爭專利之碘化物鹽類之技術特徵實質均等。 ● 原判決廢棄，發交智慧財產法院。

編號 7	最高法院民事判決 98 年度台上字第 856 號判決
上訴人	源美股份有限公司(系爭新型專利權人)
被上訴人	光田興業有限公司(疑似侵權被告)

<p>判決要旨</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 被上訴人生產之水槍依鑑定報告，經依全要件原則、均等論分析、禁反言分析、先前技術阻卻分析，侵害上訴人系爭專利專利權。 ● 上訴人於九十年三月八日提出違反專利法刑事告訴並會同警方實施搜索扣押之後，應知其所製造遭退貨之系爭水槍已侵害系爭專利權。則其維修系爭水槍並重新再出口，似屬再次起意使用系爭專利。…，<u>此行為可否謂未侵害系爭專利權，即不無再研求之餘地。原審未注意及此，徒以退貨物品原先之製造及銷售行為至遲亦在九十年二月間為由，遽認上訴人該賠償請求權已罹於時效，而為不利於上訴人之論斷，亦屬可議。</u> ● 原判決廢棄，發交智慧財產法院。
--------------------	--

<p>編號 8</p>	<p>最高法院民事判決 98 年度台上字第 631 號判決</p>
<p>上訴人</p>	<p>新巨企業股份有限公司(系爭發明專利權人，一審原告)</p>
<p>被上訴人</p>	<p>歐締科技股份有限公司(疑似侵權被告)</p>
<p>判決要旨</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人為第 203503 號發明專利權人，其主張被上訴人生產之「精算盤」產品(待鑑定對象)，侵害其專利權。兩造合意由第一審囑託台灣科大鑑定。系爭鑑定結果為：「待鑑定對象（即系爭精算盤）由於不適用文義讀取，且不適用於均等論，故待鑑定對象並未落入上訴人系爭發明專利之申請專利範圍」。 ● 至於上訴人所提出機械學會之鑑定報告結論，雖認為被上訴人之系爭精算盤，係相同於上訴人之系爭發明專利之申請專利範圍，惟此乃上訴人自行送請鑑定之結果，被上訴人並未會同參與，不足採為認定之依據。是被上訴人製造之系爭精算盤，尚難認有何侵害上訴人系爭專利之情事。…，上訴人並不能證明被上訴人有侵害其專利權之事實，則其主張核屬無據，不應准許。 ● 上訴駁回，第三審訴訟費用由上訴人負擔。

<p>編號 9</p>	<p>最高法院民事判決 97 年度台上字第 1874 號判決</p>
<p>上訴人</p>	<p>台灣奈米科技應用股份有限公司(系爭發明專利權人，一審原告)</p>
<p>被上訴人</p>	<p>九福金屬實業有限公司(疑似侵權被告)</p>
<p>判決要旨</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本件上訴人對於原判決提起第三審上訴，雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，係就原審取捨證據及認定事實之職權行使所論斷：依全要件原則及均等論審查結果，被上訴人承作、販售予茂德科技股份有限公司之抗震承載平台（除 ASML 係荷蘭進口外）並未落入上訴人所有系爭方法專利之申請專利範圍等情，指摘為不當，並就原審命為辯論及已論斷者，泛言謂為違法，<u>而非表明該判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，更未具體敘述為從事法之續造、確保裁判之</u>

	<p><u>一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 上訴駁回，第三審訴訟費用由上訴人負擔。
--	---

編號 10	最高法院民事判決 97 年度台上字第 981 號判決
上訴人	中德保全股份有限公司(系爭新型專利權人，一審原告)
被上訴人	中興保全股份有限公司(疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 被上訴人使用之保全系統主機申告鈕裝置(系爭裝置)，於第一審法院委請兩造合意之工研院鑑定，鑑定結果系爭裝置符合專利侵害鑑定基準之全要件原則，且不適用消極均等論，成立文義侵害。原審採信工研院之鑑定結果。 ● 詎原審所依據判斷基礎之工研院之系爭鑑定報告，係以技術手冊做為參考依據，而非以被上訴人系爭裝置主機本體作為比對基準，上開攸關被上訴人等是否共同侵害上訴人等所享有之系爭專利權之判斷，自屬重要之攻擊防禦方法，然原審未於判決理由項下說明其取捨之意，逕謂被上訴人等所提出之國立台灣大學、國立台灣科技大學出具伊未有侵害系爭專利之鑑定報告為不可採，並遽認伊等有共同侵權行為云云，進而為被上訴人等不利之認定，有判決不備理由之違法。 ● 原判決關於（一）命上訴人中興保全股份有限公司及乙○○連帶給付新台幣三百萬元（二）駁回上訴人中德保全股份有限公司及甲○○對上訴人中興保全股份有限公司及乙○○連帶給付新台幣二千七百萬元請求之上訴暨各該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院。

編號 11	最高法院民事判決 97 年度台上字第 420 號判決
上訴人	源美股份有限公司(系爭新型專利權人)
被上訴人	欣大園藝噴水工具有限公司、逸緯企業有限公司、絜文貿易有限公司(疑似共同侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人主張共同被上訴人生產、銷售之兩款噴水槍(待鑑定對象一與待鑑定對象二)，侵害其新型專利權(系爭專利)。 ● 經兩造合意送由工研院鑑定，認待鑑定對象一（36 英吋噴水槍）與系爭專利母案不符合文義讀取但適用均等論，故可判斷待鑑定對象一落入系爭專利母案之申請專利範圍，待鑑定對象二（即 18 英吋噴水槍）與系爭專利母案不符合文義讀取且不適用均等論，故可判斷待鑑定對象二未落入系爭專利母案之申請專利範圍。 ● 上訴人於原審主張某丙於刑事案件警訊中自承逸緯為欣大之下游組裝工廠，負責代工組裝園藝噴水槍系列產品，...，由逸緯出貨、

	<p>黎文負責辦理出口....，攸關被上訴人是否共同侵害上訴人所享有之系爭專利權之判斷，自屬重要之攻擊防禦方法，然原審未於判決理由項下說明其取捨之意見，逕謂上訴人未能舉證證明被上訴人有共同侵權行為，則上訴人執此主張逸緯、黎文及某甲、某丁應與欣大公司連帶負侵權行為責任，即非有據，進而為上訴人不利之認定，有判決不備理由及認定事實與卷證資料不符之違誤。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。
--	--

編號 12	最高法院民事判決 97 年度台上字第 365 號判決
上訴人	訊凱國際股份有限公司(簡稱訊凱公司，系爭新型專利權人)
對造上訴人	曜越科技股份有限公司(簡稱曜越公司，疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人訊凱主張對造上訴人曜月生產、銷售之兩款散熱器，侵害其新型專利權(一八五五六六號新型專利、二二〇三〇七號新型專利)。 ● 第一審經兩造合意指定鑑定結果略以，...之散熱器產品，其構成要件與系爭一八五五六六號新型專利權之申請專利範圍實質相同，侵權成立；...等散熱器產品，其對應構成要件與系爭二二〇三〇七號新型專利權之申請專利範圍均構成「實質相同」，侵權成立。 ● 附加專利證書號數之標示，為新型專利權人請求損害賠償之前提。...，未經原審查明，能否徒以事後鑑定之結果，於論理上推認曜越生產製造前已可得而知訊凱之系爭專利產品，並命其負損害賠償責任，亦值推敲。 ● 曜越於原審已為上述之抗辯，乃原審並未於理由中說明曜越此項抗辯不足採之理由，遽命曜越不得為之，非無判決不備理由之違誤。 ● 原判決關於(一)駁回上訴人訊凱請求上訴人曜越給...元本息之上訴，...，暨各該訴訟費用部分均廢棄，發回台灣高等法院。

編號 13	最高法院民事判決 96 年度台上字第 1134 號判決
上訴人	精元電腦股份有限公司(疑似侵權被告)
被上訴人	某甲(新型專利權人)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 被上訴人之新型專利雖曾遭六次無效舉發，最高行政法院仍認定該專利有效。 ● 上訴人雖曾與被上訴人簽訂系爭新型專利授權書，但未依約繳交權利金，經被上訴人依法解除授權契約後，仍使用系爭新型專利製造與銷售產品，依專利侵害基準(全要件原則與均等論)，認定侵權成立。 ● 上訴人主張禁反言原則，法院認定不適用禁反言原則。

	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴有理由:原判決就被上訴人重複請求損害賠償額之部分予以廢棄，發回高等法院。
--	--

編號 14	最高法院民事判決 96 年度台上字第 363 號判決
上訴人	精元電腦股份有限公司(疑似侵權被告)
被上訴人	某甲(新型專利權人)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人雖曾與被上訴人簽訂系爭新型專利授權書，但未依約繳交權利金，經被上訴人依法解除授權契約後，仍使用系爭新型專利製造與銷售產品。被上訴人主張上訴人生產、銷售之兩款鍵盤產品(型號 9504 與 9505)侵害其系爭新型專利權。 ● 型號 9504 鍵盤之應用手段、具備功能及達成效果上，皆實質相同於系爭專利之對應者，差異僅屬於非關鍵內容，...，為該技術領域中有通常知識者所能輕易完成，符合均等論(成立均等侵害)。型號 9505 鍵盤與系爭專利兩者利用之方式、功能及結果，實質均屬相同，亦成立均等侵害。 ● 上訴人於事實審抗辯:被上訴人遲至...始請求伊給付懲罰性賠償金，其請求權已因時效而消滅等語，攸關被上訴人能否依上開法條規定為請求，係屬重要之防禦方法。原審未於判決書理由項下記載其取捨之意見，遽依上開法條規定命上訴人連帶給付被上訴人懲罰性賠償金及其利息，亦有判決不備理由之違法。 ● 原判決關於駁回上訴人對於第一審 320 萬元本息之上訴，與命其再連帶給付 30 萬元本息，暨各該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院台中分院。其他上訴駁回....。

編號 15	最高法院民事判決 96 年度台上字第 2817 號判決
上訴人	德保有限公司(新型專利權人)
被上訴人	臨鑑鋼板有限公司、嘉宏機械有限公司(兩者為疑似侵權共同被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人對於原判決提起上訴，雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，徒就原審取捨證據、認定事實之職權行使，所為：「...。難謂被上訴人有侵害系爭專利權之情事。至上訴人所提國立中興大學之鑑定結果及其他攻擊防禦方法，經核均難據為有利於上訴人之認定。是上訴人依專利法相關規定及侵權行為之法律關係，請求被上訴人賠償損害，或拆除機台，不得再裝設，即屬無理等論斷」，指摘其為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷，而未表明該判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理，難認其已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。

	● 上訴駁回。第三審訴訟費用由上訴人負擔。
--	-----------------------

編號 16	最高法院民事判決 95 年度台上字第 2269 號判決
上訴人	德保有限公司(新型專利權人)
被上訴人	金萬成鋼鐵有限公司(疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 本件既經兩造同意由中華營建基金會予鑑定，並以待鑑定對象均不符「文義讀取」、「均等論」，而判斷待鑑定對象未落入上訴人所有之新型專利權範圍。……。被上訴人抗辯系爭浪板產品並無侵害上訴人之新型專利權，洵可採信。則上訴人據以請求被上訴人連帶給付賠償金，即非有據等情，<u>指摘其為不當，並泛言謂為違法，而非表明該判決所違背之法令及其具體內容</u>，……，難認其已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。…，原判決並無何違背法令可言。上訴理由所指該鑑定未就「扣接結構」為分析，<u>仍非具體表明該判決所違背之法令及其內容事實</u>，附此敘明。 ● 上訴駁回。第三審訴訟費用由上訴人負擔。

編號 17	最高法院民事判決 95 年度台上字第 1857 號判決
上訴人	德保有限公司(新型專利權人)
被上訴人	嘉宏機械有限公司(疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人主張被上訴人使用之機器(系爭機器)侵害其新型專利權(系爭專利)，經進行全要件原則之分析比較後認為系爭專利與系爭機器之構成要件有部分不同，遂再進行均等論分析，認定系爭機器結構與系爭專利之申請範圍不相同，無侵害之情事。 ● 查上訴人一再主張機械技師公會於鑑定報告及再鑑定報告中，關於均等論之判斷，均未考量系爭機器與系爭專利之技術間有無置換可能性或置換容易性，徒以技術手段不同即認實質不同，而為系爭機器並未侵害系爭專利之鑑定，不符均等論原則云云，…自屬上訴人重要之攻擊方法。…，原審未徵詢原鑑定機構或其他鑑定機構對該鑑定意見書之意見，詳為調查審認並敘明取捨之理由，亦未說明何以無庸送請中興大學鑑定之理由，遽為不利上訴人之判斷，自欠允洽。…，其事實既未臻明確，本院尚無從為法律上判斷。 ● 原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

編號 18	最高法院民事判決 95 年度台上字第 1886 號判決
上訴人	德保有限公司(新型專利權人)
被上訴人	巨益機械有限公司、展盛發機械有限公司、東亞石棉工業股份有限公司(疑似共同侵權被告)
判決要旨	● 上訴人主張被上訴人購置、使用之機器(系爭機器)侵害其新型專

	<p>利權(系爭專利)，原審認定不適用均等論，侵權不成立。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人主張其於原審已提出訴外...，於九十年間曾以機器照片委託鑑定有無侵害上訴人系爭專利權之鑑定報告，鑑定結果待鑑定物應屬侵害專利權行為，並提出鑑定報告影本為證，乃屬重要攻擊防禦方法，惟原審未說明其取捨之意見，遽為不利於上訴人之認定，已有未合。 ● 原審未詳查審認，即認系爭專利之第一圖一定型滾輪之立體構成圖所示，該專利之技術手段、特徵與保全證據照片所示系爭機器導壓板之橫架框條之技術手段具等效置換性，且該專利申請日期亦早於上訴人系爭專利之申請日期，足見系爭機器所運用之技術並非上訴人系爭專利之技術，核屬習用或公知之事項，進而為不利於上訴人之認定，尚嫌率斷。 ● 原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。
--	---

編號 19	最高法院民事判決 95 年度台上字第 1177 號判決
上訴人	德保有限公司(新型專利權人)
被上訴人	亞欣捲門股份有限公司、嘉宏機械有限公司(疑似侵權共同被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 查上訴人於原審主張嘉宏製、售予亞欣生產使用之系爭機器，係仿冒上訴人取得專利權之浪板製造機。上訴人前以亞欣為被告，請求判令亞欣不得使用置於其工廠內侵害上訴人專利權之系爭機器，經機械工程學會鑑定，...又再經中興大學鑑定結果，皆認有侵害上訴人專利之事實，既經該終局判決所確定，則亞欣自應受該既判力之拘束，...，攸關被上訴人是否侵害上訴人之專利權而應負侵權行為損害賠償責任，係屬重要之攻擊方法。原審未於判決理由項下記載其取捨之意見，遽認被上訴人未侵害上訴人之專利權，已有判決不備理由之違法。 ● 又原審一方面認定嘉宏製、售亞欣公司使用系爭機器之行為，縱有侵害系爭專利權，亦不符「因故意或過失，不法侵害他人之權利」之侵權行為成立要件，...，上訴人不能請求損害賠償，竟又認定上訴人損害賠償請求權已罹於時效而消滅，被上訴人主張時效抗辯於法有據云云，顯有判決理由前後矛盾之違法 ● 原判決除假執行部分廢棄外，發回台灣高等法院台中分院。

編號 20	最高法院民事判決 94 年度台上字第 1064 號
再抗告人	美商應用材料股份有限公司(發明專利權人)
被上訴人	韓商周星工程股份有限公司(疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 相對人所提之上開證物，係就再抗告人之發明專利與相對人之系爭產品，先就全要件原則分析，若不符合，再就均等論分析；若

	<p>符合全要件原則，則系爭產品即有字義侵害，需再進行消極均等論分析與禁反言分析，要件分析中，關於再抗告人之發明專利，其申請專利範圍中各項...，屬相對人生產方法、技術之營業秘密，且該內容揭露相對人關於系爭產品之技術機密，而該技術未經公開，非一般涉及相關技術之人可得知悉，....，合於營業秘密法第二條所稱營業秘密。桃園地院依相對人聲請，禁止再抗告人對上開證物閱覽、抄錄、影印，或預納費用聲請繕本或結本，核屬有據，因以裁定駁回再抗告人之抗告，經核並無適用法規顯有錯誤之情事。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 再抗告駁回。再抗告訴訟費用由再抗告人負擔。
--	---

編號 21	最高法院民事判決 94 年度台上字第 252 號
再抗告人	美商應用材料股份有限公司(發明專利權人)
被上訴人	韓商周星工程股份有限公司(疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 經查閱上開專利侵害鑑定報告，係就再抗告人之發明專利與被上訴人系爭產品，先依全要件原則分析，若不符合，再就均等論分析；若符合全要件原則，則系爭產品即有字義侵害，需再進行消極均等論分析與禁反言分析，要件分析中，關於再抗告人之發明專利，其申請專利範圍中各項與系爭產品均列表比較異同，該鑑定報告關於系爭產品之技術已有論及，屬被上訴人生產方法、技術之營業秘密，桃園地院依相對人聲請，禁止再抗告人對聲證十六號證物閱覽、抄錄、影印，或預納費用聲請付與繕本或節本，核屬有據。 ● 再抗告駁回。

編號 22	最高法院民事判決 93 年度台上字第 71 號
再抗告人	般若科技股份有限公司(發明專利權人)
被上訴人	旭春股份有限公司(疑似侵權被告)
判決要旨	<ul style="list-style-type: none"> ● 上訴人主張被上訴人製造之螺旋槳，侵害其專利權，已提出鑑定報告為證，被上訴人就該等鑑定報告，僅稱上訴人委請鑑定時，未一併提出其於專利舉發案中所闡述系爭專利範圍之文件資料，致該等鑑定機構做出不利伊之鑑定意見，....，並未否認上訴人所送鑑定之螺旋槳非其產製，原審竟以被上訴人抗辯上訴人所送鑑定實物非其生產，而認上訴人所提上開鑑定報告，為不可採，已有可議。....。原審未查明被上訴人製造之螺旋槳軸心是否不屬直線型，徒以上訴人對於除直線傾斜式圓錐形以外之產品類型，已放棄權利，即認其不得再主張被上訴人之產品侵害其專利權，未免速斷。 ● 原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

編號 23	最高法院民事判決 92 年度台上字第 1479 號
--------------	----------------------------------

吳文琳律師

馬志平律師

被上訴人 甲○○

上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十七年十月十四日台灣高等法院第二審判決（九十六年度智上易字第一五號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決關於命上訴人為給付及上訴人昱嘉科技股份有限公司、乙○○不得為製造，上訴人英諾華科技股份有限公司、乙○○不得為販賣之要約、販賣、使用或進出口之行為暨命上訴人負擔訴訟費用部分均廢棄，發交智慧財產法院。

理由

本件被上訴人主張：伊前取得經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）發給之新型第二一八八九號「可使眼珠看似放大之隱形眼鏡(一)」之專利（下稱系爭專利權），專利權期間自民國九十三年一月二十一日起至一〇二年五月三十一日止，並由伊經營之三獅實業股份有限公司生產系爭專利權之產品。詎上訴人昱嘉科技股份有限公司（下稱昱嘉公司）及英諾華科技股份有限公司（下稱英諾華公司）未經伊同意，由昱嘉公司製造、交由英諾華公司販賣與系爭專利權結構相同之「新情 BIGEYES 軟性隱形眼鏡」（下稱 BIGEYES 鏡片），侵害伊之專利權。而上訴人乙○○為昱嘉公司及英諾華公司之負責人，依法應與該二公司負連帶賠償之責等情，爰依專利法第一百零八條準用同法第八十四條第一項、第一百零六條第一項、民法第一百八十四條第二項（於第一審主張同條第一項）、第一百八十五條第一項及公司法第二十三條第二項規定，求為命(一)乙○○與昱嘉公司或英諾華公司連帶給付伊新台幣（下同）一百萬元及其遲延利息，(二)昱嘉公司、乙○○不得為製造，英諾華公司、乙○○不得為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進出口 BIGEYES 鏡片及與系爭專利權申請專利範圍相同產品之判決（被上訴人超過上開範圍之請求，業受敗訴判決確定。又其於第一審聲明僅請求上訴人為金錢給付，於原審追加請求上訴人不得為製造、販賣等行為）。

上訴人則以：系爭專利權功效及特徵，早於七十六年間彩色隱形眼鏡於國內販售時即已具備，美國、日本及我國亦有專利案公開，可見系爭專利權係使用習知技術而為簡易變更，不具進步性或新穎性，不得取得專利。又昱嘉公司早於被上訴人申請系爭專利權前即販售具有相同技術特徵之 1DC、2DC 彩色隱形眼鏡產品，其

後稍加改變而成爲 BIGEYES 鏡片，二者技術特徵並無不同，依法具有先使用權，非系爭專利權效力所及。再被上訴人之產品未標示專利字號，不得請求伊賠償，而伊以習知技術製造上開鏡片，亦無侵害系爭專利權之故意、過失，被上訴人不得請求伊賠償；且被上訴人充其量僅受七十五萬餘元之損害等語，資爲抗辯。原審將第一審所爲被上訴人敗訴之判決，予以一部廢棄，改判命乙○○與昱嘉公司或英諾華公司連帶給付一百萬元本息；並依被上訴人追加之聲明，判命昱嘉公司、乙○○不得爲製造，英諾華公司、乙○○不得爲販賣之要約、販賣、使用或爲上述目的而進出口 BIGEYES 鏡片及與系爭專利權申請專利範圍相同產品之行爲，無非以：查系爭專利權爲被上訴人所有，專利權存續期間自九十三年一月二十一日至一〇二年五月三十一日。系爭 BIGEYES 鏡片係昱嘉公司製造，交由英諾華公司於我國境內銷售。上訴人抗辯系爭專利權之技術，與一九九四年美國第 0000000 號、一九九五年日本實用新案第三二六三一號及我國七十九年第二一三九八九號專利（以下依序簡稱美國、日本、我國專利）所公開之技術特徵相同，系爭專利權欠缺進步性及新穎性，應予撤銷，且有「先前技術阻卻原則」適用，其已向智慧財產局舉發等語，乃係抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第十六條第一項規定，應由法院就其抗辯有無理由自爲判斷。查新型專利侵害之判斷標準，應參酌智慧財產局所頒布之專利侵害鑑定要點，第一審囑託財團法人中國生產力中心（下稱中國生產力中心）爲鑑定，依據侵害判斷程序，參考全要件、均等論、禁反言、先前技術阻卻等原則，比對 BIGEYES 鏡片與系爭專利權結果，認二者敘述之文義相同，符合文義讀取。而系爭專利權並無不利用專利說明所揭示之技術手段，無逆均等論之適用，堪認 BIGEYES 鏡片確係落入系爭專利權範圍內。上訴人雖辯以系爭專利權之技術欠缺進步性及新穎性，其專利權應予撤銷云云，然適用先前技術阻卻原則，判斷待鑑定物品是否落入專利權申請範圍，乃以不符合文義讀取爲前提，BIGEYES 鏡片所利用之技術內容對應系爭專利權申請範圍所主張之技術特徵，符合文義讀取，已如前述，自無先前技術阻卻原則適用；況被上訴人就同一技術，於二〇〇三年二月四日另取得美國 0000000B2 號專利，其時間在上訴人所舉之美國、日本專利之後，而系爭專利則在前述我國專利案之後核發，是被上訴人主張系爭專利權具有新穎性與進步性，否則美國及我國亦不會核予專利，即非無據。上訴人另稱昱嘉公司早於八十九年十二月間所銷售之 1DC、2DC 隱形眼鏡產品，

即具系爭專利權之技術特徵，其後僅稍加改變而成爲 BIGEYES 鏡片，依專利法第一百零八條準用同法第五十七條第一項第二款，昱嘉公司就具有該技術特徵之 BIGEYES 鏡片，自有先使用權，不爲系爭專利權之效力所及等語，並提出發票、出口報單及 1DC、2DC 規格表、客戶證明函及前述美國、日本及我國專利爲證。然上開發票未記載 1DC、2DC 隱形眼鏡之技術特徵爲何，難據以認定與 BIGEYES 鏡片之技術特徵相同；又依 1DC、2DC 規格表及客戶證明函，可知此二款隱形眼鏡，其產品重點在於使眼珠顏色發生變化，與 BIGEYES 鏡片爲使眼珠看起來變大，功能不同。且比較 1DC、2DC 及 BIGEYES 鏡片之外圍直徑、中間空白部分直徑，其中 1DC、2DC 之外圍較小，中間空白部分直徑較大，可知 1DC、2DC 非在使眼珠看起來變大，與 BIGEYES 鏡片技術特徵不同。另日本專利產品，其技術特徵爲於隱形眼鏡瞳孔以外部位施色使眼珠看似放大，與 BIGEYES 鏡片及系爭專利權係將隱形眼鏡之外圍大於眼珠，以防止眼白露出方式達到使眼珠看似變大之特徵亦不相同。而美國專利則使隱形眼鏡範圍擴大至虹膜（眼珠）區周圍，形成可吸收光色之圓環，以遮蔽眼睛之異色邊緣區，讓人看起來年輕健康，係透過遮蔽眼睛之異色邊緣區而非白眼球之方法，與 BIGEYES 鏡片及系爭專利權之技術特徵仍有不同。至於前述我國專利，係在使隱形眼鏡看起來自然，而非使眼球看起來變大。是上訴人抗辯依前開日本、美國及我國專利已公開之技術，其已於被上訴人取得系爭專利權前，先使用同一技術云云，尙非可採。至於國立成功大學、寶島眼鏡永和店函文，亦均無從採爲有利上訴人之證明。而 BIGEYES 鏡片落入系爭專利權範圍，已據中國生產力中心鑑定如上，且上訴人不得以習知技術主張系爭專利權應予撤銷，已如前述，故其再以系爭專利權爲利用習知技術，聲請本院再送該中心鑑定，核無必要；另其聲請本院函詢台北市眼鏡商業同業公會，彩色隱形眼鏡彩色圖中間空白部分，其直徑是否均小於眼珠，圖案直徑是否均大於眼珠，圖案直徑大於眼珠時，是否均會產生放大效果等情，即令爲真，亦不能據以證明上述彩色隱形眼鏡之技術特徵，與系爭專利權或 BIGEYES 鏡片相同，亦無庸調查。再新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被專利物品授權人或特許實施權人爲之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知爲專利物品者，不在此限，爲專利法第一百零八條準用同法第七十九條所明定。本件雖無從認被上訴人於專利物品上標示專利證書號數，然於其起訴時，已提出經鑑定機關鑑定報告，主張上訴

人侵害其專利權，自此時起，上訴人當已可得而知其侵害系爭專利權，而於中國生產力中心鑑定系爭 BIGEYES 鏡片落入系爭專利權範圍後，昱嘉公司、英諾華公司仍繼續製造販賣該鏡片，更係已明知為專利物品，而仍為製造、販賣，則乙○○應依專利法第七十九條但書、民法第一百八十四條第一項前段及公司法第二十三條第二項規定，分別與昱嘉公司、英諾華公司負連帶賠償責任；昱嘉公司與英諾華公司則負不真正連帶責任。又法院依其認定之事實適用法律，乃其固有職權，不受當事人主張之拘束，上訴人之行為已直接侵害被上訴人之專利權，非僅違反保護他人之法律，被上訴人雖主張上訴人應依民法第一百八十四條第二項規定負損害賠償責任，法院仍應職權適用同條第一項前段之規定。未查被上訴人實施系爭專利權通常可取得之利益及昱嘉公司、英諾華公司因製造、販賣系爭 BIGEYES 鏡片所受利益為何，雖均無從認定，而無法依專利法第八十五條第一項計算上訴人應賠償金額，惟當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第二百二十二條第二項定有明文。審酌被上訴人授權訴外人美國嬌生股份有限公司台灣分公司製造、販賣系爭專利權（含於美國取得之專利）及其他二項專利產品，授權期間自九十五年二月六日起至一〇二年五月三十一日止，總授權金額為五百四十三萬一千一百六十元，以三分之一之平均數及授權期間八十八個月計算，授權系爭專利權之金額每月約為二萬零五百七十二元；而迄至九十七年一月十六日仍可於市面購得 BIGEYES 鏡片，被上訴人主張侵權期間自起訴日（九十四年九月三十日）起，算至九十七年一月十六日止，約三十六·五個月，應屬合理，則被上訴人所受損害金額約為七十五萬零八百七十八元。又上訴人於中國生產力中心為鑑定後，仍繼續製造、販賣 BIGEYES 鏡片，乙○○自此時起係故意為侵權行為，被上訴人請求依專利法第八十五條第三項酌定損害額以上之賠償，亦屬有據。審酌被上訴人取得系爭專利權前，昱嘉公司、英諾華公司確已製造、販賣與系爭專利權類似之 1DC、2DC 產品，其沿襲部分製造 1DC、2DC 之技術製造 BIGEYES 鏡片，故意侵害系爭專利權之情節尚非重大等一切情狀，認上訴人應賠償之金額以一百萬元為適當。另昱嘉公司製造、英諾華公司販賣 BIGEYES 鏡片，侵害系爭專利權，且情形仍繼續中，已如前述，則依專利法第一百零八條準用第八十四條第一項規定，被上訴人請求禁止昱嘉公司、乙○○為製造，英諾華公司、乙○○為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進出口 BIGEYES 鏡片

及與系爭專利權範圍相同之產品，亦非無由。從而，被上訴人請求乙○○與昱嘉公司或英諾華公司連帶給付一百萬元及自九十四年十月二十五日起按法定利率計算之遲延利息，暨不得為上述製造，販賣等行為，均為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

惟按於九十七年七月一日智慧財產案件審理法施行前，已繫屬於高等法院之智慧財產民事事件，由該法院依同法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟程序，其效力不受影響，此觀同法第三十七條第一項第一款規定自明。而依該法第十六條第一項規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；同法第十七條規定法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟；另依智慧財產案件審理細則第十二條規定，智慧財產法院以外之法院辦理智慧財產案件，有指定技術審查官協助之必要時，應洽由智慧財產法院指派技術審查官後，以裁定指定之。本件係於智慧財產案件審理法施行前已繫屬於原審，於該法施行後，自應依該法所定程序終結之。查上訴人於事實審抗辯系爭專利權之技術功效及特徵，早於七十六年間彩色隱形眼鏡於國內販售時即已具備，美國、日本及我國亦有專利案公開，系爭專利權係使用習知技術而為簡易變更，不具進步性或新穎性等語。而被上訴人係於九十年六月一日申請系爭專利，依當時適用之專利法第九十八條第二項規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不得申請取得新型專利；違反該規定者，依同法第一百零四條第一款及第一百零五條準用第七十二條第一項規定，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發，由該機關撤銷之。上訴人抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，其已向智慧財產局舉發，則依上說明，原審雖應就其抗辯有無理由自為判斷，但就涉及之技術問題之判斷，是否無必要命智慧財產局參加訴訟或洽由智慧財產法院指派技術審查官協助，尚非無疑。原審未依上述程序處理，而逕自為判斷，已有可議。況其先謂上訴人提出之發票未記載 1DC、2DC 隱形眼鏡之技術特徵為何，難以認定與 BIGEYES 鏡片之技術特徵相同；又稱 1DC、2DC 鏡片與 BIGEYES 鏡片功能、技術特徵不同；繼則稱 1DC、2DC 產品與系爭專利權類似，上訴人係沿襲部分製造 1DC、2DC 之技術製造 BIGEYES 鏡片云云，其自為之判斷亦前後矛盾；另就系爭專利權是否運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易完成，而不具進步性乙節，未

依其技術特徵為判斷，而徒以被上訴人就同一技術，於二〇〇三年二月四日取得美國專利，且系爭專利在上訴人所指我國專利案之後核發為由，判定系爭專利權具有新穎性及進步性，尤屬率斷

。再上訴人製造、販賣之 BIGEYES 鏡片有無落入系爭專利權範圍，與系爭專利權之發給，是否違反上述專利法第九十八條第二項規定，而應予撤銷，核屬二事；中國生產力中心僅認定 BIGEYES 鏡片落入系爭專利權範圍，至於系爭專利權之特徵是否屬彩色隱形眼鏡業界之習知技術，是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，則非屬其鑑定範圍。上訴人就該攸關其抗辯有無理由之事項，聲請原審向該鑑定機關及台北市眼鏡同業公會查詢，原審徒以業經鑑定為由，認無調查之必要，亦嫌粗疏。上訴論旨，指摘原判決關於其敗訴部分為不當，求予廢棄，非無理由。爰依智慧財產案件審理法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中華民國九十八年十二月三十一日

最高法院民事第一庭

審判長法官蕭亨國

法官葉勝利

法官高孟焄

法官鄭玉山

法官黃義豐

本件正本證明與原本無異

書記官

中華民國九十九年一月十三日

E

編號 2

【裁判字號】 98,台上,2349

【裁判日期】 981210

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決

九十八年度台上字第二三四九號

上訴人 甲○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (美商瑟蘭
斯國際股份有限公司)

法定代理人 丙○○
訴訟代理人 謝英士律師
陳哲宏律師
羅淑瑋律師

被上訴人 中國石油化學工業開發股份有限公司
法定代理人 乙 ○
訴訟代理人 黃虹霞律師
陳世杰律師
周書帆律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十八年七月二十一日台灣高等法院第二審判決（九十六年度智上字第三三號）提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決除假執行部分外廢棄，發交智慧財產法院。

理由

本件上訴人主張：伊為中華民國第二七五七二號發明專利「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國七十六年九月十六日起至九十四年四月三日止。系爭專利內容係於製造醋酸之過程中，於碘化物鹽類及銻觸媒存在之羰化反應系統中，使甲醇與一氧化碳反應，透過系爭專利技術可使前述甲醇與一氧化碳間之羰化反應得在低水含量之條件下進行，藉以節省醋酸製程所需之能量、降低原料及觸媒之耗損並增加系統反應速率與生產力。被上訴人明知系爭專利為伊所有，前曾與伊商談專利授權事宜未果，竟未經授權使用系爭專利技術在其高雄縣大社廠之反應器中實際操作，從中獲取暴利。嗣經台灣高雄地方法院（下稱高雄地院）以八十九年度重訴字第一○○五號、九十一年度重訴字第一四號判決認被上訴人之製作方法落入系爭專利範圍，並就其自八十五年十月一日起至八十八年五月十七日止之侵害系爭專利行為，應賠償新台幣（下同）八億九千六百七十九萬七千九百十四元。惟被上訴人仍續使用系爭專利技術生產醋酸產品販售牟利，本件請求損害賠償期間係自八十九年一月二十日起至九十四年四月三日止，伊得請求損害賠償總額為七十三億三千三百萬四千三百三十一元，先請求被上訴人賠償二十億元。爰依專利法第八十四條第一項、民法第一百七十九條

、第一百八十四條第一項規定，求為命被上訴人給付上開金額及加計法定遲延利息之判決（上訴人在第一審起訴請求被上訴人之法定代理人乙○連帶給付部分，經第一審判決其敗訴後，因上訴人未提起上訴第二審，已告確定）。

被上訴人則以：系爭專利非屬甲醇羰化製造醋酸之原始母專利，充其量係美國孟山都公司（下稱孟山都公司）技術之改良，系爭專利部分範圍不具進步性或產業利用性等要件，應不准專利，伊已對系爭專利有效性提出舉發。系爭專利之原始專利權人為美國 Celanese Corporation，該公司於七十六年二月間經西德化學公司 Hoechst AG 併購，並更名為 Hoechst Celanese Corporation。系爭專利於同年九月十六日經核准公告，由 Celanese Corporation 取得專利權。上訴人則係於八十四年十一月二十八日成立，並於八十六年十月三十一日完成更名。上訴人雖於八十七年五月二十二日與 Hoechst Celanese Corporation 共同申請，並經主管機關於同年八月十九日函准轉讓登記及核發變更後專利證書。惟上開轉讓登記不生效力，不得認上訴人已合法受讓取得系爭專利權。又系爭專利係採用添加 I a、II a 族碘化物鹽類或季碘化物鹽類，其中主要為碘化鋰來達成伴同離子效應之方法。而伊所有第五九二八一八號專利則結合過渡金屬碘化物及氫碘酸，並以 AC-02 之螯合作用進一步穩定銻觸媒，乃係從操作經驗中，透過不斷嘗試所獲得之漸進式改良。伊之產量係逐年慢慢增加，與上訴人自稱系爭專利具有產量革命性的直接提升，明顯不同，並無侵害系爭專利權。縱認伊應負損害賠償責任，上訴人請求之損害賠償基準不足採信，且伊亦無故意侵權行為，不得加倍計算賠償金額等語，資為抗辯。

原審將第一審所為上訴人勝訴部分判決廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，無非以：被上訴人引用美國專利第 0000000 號專利案、日本特許公開昭 00-00000 號及歐洲專利 EP0000000 抗辯系爭專利不具進步性；惟相同之事實及證據結合，業經最高行政法院以九十三年度裁字第一〇三五號裁定駁回被上訴人之上訴確定。被上訴人不得再爭執系爭專利權有應撤銷、廢止原因。查系爭專利之特徵即在於藉於反應期間內，維持反應介質中水、碘鹽、醋酸甲酯，及甲基碘之特定組合，提供一種具較習知技術低水含量之酸性產物，且不論在低水含量，或於先前技藝之醋酸製程下之相對高水含量，皆具有高催化劑安定度之特性，即其可抗拒催化劑由反應介質中沉澱出。因此可提供一種較廣範圍操作條件之選擇，該技術領域中從業者可依成本、產量或

其他商業因素等作最佳條件之選擇，難謂系爭專利申請專利範圍不合實用。況系爭專利說明書第二五頁表V中亦有列出各種碘化物來源，其中包括季碘化物鹽類及I a、II a族金屬碘化物鹽類。查系爭專利說明書已具體列出技術內容，並有實施例佐證，難謂申請專利範圍尚未達產業上實施之階段，而不具產業利用性。上訴人既登記為系爭專利權人，不得否認其為專利權人之地位。參系爭專利申請專利範圍第一項記載文義，及關於其所使用之連接詞語法為「週期表I a族及II a族金屬組成之」團中一員之碘化物，應認申請人此部分所表示之成分組合，僅限於該請求項中記載之週期表I a族及II a族金屬碘化物。又系爭發明說明實例2中記載關於表V中使用各種不同碘化物鹽類之效應，均列出單一碘鹽，且係以單一碘化物鹽類之重量百分比作為組成比例等內容，應認申請專利範圍已明確限定為季碘化物鹽類，或單一之週期表I a族或II a族金屬碘化物鹽類之重量百分比，而不得任意擴張為涵蓋其複數之組合，或季碘化物鹽類與週期表I a族及II a族金屬碘化物鹽類以外之碘化物。上訴人聲請一審法院以九十五年度聲字第五二四號裁定准予保全證據，經囑託高雄地院保全被上訴人公司自八十九年一月二十日起至九十四年四月三日止五年餘期間之線上反應液分析資料（下稱系爭分析資料），由系爭分析資料與上開專利之申請專利範圍比對，可知系爭分析資料「銻」「甲基碘」「水」及「醋酸甲酯」之數值符合文義讀取，均落入上訴人申請專利範圍第一項之範圍，且「碘離子」之數值亦落入上訴人「碘化物鹽類」之申請專利範圍第一項。即依系爭分析資料顯示，被上訴人反應液之成分及組成，除碘化物鹽類（其須為季碘化物鹽類或週期表I a族及II a族金屬組成之團中一員之碘化物）外，其餘成分幾落於系爭專利申請專利範圍。惟關於系爭分析資料數據碘離子三·八七至八·六九wt%濃度，應係指有效溶解之碘鹽所對應之碘離子濃度，而其對應之金屬或帶正電之離子為何暨其組成，並無法僅依據該碘離子濃度以為確定，此觀諸上訴人提出專家證人ROY T.EBY、FRANK. PAULIK、RICHARD V.PORCELLI之書面聲明及ROY T.EBY、FRANK. PAULIK在高雄地院九十一年度重訴字第一四號事件所為證詞，及RICHARD V.PORCELLI之證稱情節，其對該碘離子之來源均僅為推測，尚無法為確定。又系爭專利權範圍，關於重量比約二%至二〇%之碘化物鹽類，應限於單一季碘化物鹽類，或單一週期表I a族或II a族金屬對應之碘化物鹽類，則被上訴人於系爭分析資料數據中之碘化物鹽類重量百分比濃度，是否落入系爭專利權範圍，尚無法證明。另參酌系

爭專利說明書在發明說明中記載及揭露內容，且在發明說明之表 V 中並列出包括過渡金屬碘化物鹽類在內之各種碘化物來源，但就「季碘化物鹽類及以一個週期表上 I a 族及 II a 族金屬所組成之碘化物鹽類」以外之碘化物鹽類之技術，並未記載在申請專利範圍，應視為貢獻給社會大眾，不得依系爭分析資料數據之碘離子濃度，認定與系爭專利之碘化物鹽類技術特徵實質均等，而符**均等論**之專利侵害。綜上，依系爭分析資料所示，尙無法證明被上訴人有侵害系爭申請專利範圍第一項。而系爭申請專利範圍第二至五項為第一項之附屬項，系爭分析資料既無法證明被上訴人構成侵害系爭申請專利範圍第一項，自亦無法證明侵害系爭專利申請專利範圍第二至五項。從而，上訴人依侵權行為與不當得利法律關係請求被上訴人給付二十億元，及加計法定遲延之利息，為無理由，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

惟查上訴人於原審主張被上訴人使用 AC-02 會形成系爭申請專利範圍第一項所示之「季碘化物鹽類」，且其估量會落入百分之二至百分之二十範圍，並提出上訴人之專利說明書、美國 US0000000、US0000000 號專利說明書影本各一份為證（見原審卷(六)一五一至一五三頁），核屬重要之攻擊方法，且被上訴人亦自承伊使用之 AC-02 不能產生伴同離子效應，乃利用螯合作用，與銻觸媒形成錯合物，以穩定銻觸媒等語，且證人 Epstein 亦證稱被上訴人自一九九八年開始使用 AC-02 專利云云（見一審卷(四)一七三、三四頁反面），果爾，則被上訴人使用 AC-02 會否形成系爭專利申請專利範圍第一項所示之「季碘化物鹽類」，與上訴人得否為本件請求，所關頗切，即非無再予探求之餘地。原審未於理由項下說明其取捨意見，已有判決不備理由之違誤。其次，原審先則謂依被上訴人系爭分析資料數據，其「銻」、「甲基碘」、「水」及「醋酸甲酯」之數值符合文義讀取，均落入上訴人申請專利範圍第一項之範圍，且「碘離子」之數值亦落入上訴人「碘化物鹽類」之系爭申請專利範圍第一項。後又謂被上訴人反應液中碘化物鹽類之重量百分比濃度，是否落入系爭專利權範圍，尙無法依據系爭分析資料數據證明之，就被上訴人之反應液中究係含有「碘離子」或「碘化物鹽類」之認定不一，且被上訴人有無侵害系爭專利之判斷，亦前後矛盾。再者，觀諸上訴人提出專家證人 ROY T. EBY、FRANK. PAULIK、RICHARD V. PORCELLI 之書面聲明及 ROY T. EBY、FRANK. PAULIK 在高雄地院九十一年度重訴字第一四號事件所為證詞，及 RICHARD V. PORCELLI 之論述情節（見一審卷(四)二六至三四頁、六三至七四頁、卷(七)一三七至一六九頁、卷(七)二〇

九至二二九頁、卷(五)一八六至二三九頁、卷(四)九至二八頁)，除證人 RICHARD V. PORCELLI 提出書面陳述外，並證稱被上訴人在操作此物質區間時，是在上訴人專利區間範圍內，而且裡面使用到 I a 族及 II a 族的金屬碘化鹽，還有季碘化物等語（同上卷(四)十二頁正反面）外，其他證人似未言及被上訴人之碘離子來源，**乃原審徒以被上訴人之碘離子來源，均僅為推測無法為確定云云，遽為上訴人不利之判決，顯與卷內資料不符，亦有認定事實未憑證據之違法。**上訴論旨，執此指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中華民國九十八年十二月十日

最高法院民事第四庭

審判長法官劉延村

法官許澍林

法官黃秀得

法官許正順

法官魏大曉

本件正本證明與原本無異

書記官

中華民國九十八年十二月二十三日

K

編號 3

【裁判字號】	98,台上,1857
【裁判日期】	981008
【裁判案由】	侵害專利權有關財產權爭議
【裁判全文】	

最高法院民事判決 九十八年度台上字第一八五七號

上訴人 義善實業有限公司
兼法定代理人 甲○○
共 同
訴訟代理人 許儷淳律師
被上訴人 乙○○

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國九十八年五月十四日智慧財產法院第二審判決（九十八年度民專上字第五號），提起上訴，本院判決如下：

主文
上訴駁回。
第三審訴訟費用，由上訴人負擔。

理由
本件被上訴人主張：伊為經濟部智慧財產局專利證書新型第二〇三六七四號「卡固接合器」新型專利（中華民國專利公報公告編號：五三四二三六，申請案號：000000000，下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國九十二年五月二十一日起至一百零一年六月六日止，伊與其夫黃宏益共同經營皇品企業社，從事前揭專利產品之生產銷售，上訴人義善實業有限公司（下稱義善公司）及其法定代理人即上訴人甲○○明知系爭專利為伊所有，乃於九十三年十二月及自九十四年八、十月間，向伊購買系爭專利之小吧椅腳產品（下稱系爭專利產品），未經伊同意，私自生產製造與系爭專利權產品相同之小吧椅（下稱系爭被控侵權產品），並對外銷售等情，爰本於公司法第二十三條、專利法第一百零八條準用第八十四條、同法第八十五條第三項之法律關係，求為命上訴人連帶給付伊新台幣（下同）三百萬元，並加計法定遲延利息之判決（第一審判決上訴人敗訴，上訴人聲明不服；原審廢棄超過一百五十二萬六千六百四十三元部分，並駁回被上訴人其餘之訴與上訴人之其餘上訴。上訴人就其敗訴部分，聲明

不服)。

上訴人則以：系爭專利違反修正前專利法第九十八條第一項第一款及第二項規定，依法應予以撤銷。且伊生產之系爭被控侵權產品，乃依上訴人甲○○所有之中華民國專利證書新型第M二八六六二二號專利(下稱六二二號專利)所製作，並非依系爭專利所為，況系爭被控侵權產品既係伊依客戶需求製作，且系爭專利產品亦未於產品上標示專利字號等，故伊並非故意侵害被上訴人之系爭專利權等語，資為抗辯。

原審審理結果，以：兩造對於被上訴人取得系爭專利權，系爭專利且於九十六年二月二十一日專利公報為申請專利範圍事項之更正，而上訴人甲○○於九十五年二月一日取得六二二號專利等事實，並不爭執，復有被上訴人提出之中華民國專利公報、專利證書為憑。經查，由系爭專利申請專利範圍第一項之技術特徵與申請案號 00000000 號「椅架之結構改良」專利(下稱引證

案)技術內容比較結果，其中系爭專利申請專利範圍第一項所載之「一種卡固接合器，係具有一個以上之塊體構成，該些塊體於一側設有一擋板，該擋板旁側則設有一承板，承板上方設有一缺口，擋板與承板形成一落差，而有高低之分，而使該些塊體擋板與承板對應疊合組成，並於該接合器預定位置處固接一支以上的支撐腳，而達減少材積之目的者」之技術特徵，皆已揭露於引證案之中，二者唯一不同處在於系爭專利承板上方設有一缺口而該缺口係連設於擋板旁側，而引證案之對應結構階級抵緣(二三四、二四四)上方雖設有一缺口，然該缺口與其本體之平切緣(二三二、二四二)間顯間隔有一延伸部(二三三、二四三)距離，故該缺口乃設於平切緣(對應於系爭專利之擋板)前方旁側，而非連設於擋板旁側。準此，系爭專利申請專利範圍第一項與引證案相較仍有結構差異，故系爭專利申請專利範圍第一項具有新穎性。又系爭專利申請專利範圍第二項與引證案相較，如原判決附表二所示亦有結構差異(其結構差異處與前述第一項請求項結構差異者相同)，故系爭專利申請專利範圍第二項亦具新穎性。另外，比較引證案與系爭專利之形狀，在儲存及堆疊時，系爭專利較引證案亦具有節省空間之優點。是兩案結構上仍具有差異，且系爭專利之結構特徵較引證案具有可穩固被支撐以利於組裝作業、材料及重量較小、堆疊時可節省空間等優點，具有功效增進，自具進步性。至於引證案既不足以證明系爭專利申請專利範圍第一項獨立項不具進步性，自亦無法證明依附於該第一項獨立項之第二項附屬項，不具進步性。從而，系爭專利並未違反修正前專利法第九十八條第一項第一款及第二項規定，系爭專利權並不

具有應撤銷、廢止之原因。次查，系爭被控侵權產品所有要件均為系爭專利申請專利範圍第一項所對應之要件文義所讀入，故系爭被控侵權產品落入系爭專利申請專利範圍第一項之文義範圍。且系爭被控侵權產品所有要件均為系爭專利申請專利範圍第二項所對應之要件文義所讀入，故系爭被控侵權產品落入系爭專利申請專利範圍第二項之文義範圍。又上訴人並未針對被上訴人主張系爭被控侵權產品與系爭專利申請專利範圍符合文義讀取，而提出是否適用逆均論等之抗辯，故上訴人辯稱系爭產品未構成系爭專利權侵害云云，自無可採。另自技術手段、功能及結果之分析可知，系爭專利與系爭被控侵權產品的最終結果，雖都是提供一種卡固結合器，且兩者所運用的技術手段及其功能均相同。因此，系爭專利與系爭被控侵權產品不僅符合「文義讀取」，且未適用「逆均等論」，而應判斷系爭被控侵權產品落入系爭專利專利範圍。被上訴人所提台灣省機械技師公會之鑑定報告書（下稱系爭鑑定報告），認系爭被控侵權產品落入系爭專利之申請專利範圍，洵為可採。至於上訴人甲○○為上訴人義善公司之法定代理人，上訴人自承與葳仕國際有限公司（下稱葳仕公司）接洽、代工等語，則上訴人甲○○對上訴人義善公司委託他人加工、製造並出賣侵害系爭專利權之產品等事實，應知之甚詳。而被上訴人主張上訴人義善公司曾向皇品企業社購買系爭專利產品，已據其提出義善公司採購單影本等件為證，且上訴人甲○○對其上所簽名不爭執。再者，上訴人亦自承上訴人義善公司販賣予葳仕公司之吧椅，即為第一審法院保全證據所扣得之吧椅（即系爭被控侵權產品）等語，第一審法院並將上開扣得之系爭被控侵權產品送請鑑定，而鑑定結果確認侵害系爭專利權，則系爭被控侵權產品侵害系爭專利權自明，故上訴人二人明知並故意侵害被上訴人之系爭專利權甚明。又查，本件被上訴人選擇依上訴人因侵害行為所得之利益，為其損害賠償之數額，並主張依上訴人義善公司出賣予葳仕公司之侵害系爭專利權產品數量及價額，計算上訴人義善公司應損害賠償之數額。按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依得心證定其數額，民事訴訟法第二百二十二條第二項定有明文。又上訴人並非僅以販賣系爭被控侵權產品為唯一之營業項目，尚有經營其他項目，且上訴人所銷售各類物品之成本，或係向他人購入後銷售，或係自行製造銷售，其各種類物品之成本及營業利益不相同，毛利率或營業費用亦各不相同，尚難以將上訴人之營業費用分攤於系爭被控侵權產品之上，據以計算出上訴人義善公司銷售系爭被控侵權產品之營業淨利，是被上訴人因上訴人義善公

司侵權行為而生所失利益之損害，其數額之證明即屬有重大困難。而財政部每年均就營利事業各種同業，核定利潤標準，作為課徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，可謂係依統計及經驗所定之標準。爰斟酌上訴人義善公司關於本件系爭被控侵權產品部分，為家具及裝設品製造商，系爭被控侵權產品經上訴人售出後，在通常情形，其所可能取得之利潤，至少應為同業利潤標準。而依財政部所頒九十五年度同業利潤標準表所示，木製家具及裝設品製造商之同業利潤標準淨利率為百分之八，即得採之為計算被上訴人所失利益之損害額之依據。本件兩造對於上訴人 C C P 一七〇一每箱以一千零十五元計算售價，C C P 一七〇二每箱以一千二百零七元計算售價，已達成合意；而 C C P 一七〇一之銷售量為三千一百九十七箱，C C P 一七〇二之銷售量則為七千一百九十三箱，依上揭同業利潤標準表所示百分之八之淨利率計算，被上訴人因上訴人侵權行為而生所失之利益之損害額應為九十五萬四千一百五十二元。再依上訴人義善公司之侵害情節，依專利法第一百零八條準用同法第八十五條第三項規定，另酌定〇·六倍之懲罰性損害賠償金，則被上訴人得向上訴人義善公司請求損害賠償為一百五十二萬六千六百四十三元。未查，「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」，公司法第二十三條第二項定有明文。按公司法第二十三條所定公司負責人對於第三人之責任，乃基於法律之特別規定，異於一般侵權行為，就其侵害第三人之權利，原不以該董事有故意或過失為成立之條件。上訴人義善公司法定代理人為上訴人甲〇〇，且上訴人二人自承上訴人義善公司係由上訴人甲〇〇與葳仕公司接洽（販賣或販賣之要約），代工部分亦由甲〇〇接洽等語，則上訴人甲〇〇既處理有關公司事務之代工與販賣系爭被控侵權產品，即應與上訴人義善公司對被上訴人負連帶損害賠償責任，不以上訴人甲〇〇有何故意或過失為限。綜上所述，被上訴人請求上訴人義善公司、甲〇〇連帶給付一百五十二萬六千六百四十三元本息，為有理由，應予准許，並說明其餘攻擊防禦方法經審酌後，認與判決結果不生影響，毋庸逐一論述，爰維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回上訴人之上訴，經核於法洵無違誤。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 八 年 十 月 八 日

編號 4

【裁判字號】 98, 台上, 1079

【裁判日期】 980618

【裁判案由】 排除侵害等

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十八年度台上字第一〇七九號

上 訴 人 德保有限公司

法定代理人 丙〇〇

訴訟代理人 林世祿律師

被上 訴人 喬利鋼鐵工業股份有限公司

兼法定代理人 甲〇〇

共 同

訴訟代理人 林玲珠律師

被上 訴人 嘉宏機械有限公司

兼法定代理人 乙〇〇

上列當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於中華民國九十七
年十月二十八日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十五年度
智上字第一八號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決除假執行部分外廢棄，發交智慧財產法院。

理由

本件上訴人主張：伊係新型第一〇五一八五號「壁紙包含發泡材
料於浪板內層之浪板製造機結構」之專利權人，專利權期間自民
國八十三年九月二十一日起至九十五年四月十三日止。被上訴人
甲〇〇為被上訴人喬利鋼鐵工業股份有限公司（下稱喬利公司）
之負責人，置於南投縣草屯鎮〇〇路九六〇號喬利公司工廠內之
二台機器（下稱第一、二台機器），及置於斜對面新廠內之乙台
機器設備，係由被上訴人嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）及
其負責人即被上訴人乙〇〇製造，分別於八十八年及九十年以前
即運抵喬利公司組裝，被上訴人等共同侵害伊專利權，依民法第
一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條、專利法第
一百零八條準用第八十四條第一項、第八十五條第一項第二款、

第三項規定，應賠償伊損害。茲先請求自九十年一月起至九十三年五月止計三年五個月之損失，以系爭機器每月停產扣除進料成本後之實際損害新台幣（下同）一百七十一萬六千元計算，伊因系爭三台機器所受之損害高達二億一千一百零六萬八千元，因被上訴人無力全額賠償，暫請求千分之八之賠償額等情，爰求為命被上訴人連帶給付一百六十八萬八千五百四十四元並加計法定遲延利息之判決（上訴人另請求共同被告黃明利為給付及請求被上訴人將系爭機器及成品拆除、銷燬，不得再裝設使用等部分，經第一審判決其敗訴後，未據聲明不服，已告確定）。

被上訴人則以：系爭三台機器與上訴人之專利範圍不同，未侵害其專利權。又上訴人前以第一、二台機器侵害其專利權，起訴請求伊賠償，經台灣南投地方法院以九十年度重訴字第一三三號判決其敗訴確定（下稱第一三三號判決），自不得再重行起訴；況其請求權亦罹於二年時效等語，資為抗辯。

原審將第一審判決關於命被上訴人連帶給付一百六十八萬八千五百四十四元本息部分廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，無非以：按以訴為不合法而予以駁回之確定裁判，非所謂關於訴訟標的之判決，故因不繳裁判費或繳不足額致其訴被駁回者，無論其係由第一審，抑由第二審駁回，均得更行起訴。上訴人前就第一、二台機器起訴請求被上訴人賠償，雖經第一三三號判決其敗訴，並經原法院以九十二年度重上字第六五號裁定（下稱第六五號裁定）駁回上訴，惟第二審係因上訴人未依限補繳第一、二審裁判費而裁定駁回上訴，是第一審關於訴訟標的之裁判，已因第二審以未繳納裁判費不合法駁回而不存在，上訴人自得再行起訴。次查，上訴人主張系爭三台機器均落入系爭專利範圍，侵害其專利權等情，為被上訴人所否認，而其提出之國立中興大學鑑定報告書，及第一審法院囑託台灣經濟研究院所為鑑定（下稱中興大學等之鑑定），雖均認系爭三台機器侵害其專利權，但經囑託台灣省機械技師公會（下稱技師公會）鑑定，則認為系爭三台機器結構與上訴人之專利範圍不同。查中興大學等之鑑定均係依經濟部智慧財產局自九十三年十月五日起停止適用之「專利侵害鑑定基準」辦理，技師公會則依據該局新制訂之「專利侵害鑑定要點」為鑑定，而該局函文說明新制訂之「專利侵害鑑定要點」係有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，是中興大學等之鑑定，其程序即有瑕疵，應不予採用。而依「專利侵害鑑定要點」，鑑定步驟首為解釋專利申請範圍，再解析申請專利範圍之技術特徵，與解析待鑑定對象之技術內容，基於全要件原則分析是否符合文義讀取，若不符合，需再續作均等論分析，及考量禁反言原則

或先前技術阻卻；若符合，則該待鑑定物即進入逆均等論分析。經查，系爭專利權結構主要元件為輸送機架、架體、支架、座板、成形槽、上支輪、下支輪、固定架、導槽架、定位皮帶、輸送皮帶、下輸送帶、輸送帶導輪、壁紙架、壁紙導輪；系爭機器與之比對，於獨立項未完全符合，即未符合專利申請專利範圍獨立項之文義讀取，應依專利均等論，進行系爭機器與系爭專利在技術手段、功能及達成效果間之均等分析，必須基於當時一般同業人士所處之技藝環境下，構成實質之均等時，方能符合專利均等論所定義之侵害。系爭機器與系爭專利於申請專利要件編號第三至第七項及第十一項之專利均等論分析，均實質不同，不適用均等論，未落入專利權範圍，自無須再進行禁反言或先前技術阻卻之分析。技師公會鑑定結論認為系爭機器與系爭專利不同，應屬可採。從而，上訴人依專利法第一百零八條準用第八十四條第一項、第八十五條第一項第二款、第三項、民法第一百八十五條及侵權行為法則，請求被上訴人連帶賠償一百六十八萬八千五百四十四元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，即屬無據，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

惟按當事人得依聲請法官迴避之原因拒卻鑑定人。聲明拒卻鑑定人，應舉其原因，向選任鑑定人之法院或法官為之；前項原因及前條第二項但書之事實，應釋明之。民事訴訟法第三百三十一條第一項、第三百三十二條分別定有明文。而關於鑑定人之規定，除第三百三十四條及第三百三十九條外，於法院囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定者，準用之，同法第三百四十條第一、二項亦有明定。是上述有關拒卻鑑定人之規定，於法院囑託機關、團體為鑑定時，自亦在準用之列。又「拒卻鑑定人之聲明，是否正當，依同法第三百三十三條所示，自應由受訴法院或受命推事（法官）、受託推事（法官）明予裁定，不得僅以進行訊問或廢止訊問，默示其以拒卻為不當或正當，否則即不得遽以該鑑定之結果為判決之基礎」，本院著有四十三年台上字第六四二號判例可資參照；故當事人向受訴法院聲明拒卻法院囑託為鑑定之機關、團體時，法院應就其聲明是否正當，明予裁定，否則，即不得以該項鑑定之結果為判決之基礎。查上訴人於九十六年一月二十五日、同年二月二十七日即依民事訴訟法第三百三十一條第一項、第三百三十二條規定，以同法第三十三條第一項第二款規定為由，拒卻技師公會為鑑定，並提出民事判決、技師公會另案之鑑定報告以為釋明（見原審卷(一)一三九頁至一四九頁、一五六頁及一六三頁以下），同年五月九日及九十七年十月七日復以書狀同申前旨（見原審卷(二)三頁、二七二頁至二七三頁），乃原

審未就其聲明是否正當為裁定，即逕以技師公會之鑑定為判決基礎，自屬違背法令。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。又智慧財產權法院組織法、智慧財產案件審理法及同法施行細則已於九十七年七月一日施行，本件屬於智慧財產權法院組織法第三條第一款所定之民事訴訟事件，爰依智慧財產案件審理法施行細則第五條第一項規定，發交智慧財產法院。再上訴人前就第一、二台機器起訴請求被上訴人賠償其損害，經第一三三號判決認其訴為無理由而予以駁回（見一審卷(一)六五頁以下），上訴人嗣對該判決提起上訴，第六五號裁定理由雖指上訴人於第一審起訴及提起第二審上訴均未繳足裁判費云云，惟其主文僅駁回上訴人之上訴（同上卷六〇頁），該第一三三號判決似未經廢棄；而該判決屬實體裁判，非如原審所稱係以上訴人之訴為不合法而予以駁回，該判決如已確定且有效存在，則於兩造間發生如何之拘束力，攸關本件之裁判，案經發回，請併予究明。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月 十 八 日
最高法院民事第一庭
審判長法官蕭 亨 國
法官葉 勝 利

本件正本證明與原本無異
書記官

中 華 民 國 九 十 八 年 七 月 七 日
Q

編號 5

【裁判字號】 98,台上,1095

【裁判日期】 980618

【裁判案由】 損害賠償等

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十八年度台上字第一〇九五號
上 訴 人 必翔實業股份有限公司
法定代理人 丙〇〇
訴訟代理人 劉緒倫律師

呂偉誠律師

被 上 訴 人 建迪企業股份有限公司

兼法定代理人 乙○○

被 上 訴 人 甲○○

共 同

訴訟代理人 紀復儀律師

王世宏律師

上列當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國九十七年十二月二十三日台灣高等法院第二審更審判決（九十七年度智上更(一)字第第七號），提起上訴，本院判決如下：

主文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理由

本件上訴人必翔實業股份有限公司（下稱必翔公司）主張：伊研發「四輪 T 型把手殘障用車」（命名為「電動代步車」），其中關於「變速箱與馬達連結結構」已申請第一四八七三二號新型專利（下稱系爭專利），期間自民國八十八年六月十一日起至九十七年五月九日止。被上訴人建迪企業股份有限公司（下稱建迪公司）未經伊同意或授權，擅自將之利用於其所產製之 H S - 6 8 6、H S - 5 8 0 電動代步車，致伊受有自取得系爭專利權之日即八十九年九月十八日起至檢察官九十一年五月八日查扣止之損害新台幣（下同）九千一百零六萬三千二百十元，及業務上信譽損害一百萬元。又被上訴人乙○○、甲○○分別為建迪公司董事長、總經理，均實際負責該公司業務之執行，應與建迪公司負連帶賠償責任等情，爰依專利法第五十六條第一項、修正前專利法第一百零五條準用第八十八條第一項、第八十九條第一項第三款、第八十九條第二項及公司法第八條、第二十三條等規定，求為禁止建迪公司製造、為販賣之要約、販賣，使用或為上述目的而進口系爭專利物品及其他侵害該專利之行爲，暨命建迪公司、乙○○、甲○○（下稱建迪公司等三人）連帶給付九千二百零六萬三千二百十元，及自準備四狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息之判決（第一審判命建迪公司、甲○○應連帶給付二百六十九萬五千七百十一元，及建迪公司自九十四年五月十七日、甲○○自同年月十八日起算法定遲延利息，駁回必翔公司其餘請求；必翔公司僅就駁回其請求乙○○連帶給付六千零四十四萬三千四百七十九元及建迪公司、甲○○連帶給付五千七百七十四萬七千七百

六十八元本息部分，提起上訴，其餘敗訴部分，並未聲明不服，已告確定；建迪公司及甲○○則僅就其第一審判命其連帶給付之敗訴部分，提起上訴；建迪公司就判命其不得製造、販賣、使用或為上述目的而進口系爭專利物品敗訴部分，並未聲明不服，亦已告確定；必翔公司嗣於原審就其上訴部分之給付，擴張利息請求自起訴狀繕本送達翌日起算。發回更審前第二審，建迪公司等三人就其敗訴部分四百九十六萬七千九百五十七元上訴，必翔公司僅就其敗訴部分之二千萬元上訴，其餘敗訴部分，並未聲明不服，亦已告確定；必翔公司就原審駁回其請求建迪公司、乙○○、甲○○連帶給付新台幣二千四百九十六萬七千九百五十七元本息之上訴及該部分擴張利息之訴，提起上訴）。

被上訴人建迪公司等三人則以：系爭專利乃襲用技術，伊已提出舉發案，上訴人不得享有專利權；況上訴人未於系爭專利物品或包裝上標示專利證書號數，致伊不知侵害專利，自不得請求損害賠償等語，資為抗辯。

原審審理結果，以：上訴人必翔公司主張被上訴人建迪公司所產製之HS-686、HS-580電動代步車中變速箱及馬達與系爭專利之申請專利範圍實質相同，侵害伊之專利權，而被上訴人乙○○、甲○○分別為建迪公司之負責人、總經理等情，為建迪公司等三人所不爭執，並有系爭專利證書及專利說明書、建迪公司產品型錄及公司網頁產品介紹、財團法人工業技術研究院鑑定報告可稽，堪認真實。又建迪公司所提舉發案，分別經經濟部智慧財產局審定不成立、經濟部訴願審議委員會駁回其訴願、台北高等行政法院及最高行政法院分以九十三年度訴字第一五〇二號、九十六年度判字第一四六五號判決駁回建迪公司之訴及其上訴確定。又上訴人主張建迪公司產製之HS-686、HS-580電動代步車內「變速箱與馬達連結結構」零件，與上訴人系爭專利申請範圍，依均等論之適用，兩者實質相同，亦有中國機械工程學會、財團法人工業技術研究院之鑑定報告書可考。建迪公司、乙○○對上開實質相同之鑑定結果並未爭執，並陳明迄九十一年五月八日遭取締即未再使用該零件。準此，客觀上分析比對適用均等論結果，足證上訴人主張其系爭專利權自八十九年九月十八日取得專利之日起迄九十一年五月八日止遭受侵害事實，固堪採信。惟比較八十三年一月二十一日修正施行之專利法第八十二條規定與八十六年五月七日修正專利法第八十二條（即現行專利法第79條）增訂之但書規定（自九十一年一月一日施行），依同法第一百零五條為新型專利所準用。因此無論在九十一年一

月一日修法施行前、後侵害專利權，均以侵害人是否明知或可得而知為專利品，以定是否應負損害賠償之責。查上訴人自承於我國獲得專利七十件，並自認未於系爭專利物件上標示專利證書號碼，僅於電動車及型錄上標示專利警語，亦不曾發函警告建迪公司告知不得使用系爭專利零件產製電動代步車。按電動代步車為小型交通工具，其零件專利多達七十種，系爭零件寄藏於車體內部，與單一整體新型專利品可一目了然不同，既未標示專利權證書號碼於車體上或型錄上，僅憑空泛警語，外觀上不易察覺有專利權存在。上訴人主張八十九年九月十八日取得系爭專利權起即遭侵害，但遲至九十一年五月八日始報警取締，足證細小專利零件如無專利證號，外人實難察知。建迪公司於上開期日遭取締後，即刻停止使用系爭專利零件。此由上訴人以該期日為計算損害賠償之末日，可得印證。而系爭專利範圍為一種變速箱與馬達連結結構，包括有一傳動軸桿、軸承、接塊、齒桿。上訴人將建迪公司產製之電動代步車送請中國機械工程學會鑑定，提出告訴後，復經台灣桃園地方法院檢察署檢察官函請財團法人工業技術研究院鑑定，兩者依全要件分析原則鑑定結果，均認四要件當中僅一項相同，三項不同。縱認國內專利資料庫之電腦查閱檢索已普及，建迪公司理當查知系爭變速箱與馬達連結零件有他人專利權，惟依原判決附件一所示，上訴人之專利範圍與建迪公司所產製之產品，依電腦資料庫所存留者之專利範圍，亦僅依文義說明及相關圖說等客觀要件，可供參考。四個要件已有三個不同，尚難推認建迪公司無法諉為不知。上開二鑑定機構依據經濟部智慧財產局判定當時尚未公告停止適用之「專利侵害鑑定基準」為鑑定，首先分析待鑑定物之基本要件，認與系爭權利範圍不符合全要件原則，則再續以均等論分析。經進行全要件之分析比較後認為系爭專利與待鑑定物之構成要件有部分不同，遂再進行均等論分析，即針對待鑑定物與系爭專利權之間構成要件差異部分，在功能、技術、手段及達成效果間之差異比較，認構成實質之均等論所定義之侵害，有上開二鑑定報告可考。上開均等論之認定乃鑑定機構事後分析，兼含價值判斷，建迪公司產製電動代步車時，電腦資料庫並無此部分均等效之資料可以查閱。建迪公司、乙○○雖認鑑定結果實質相同正確，但此為事後對鑑定分析報告之意見，尚難據以反推行為時即知悉有侵權情事。準此，建迪公司等辯稱不知系爭「變速箱與馬達連結結構」零件，上訴人具有專利權，亦無可得而知之情事，其等不負損害賠償之責等情，為屬可採。既屬不負賠償之責，則損害額若干，即無審認必要。並說明

其餘攻擊防禦方法，與判決結果不生影響，不逐一審酌，爰將第一審所命被上訴人建迪公司、甲○○給付二百六十九萬五千七百一十一元本息部分之判決予以廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，並駁回上訴人請求命被上訴人等三人再連帶給付二千二百二十七萬二千二百四十六元之本息之上訴及擴張之訴，經核於法並無違誤。上訴論旨，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決對其不利部分違背法令，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月 十 八 日

最高法院民事第四庭

審判長法官許 澍 林

法官黃 秀 得

法官魏 大 曉

法官陳 碧 玉

法官王 仁 貴

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月 三 十 日

E

編號 6

【裁判字號】 98,台上,997

【裁判日期】 980604

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十八年度台上字第九九七號

上 訴 人 美裔瑟蘭斯國際股份有限公司 (Celanese International Corporation)

法定代理人 陳雅惠 (在中華民國境內之法定代理人)

訴訟代理人 謝英士律師

陳哲宏律師

羅淑瑋律師

被上訴人 中國石油化學工業開發股份有限公司

法定代理人 乙 ○

被上訴人 甲○○

共 同

訴訟代理人 蘇吉雄律師

陳世杰律師

黃虹霞律師

周書帆律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十七年十月十四日台灣高等法院高雄分院第二審判決（九十四年度重上字第六九號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決廢棄，發交智慧財產法院。

理由

本件上訴人主張：伊為中華民國發明第二七五七二號專利（下稱系爭專利）之專利權人，該發明係一種「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」，專利權期間自民國七十六年九月十六日起至九十四年四月三日止。中國石油化學工業開發股份有限公司（下稱中石化公司）明知系爭專利權為伊所有，曾於七十八年一月間至八十二年二月間與伊洽談該專利技術之授權事宜，伊當時提供系爭專利之具體操作條件供其參考，後因未能達成協議而停止授權談判。詎中石化公司未經伊同意，即在其高雄縣大社廠全面採用系爭專利方法以製造醋酸並販賣牟利。嗣經伊於八十八年五月十五日向臺灣高雄地方法院檢察署提出告訴，並聲請檢察官於同年月二十日搜索中石化公司大社廠，查獲「醋酸生產工廠及醋酸成品儲槽化驗資料」九十張，載有大社廠自八十五年十月一日起至八十八年五月十七日止之反應液成分分析數據，顯示該大社廠於此期間內所使用之反應液成分組合，均落入系爭專利權範圍。而甲○○為中石化公司大社廠於七十八年至八十八年間之廠長，知悉伊與中石化公司間就系爭專利技術授權之談判過程及系爭專利範圍，竟於執行中石化公司業務時，未經同意即擅自在大社廠使用系爭專利方法製造醋酸（上訴人主張侵權行為之期間為八十五年八月三十日起至八十八年五月十七日止，原審誤為八十五年十月一日起至八十八年五月十七日止），故意侵害伊之系爭專利權。爰依專利法第八十八條、第八十九條、民法第二十八條、第一百八十八條、公司法第二十三條之規定，求為命被上訴人連帶賠償伊二倍之損害額即新台幣（下同）十一億九千五百七十三萬零三百七十元之本息之判決（上訴人之請求超過八億九千六百七十九

萬七千九百一十四元本息，及命被上訴人不得使用系爭專利製造醋酸產品，亦不得使用、販賣、意圖販賣而陳列，或為上述目的而進口以系爭專利方法製造之醋酸產品，或為其他侵害系爭專利之行為部分，經第一審判決敗訴，因未上訴而確定）。

被上訴人則以：系爭專利非銻催化甲醇羰化製造醋酸之原始母專利，充其量係孟山都技術之改良，而且部分範圍不具進步性或不具產業利用性等專利要件，應全部不准專利。又上訴人並非系爭專利原始專利權人，並未自其前手 Hoechst Celanese Corporation 合法受讓系爭專利權及專利侵害之損害賠償請求權。上訴人縱使已合法受讓系爭專利權，其專利侵害損害賠償請求權已部分罹於二年或十年之請求權時效。而系爭專利申請專利範圍之解釋，就其中鹼金屬碘化物部分，應解釋為：於反應初始「因添加而維持」特定濃度之 I a、II a 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類；就「重量百分比約 2% 至 20% 之碘化物鹽類」，指單一種 I a、II a 族金屬碘化物鹽類或季碘化物鹽類之濃度；系爭專利權之醋酸甲脂濃度應高於 2wt%。再者，上訴人未能證明伊之大社廠於系爭侵權期間侵害系爭專利權之事實，其醋酸反應液之組成，依全要件原則，未落入系爭專利權範圍，而構成系爭專利權之侵害。縱使上訴人已證明侵權，仍需證明其受有損害，損害與侵權行為間並有相當因果關係存在，始得主張依專利法第八十五條第二項計算其損害。又改進專利之專利權人得請求之損害賠償範圍，僅以其改進部分為限，不及於被改進技術原有之效能部分，則上訴人主張伊所獲得之利益亦應扣除其使用孟山都醋酸製程之專利授權保證年產量八萬噸部分，始符合改良專利之本質。另依伊於系爭侵權期間之醋酸銷售成本及費用，足證伊於系爭侵權期間醋酸產品之淨利率均為負數，未有獲利等語，資為抗辯。

原審將第一審所為上訴人勝訴部分之判決廢棄，改判駁回上訴人該部分之訴，無非以：被上訴人關於所主張系爭專利權應予撤銷或廢止之原因，既未於第一審主張或抗辯，依智慧財產案件審理細則第三十三條之規定，原已不得於上訴審再行主張或抗辯。況且，據被上訴人證稱可知，其就其主張之各該舉發案事由，顯然早已知情，於準備程序中，復未及時提出相關事證為主張或抗辯，就其逾時始行提出攻擊或防禦方法，至少亦有重大過失，並有礙訴訟之終結，按之上揭審理細則第三十三條之規定，應認不得於本件民事訴訟程序再行主張或抗辯。又主管機關於七十六年九月十六日核准 Hoechst Celanese Corporation 系爭專利權時，應依規定審查申請人之法人資格、代表人姓名、是否依法委任專利

代理人等情，該等要件審查無誤，始得為實體審查而核准專利，被上訴人再爭執 Hoechst Celanese Corporation 申請系爭專利時，未經合法代理，核屬無據。系爭專利權之讓與，業經上訴人提出自智財局閱得與原本相符之英文本及其中譯本，經當庭勘驗屬實，且形式上真正為被上訴人所不爭執，並經分別認證其上雙方代理人簽名屬實，且內容載明轉讓之專利權包括系爭專利，及轉讓之標的亦包括涉及系爭專利之侵權行為損害賠償請求權，足認上訴人確已合法受讓系爭專利權及關於專利權侵害之損害賠償請求權。被上訴人爭執就上訴人所指繼續侵害系爭專利權情事，其損害賠償請求權亦應個別起算時效期間，而陸續罹於二年之請求權時效云云。惟上訴人主張本件專利侵權期間為八十五年十月一日至八十八年五月十七日，而陳福隆文章係八十一年間發表，其內容並不及於其後發生之事實，且系爭專利之申請專利範圍，水含量低於 14wt%，僅係技術特徵之一，縱屬低水製程，仍須具備其他申請專利範圍之要件，始足以構成侵權，是要難以僅知其中一技術特徵，即認已知侵權之事實。又上訴人於八十八年五月二十日聲請檢察官至中石化大社廠搜索時，始經檢察官扣得相關醋酸製程證據，並據以提出侵害專利權之刑事告訴，則其最早亦應於是時始確知被上訴人系爭侵權期間之全部侵權事實，始得起算時效期間。故上訴人於九十年二月十九日提起刑事附帶民事訴訟，為本件請求，就全部侵害專利權損害賠償請求權之行使，均未罹於時效期間。另被上訴人以上訴人迄九十七年二月二十二日始通知被上訴人受讓系爭損害賠償請求權，該轉讓迄此時始發生效力，在此之前，上訴人並未對被上訴人取得任何損害賠償請求權，其起訴並不發生中斷時效之效力，爭執自上開之日回溯十年之前，即上訴人所主張自八十五年十月一日起至八十七年二月二十一日止之侵權行為，均已罹於十年之請求權時效云云。上訴人於九十年二月十九日起訴為本件損害賠償之請求，是時固未通知被上訴人，惟實質上該債權已移轉，上訴人得行使之債權，乃包括八十七年九月十七日受讓系爭專利權之前已發生，而同時自前手受讓之損害賠償債權，及其受讓得以專利權人身分行使之損害賠償債權，上訴人就上開權利均無放任不行使之情形，而被上訴人亦無誤向上訴人前手清償之虞。又上訴人於原審九十七年一月二十八日準備程序期日，業已表示「專利權讓與書之英文本有記載受讓侵權行為損害賠償請求權」、「依據讓與書上記載，專利的所有權益都一併讓與」，足認其時被上訴人已受債權讓與之通知，該專利侵權之損害賠償請求權之「讓與」最遲於是時已對被上

訴人發生效力。是上訴人於本件所行使受讓自前手部分之權利，與其前手對被上訴人得主張之權利既為同一，復無未行使之情事，應認該部分債權之時效期間於起訴時已生中斷之事由。再依九十三年七月一日施行之專利法第五十六第三項、第二十六條規定、九十三年四月七日修正之專利法施行細則第十九條第二項及經濟部智慧財產局九十七年三月修訂之專利審查基準。系爭專利為孟山都公司美國專利第 0000000 號及歐洲專利第五五六一八號（以下合稱孟山都專利）醋酸製造方法之改良，孟山都專利為系爭專利之先前技術，為兩造所不爭執，準此，系爭專利乃屬於「選擇發明」之專利。依系爭發明專利說明書於申請專利範圍第一請求項記載可知系爭專利相較於孟山都專利，其共有之必要技術特徵為，反應介質中均含有銻觸媒、水、甲基碘、醋酸甲酯及醋酸；其差異則在於系爭專利之技術特徵為「於反應期間內，維持反應介質中水、碘鹽、醋酸甲酯，及甲基碘之特定組合」，以達到「維持催化劑之安定性及系統之生產力」之功效，則於解釋申請專利範圍時，應結合全部技術特徵以為觀察。而上訴人以系爭專利於專利申請過程中，曾於再審查理由書提及「鹼金屬碘化物及酯只有在反應最初時加入，且一直連續地保持在反應混合物中而不需再添加」，主張系爭專利權範圍應解釋為「添加」且「維持」特定濃度之碘化物鹽類云云。然系爭發明專利說明書之申請專利範圍第一請求項（下稱系爭請求項），關於液態反應介質特定比例之組合，並無「添加」二字，即已清楚界定係於反應液中「維持」特定比例之組成。及於發明說明中，亦無關於「添加而維持」反應液特定組成比例之記載。於申請過程中，主管機關曾於七十四年十一月二日否准系爭專利之申請。系爭專利之申請人乃於七十五年一月三十一日再審查理由書中針對該核駁理由說明，而經主管機關據其修正後如上述之申請專利範圍核准公告。堪認主管機關最初審查時，確係誤以系爭專利方法為分批次操作方法，須於每次反應「添加」碘鹽與醋酸甲酯，而導致成本增加，如係連續式操作，即無所指之每次添加反而增加成本之疑慮。從而，依系爭專利申請人再審查理由書之意旨，並無限縮系爭反應液中碘鹽及醋酸甲酯之申請專利範圍為「因添加而維持」特定比例之表示，被上訴人爭執應予限縮，核無理由。又依系爭專利核准當時適用之法令，即八十三年十月三日修正前專利法施行細則第二條規定，關於系爭請求項記載「重量百分比約 2% 至 20% 之碘化物鹽類」英文內容觀之，係屬封閉式表達方式，應認申請人此部分所表示之成分組合，僅限於該請求項中記載之週期表

I a 族及 II a 族金屬碘化物。又系爭發明說明之「實例二」中，關於表 V 中使用各種不同碘化物鹽類之效應，均係列出單一碘鹽，且係以單一碘化物鹽類之「重量百分比」作為組成比例，而無進一步關於若同時混合二種以上碘鹽時，其效應之說明。系爭請求項既無關於 I a、II a 族金屬碘化物鹽類混合二種或二種以上之選項，於發明說明更無特別就此為記載，應認其申請專利範圍已明確限定為季碘化物鹽類，或單一之週期表 I a 族或 II a 族金屬碘化物鹽類之重量百分比，而不得任意擴張為涵蓋其複數之組合，或季碘化物鹽類與週期表 I a 族及 II a 族金屬碘化物鹽類以外之碘化物。系爭請求項記載：「反應介質含有重量比約 0.5% 至 5% 之醋酸甲酯，……，以維持催化劑之安定性及系統之生產力」。而系爭專利屬於選擇發明，其自先前技術範圍中選擇之必要技術特徵之發明，須該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時的通常知識實施結果，得以產生較先前技術更為顯著或無法預期的功效者，始具有進步性，而得享有專利權之保護。關於「反應介質含有重量比約 0.5% 至 2% 之醋酸甲酯」部分，未為發明說明及圖式支持，即超出申請時發明說明及圖式所揭露之範圍，且依據系爭專利之申請歷史文件檔案，及其歐洲專利維護過程所提出之文件、審定理由等，亦支持系爭專利之醋酸甲酯應於反應過程中維持 2wt% 至 5wt% 之濃度，以達成高反應速率。是則，逾此部分之申請專利範圍，不應受專利權之保護。上訴人舉證中石化公司醋酸製程之反應液介質之特定組成及比例，均落入系爭專利範圍，業經提出相關證據等。然系爭專利之申請專利範圍，應不包括「二種或二種以上週期表 I a 族金屬或 II a 族金屬碘鹽之組成，或其與季碘化物鹽類之組成」，及「低於 2 wt% 之醋酸甲酯」之技術特徵，上訴人主張其系爭專利專利權範圍應依經公告之專利說明書申請專利範圍第一請求項之記載，為無理由。是此部分技術特徵，應不列入系爭待鑑定醋酸生產方法是否構成侵害之比對要件。基此，中石化公司醋酸廠於系爭侵權期間，反應器反應液之線上分析數據，其反應液之成分及組成，其中關於醋酸甲酯之分析數據，介於 0.5 至 1.6wt% 之間，按上開說明，並未落入系爭專利技術特徵關於醋酸甲酯應介於 2 至 5wt% 濃度之專利權範圍。再者，關於該線上分析數據碘離子 6 至 9.5wt% 濃度，應係指有效溶解之碘鹽所對應之碘離子濃度，惟其對應之金屬或帶正電之離子為何暨其組成，並無法僅依據該碘離子濃度以為確定，業經兩造推薦之專家於開庭時或提出書面報告一致陳明。而系爭專利權範圍，關於重量比約 2% 至 20% 之碘化物鹽類，

應限於單一種季碘化物鹽類，或單一種週期表 I a 族或 II a 族金屬對應之碘化物鹽類，則中石化公司反應液中碘化物鹽類之重量百分比濃度，是否落入系爭專利權範圍，尚無法據該線上分析數據證明，而有待依其他證據認定之。上訴人既應就中石化公司使用系爭專利方法製造醋酸先為舉證，在其未舉證待鑑定方法關於碘化物鹽類之技術內容落入系爭專利範圍之前，被上訴人就其抗辯獲得碘離子之方法，縱未能舉證證明，亦不得因此認上訴人之主張為有理由。又依系爭專利說明書於發明說明第一九、二二及二三頁記載，即於發明說明中揭露「其他碘化物鹽類，其於反應介質中具相同之碘部分濃度下，與碘化鋰，或其他以一個週期表上 I a 族及 II a 族金屬所組成之碘化物鹽類，一樣有效」，但就「季碘化物鹽類及以一個週期表上 I a 族及 II a 族金屬所組成之碘化物鹽類」以外之碘化物鹽類之技術，並未記載於申請專利範圍，應被視為貢獻給社會大眾，而不適用「均等論」，是亦不得據線上分析數據之碘離子濃度，認定與系爭專利之碘化物鹽類之技術特徵實質均等。再依上訴人主張，其自市面上購得之中石化公司醋酸產品，經台大慶齡工業研究中心作成專利侵害鑑定報告，認由該醋酸產品還原分析，證實其製程落入系爭專利範圍等語，並提出百利輝公司發票一張及慶齡中心之專利鑑定服務報告為憑。惟據該專利鑑定服務報告內，關於系爭專利案與待鑑定案相關特徵分析比較表之記載，其中待鑑定案之醋酸甲酯濃度經認定為「推論 0.9wt% 醋酸甲酯，而且不超過 1.5wt%」；碘化鹽濃度認定為「推論使用碘化鹽，其範圍在 3-5wt% 之間」，其認定之醋酸甲酯濃度，並未落入系爭專利技術特徵中關於醋酸甲酯應介於 2 至 5wt% 濃度之專利權範圍；關於碘化物鹽類 3 至 5wt% 濃度，則未確認對應之金屬或帶正電之離子為何，亦不足以證明已落入系爭專利關於碘鹽技術特徵之專利權範圍。上訴人依專家雷敏宏於九十七年四月十七日出具之補充意見書主張，依八十八年五月十七日反應槽內碘離子總濃度 6.61wt%，對應成大金屬分析數據，及被上訴人所為「依孟山都公司授權方法生產醋酸」、「成大分析方法所得之腐蝕金屬總量偏離其實際操作之反應液腐蝕金屬含量、相差數倍」、「廢酸槽的雜質在上開日期停爐時混入緩衝槽，造成腐蝕金屬濃度高漲」等答辯，推算：如反應液中腐蝕金屬濃度依孟山都專利之教示，維持 5000ppm 以下時，則碘化鋰之濃度為 2.84 重量% 以上；如廢酸槽的金屬鹽不送回緩衝槽，即鉀鹽也留在廢酸槽，且腐蝕金屬濃度在 5000ppm 以下，則碘化鋰之濃度為 3.56 重量% 以上，其餘 I a、II a 族金屬對應的碘鹽則均

在 1.35 重量%以下，且 I a、II a 族金屬碘鹽加總之重量百分比，最多為 6.15wt%（腐蝕金屬濃度為 3000ppm 時）。惟系爭緩衝槽暫存液之腐蝕金屬濃度加總已達 10749MG/L，經換算為 8720ppm，專家雷敏宏依此濃度推算暫存液之碘化鋰濃度僅為 1.53wt%，其餘鈉、鉀、鈣、鎂均低於 1wt%，且 I a、II a 族金屬碘鹽加總之重量百分比為 2.49wt%，即其任一種單一 I a、II a 族金屬碘鹽組成均未落入系爭專利之碘鹽濃度範圍。而被上訴人上開答辯均屬於訴訟上防禦之答辯，並非就上訴人所主張事實之自認或不爭執之陳述，無民事訴訟法第二百七十九條、二百八十條規定之適用，不得以之為判決之基礎，況其後被上訴人已為不同之陳述，尚不得據為有利上訴人之認定。再者，據系爭專利發明說明所載，各種 I a、II a 族金屬碘鹽之溶解度並不相同，甚至「當反應介質冷卻至較正常運轉溫度為低時，其中多數並不具高溶解度」，即系爭暫存液中部分 I a、II a 族金屬碘鹽可因溫度降低而產生沈殿，上訴人未予考量其溶解度不同，而按成大分析數據比例予以分配碘離子，所得結論即不足以反應反應液中各種碘鹽之組成比例。又縱認專家雷敏宏上開假設推論之碘化鋰數據與中石化公司反應液之組成相吻合，而得認待鑑定之生產醋酸方法，其中關於碘鹽之技術內容可能落入系爭專利權範圍，惟參以上揭關於系爭專利醋酸甲酯濃度之技術特徵之說明，醋酸甲酯於 2 wt% 以上，碘化鋰之存在始屬必須，且於低水含量時，醋酸甲酯與碘化鋰僅於其組份以相對高之濃度存在時才為速率之促進劑，且此種促進效果於二種組份同時存在時較高；當水含量 8 wt% 以上，醋酸甲酯含量 0 至 2wt% 時，縱使碘化鋰含量高達 20wt%，其 S T Y 值均不超過 16，而未及於先前技藝之 16.9 S T Y 值，及系爭專利申請人於其歐洲專利，同意系爭專利之醋酸甲酯濃度，在反應過程中，應至少維持在 2wt% 以上之高濃度狀態，始足以達成高反應速率，即先前技術 S T Y 值等情，亦難認系爭待鑑定方法與系爭申請專利範圍之技術特徵實質均等。就八十八年五月二十日檢察官查扣之中石化公司醋酸工場反應器反應液檢驗方法第十二項，固記載檢定醋酸製程溶液中鋰等 I a、II a 族金屬含量之方法，及同日查扣之中石化公司檢驗科葉源禾課長計算資料等，依上述說明，僅得認系爭待鑑定方法之反應介質中含有鉀、鋰、鈉等成分，其組成及重量百分比則不明，非得據此認定其中關於碘化物鹽類之技術內容已落入系爭專利權範圍。系爭待鑑定之中石化公司生產醋酸方法，其中關於醋酸甲酯及單一 I a、II a 族金屬碘鹽之濃度，並未落入系爭專利權之技術特徵範圍，即待

鑑定對象欠缺解析後申請專利範圍之一種以上技術特徵，按之上開適用均等論原則，應不適用「均等論」。從而，應判斷待鑑定對象之醋酸生產方法未落入系爭專利權範圍。上訴人主張被上訴人侵害其系爭專利，應賠償所受損害，求為命中石化公司、甲○○給付八億九千六百七十九萬七千九百一十四元本息為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。

按不能期待人民遵守尚未公布施行之法令，此為法令不溯既往原則。查本件上訴人主張被上訴人侵害其專利權之期間為八十五年八月三十日至八十八年五月十七日，是以系爭專利權是否受到侵害，應以當時有效之專利法為法規依據，但核原審將上訴人系爭專利，即以甲醇及一氧化碳為原料製造醋酸方法，反應介質含有醋酸甲酯重量比之濃度為0.5~5wt%，逕依九十三年七月一日始施行之專利法第五十六條第三項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明書及圖式」及新增之第二十六條規定，暨依九十七年三月修訂之專利審查基準及專利侵害鑑定要點第一章第3.點第4.3項及第5項規定（詳見經濟部智慧財產局現行專利審查基準彙編第二編第一章說明書及圖式第2-1-42至2-1-45頁），予以限縮至2~5wt%範圍，因認被上訴人製造之醋酸所含之醋酸甲酯重量比之濃度範圍為0.5~1.6wt%，不落入系爭專利範圍中，而未侵害上訴人專利權等語，卻不適用當時有效之專利法，即八十三年、八十六年修正之第五十六條第三項「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之規定，復未說明適用新修正專利法及前揭要點之理由（按九十三年施行之新法第一百三十五條係規定，施行前尚未審定之專利申請案適用施行後之規定；立法理由亦說明，已審定者仍適用修正施行前之規定），自有判決不備理由之違失。又上訴人主張被上訴人侵害其專利權之時間起迄日期為八十五年八月三十日起至八十八年五月十七日止（台灣高雄地方法院九十年度附民字第一一八號卷第一二〇頁），原審漏未就上訴人主張之八十五年八月三十日起至同年九月三十日止之事實予以審判，亦有就已受請求事項未予裁判之違法，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月 四 日

最高法院民事第四庭

審判長法官劉 延 村

法官許 澍 林

法官黃 秀 得

法官許 正 順

法官魏 大 曉

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月 十 六 日

K

編號 7

【裁判字號】 98,台上,865

【裁判日期】 980521

【裁判案由】 請求損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十八年度台上字第八六五號

上 訴 人 源美股份有限公司

法定代理人 乙○○

訴訟代理人 陳忠儀律師

被 上訴 人 光田興業有限公司

兼法定代理人 丙○○

被 上訴 人 甲○○

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十七年十月七日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十六年度智上字第十二號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決廢棄，發交智慧財產法院。

理由

本件原審維持第一審所為駁回上訴人請求被上訴人連帶給付新台幣（下同）四百萬元本息之判決，駁回上訴人之上訴，無非以：上訴人為新型第 113356 號「園藝花式噴水頭之全流口改良結構」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國八十四年九月二十一日起至九十五年十二月十四日止；而上訴人指被上訴

人光田興業有限公司（下稱光田公司）製造、銷售之出口仿冒品明細表（上訴人依光田公司出口報單作成，下稱系爭明細表）所為記載及被上訴人光田公司提出供鑑定之多功能水槍（下稱系爭水槍）係其製作、販售者，均為兩造所是認。茲上訴人主張：光田公司未經伊授權，擅自製造系爭專利物品外銷販售予美國 RAIN BIRD 公司，再轉售予美國 SAM'S CLUB。伊於九十二年三月四日以鹿港郵局第六十六號存證信函向其請求損害賠償，被上訴人丙○○係光田公司之負責人，被上訴人甲○○為光田公司之受僱人，與丙○○共同不法侵害系爭專利權，均應負連帶賠償責任云云。被上訴人則否認有侵害系爭專利權情事，並辯稱：上訴人於九十年三月二日即已知鑑定結果，遲至九十二年九月二日提起本件訴訟，已罹於時效云云，兩造情詞各執。經查本件系爭水槍經兩造於合意指定鑑定機關財團法人中國生產力中心（下稱中國生產力中心）鑑定，經以(1)全要件原則分析；(2)均等論分析；(3)禁反言分析；(4)先前技術阻卻分析；其鑑定結論：系爭水槍落入系爭專利案之申請專利範圍，有專利侵害鑑定報告、專利侵害鑑定補充報告、中國生產力中心函可稽。鑑定機關上開鑑定流程，經核符合司法院九十三年十一月二日函送之「專利侵害鑑定要點」之規定，應可採信。被上訴人光田公司製造及銷售之系爭水槍確有侵害系爭專利權，足堪認定。而專利法第一百零六條第一項規定，旨在保障專利權人之獨占排他權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依民法第一百八十四條第二項之規定，即應推定其有過失，被上訴人既未經上訴人同意而將系爭專利用以製造系爭水槍，自應推定為有過失，其未能舉證證明其無過失之情事，是被上訴人侵害系爭專利權為有過失，亦堪認定。依專利法第一百零八條準用第八十四條第一項、第五項規定，新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，其請求權自請求權人知有侵害行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；又按關於侵權行為損害賠償請求權之消滅時效，應以請求權人實際知悉損害及賠償義務人時起算，非以知悉賠償義務人因侵權行為所構成之犯罪行為經檢察官起訴，或法院判決有罪為準。是請求權人若實際知悉損害及賠償義務人時，即起算時效。另按加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。次查專利法第八十五條第一項第二款規定請求損害賠償時，得依受害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。於受害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利

益。依此項規定計算其損害，既以侵害人因侵害行為所得之利益為準，自以侵害人已銷售侵害專利權之物品而有收入為前提。上訴人係主張待鑑定物品是第三人在美國購買寄予上訴人，上訴人遂委託財團法人中華工商研究所（下稱中華工商研究所）進行鑑定，鑑定期間為九十年二月二十六日起至九十年三月二日。於九十年三月五日接獲中華工商研究所之鑑定報告，始知有侵權之事。然上訴人既為系爭專利權人，對噴水頭之相關技術、其他噴水頭相關產品是否侵害其專利，應知之甚詳。上訴人收到寄送之仿冒品後，即應知悉系爭專利權受有侵害之情事，此由上訴人於九十二年三月四日（接獲鑑定報告前一日）寄予被上訴人之存證信函內容即表明被上訴人擅加偽造系爭專利物品並大量生產製造，侵害專利權致其受有損害。可知上訴人不待鑑定結果，即知悉有侵權之情事。其次代理提出刑事告訴之告訴代理人陳勇仁於苗栗縣警察局刑警隊偵訊時指述被上訴人光田公司負責生產並存放侵權物品三處地點，希望警方人員能對此申請搜索票前往查緝，並提出多張照片佐證，而照片日期01年2月27日（即西元2001年2月27日，亦即民國90年2月27日）。參以中華工商研究所作成之專利權侵害鑑定報告書內有「待鑑定物所有人：光田興業有限公司所製」字樣，堪認上訴人至遲於九十年二月二十六日委託鑑定時已知悉有侵害行為及被上訴人為侵權行為人。至上訴人委託鑑定應屬確認性質，不妨害上訴人應已知悉系爭專利權遭侵害之認定。上訴人既於九十年二月二十六日即已知悉有侵害行為及賠償義務人，其遲至九十二年三月四日始向被上訴人寄發存證信函，請求被上訴人賠償其損害，當日為被上訴人收受，已逾二年之時效期間；亦即斯時，其請求權時效已完成。上訴人於九十二年三月四日請求後之六個月內即九十二年九月二日，向原審提起本件訴訟，亦不生民法第一百三十條所定時效中斷之問題。被上訴人以上訴人損害賠償請求權已罹於時效，對九十年三月三日以前部分拒絕給付，應屬可採。被上訴人侵害系爭專利權屬持續性侵權行為，上訴人之損害賠償請求權係陸續發生，消滅時效期間亦分別自其陸續發生時起算。本件上訴人於九十二年三月四日以存證信函向被上訴人請求侵害其專利所受損害，並於請求後之六個月內即九十二年九月二日，向原審提起本件訴訟。是被上訴人自九十年三月四日起至九十年十月止之期間內如有侵害上訴人專利權，上訴人仍得依專利法規定，請求被上訴人賠償其損害。本件上訴人固於九十年三月八日對被上訴人提出刑事告訴，並於當日會同警方對被上訴人廠房實施搜索，分別於苗栗縣竹南鎮港墘里塹仔

頭十七之五十號扣得園藝用口噴水頭成品一千零三十二個、半成品三千九百十一個，於苗栗縣竹南鎮港墘里塹仔頭十七之五十一號扣得園藝用口噴水頭成品一百五十箱、半成品一百三十九個，於苗栗縣竹南鎮○○路九十一號扣得灑水器及水槍噴頭成品、半成品及零件七百六十一組，水槍噴頭及八用噴水網片成品、半成品及零件八千三百四十五支屬實。惟本件上訴人係依專利法第一百零八條準用專利法第八十五條第一項第二款規定，以被上訴人因侵害行為所得之利益，計算其損害。自以被上訴人已銷售侵害專利權之物品而有收入為前提。上開扣押物品縱有侵害系爭專利權，惟因於九十年三月八日搜索當日已遭扣押，無從對上訴人造成損害，且被上訴人亦因無從販售而受有利益。未查上訴人指被上訴人自九十年五月起至九十年十月間仍有出口紀錄，經計算共計為二千九百零一萬一千八百十八元乙節，查該進口報單九紙左下角皆有「不良品」之字樣，被上訴人自九十年五月二十四日起至九十年十月十五日間之出口數量亦為九萬六千八百四十五件，兩者時間密接，且被上訴人自八十九年九月起至九十年二月，每月均有多筆出口紀錄，惟於九十年三月、九十年四月則無任何出口紀錄，直至九十年五月方有前述不良品退貨再出口之紀錄。被上訴人辯稱：該批出口係不良品退貨，經被上訴人就「止水墊片」予以更換維修後再出口予客戶等語，應可採信。益徵前揭退貨物品原先之製造及銷售行為，至遲亦在九十年二月間，縱有侵害上訴人之系爭專利權，均已罹於二年之時效期間。而且被上訴人就前述不良品修繕後再出口，係履行其原來買賣契約之交付義務，並非另成立一新買賣契約所為之銷售行為，被上訴人未因此獲得銷售之利益。此外上訴人復未能提出其他證據，證明被上訴人自九十年三月四日起至九十年十月十五日止，尚有何侵害其系爭專利權之情事，則上訴人請求被上訴人賠償其損害，難認有據。本件被上訴人固有侵害系爭專利權之行為，惟上訴人對被上訴人之損害賠償請求權，其中九十年三月三日以前之部分已罹於時效而消滅；其餘九十年三月四日起至九十年十月十五日間之部分，亦難認有致上訴人受到損害，或被上訴人因此受有利益之情形，或被上訴人有繼續侵害上訴人系爭專利權之情事。從而，上訴人本於專利法第八十四條、公司法第二十三條、民法第一百八十八條第一項、第一百八十五條等規定，訴請被上訴人應連帶給付上訴人四百萬元本息，不應准許等詞，為判斷之基礎。

按新型專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，同法第一百零八條、第八十四條第一項定有明文。又依專利法第八十四條請

求損害賠償時，依同法第八十五條第一項規定固得依同項第一款或第二款擇一計算其損害，惟此不過係專利權人得選擇計算其損害方法之法定選項而已，非謂其選擇之計算方法不成立，即謂無損害而不得請求賠償。復按民事訴訟法第二百二十二條第二項規定，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。不得以其數額未能證明，即駁回其請求（本院二十一年上字第九七二號判例意旨參照）。查上訴人於九十年三月八日提出違反專利法刑事告訴並會同警方對被上訴人廠房實施搜索，分別於苗栗縣竹南鎮港墘里塹仔頭十七之五十號、十七之五十一號、同縣竹南鎮○○路九十一號扣得灑水器及水槍噴頭成品、半成品及零件等系爭扣押物品，為原審確定之事實。若此，倘上開物品之製造已侵害系爭專利權，上訴人自得依法請求被上訴人賠償其損害，上訴人且表示：如有疑義，請依民事訴訟法第二百二十二條第二項酌定賠償額云云（見一審卷(三)第一五六頁）。乃原審竟認系爭扣押物品縱有侵害系爭專利權，因於九十年三月八日搜索當日已遭扣押，認被上訴人無從銷售侵害專利權之物品受有利益且對上訴人造成損害，不能依上訴人主張之專利法第一百零八條準用專利法第八十五條第一項第二款規定計算其損害為由，駁回上訴人該部分之請求，於法自難謂為合。其次新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，專利法第一百零六條第一項定有明文。查被上訴人自九十年五月起至九十年十月間出口系爭水槍數量為九萬六千八百四十五件，係其於九十年五月一日起至九十年九月十四日止，遭退貨之九萬六千八百四十五件經其維修後再出口，亦為原審所認定。果爾，上開所謂不良品既經買主退貨與被上訴人，已在上訴人於九十年三月八日提出違反專利法刑事告訴並會同警方實施搜索扣押之後，應知其所製造遭退貨之系爭水槍已侵害系爭專利權。則其維修系爭水槍並重新再出口，似屬再次起意使用系爭專利。若此情事，依前揭規定，此行為可否謂未侵害系爭專利權，即不無再研求之餘地。原審未注意及此，徒以退貨物品原先之製造及銷售行為至遲亦在九十年二月間為由，遽認上訴人該賠償請求權已罹於時效，而為不利於上訴人之論斷，亦屬可議。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。又本件屬於依專利法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件，依智慧財產案件審理法施行細則第五條第一項規定，應發交，併予敘明。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 八 年 五 月 二 十 一 日

最高法院民事第四庭

審判長法官許 朝 雄

法官陳 淑 敏

法官鄭 玉 山

法官黃 義 豐

法官袁 靜 文

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月 八 日

v

編號 8

【裁判字號】 98,台上,631

【裁判日期】 980409

【裁判案由】 侵權行為損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十八年度台上字第六三一號

上 訴 人 新巨企業股份有限公司

法定代理人 乙○○

訴訟代理人 張慧明律師

被上 訴人 歐締科技股份有限公司

兼法定代理人 甲○○

共 同

訴訟代理人 楊擴~~學~~律師

上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十七年十一月二十五日台灣高等法院第二審判決（九十六年度智上字第二八號），提起上訴，本院判決如下：

主文

上訴駁回。

第三審訴訟費用，由上訴人負擔。

理由

本件上訴人主張：伊研發及申請之「鍵盤指令輸入模式之切換處理方法」因設計新穎實用，業經經濟部智慧財產局（下稱智財局）第五八八二八三號審定公告確定，而授予發明專利權並發給發明第二〇三五〇三號專利證書，系爭專利目前仍為有效。然伊於市面上發現由被上訴人歐締科技股份有限公司（下稱歐締公司）製造、訴外人仁宏國際有限公司（下稱仁宏公司）代理販售之表彰「隨身計算機& Notebook/Pc 數字鍵盤」（型號為CKP—一一〇），而名為「精算盤」之物品（下稱系爭精算盤），竟與伊系爭專利技術特徵類似，伊委由中國機械工程學會（下稱機械學會）對系爭精算盤進行專利侵害鑑定，其鑑定報告（下稱上訴人鑑定報告）認定對伊之系爭專利技術構成侵害，是被上訴人歐締公司所製造販售之系爭精算盤已侵害伊系爭專利等情，爰依專利法第八十四條第一項、第八十五條第一項第二款、第三款之規定，求為命被上訴人連帶賠償伊新台幣（下同）三千萬元，並加計法定遲延利息之判決。

被上訴人則以：被上訴人歐締公司係以伊「小鍵盤指令輸入之方法」發明專利生產製造系爭精算盤，且委託中華工商研究院進行鑑定之結果：系爭精算盤之構件內容、特徵與上訴人系爭專利之申請範圍構成實質上不相同。本件復經國立台灣科技大學（下稱台灣科技大學）鑑定（下稱系爭鑑定）結果亦認：「系爭鍵盤由於不適用文義讀取，且不適用於均等論，故系爭鍵盤並未落入上訴人系爭專利之申請專利範圍」。至於上訴人所提智財局第 000000000 號及第 0000000000 號異議審定

書，均非屬系爭精算盤或上訴人所有系爭專利所使用技術之相關前案，而係上訴人以系爭專利技術對訴外人之技術，提出異議而經智財局所為之審定，與系爭精算盤所使用上訴人系爭專利之技術毫無關連等語，資為抗辯。

原審審理結果，以：上訴人為智財局公告號第五八八二八三號及第二〇三五〇三號專利證書「鍵盤指令輸入模式之切換處理方法」之發明專利權人，專利權期間自九十三年五月二十一日起至一百零九年二月二十四日止。被上訴人歐締公司則係第二二〇四九二號專利證書「小鍵盤指令輸入之方法」之發明專利權人，專利權期間自九十三年八月二十一日起至一百一十一年八月八日止，並已依實施該專利內容而生產系爭型號 CKP-一一〇精算盤等事實，有專利證書、智財局專利公報附卷可稽，且為兩造所不爭。經查，第一審依兩造合意選定之鑑定機關，將本件糾紛送往台灣科技大學進行專利侵害鑑定，依據台灣科技大學作成之系爭鑑定報告

，係以系爭專利之專利說明書中申請專利範圍第一項至第十二項之技術特徵進行解析，再就系爭精算盤之相關技術內容進行解析，其中系爭專利申請專利範圍第一項至第十二項之技術特徵主要包括三個要件如下：（1）要件一：沒有強制主鍵盤或輔助鍵盤任何一方須維持一定狀態之要求（A）。（2）要件二：主鍵盤或輔助鍵盤的狀態為何，輔助鍵盤軟體會用狀態旗幟先記憶主鍵盤和輔助鍵盤的目前狀態（B）。（3）要件三：在按下輔助鍵盤的任意鍵時，輔助鍵盤軟體會去判斷存在輔助鍵盤內部旗幟之主鍵盤的狀態是否跟輔助鍵盤的狀態相同，若是，則直接送鍵盤碼；若否，則會送出數字鎖定碼給電腦主機，讓主鍵盤狀態變成和輔助鍵盤的狀態相同，以便接收輔助鍵盤的鍵盤碼，接著送出鍵盤碼給電腦主機，將主鍵盤的狀態還原，而輔助鍵盤還是維持在原來的狀態；所以不管主鍵盤或輔助鍵盤的狀態為何，均能使兩邊完全獨立，在兩者不互相影響情形下輸入數字與英文文字更顯便利多了（C）。而台灣科技大學依系爭鑑定要點，分析發現在「文義讀取」上與系爭專利說明書中申請專利範圍第一項至第十二項之技術特徵要件三（C）不符，至於系爭專利說明書中申請專利範圍第八項、第九項另有技術特徵要件亦不符，即不構成全要件原則，是自應再比對系爭精算盤是否適用「均等論」判斷。

再依台灣科技大學依智財局之鑑定基準，就系爭專利與系爭精算盤進行均等論判斷，在技術手段之項目中進行分析，得出兩者技術（way）並不相同的結論。至於系爭專利說明書中申請專利範圍第八項、第九項其他要件之技術手段經均等論判斷結果亦為實質不相同，是就系爭專利與系爭精算盤進行均等論判斷，在技術手段上實質亦不相同。系爭鑑定結果為：「待鑑定對象（即系爭精算盤）由於不適用文義讀取，且不適用於均等論，故待鑑定對象並未落入經濟部智慧財產局之發明公告第五八八二八三號專利權『鑑盤指令輸入模式之切換處理方法』之申請專利範圍」之鑑定結果。

次查，第一審係依民事訴訟法第三百二十六條第二項規定由兩造合意而囑託台灣科技大學鑑定，嗣於九十四年十二月十九日、九十五年二月十三日邀集兩造確認鑑定事項，並於九十四年十二月十九日會議中確定由兩造提供包括禁反言及先前技術等資料，兩造嗣於九十五年九月五日就囑託台灣科技大學鑑定事項合意簽立合約書，是兩造既已合意由第一審囑託台灣科技大學鑑定，其結論除有明顯瑕疵外，實不容上訴人任意否定。至於智財局九十三年十二月二十一日（九三）智專三（二）○四○六○字第○九三二一一二八七三○號、九十四年四月十一日（九四）

智專三(二)○四○二四字第 00000000000 號專利異

議審定書，係針對訴外人高橋敏幸申請之「外接數字鍵」專利案及被上訴人歐締公司另一申請「在電子裝置上外接小鍵盤之快速處理方法」專利案，均非屬系爭精算盤或上訴人所有系爭專利所使用技術之相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案等），與系爭精算盤所使用系爭「小鍵盤指令輸入之方法」專利技術尚無關涉，台灣科技大學進行鑑定時未予審酌，亦無違誤。況上訴人未依鑑定人要求須於九十五年一月二十日前提出上開異議審定書，故鑑定人於鑑定時並未參酌上開異議審定書等情，業經台灣科技大學徐演政教授證述明確，是上訴人自不得以鑑定人未參酌上開異議審定書，質疑其鑑定結果有違誤。至於上訴人所提出機械學會之鑑定報告結論，雖認為被上訴人之系爭精算盤，係相同於上訴人之系爭發明專利第二○三五○三號之申請專利範圍，惟此乃上訴人自行送請鑑定之結果，被上訴人並未會同參與，不足採為認定之依據。是被上訴人歐締公司製造之系爭精算盤，尚難認有何侵害上訴人系爭專利之情事。綜上所述，上訴人並不能證明被上訴人有侵害其專利權之事實，則其主張核屬無據，不應准許，並說明其餘攻擊防禦方法，與判決結果不生影響，不逐一審酌，爰將第一審所為上訴人敗訴之判決予以維持，駁回上訴人之上訴，於法核無違誤。上訴論旨，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 九 日

最高法院民事第五庭

審判長法官劉 延 村

法官許 澍 林

法官黃 秀 得

法官許 正 順

法官魏 大 嘯

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 二十 一 日

編號 9

【裁判字號】 97,台上,1874

【裁判日期】 970905

【裁判案由】 給付權利金

【裁判全文】

最高法院民事裁定 九十七年度台上字第一八七四號

上訴人 台灣奈米科技應用股份有限公司

館 4 樓 432 室

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 陳傳中律師

被上訴人 久福金屬實業有限公司

號 3 樓

法定代理人 乙○○

訴訟代理人 馬在勤律師

上列當事人間給付權利金事件，上訴人對於中華民國九十七年六月十日台灣高等法院第二審判決（九十六年度智上易字第一三號），提起上訴，本院裁定如下：

主文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理由

按上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之。又提起上訴，上訴狀內應記載上訴理由，其以民事訴訟法第四百六十九條所定事由提起第三審上訴者，應於上訴狀內表明：原判決所違背之法令及其具體內容、暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實。其依同法第四百六十九條之一規定提起上訴者，並應具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。同法第四百六十七條、第四百七十條第二項分別定有明文。而依同法第四百六十八條規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；依同法第四百六十九條規定，判決有該條所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人提起第三審上訴，如合併以同法第四百六十九條及第四百六十九條之一之事由為上訴理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決所違背之法令條項，或有關判例、解釋字號，或成文法以外之

習慣或法理等及其具體內容，暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。如未依上述方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已合法表明上訴理由，其上訴自非合法。本件上訴人對於原判決提起第三審上訴，雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，係就原審取捨證據及認定事實之職權行使所論斷：依全要件原則及均等論審查結果，被上訴人承作、販售予茂德科技股份有限公司之抗震承載平台（除 ASML 係荷蘭進口外）並未落入上訴人所有系爭方法專利之申請專利範圍等情，指摘為不當，並就原審命為辯論及已論斷者，泛言謂為違法，而非表明該判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，更未具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。

據上論結，本件上訴為不合法。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十四條第一項、第九十五條、第七十八條，裁定如主文。

中華民國九十七年九月五日
最高法院民事第二庭

審判長法官吳 正 一

法官劉 福 聲

法官阮 富 枝

法官陳 國 禎

法官陳 重 瑜

本件正本證明與原本無異

書記官

中華民國九十七年九月十五日

編號 10

【裁判字號】 97,台上,981

【裁判日期】 970515

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決

九十七年度台上字第九八一號

上訴人 中德保全股份有限公司

兼法定代理人 甲○○

共 同

訴訟代理人 陳進會律師

上訴人 中興保全股份有限公司

兼法定代理人 乙○○

共 同

訴訟代理人 葉大殷律師

林怡芳律師

上列當事人間請求損害賠償事件，兩造對於中華民國九十六年十一月十三日台灣高等法院第二審判決（九十五年度智上字第一號），各自提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決關於（一）命上訴人中興保全股份有限公司及乙○○連帶給付新台幣三百萬元（二）駁回上訴人中德保全股份有限公司及甲○○對上訴人中興保全股份有限公司及乙○○連帶給付新台幣二千七百萬元請求之上訴暨各該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院。

理由

本件上訴人中德保全股份有限公司（下稱中德保全公司）及甲○○（下簡稱中德保全公司等）起訴主張：甲○○有鑑於傳統保全系統只有預設警訊，使用者只能藉由警訊聲傳遞求救信號，乃研發創作「保全系統之緊急對講裝置」（下稱緊急對講裝置），使用者於平時或遇有緊急狀況時，即可藉由按壓該緊急對講裝置，直接與上位管制室或服務中心或管控中心人員對講溝通，毋需另行撥打電話。上開緊急對講裝置，業經取得新型第 120125 號專利（下稱系爭專利），期間自民國八十六年一月一日至九十五年六月十五日止。甲○○取得系爭專利後，將其製造、販賣、使用權利，專屬授權中德保全公司於中華民國境內獨家實施。嗣中德保全公司發現中興保全股份有限公司（下稱中興保全公司）家庭保全系統 THS 機型主機上有申告鈕裝置（下稱 THS 申告鈕裝置），而侵害系爭專利，故對中興保全公司之董事長即上訴人乙○○提起刑事告訴，據乙○○於偵查中供稱該公司之 THS 申告鈕裝置係業務部門提議，並決議交由研發部門規劃，研發部門交由王江煌、陳科成負責製作，然王江煌曾於七十二年一月二十二日起至八十年九月間任職於甲○○經營領導之其他公司，並擔任研發工程師

，其後方轉任職於中興保全公司。中興保全公司明知系爭專利，仍在其之保全主機使用申告鈕裝置，乙○○非但未予制止，反予協調各部門配合實施，生產製造並推銷販賣，應共負故意侵權行為責任。又中興保全公司具申告功能之 THS 申告鈕裝置，自九十年委外生產，而其所架設之網站迄至九十二年六月十二日，仍廣告宣傳主機上有申告鈕，可隨時按鈕服務，故中興保全公司九十二年仍繼續侵害系爭專利，伊自得從九十年開始至九十二年止，計算中興保全公司侵害伊系爭專利所得之利益。依中興保全公司九十一年五月發行之中興保全第一百二十六期第二十三頁所載「其有七萬個客戶，其中有六萬是商業客戶」，可推論其家庭型之客戶為一萬個，而家庭型保全系統占該公司總保全系統七分之一。再以家庭型保全系統較一般商業用保全系統收費較低，約以八折計算，九十年至九十三年家庭型保全系統之營業利益額總計為新台幣（下同）三億零六百五十萬元。若以其中四分之一作為中興保全公司因侵害伊系爭所得之利益，為九千一百二十五萬元。惟因中興保全公司侵害伊系爭專利權所得之利益未臻明確，伊僅先求償三千萬元。其餘容於該侵害所得利益明確後，追加或擴張。退步言之，縱伊不能證明其數額，然因相關資料均由中興保全公司掌管中，伊對此之證明顯有重大困難，亦請求法院依據民事訴訟法第二百二十二條規定，衡量中興保全公司係故意侵害系爭專利權，得酌定不超過損害賠償三倍之賠償，定中興保全公司因侵害伊專利權所得之利益數額。又伊既為專利權人，自得禁止中興保全公司為侵害伊專利之製造、生產、販賣、出租或使用等行為，且對於已構成之物品亦得請求除去等語。爰依侵權行為等之法律關係，求為命中興保全公司及乙○○（下稱中興保全公司等）應連帶給付三千萬元及禁止中興保全公司製造、生產、販賣、出租、使用暨除去等行為之判決（第一審為中德保全公司等敗訴之判決，其聲明不服，提起第二審上訴，原審將第一審判決關於駁回命中興保全公司等應連帶給付三百萬元之部分廢棄，改判其應如數給付，其餘部分予以維持，並駁回中德保全公司等其餘之上訴；中德保全公司等僅對原判決關於駁回其對中興保全公司等連帶給付二千七百萬元請求之部分及中興保全公司等就其敗訴部分，各自聲明不服，分別提起第三審上訴。另中德保全公司等其餘未聲明不服已確定部分，未繫屬本院者，不予贅述）。

上訴人中興保全公司等則以：中興保全公司所產製之 THS 申告鈕裝置與系爭專利之緊急對講裝置是否有相同功能，而涉及到侵害系爭專利，應以某項物品是否落入該專利說明書所載之申請專利

範圍所揭露之技術內容為判斷標準，並非以有相同功能即認定屬構成侵權。財團法人工業技術研究院（下稱工研院）於九十三年十一月十八日所完成之鑑定報告（下稱系爭鑑定報告），除未見待鑑定物之照片外，亦無任何針對待鑑定物構成要件與系爭專利之比對分析照片或圖示，無法確認工研院係就兩造所認可之待鑑定物為鑑定。況系爭鑑定報告於鑑定理由中關於「待鑑定物相對應於專利案技術特徵」下所載之內容，與「保全系統之緊急對講裝置專利之創作範圍」所載內容完全相同，而「全要件原則分析」項下之分析表中「本專利之技術構成」所示內容亦與「待鑑定物相對應於專利案之技術構成」之內容完全相同，且待鑑定物中應無「門窗感應器」、「音頻產生器」、「音頻偵測器」之組成元件，工研院卻僅補充說明前開組成元件都是一般通訊產品實現所必須要有的元件為由，遽認待鑑定物落入系爭專利範圍中，其鑑定報告顯不足採。另乙○○雖為中興保全公司之負責人，但中興保全公司研發生產之領域甚廣，內部分工明確，採行分層負責制度，乙○○僅就中興保全公司重大政策及經營方針為決策，對THS 申告鈕裝置之生產、行銷等事項並未參與亦不知情，無任何侵害中德保全公司等權利之行爲。況伊等於甲○○提起刑事案件告訴前，並不知其擁有系爭專利，其事前亦未以書面或其他任何方式通知伊等有關侵害系爭專利權之情形，伊等並無故意侵權之情事等語，資為抗辯。

原審將第一審所為中德保全公司等敗訴判決一部廢棄，改判命中興保全公司等應連帶給付三百萬元，其餘部分予以維持，駁回中德保全公司等之上訴，無非以：中德保全公司等主張由甲○○研發創作之系爭「緊急對講裝置」業經取得新型第 120125 號專利。伊取得系爭專利後，將其製造、販賣、使用權利，專屬授權中德保全公司於中華民國境內獨家實施。嗣伊發現中興保全公司所製造、販賣、使用之家庭保全系統 THS 機型主機上，有一申告鈕裝置。而甲○○曾對乙○○提出違反專利法之刑事告訴後，因專利法將刑責部分除罪化，經台北地檢署檢察官為不起訴處分。而關於中興保全公司之 THS 申告鈕裝置是否落入系爭專利範圍，經第一審法院委請兩造合意選任之鑑定機關工研院於九十三年十一月十八日以系爭鑑定報告結論為待鑑定物與系爭專利之專利申請範圍相同，有專利公報、專利證書、智財局函、中興保全廣告型錄、操作說明及專利侵害鑑定報告書等為證，復為兩造所不爭執，應堪信為真實。按關於中興保全公司之 THS 申告鈕裝置是否有侵害系爭專利之判斷流程，應分為兩階段：第一，應解釋系爭申請

專利之範圍；第二，比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。其中比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象則包括下列步驟：第一，解析申請專利範圍之技術特徵；第二，解析待鑑定對象之技術內容；第三，基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否符合文義讀取。經查中興保全公司所產銷之系爭 THS 申告鈕裝置，雖就文義讀取上與系爭專利之申請專利範圍不同，但仍應適用均等論原則判斷前開欠缺之元件，是否具備置換可能性及置換容易性，而仍落入專利權範圍內。經解析前述系爭專利申請範圍之技術特徵後，第一審原法院審理時，兩造就是否構成侵權專利乙事，將系爭 THS 產品選由工研院鑑定，其鑑定報告結論為：「由上述分析比較可知，待鑑定物與本專利案符合專利侵害鑑定基準之全要件原則且不適用消極均等論，故待鑑定物之技術構成與本專利案之專利申請範圍所述相同」。中興保全公司等雖抗辯：工研院所出具之系爭鑑定報告中，不足為伊 THS 之申告鈕裝置構成文義侵權之依據云云。惟中德保全公司等於第一審判決後，自行將同一事實送請中原大學鑑定，其鑑定結論為：「待鑑定物與系爭專利經過：作用效果、技術內容、全要件原則、均等論原則、禁反言原則各項比對考證，待鑑定物確實明確落入系爭專利之專利範圍」。原審審理中，更依中德保全公司等之聲請，命中興保全公司等提出系爭 THS 主機及兩造相關資料送請台灣雲林科技大學鑑定有無侵害專利權之事，其鑑定報告結論為：「鑑定機關依據經濟部智慧財產局專利侵害鑑定基準第十一章鑑定比對準則：1.作用效果原則、2.技術內容比對、3.全要件原則、4.均等論原則、5.禁反言原則等五項內容，逐項鑑定。待鑑定物即中興保全公司 THS-0010 機型保全系統主機之申告鈕裝置明確侵害甲○○所有第 120125 號「保全系統之緊急對講裝置」新型專利權，即待鑑定物品申告鈕裝置與系爭第 120125 號新型專利案之專利範圍實質相同」。

。兩造對於不利己之鑑定報告，雖互指不可採，而對利己者，自認為可取。惟本件工研院作為鑑定人，乃中興保全公司等率先於第一審法院審理中之九十二年八月二十六日具狀提出，經中德保全公司等於九十二年十月二十二日具狀表示同意，是兩造既已合意送由工研院鑑定，其結論除有可指摘有明顯瑕疵外，實不容兩造任予否定，法院亦應予以尊重。經查，依中興保全公司第二代家庭保全系統 THS-0010 技術手冊 V1.0（下稱技術手冊），其有線 THS 系統架構示意圖一及圖二所示「八組有線回路」，此即該 THS-0010 機型主機就門窗感應器送回訊號之回路，亦需透過門窗感應器達到通訊或門窗警訊作用功能；另依該技術手冊第五、六頁

之系統概論簡介 1-2-11-1 上傳信號及 1-2-11-2 下載信號，及同手冊有線 THS 系統架構示意圖一及圖二所載下傳命令之 IN-X0100 及 IN-X0070，可知該 THS-0010 機型主機係透過上位管制機達到通訊或門窗警訊作用之功能。故依該技術手冊之有線 THS 系統架構示意圖一及圖二所示，可知該 THS-0010 機型主機，確係透過電信交換機以達到通訊作用功能。則中興保全公司委請國立台灣大學、國立台灣科技大學出具之鑑定報告以該 THS 主機不具有「門窗感應器」、「上位管制機」、「電信交換站」，即認未侵害上訴人專利權，自無可取。其次，依該技術手冊第 5、6 頁之系統概論簡介 1-2-11-1 上傳信號及 1-2-11-2 下載信號，及同手冊有線 THS 系統架構示意圖一及圖二所載下傳命令之 IN-X0100 及 IN-X0070，可知該 THS-0010 機型主機中，亦具備訊號上傳、下載功能，而此與系爭專利中之「音頻偵測器」、「音頻產生器」之功能及作用相同，僅中興保全公司係由作用之角度稱之為上傳、下載，中德保全公司則由功能之角度稱之為「音頻偵測器」、「音頻產生器」，且此設備乃一般通訊器材之必需品，一般成對使用，有音頻產生器者，必有對應之音頻偵測器（接收器），例如：電話之鍵按 1，電話音頻產生器即產生 1 之訊號，音頻偵測器則接收該 1 之訊號，達成雙向「撥、接及通訊」之作用功能，故中興保全公司該數據機既內含音頻產生器，自亦內含音頻偵測器在內。退步言之，縱謂二者有異，因本件中德保全公司所主張之系爭專利，乃新型專利而非發明專利，而所謂新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，專利法第九十三條規定甚明，就系爭專利裝置之緊急對講效用中之按鍵、保全主機自動連接通話、使用者與保全人員進行通話對講等作用，及就系爭專利裝置之反向撥號效用，系爭 THS 主機均具備；另就技術內容部分，亦屬相當，揆諸前揭「均等論」即基於保護專利權人利益之立場，避免他人僅就申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改善或替換，而規避專利侵權責任之說明，應認前揭工研院之上開鑑定報告結論，尚無瑕疵。至於工研院所憑以認定之侵害鑑定基準，究屬經濟部智慧財產局修正前或修正後者，因鑑定意見僅供法院認定事實之參酌，尚不能直接取代法院之事實認定，仍應由法院綜合全辯論意旨，依自由心證判斷事實之真偽，故認中興保全公司等就此指摘該鑑定報告不足取一節，尚無可採。從而，中德保全公司等主張中興保全公司所生產之系爭 THS 主機申告鈕裝置，侵害系爭新型專利一節，應屬可信，其抗辯未涉侵權，即無所據。經查，中德保全公司等自承乙○○於偵查中供稱中興保全公司

之 THS 申告鈕裝置係業務部門提議，並決議交由研發部門規劃，研發部門交由王江煌、陳科成負責製作等情，則製作系爭侵權之 THS 主機者，乃由中興保全公司負有決策之權之負責人即乙○○協調各部門配合實施，核與一般公司經營實情無悖，自應由乙○○負賠償損害之責。而中興保全公司依民法第二十八條規定，亦應負連帶賠償之責任。惟查中興保全公司等對未依中德保全公司等要求提出營運資料以計算其九十年至九十二年止，因侵害中德保全公司等該專利權所得之利益。且中興保全公司等所稱保全服務之重點，在於接獲管制中心接獲保全偵測系統發出之異常訊號時，能即時派遣人員至現場查看，客戶不在家時，方是需要設定保全服務之主要時段，系爭申告鈕裝置占整個保全系統之一小部分，系爭產品不論有無該裝置，皆不影響其主要功能及保全服務一節，尚與實情相符，而可採信。故中德保全公司等逕以雜誌文章內所述及之數據，認定中興保全公司九十年、九十一年、九十二年營業額及營業利益，再推算該侵權應賠償損害之數額，不足憑採。系爭 THS 申告鈕裝置，中興保全公司使用之時間、數量，及使用後之效益如何，既難認定，亦不能因中興保全公司未提出營運資料即依民事訴訟法第三百四十五條之規定，認中德保全公司等主張中興保全公司等侵害伊該專利權所得之利益為真實，則中德保全公司等主張可依民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定，由法院酌情定其數額，應屬可取。爰審酌中興保全公司之系爭 THS 主機系統，確有侵害系爭新型專利，且對中興保全公司之業務擴展有利，自對中德保全公司之業務造成不利益，連帶影響甲○○之授權受益等情，認中興保全公司等應連帶賠償中德保全公司等之損害，以每年一百萬元，九十年至九十二年共三年，即三百萬元為適當。綜上所述，中德保全公司等依民法第一百八十四條、第二十八條之規定，請求中興保全公司等應連帶給付三百萬元部分，為有理由，應予准許。逾此部分之請求，於法無據，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

按判決理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴訟法第二百二十六條第三項定有明文。法院為當事人敗訴之判決，而其關於攻擊或防禦方法之意見有未記載於判決理由項下者，即為同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由之違法。次按專利標的為物時，所送之待鑑定對象應為物；而應就所送之待鑑定物中與申請專利範圍所述之申請標的對應之物予以比對」（經濟部智慧財產局所公佈之「專利侵害鑑定要點」下篇、壹、第三章、第二節、二、（三）注意事項參照）。查中興保全公司等主張

：本件前揭工研院之系爭鑑定報告，於進行侵害比對分析時，未見待鑑定物及照片，其所憑以鑑定之標的物為何，究竟其認定待鑑定物之機器構件與系爭專利特徵完全相同之比對依據為何未見工研院說明（見第一審卷一第二六七頁、第一審卷二第六八頁），詎原審所依據判斷基礎之工研院之系爭鑑定報告，係以技術手冊做為參考依據，而非以中興保全股份有限公司 THS 申告鈕裝置主機本體作為比對基準，上開攸關中興保全公司等是否共同侵害中德保全公司等所享有之系爭專利權之判斷，自屬重要之攻擊防禦方法，然原審未於判決理由項下說明其取捨之意見，逕謂中興保全公司等所提出之國立台灣大學、國立台灣科技大學出具伊未有侵害系爭專利之鑑定報告為不可採，並遽認伊等有共同侵權行為云云，進而為中興保全公司等不利之認定，有判決不備理由之違法。次查，認定事實應依憑證據，本件原審資為認定乙○○應負賠償損害之責，中興保全公司應與伊共負連帶賠償之責，其主要之依據乃因中德保全公司自承乙○○於偵查中供稱中興保全公司之 THS 申告鈕裝置係業務部門提議，並決議交由研發部門規劃，研發部門交由王江煌、陳科成負責製作，則製作系爭侵權之 THS 主機者，乃由中興保全公司負有決策之權之負責人即乙○○協調各部門配合實施，……亦應負連帶賠償之責任云云（見原判決第十三頁第二行至第八行），惟查乙○○始終否認伊曾於偵查中出庭應訊，且觀諸中德保全公司等所提出之民事言詞辯論意旨狀及訊問筆錄（見第一審卷二，第四三頁至第四五頁、第五〇頁至第五三頁），應係第一審被告陳科成之偵查訊問筆錄，原審據此推論乙○○應負連帶賠償之責，進而為其不利之判決，尚嫌率斷，並有認定事實不依憑證據及與卷內證據不符之違誤。再者，原判決一方面先謂系爭申告鈕裝置占整個保全系統之一小部分，系爭產品不論有無該裝置，皆不影響其主要功能及保全服務（見原判決第十四頁第八行至第十行），似認中興保全公司侵害系爭專利，並未因而獲利；另一方面卻又謂中興保全公司之系爭 THS 主機系統，確有侵害系爭新型專利，且對中興保全公司之業務擴展有利，自對中德保全公司之業務造成不利益，連帶影響甲○○之授權受益（見原判決第十四頁第二十行至第二十二行），顯然認定中興保全公司侵害系爭專利，因而獲利不少，自係前後認定不符，亦難謂無理由矛盾之違法。未查，原判決認定中興保全公司等應連帶賠償中德保全公司等三百萬元為適當，惟並未於理由項內說明究竟系爭專利遭受中興保全公司等之侵害對中德保全公司之業務造成如何之不利益，其不利益之數額究竟多少？以及如何

影響甲○○之授權受益，而所謂授權之利益是多少？何以對中德保全公司業務之不利益及甲○○之授權受益應為每年一百萬元，其計算及判斷之憑據與證據何在，亦不無判決不備理由之違法。況中德保全公司等於原審主張中興保全公司等係故意侵害伊之系爭專利，依專利法第一百零八條準用同法第八十五條第三項規定，伊得依侵害情節請求酌定不超過損害額三倍即三千萬元範圍內之賠償（見第一審卷一第八頁至第十頁，原審卷二第三七、三八頁），惟原審對此攸關中德保全公司等得否請求賠償系爭三千萬元金額之重要攻擊防禦方法，未於判決理由項下說明其取捨意見及所憑之依據，即遽認中德保全公司等不得依上開規定請求，難謂無判決不備理由之違法。兩造上訴論旨，各自指摘原判決關於其不利部分為不當（確定部分除外），求予廢棄，均非無理由。據上論結，本件兩造上訴均有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 七 年 五 月 十 五 日

最高法院民事第五庭

審判長法官劉 延 村

法官許 澍 林

法官黃 秀 得

法官李 寶 堂

法官童 有 德

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 七 年 五 月 二 十 六 日

編號 11

【裁判字號】 97,台上,420

【裁判日期】 970306

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十七年度台上字第四二〇號

上 訴 人 源美股份有限公司

法定代理人 乙○○

訴訟代理人 陳忠儀律師

被上訴人 欣大園藝噴水工具有限公司

兼 法 定

代 理 人 丙○○

共 同

訴訟代理人 張益隆律師

被上訴人 逸緯企業有限公司

兼 法 定

代 理 人 甲○○

被上訴人 絜文貿易有限公司

兼 法 定

代 理 人 丁○○

上列二人

共 同

訴訟代理人 陳居亮律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十六年九月十二日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十六年度智上字第八號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

理由

本件上訴人主張：被上訴人丙○○經營之被上訴人欣大園藝噴水工具有限公司（下稱欣大公司）、被上訴人甲○○經營之被上訴人逸緯企業有限公司（下稱逸緯公司）明知「園藝花式噴水頭之全流口改良結構」之系爭專利母案，為伊設計並經智慧財產局發給新型專利證書，竟共同擅自製造仿冒該系爭專利母案之噴水槍，並由被上訴人丁○○經營之被上訴人絜文貿易有限公司（下稱絜文公司）販賣銷售出口，經伊提出告訴，於民國八十九年一月十二日在欣大公司查扣仿冒之噴水槍三十六英吋二十八枝、十八英吋六枝及短噴水槍四枝，在逸緯公司扣得仿冒之噴水槍三十六英吋成品四千五百枝、半成品三百枝，十八英吋成品七千五百七十枝及半成品一千三百枝；而絜文公司將仿冒品辦理出口結關，經警至高雄關稅局中興分局第一一七號碼頭（下稱一一七號碼頭）扣押二只貨櫃內之仿冒品合計一萬二千五百四十四組。以財政部台北關稅局函覆絜文公司出口報單每件價格新台幣（下同）一百八十二元為本件損害額計算基準，金額合計為五百九十七萬九千零六十四元。依侵權行為之法律關係及修正前專利法（下同）

第一百零五條準用第八十九條第一項第二款、第二項、第三項之規定，伊請求被上訴人連帶給付四百萬元。另因被上訴人擅自製造侵害系爭專利母案之仿冒品銷售，對伊商譽侵害甚深，依專利法第一百零五條準用第八十九條第二項之規定，伊得請求被上訴人連帶賠償業務上信譽減損一百萬元等情。爰求為命被上訴人連帶給付五百萬元，及加給法定遲延利息之判決（第一審判命欣大公司、丙○○連帶給付上訴人十萬一千八百四十八元本息，並將上訴人其餘之訴駁回。上訴人就其敗訴部分，於四百八十九萬八千一百五十二元本息範圍內聲明不服，其餘部分則因兩造均未聲明不服，已告確定）。

被上訴人則以：上訴人自八十九年一月七日寄發存證信函與欣大公司，迄九十一年七月一日起訴，已逾二年時效期間。且欣大公司否認逸緯公司、絜文公司有收受上訴人之存證信函，則上訴人對逸緯公司、絜文公司起訴，亦逾二年時效，依民法第二百七十六條連帶債務免責之規定，上訴人對欣大公司請求，亦無理由。又上訴人前揭存證信函並未附具專利證書、專利公報、專利侵害鑑定報告，且未敘明其專利權之具體內容及範圍或其受侵害之事證，但欣大公司於收受上開信函後，即停止製造系爭物品及回函表明欣大公司不知上訴人享有系爭專利權，更無侵害系爭專利權之故意。至絜文公司僅係國外買主之代理人，並無販賣之行爲，亦無侵權行爲。又於欣大公司查扣之物品，與系爭專利權之範圍實質不相同；至查扣之其餘物品，均非欣大公司所製造，亦與絜文公司、丁○○無關，上訴人以之爲計算損害額之基準，並不足採。另三十六英吋之噴水槍，僅其中導水片侵害系爭專利權，其成本僅0.8元，故損害金額之計算，應以導水片之成本計算，上訴人以每件一百八十二元計算損害，顯然過高。再上訴人並未證明其信譽受有侵害，則其請求信譽減損之賠償，亦無理由等語，資爲抗辯。

原審維持第一審所爲上訴人請求被上訴人連帶給付四百八十九萬八千一百五十二元本息部分敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：上訴人享有系爭新型專利母案之專利權，專利權期間自八十四年九月二十一日起至九十五年十二月十四日止之事實，爲兩造所不爭執，堪信爲真實。查上訴人於八十九年一月十二日在欣大公司、逸緯公司查扣上訴人所謂之仿冒品後，於九十一年一月四日以存證信函催告被上訴人連帶負損害賠償責任，有存證信函及快捷郵件收據在卷可稽，足見上訴人已向被上訴人表示請求履行債務之意思，並於請求後六個月內之九十一年六月二十七日提起本件

訴訟，是本件侵權行為損害賠償請求權，自未罹於二年之時效。其次，本件經兩造合意送由財團法人工業技術研究院（下稱工研院）鑑定後，認待鑑定對象一（即三十六英吋噴水槍）與系爭專利母案不符合文義讀取但適用均等論，故可判斷待鑑定對象一落入系爭專利母案之申請專利範圍，待鑑定對象二（即十八英吋噴水槍）與系爭專利母案不符合文義讀取且不適用均等論，故可判斷待鑑定對象二未落入系爭專利母案之申請專利範圍，有專利侵害鑑定報告附卷足憑。是上訴人主張欣大公司製造之待鑑定對象一侵害其所有系爭專利母案之專利權，應可採信。至其主張欣大公司製造之待鑑定對象二侵害其專利權，則不足憑採。另財團法人中國生產力中心所為之鑑定，係欣大公司私下委託所為，難期客觀、公正，故不得執為認定欣大公司製造之待鑑定對象一未侵害上訴人所有之系爭專利母案之專利權。又於逸緯公司及一一七號碼頭所查扣之物品，欣大公司否認係其製造，絜文公司亦未承稱係欣大公司所製造，上訴人復未能舉證證明該物品係被上訴人共同製造，則上訴人主張逸緯公司、絜文公司及其負責人甲○○、丁○○應與欣大公司連帶負侵權行為責任，即非有據。按上訴人所有之系爭專利母案之專利權業經公告周知，自應認欣大公司主觀上有侵害上訴人專利權之過失，欣大公司徒以接獲存證信函前，不知上訴人有系爭專利母案之專利權存在，否認其有過失，自不足採。又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，公司法第二十三條亦規定甚明。欣大公司既有侵害上訴人專利權之行為，丙○○係欣大公司之負責人，公司物品之製造及銷售事項，均屬公司負責人執行業務之範圍，則上訴人請求欣大公司與丙○○負連帶賠償之責，尚無不合。惟上訴人未能舉證證明經警於逸緯公司及一一七號碼頭查扣之前揭物品，被上訴人有共同侵權行為，則其主張應以絜文公司出口報單所示每件一百八十二元為本件損害賠償金額計算基準，並將在逸緯公司及一一七號碼頭查扣之前述物品，併計入係欣大公司因製造待鑑定對象一侵害上訴人所有系爭專利母案專利權所得之利益，即屬無據。至欣大公司所稱待鑑定對象一侵害系爭專利母案專利權，僅其中導水片，其成本僅0.8元，故損害金額之計算，應以導水片之成本計算云云，亦未據舉證證明，同無足採。按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第二百二十二條第二項定有明文。欣大公司製造之待鑑定對象一侵害上訴人所有系爭專利母案專利權，自

應以經警於八十九年一月十二日在欣大公司處查扣之待鑑定對象一數量及其價格作為本件損害賠償金額計算基準，而經警查扣之待鑑定對象一為二十八枝，另上訴人就待鑑定對象一於八十七年六月二十五日出口時之報價為六十六元，有搜索扣押證明筆錄及上訴人陳報之出口報單附卷可參，據此核算，則欣大公司因侵害行為所得之利益為一千八百四十八元，上訴人復未能證明欣大公司侵害行為係屬故意，自無從依專利法第八十九條第三項規定，酌定損害額三倍以下之賠償。是上訴人請求欣大公司、丙○○連帶賠償在一千八百四十八元範圍內，核屬有據，逾此範圍，則無理由。又除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額，為專利法第一百零八條準用第八十九條第二項所規定。欣大公司未經授權而製造侵害上訴人系爭專利母案專利權之待鑑定對象一，致上訴人無法控管其專利產品及品質，難認對上訴人無商譽之損害，以欣大公司侵害上訴人系爭專利母案專利權而遭查扣之待鑑定對象一僅二十八枝，每枝售價為六十六元，欣大公司八十九年營業收入總額為四億三萬六千三百九十五萬三千五百三十元、純益率為四·0一%，有財政部台灣省中區國稅局彰化縣分局函檢送欣大公司八十九年度營利事業所得稅申報書在卷可稽，則上訴人請求賠償減損之業務上信譽損失，應以十萬元為適當，逾此範圍之請求，尚屬無稽。綜上所述，上訴人請求欣大公司、丙○○連帶賠償十萬一千八百四十八元本息範圍內，應予准許。至上訴人另請求被上訴人連帶給付四百八十九萬八千一百五十二元本息部分，為無理由等詞，為其判斷之基礎。

惟按判決理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見，民事訴訟法第二百二十六條第三項定有明文。法院為當事人敗訴之判決，而其關於攻擊或防禦方法之意見有未記載於判決理由項下者，即為同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由之違法。查上訴人於九十六年七月三十一日於原審提出民事上訴理由(二)狀，主張丙○○於刑事案件警訊中自承逸緯公司為欣大公司之下游組裝工廠，負責代工組裝園藝噴水槍系列產品，再交由貿易商以貨櫃出口，並供認經警至一一七號碼頭扣押二只貨櫃內之仿冒貨品係欣大公司之產品，由逸緯公司出貨、絜文公司負責辦理出口等語；甲○○亦自承於八十九年一月十二日在逸緯公司查扣十八吋及三十六吋噴水槍成品及半成品計一萬三千六百七十枝，係逸緯公司為欣大公司代工，復供認前開遭查扣二只貨櫃內之物品均係逸緯公司組裝的，且提出筆錄影本在卷可稽（見原審卷第七八、八

三、八五、八六頁)，攸關被上訴人是否共同侵害上訴人所享有之系爭專利權之判斷，自屬重要之攻擊防禦方法，然原審未於判決理由項下說明其取捨之意見，逕謂上訴人未能舉證證明被上訴人有共同侵權行為，則上訴人執此主張逸緯公司、絜文公司及甲○○、丁○○應與欣大公司連帶負侵權行為責任，即非有據云云，進而為上訴人不利之認定，有判決不備理由及認定事實與卷證資料不符之違誤。至上訴人於原審另主張欣大公司、丙○○、逸緯公司、甲○○共同擅自製造系爭專利追加一案之仿冒品銷售，爰請求彼等連帶賠償五十萬元及業務上信譽減損五十萬元部分，原審漏未裁判，上訴人既一併聲明不服，就該脫漏部分，應以聲請補充判決論，案經發回，應併注意及之。上訴論旨，指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 六 日

最高法院民事第五庭

審判長法官劉 延 村

法官許 澍 林

法官黃 秀 得

法官李 寶 堂

法官童 有 德

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 十 八 日

編號 12

【裁判字號】 97,台上,365

【裁判日期】 970229

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十七年度台上字第三六五號

上 訴 人 訊凱國際股份有限公司

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 王泓鑫律師

上訴人 曜越科技股份有限公司

號 8 樓

法定代理人 乙○○

訴訟代理人 賴安國律師

上列當事人間請求損害賠償事件，兩造對於中華民國九十六年九月二十八日台灣高等法院第二審判決（九十五年度智上字第三三號），各自提起一部上訴或上訴，本院判決如下：

主文

原判決關於(一)駁回上訴人訊凱國際股份有限公司請求上訴人曜越科技股份有限公司給付新台幣~~壹~~佰伍拾貳萬壹仟陸佰玖拾陸元本息之上訴，(二)命上訴人曜越科技股份有限公司給付及行爲、不行爲，暨各該訴訟費用部分均廢棄，發回台灣高等法院。

理由

本件上訴人訊凱國際股份有限公司（下稱訊凱公司）主張：伊爲從事電腦散熱風扇、散熱片、機殼之專業製造商，產品行銷全球，並自行研發各項產品技術獲得國內外三十餘項專利。經伊投資相當經費、時間及人力長期研發，於民國九十一年一月一日以「中央處理器導熱管散熱器」之技術創作，取得新型第一八五五六六號專利權（下稱系爭一八五五六六號新型專利），又於九十三年二月二十一日以「鼓風式散熱器」之技術創作，取得新型第二二〇三〇七號專利權（下稱系爭二二〇三〇七號新型專利）。對造上訴人曜越科技股份有限公司（下稱曜越公司）亦係從事電腦散熱風扇、散熱片、機殼之製造銷售，與伊有市場競爭關係。明知上開二項新型專利權爲伊所取得，未獲得伊同意或授權，竟自九十一年一月一日起至九十三年十一月二十九日止，擅以符合專利均等論之方法侵害系爭一八五五六六號新型專利，製成型號爲「CL-P0025」之仿冒專利產品銷售，並於該公司網站公開展示陳列向消費者促銷，共製造銷售一萬一千五百六十四件；復於九十三年二月二十一日起至九十三年十一月二十九日止，擅以符合全要件原則之方法侵害系爭二二〇三〇七號新型專利，製成型號分別爲「A1899」（North Bridge）、「A4003」（TR2-M4）、「A4007」（TR2-M7）及「A4008」（TR2-M8）之仿冒專利產品銷售，計「A1899」八千九百四十一件、「A4003」一千七百件、「A4007」五十五件、「A4008」二十五件，並於該公司網站公開展示向消費者促銷。復將上述各型號產品，提供各購物網站陳列，使消費者混淆誤認系爭專利技術係曜越公司所創作，甚至以爲係伊抄襲曜越公司之技術，自足使伊名譽受到貶損等情。爰依專利法第

一百零八條準用第八十五條第一項第二款及民法第一百九十五條第一項，求為命曜越公司(一)賠償新台幣（除載明美元外，下同）七百九十九萬四千三百三十三元，及自起訴狀繕本送達翌日起算年息百分之五利息，(二)將如原判決（下同）附表二所示之道歉啓事及本件判決主文，以十六號字體及高十二公分、寬十五公分之版面，於該公司網站（<http://www.thermalta take.com.tw>）首頁，點選「產品資訊」之「氣冷式冷卻系統」項下之網頁（<http://www.thermalta take.com.tw/default.asp>），再點選「風扇系列」網頁（<http://www.thermalta take.com.tw/dcfan .asp>）首頁刊登七日；並追加(三)不得自行或使他人設計、製造、為販賣之要約、販賣、使用、陳列或為上述目的而進口型號為「CL-P0025」、「A-1899」、「A4003」、「A4007」及「A4008」等產品，亦不得陳列或散布其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告之行爲之判決（原審判命曜越公司(一)給付訊凱公司二百五十萬六千五百七十九元本息及為(二)、(三)之行爲、不行爲，而駁回訊凱公司其餘上訴，訊凱公司僅就(一)敗訴中之三百五十二萬一千六百九十六元本息部分提起一部上訴，至其就原審駁回其請求曜越公司將如附表三所示之道歉啓事及本件判決主文，以十六號字體及高二十六公分、寬十八公分之版面（四分之一版面）於中國時報、聯合報、自由時報及電子時報全國版之產業版首頁刊登一日之上訴部分，因上訴不合法，另以裁定駁回之）。

上訴人曜越公司則以：前述型號產品，均係伊依自有之技術，所設計、開發、製造，並以自有品牌行銷於世界，主觀上並無任何故意或過失侵害訊凱公司或他人權益之意思。且訊凱公司於產品上未依法標示專利證書號數，或於聲請保全證據或起訴前，亦未提示其專利技術報告進行警告，不能因系爭專利技術已審定公開，而妄自課予伊有查閱系爭專利公告之義務，並認伊有侵害系爭專利之故意或過失；縱使伊之產品有侵及訊凱公司之專利權，但就「A1899」產品部分，伊於九十四年三月二十四日之第一筆交易（數量一千件部分）之單價，因輸入時幣別未正確轉換，致原應以一百七十元計價之單價，遭電腦系統自動乘以匯兌美金之三三·五倍匯率，而成為五千六百九十五元，因訊凱公司關於本項產品之平均售價高達七百六十二元，造成所有計算之結果均不正確，則依商業發票資料，該項產品之平均售價應為一百四十九元，銷貨毛利僅為三十萬零五十二元等語，資為抗辯。

原審將第一審所為上訴人訊凱公司敗訴之判決予以部分廢棄，改命上訴人曜越公司為給付及行為，並駁回訊凱公司之其餘上訴，及依訊凱公司之追加聲明命曜越公司不行為，係以：查曜越公司自九十一年一月一日起至九十三年十一月二十九日止，製造銷售「CL-P0025」型號之產品；於九十三年二月二十一日起至九十三年十一月二十九日止，製造銷售「A1899」、「A4003」、「A4007」、「A4008」型號之產品，並售予第一審共同被告震天科技有限公司，為其所不爭。而第一審經兩造合意指定囑託財團法人台灣經濟發展研究院（下稱台灣經發院）鑑定結果略以，「CL-P0025」之散熱器產品，其構成要件與系爭一八五五六六號新型專利權之申請專利範圍實質相同，應構成對專利權之侵害；「A1899」、「A4003」、「A4007」、「A4008」等散熱器產品，其對應構成要件與系爭二二〇三〇七號新型專利權之申請專利範圍均構成「實質相同」，而應落入於該專利權之申請專利範圍。該項鑑定係由台灣經發院經智研究所組成鑑定小組，並指定范徽瑜為召集人，范徽瑜為美國中央太平洋大學工學博士，曾任資產鑑定師、專利準則委員會委員、經智研究所所長等職，具有專利權鑑定之專門知識，鑑定小組依原審法院指定鑑定內容及其所提供待鑑定之樣品，並依本件專利權申請之範圍及相關資料，分別按文義讀取原則、逆均等論原則、禁反言原則與先前技術阻卻等之理論，以專利侵害鑑定基準及專利侵害鑑定要點之鑑定流程分別進行鑑定分析，所獲致之結論，應堪採信。是訊凱公司主張曜越公司生產銷售之上開產品侵害其系爭專利權，即非無據。至曜越公司提出之財團法人中國生產力中心之鑑定報告，係由其自行委託生產力中心所為鑑定，且僅「CL-P0025」，其餘各類產品並無鑑定，且其鑑定報告復將待鑑定「CL-P0025」產品，載為「CL-90025」，與曜越公司之產品，並不相同，所為鑑定結果自難採信。再經勘驗訊凱公司提出系爭專利權之「中央處理器導熱散熱管」及「鼓風式散熱器」產品各乙件，其中「中央處理器導熱散熱管」，紙盒包裝在條碼上面貼有「Taiwan Patent No185566」字樣之透明貼紙，另「鼓風式散熱器」之塑膠包裝上亦貼有「Taiwan Patent No 220307」字樣之透明貼紙，是訊凱公司主張其系爭產品，業經在其包裝上標示專利證書號數，即非無據。至曜越公司於第一審提出其於九十五年一月二十三日在光華商場購買之系爭一八五五六六號專利產品，經訊凱公司查驗結果，雖不爭執其上未標示專利證書號碼，且其請求訊問之證人羅虔文，亦無法保證全部都有貼專利貼紙，固可認訊凱公司就其系爭專利產品，雖有

在其包裝上標示專利證書號數，但仍有漏未標示專利證書號數之情形。然專利法第一百零八條準用第七十九條前段規定，並無強制或特別規定專利證書號數標示之方式或記載標示日期，亦未規定必須於專利物品及包裝上同時附加標示，則訊凱公司縱使僅以透明貼紙標示，難謂不生標示之效力，曜越公司自不得以之為免責之抗辯。又所謂新型專利者，係著重於物品之形狀、構造或裝置之新穎性。曜越公司係生產侵害系爭專利產品之廠商，於生產產品之前，就其產品之形狀、構造或裝置之新穎性等各項要件，必先有技術之研發及市場之調查，對於訊凱公司業經登載於公報之系爭專利產品，即與其所要生產之物品相關，自為其研發及市調之重要參考資料，而曜越公司研發生產之產品，果落入系爭專利權之申請專利範圍，就此足證曜越公司可得而知訊凱公司之系爭產品為專利物品。曜越公司之研發部經理莊靜安表示，其所設計之該公司產品，未曾參考訊凱公司系爭專利產品之理論或圖說云云，顯違經驗法則，自非可取。曜越公司就侵害訊凱公司之系爭專利權有故意過失，堪以認定。且曜越公司侵害系爭專利權事件，經訊凱公司聲請台灣台北地方法院（下稱台北地院）於九十三年十一月十一日赴曜越公司設於台北縣深坑鄉○○路○段一五五巷二九號八樓現場勘驗保全證據，自有警告之意思，而於保全證據之後，曜越公司仍繼續為其上開產品之產銷等情，難謂訊凱公司未為專利法第一百零四條所定提示新型專利技術報告進行警告。是依專利法第七十九條但書規定，專利權人已附加標記，縱有遺漏致他人不知為專利品，苟依其情節應可得而知者，仍得請求損害賠償。未查，訊凱公司就附表一侵害系爭專利權所得利益計算表所列「A1899」之平均單價為七百六十二元，而平均成本為一百十五元，相差所得利潤達六百四十九元之多，顯違經驗法則，曜越公司辯稱平均售價為一百四十九元，而以平均成本計算，利潤為三十四元為可採。從而，訊凱公司依曜越公司因侵害行為所得之利益，請求曜越公司給付如附表一所示之銷貨毛利金額二百五十萬六千五百七十九元，並不得自行或使他人設計、製造、為販賣之要約、販賣、使用、陳列或為上述目的而進口型號為「CL-P0025」、「A-1899」、「A4003」、「A4007」及「A4008」等產品，亦不得陳列或散布其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告之行為，合於專利法第一百零六條第一項、第一百零八條準用第八十五條第一項第二款之規定。又曜越公司於網路上為前述登載，並製造、銷售侵害訊凱公司專利權

之產品，致消費者對訊凱公司專利權之真正產品相混淆，自屬併侵害訊凱公司之商譽，則縱其為上述之賠償，客觀上尚不足以回復訊凱公司之名譽。則訊凱公司請求命曜越公司在其公司之前開網頁上刊登如附表二所示之道歉啟事及本件判決主文七日，以回復其名譽，亦無不合等詞，為其判斷之基礎。

按審判長應注意令當事人就訴訟關係之事實及法律，為適當完全之辯論。並應向當事人發問或曉諭，令其陳述事實、聲明證據、或為其他必要之聲明及陳述，其所聲明及陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之。此係審判長（或獨任法官）因定訴訟關係之闡明權，同時為其義務，故審判長對於訴訟關係未盡此項必要之處置，違背闡明之義務者，其訴訟程序即有重大瑕疵，基此所為之判決，亦屬違背法令，此觀民事訴訟法第一百九十九條第一項、第二項規定及本院四十三年台上字第一二號判例意旨即明。本件上訴人訊凱公司於第一審起訴時雖提出上訴人曜越公司侵害系爭專利權至九十三年十一月二十九日止之所得利益計算表為請求賠償金額之依據（見一審卷(一)第一三四頁），惟其嗣後在原審迭次主張曜越公司至九十五年二月二十三日前仍販賣及製造相關侵權產品，或於九十四年八月三日及九十五年三月三十一日仍發現曜越公司繼續販賣系爭侵權產品，迄今仍持續侵害其專利權中（見二審卷第二七、一二〇、二二九、二八〇～二八一、三二三、三四五頁），是否意在擴張請求賠償之金額？未經原審審判長曉諭其敘明或為必要之補充，亦未為相當之調查審認，遽爾以上開計算表所列期間計算損害額而為不利於訊凱公司之判決，非無違誤。次按，新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，為專利法第一百零四條所明定，依其立法理由所載，乃因新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。本件原審既認訊凱公司聲請台北地院於九十三年十一月十一日在曜越公司保全證據時，已有提示新型專利技術報告進行警告之情形，然該項警告如為訊凱公司行使新型專利權請求損害賠償之前提，則訊凱公司請求曜越公司賠償該警告前之損害賠償，是否符合上開法條規定先行警告之本旨？非無推求之餘地。又專利法第一百零八條準用第七十九條前段規定，新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。可見附加專利證書號數之標示，為新型專利權人請求損害賠償之前提。衡情訊凱公司

於訴訟中當不致提出未貼有系爭專利證書號數之產品供法院勘驗，而曜越公司於訴訟中既仍得於九十五年一月二十三日在光華商場購得未有附加專利證書號數之系爭一八五五六六號專利產品，且原審又因訊凱公司請求訊問之證人羅虔文，無法保證全部專利產品都有貼專利貼紙，而認系爭專利產品仍有漏未標示專利證書號數之情形。果爾，訊凱公司得否依上開規定請求損害賠償？即非無疑。況曜越公司設計生產系爭產品前是否參考或抄襲系爭新型專利之創作理念之實證為何？未經原審查明，能否徒以事後鑑定之結果，於論理上推認曜越公司生產製造前已可得而知訊凱公司之系爭專利產品，並命其負損害賠償責任？亦值推敲。未按，專利法第一百零六條第一項規定，新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，乃在明定新型專利權人所得請求排除侵害之範圍，而其所得請求排除侵害之依據，則依同法第一百零八條準用第八十四條第一項中段之規定。準此，新型專利權受侵害時，專利權人得請求排除侵害之保護，似指他人不法妨礙新型專利權之圓滿行使，已現實發生侵害，且繼續存在，而專利權人無忍受之義務時，始有排除之可言，與第八十四條第一項後段所定，請求防止侵害之情形似屬有別。果爾，曜越公司侵害訊凱公司系爭新型專利權是否繼續存在中？攸關訊凱公司得否依上開規定請求排除，曜越公司既否認繼續製造銷售系爭專利產品（見二審卷第三二三頁反面），原審又未查明訊凱公司主張曜越公司持續侵害其系爭專利權之事實，遽依專利法第一百零六條第一項規定禁止曜越公司為設計、製造等系爭侵權產品及為任何廣告行為，尙嫌速斷。況依專利法第一百零六條第一項規定之文義觀之，似不含製造前之「設計」行為，而依民法第一百五十四條第二項規定，貨物「標定賣價」陳列者，始視為要約，但僅價目表之寄送，則不能視為要約，則單純「陳列」或其他為販賣之要約前之「廣告行為」，似亦非上開規定所得排除他人為之。曜越公司於原審已為上述之抗辯（見二審卷第三五四、三七二頁），乃原審並未於理由中說明曜越公司此項抗辯不足採之理由，遽命曜越公司不得為之，非無判決不備理由之違誤。兩造上訴論旨，各自指摘原判決於其不利部分為不當，求予廢棄，不能認為無理由。

據上論結，本件兩造之上訴均有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 七 年 二 月 二 十 九 日

最高法院民事第六庭

審判長法官朱 建 男

法官顏 南 全

法官林 大 洋

法官鄭 傑 夫

法官蘇 清 恭

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 七 年 三 月 十 一 日

編號 13

【裁判字號】	96,台上,1134
【裁判日期】	960517
【裁判案由】	損害賠償
【裁判全文】	

最高法院民事判決 九十六年度台上字第一一三四號

上 訴 人 精元電腦股份有限公司

兼法定代理人 乙○○

訴訟代理人 熊梓檳律師

林堡欽律師

被上 訴人 甲○○

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十五年十二月十九日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十三年度智上字第一三號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決關於命上訴人再連帶給付被上訴人新台幣二千零二十八萬九千一百五十七元本息及將如附表編號一、三所示物件銷燬暨駁回上訴人之上訴與各該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

理由

本件被上訴人主張：伊係第九六二二二號「架橋式電腦按鍵開關」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國八十四年一月一日起至九十五年三月二十七日止。上訴人乙○○係上訴人精元電腦股份有限公司（下稱精元公司）及原精模科技股份有限公司（下稱精模公司，於九十一年五月七日與精元公司合併

，精元公司為合併存續之公司）之負責人，於八十五年十月十八日代表公司與伊簽訂系爭專利之授權契約書，由伊將系爭專利授權二家公司製造、販賣與使用，依該授權契約書之約定，精元公司應給付伊新台幣（下同）一千二百萬元權利金，於簽約同時分六十期以支票一次給付，即每月二十萬元。惟精元公司未依約給付權利金，經催索無著，乃於八十五年十二月五日依法解除專利授權契約，則精模公司及精元公司、乙○○已無製造、販賣或使用系爭專利之權。然上訴人乙○○明知其無權利，竟故意經由合併前之精模公司，將屬於系爭專利內容，使用於仿製之型號 K/B950405CUS 及 K/B950528AUS（下稱型號 9504、9505）二鍵盤，再由精元公司銷售於國際著名之電腦公司，以供組裝在相關筆記型電腦產品。上訴人乙○○前開違反專利法之行為，經伊提起告訴，由台灣台中地方法院（下稱台中地院）檢察署檢察官於八十六年三月二十八日核發搜索票命台中縣警察局豐原分局至精模公司（台中縣大雅鄉○○○街五號）查扣型號 9504 鍵盤成品及半成品一百六十一箱，以及型號 9505 鍵盤成品及半成品四十七箱；復於八十六年八月五日，在精模公司永興廠（台中縣大雅鄉○○○街五號）查扣之 9504 鍵盤成品十九箱、半成品四十五箱，9505 鍵盤成品四十箱、半成品含零件二百八十四箱；於台中市○○路一二六之一號查扣型號 9505 鍵盤成品二十一塊。精模公司製造之型號 9504、9505 鍵盤，於刑事案件偵查時，囑託財團法人工業技術研究院（下稱工研院）進行專利侵害鑑定，依其鑑定結果，認為前述型號之鍵盤落入系爭專利範圍內，經該署檢察官以八十六年度偵字第四四一七號提起公訴。精元公司及精模公司未經伊授權而製造、販賣前開專利產品，侵害系爭專利已明，則精元公司及其負責人乙○○依法應連帶負損害賠償責任。關於侵害專利權損害賠償估算之方法，伊選擇依修正前專利法第一百零八條準用第八十五條第一項第二款前段之規定，以精元公司及乙○○因侵害行為所得之利益計算其損害，自應受伊選擇之拘束。本件經中興大學研究發展處技術授權中心鑑定，其所製作之專利權侵害損害金額估算鑑定報告書（下稱估算報告）認為，精元公司販賣系爭物件之銷售總金額為十八億九千一百萬零二千八百三十三元，依據精元公司之財務報表資料計算，鑑定人推算精元公司自八十六年起至八十八年止之稅前淨營業收入平均為百分之六點二三。估算報告計算出之銷售總金額，係依精元公司之公開說明書、財務報表暨會計師核閱報告書及營收統計表等資料估算之。因鑑定人具有財務會計專業，故其估算數額應屬正確。因此精元公司因販賣系爭物件而獲取之利益應為一億一千七百八十萬零九千四百七十七

元。又前關於八十六年三月二十八日查扣之型號 9504 鍵盤成品及半成品一百六十一箱、9505 鍵盤成品及半成品四十七箱，於八十六年八月五日查扣之 9504 鍵盤成品十九箱、半成品四十五箱，9505 鍵盤成品四十箱、半成品含零件二百八十四箱，型號 9505 鍵盤成品二十一塊，既屬侵害系爭專利之物品，依修正前專利法第一百二十二條（現行法第一百零八條）準用同法第八十八條第三項（現行法第八十四條第三項）規定請求將之銷燬。爰求為命上訴人精元公司及乙○○應連帶給付伊三千四百零一萬二千二百零一元本息；併應銷燬如原判決附表（下稱附表）所示所示型號 9504 成品、半成品一百六十一箱及 9505 鍵盤成品、半成品之判決。（未繫屬本院者，不予贅列。）

上訴人則以：精元公司有關款項支出收入等記帳事項悉依相關會計制度，被上訴人請領權利金須有發票、收據、憑證等，依系爭專利之授權契約約定月付權利金二十萬元，精元公司於八十五年十一月八日以存證信函通知被上訴人，須於每月二十五日前寄發票等以憑付款。詎被上訴人未寄發票供精元公司作為付款之憑據，則顯無任何違約之處，被上訴人不得據此解除契約。精元公司既經被上訴人授權，得製造、販賣與使用系爭專利，自無侵害系爭專利權可言。又被上訴人之系爭新型專利揭露之各請求標的，已分別公開於先前同類型產品中，完全係習知技術之集合設計，系爭新型專利與分設於各習知架橋式之按鍵開關者相同，並未增進功效，而市售之鍵盤與系爭新型專利並無不同，是系爭新型專利不具備新穎性、進步性。系爭物件係在大陸地區生產，因專利權之保護，具有屬地主義，故精元公司未侵害被上訴人在台灣登記之系爭新型專利權。又封閉式滑槽與開放式滑槽並不相同，此為被上訴人於八十九年五月十二日舉發答辯時所自承。則此封閉式滑槽部分，既已經專利權人之被上訴人明白表示列為不予請求保護之範圍，自有「禁反言原則」之適用，故被上訴人已不得就此部分再行主張仍為專利保護之範圍，更遑論有何均等論原則之適用；故工研院就型號 9504 鍵盤所作成之鑑定報告之認定顯然有誤。且台灣電子檢驗中心、中國機械工程學會、中國生產力中心及工研院等鑑定報告，均判定系爭新型專利為公開習知之先前技術，未具有新穎性及進步性之專利要件。工研院鑑定報告明示精元公司無侵害被上訴人之專利權。依據美國鑑定報告指出，上訴人提供外商電腦公司使用之鍵盤，其特徵技術並未在被上訴人之專利範圍內出現，且被上訴人取得系爭新型專利後，並未從事任何生產銷售行為，故無損害可言。況估算報告所示之損害賠償，與事實不符。縱認精元公司有侵害被上訴人之專利權；惟被上訴

人主張本件專利侵害之侵權期間應自八十五年十二月五日起至八十八年五月四日止，其於八十八年四月三十日具狀提起本件訴訟，所主張自八十五年十二月五日起至八十六年四月二十九日止之系爭新型專利權遭受侵害期間，顯然已逾二年消滅時效期間。另自八十五年四月三十日起至八十八年五月四日期間，尚無何證據可證明精元公司有繼續製造生產型號 9504 或 9505 鍵盤之行爲事實。又縱或有之，亦不足證明八十五年四月三十日起至八十八年五月四日止均有繼續製造生產型號 9504 或 9505 鍵盤之行爲事實。是本件損害賠償範圍應限於八十六年間二次搜索之扣押物，而精元公司是否侵害被上訴人專利權尚屬未明，倘提供相關文書或商業帳冊，必定侵害精元公司之商業秘密及隱私。而算定本件損害賠償額時，應將精元公司生產上開二型號鍵盤之生產成本、營業稅捐、研發費用予以扣除；而研發費用尚包括研發及量產其他型號鍵盤；且系爭物件非創造精元公司利潤之主要技術，估算報告之損害賠償金額高出系爭契約所定之權利金有三倍之多，顯過於保護被上訴人等語，資爲抗辯。

原審就二千零二十八萬九千一百五十七元本息部分，廢棄第一審所爲被上訴人敗訴之判決，命上訴人再爲給付，並駁回上訴人之上訴，無非以：被上訴人主張之事實，爲上訴人所不爭，且有專利授權契約書及其附件影本附卷可稽，自堪信爲真實。被上訴人係個人，復未將系爭專利予以產品化，契約明確記載授權範圍爲製造、販賣與使用，並無付款方式之約定，亦未課以被上訴人提出發票之義務，自不能以被上訴人未提出發票而拒絕給付權利金。而上訴人既自承未依約給付被上訴人權利金，經被上訴人以存證信函催告上訴人，其又未置理，被上訴人乃於八十五年十二月五日爲解除系爭專利授權契約之意思表示，上訴人並已收受上開存證信函，有存證信函影本及收件回執可憑，則依民法第二百五十四條規定，被上訴人解除上開授權契約，即屬有據。被上訴人合法解除系爭授權契約後，精模公司及上訴人精元公司就系爭專利即不得製造、販賣與使用或爲其他侵害專利之行爲甚明。依修正前專利法第一百零五條準用同法第二十二條（現行法第一百零八條準用同法第二十五條、第二十六條）及第一百零三條第二項（現行法第一百零六條第二項）規定，足認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係以申請專利範圍之內容及對專利範圍之解釋爲依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義爲其範圍。則關於判斷專利權侵害之基準，應依全要件原則及均等論原則之流程爲之。但依申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，已經專利申請人表示不在申請保護之範圍者，此明白

拋棄之表示，有其拘束力，嗣後即不得再主張仍為專利保護之範圍，此即禁反言原則。而原精模公司製造、上訴人精元公司販售之型號 9504、9505 鍵盤與系爭新型專利，依均等論原則判斷，均屬實質相同。又因無系爭專利取得之原始紀錄資料可加比對，而上訴人亦無提出足以限制系爭專利範圍之先前相關資料，自無須以禁反言原則進行鑑定。至其等抗辯型號 9504、9505 鍵盤呈封閉式滑槽與系爭專利呈開放式滑槽，被上訴人於八十九年五月十二日之專利舉發答辯書已主張兩者並不相同，被上訴人不得再行主張兩者相同，而有禁反言原則之適用，阻卻均等，其等並無侵害系爭專利云云。惟開放式滑槽與封閉式滑槽，並不影響滑槽或滑道功能效果，自無以此限制系爭專利之範圍，應無禁反言原則之適用，是其等該項抗辯，並無足取，上訴人確有侵害系爭專利。復查本件專利侵權爭執之民、刑訴訟程序中，精模公司及上訴人精元公司、訴外人賴志龍曾對於系爭專利提出六次舉發案，均經經濟部智慧財產局、台北高等行政法院、最高行政法院，認定系爭專利具有新穎性及進步性之專利要件，並非公開習知先前技術之集合。再按修正前專利法第八十八條第一項（即現行法第八十四條第一項）、第八十九條第一項（即現行法第八十五條第一項）規定可知，專利權人並不以實際實施專利為請求損害賠償為要件。是被上訴人之專利權受有侵害，雖未實施專利、生產或銷售產品，仍不得謂無損害。再查被上訴人係於八十八年四月三十日具狀提起本件訴訟，則其主張自八十五年十二月五日起至八十六年四月二十九日止之系爭新型專利權遭受侵害期間，顯然已逾修正前專利法第八十八條第四項（即現行法第八十四條第五項）規定之二年消滅時效，不得再對上訴人請求賠償。上訴人於台中地院檢察署檢察官八十六年三月二十八日第一次搜索至同年八月五日第二次搜索期間，確有侵害被上訴人所有系爭專利之行爲。則被上訴人請求賠償自八十六年四月三十日起至同年八十六年八月五日止之損害，即屬有據。復查上訴人於第一審九十三年八月六日所提出陳報狀之自承迄至九十年間，仍有製造、販賣型號 9504、9505 鍵盤。是被上訴人主張上訴人自八十六年八月六日起至八十八年五月四日止，仍有繼續侵害系爭專利之侵權行爲等情，堪予採信。至被上訴人與美國康柏電腦公司所達成之和解，並不包括本件及原審法院另案九十三年度智上字第一二號之損害賠償在內等情，為上訴人訴訟代理人所自承。故被上訴人請求上訴人賠償自八十六年四月三十日起至同年八十八年五月四日止之損害，即屬有據。因上訴人精元公司拒不提出商業帳冊，第一審於九十二年十月三十一日言詞辯論期日認依當時仍有效適用之專利法第

八十九條第一項第三款規定，應由鑑定機關鑑定，上訴人訴訟代理人當庭亦表示依專利法規定，應由專業的機構來鑑定，願意負擔鑑定費用；並於同年十一月七日具狀陳報中華工商研究所及中興大學研究發展處技術授權中心二家鑑定機構，第一審擇定後，中興大學研究發展處技術授權中心於九十三年六月二十一日完成鑑定報告。則本件侵害專利權損害賠償估算之方法，上訴人既已同意由法院囑託專利專責機關代為估計，則該專利專責機關估計自得依修正前專利法第八十九條第一項（即現行法第八十五條第一項）規定，採用該項第一、二款之方法，亦得採用該項第一、二款以外之方法計算損害賠償額。本案鑑定主要參考資料為精元公司公開說明書（如鑑定報告書附件一）及八十八年與八十九年精元電腦股份有限公司預計財務報表暨會計師核閱報告書（如鑑定報告書附件二）。鑑定報告書依據經驗法則，認本案侵權物品之數量，應以精元公司公布之會計師核閱報告書推算，較為妥當。綜觀鑑定報告書記載得知：本案係以上訴人精元公司銷售侵權物品總利益之一定比例，計算損害賠償額。而被上訴人之專利於上述侵權期間，為上訴人精元公司創造利潤之主要技術，而該利潤亦正係上訴人所節省之研發費用，故被上訴人專利權受侵害之損害賠償額，以侵權期間上訴人精元公司銷售筆記型電腦鍵盤之銷貨收入乘以侵權物品佔全部筆記型電腦鍵盤之比例 92.6%（侵權物品銷貨收入），再乘以 2%（被上訴人專利價值佔上訴人精元公司總利益之比例），計算本案上訴人精元公司侵害專利權之損害賠償額。本案既委託專業機構代為估算，理應尊重專業機構上開估算方式，且已兼顧兩造利益，應屬合理公平。依此計算被上訴人得請求上訴人自八十六年四月三十日起至八十八年五月四日止之損害額為三千四百零一萬二千二百零一元。未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，公司法第二十三條第二項定有明文。上訴人精元公司既有侵害系爭專利之行爲，上訴人乙○○為上訴人精元公司之負責人，上訴人精元公司產品之製造及銷售事項，均屬公司負責人執行業務之範圍，是上訴人精元公司生產銷售侵害系爭專利之產品，自屬其負責執行公司之業務而侵害被上訴人之行爲，則上訴人乙○○、精元公司應對被上訴人之損害負連帶賠償之責。從而，被上訴人請求上訴人精元公司、乙○○連帶給付被上訴人三千四百零一萬二千二百零一元本息。並依專利法第八十四條第三項（修正前第八十八條第三項）規定，銷燬如附表所示型號 9504 成品、半成品一百六十一箱及 9505 鍵盤成品、半成品，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

惟查關於在八十六年八月五日搜索扣押部分，被上訴人已另案訴請損害賠償在前，案列原審法院九十三年度智上字第一二號，該案並已經本院判決，上訴人即不得就該部分重複請求，而上訴人於本件請求給付自八十六年四月三十日起至八十八年五月四日止之損害賠償時，原審竟疏未扣除該部分之賠償金額，遽准被上訴人該期間之全部請求，自有違誤。次查附表記載遭扣押之型號 9504 成品數量不過為十九箱、半成品四十五箱及三百五十塊、型號 9505 鍵盤成品為一百二十一塊、半成品四十四塊及成品四十箱、半成品含零件二百八十四箱及鍵盤成品二十一塊。而依被上訴人聲明係請求銷燬遭查扣之型號 9504 鍵盤成品三百五十塊，及 9504 鍵盤成品十九箱、半成品四十五箱，9505 鍵盤成品四十箱、半成品含零件二百八十四箱。然原審於理由內諭知銷燬者為如附表所示型號 9504 成品、半成品一百六十一箱及型號 9505 鍵盤成品、半成品，而於主文諭知銷燬者為如附表編號一、三即型號 9504 成品及半成品十九箱、四十五箱及三百五十塊、9505 鍵盤成品四十箱、半成品含零件二百八十四箱，則原判決自有判決理由矛盾之違誤。上訴論旨，執以指摘此部分之原判決不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 六 年 五 月 十 七 日

最高法院民事第六庭

審判長法官許 朝 雄

法官謝 正 勝

法官鄭 玉 山

法官吳 麗 女

法官袁 靜 文

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 六 年 六 月 一 日

編號 14

【裁判字號】 96,台上,363

【裁判日期】 960214

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十六年度台上字第三六三號

上訴人 精元電腦股份有限公司

兼法定代理人 乙○○

共 同

訴訟代理人 熊梓欖律師

林堡欽律師

被上訴人 甲○○

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十五年十月四日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十三年度智上字第一二號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決關於駁回上訴人對於第一審命其連帶給付新台幣（下同）三百二十萬元本息之上訴，與命其再連帶給付三十萬元本息，暨各該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人連帶負擔。

理由

本件被上訴人主張：伊係第九六二二二號「架橋式電腦按鍵開關」新型專利之專利權人，專利期間自民國八十四年一月一日起至九十五年三月二十七日止。上訴人乙○○係上訴人精元電腦股份有限公司（下稱精元公司）及精模科技股份有限公司（下稱精模公司，嗣合併於精元公司）之負責人，乙○○於八十五年十月十八日代表上開公司與伊簽訂專利授權契約書，由伊將系爭專利授權該二家公司製造、販賣與使用，依專利授權契約書之約定，精元公司應給付伊權利金新台幣一千二百萬元，於簽約同時分六十期以支票一次給付。惟精元公司未依約給付，伊履催無效，不得已於八十五年十二月五日解除上開專利授權契約，精元公司、乙○○及精模公司已無製造、販賣或使用系爭專利之權利。詎乙○○及精模公司竟將屬於系爭專利之內容，使用於仿製之型號 K/B 九五〇四〇五 C US（下稱型號九五〇四），及 K/B 九五〇五二八 A US（下稱型號九五〇五）二鍵盤，由精元公司銷售於國際上著名之電腦公司，以供組裝成筆記型電腦。乙○○違反專利法之行為，經伊提起告訴，由台灣台中地方法院檢察署檢察官於八十六年三月二十八日核發搜索票命台中縣警察局豐原分局至精模公司查扣型號九五〇四鍵盤成品及半成品一百六十一箱，及查扣型號

九五〇五鍵盤成品及半成品四十七箱，共計二百零八箱，每箱六十件，共計一萬二千四百八十件。上開鍵盤每件之單價為三百五十元，成本為一百二十八元，精元公司每件可獲利二百二十元，共計獲利二百七十七萬零五百六十元。又精元公司故意侵害伊之系爭專利，並應給付伊懲罰性賠償金等情。依八十三年一月二十一日修正公布之專利法（下稱修正前專利法）第八十八條第一項，及第八十九條第一項、第三項規定，求為命上訴人連帶給付伊五百五十四萬一千一百二十元，及加付法定遲延利息，上訴人並應將查扣之型號九五〇四鍵盤成品及半成品一百六十一箱，及型號九五〇五鍵盤成品及半成品四十七箱銷燬之判決（被上訴人請求金錢賠償超過三百五十萬元本息部分，原審維持第一審所為其敗訴之判決，未據其提起第三審上訴，該部分業已確定）。

上訴人精元公司、乙〇〇則以：被上訴人應提出統一發票向精元公司請款，其迄未提出，精元公司自不負遲延給付權利金之責任，被上訴人不得據此解除系爭契約，伊得依約製造、販賣與使用系爭專利。況伊製造之型號九五〇四及九五〇五鍵盤，與系爭專利不同，自無侵害被上訴人之系爭專利權情事。又被上訴人遲至九十三年八月二十六日始依修正前專利法第八十九條第三項規定請求伊給付懲罰性賠償金，其請求權已罹於時效而消滅等語，資為抗辯。

原審以：被上訴人主張伊係第九六二二二號「架橋式電腦按鍵開關」新型專利之專利權人，專利期間自民國八十四年一月一日起至九十五年三月二十七日止。乙〇〇係精模公司及精元公司之負責人，乙〇〇於八十五年十月十八日代表上開公司與伊簽訂專利授權契約書，由伊將系爭專利授權該二家公司製造、販賣與使用，依專利授權契約書之約定，精元公司應給付伊權利金一千二百萬元，於簽約同時分六十期以支票一次給付，精元公司未依約給付，伊履催無效，業於八十五年十二月五日解除上開專利授權契約等情，有專利授權契約書及其附件、存證信函及回執等件可稽，堪信為真實。上訴人雖抗辯：被上訴人應提出統一發票向精元公司請款，其迄未提出，精元公司自不負遲延給付權利金之責任，被上訴人不得據此解除系爭契約等語。但查系爭授權契約書中關於權利金之給付，未約定被上訴人應提出統一發票向精元公司請款，且被上訴人係屬個人，顯無法提供統一發票，其並不負提出統一發票之義務，精元公司不得以被上訴人未提出統一發票為由，拒絕給付權利金。精元公司應於簽約同時分六十期以支票一次給付一千二百萬元，精元公司未履行，被上訴人以存證信函催

告精元公司應於八十五年十一月十七日前給付，精元公司未予置理，被上訴人乃於八十五年十二月五日以台北古亭郵局第九七四號存證信函，為解除系爭專利授權契約之意思表示，有專利授權契約書及其附件、存證信函及回執可證，系爭專利授權契約自因被上訴人之解除而消滅。上訴人上開抗辯，為無足採。而系爭專利授權契約既經被上訴人解除，精元公司及精模公司就系爭專利自不得製造、販賣與使用。次查系爭專利為一種架橋式電腦按鍵開關，其申請專利範圍包括七部分，即：一、一鍵帽，為一帽體，其斜向往下延伸之帽蓋內部中央往下延伸一帽柱；下方同側內壁延伸兩水平之帽片，另側則於帽蓋頂部往下延伸兩帽鉤，其中中央具一鉤槽；另對應於帽片之帽蓋內頂部一體延伸與帽片平行之兩帽肋。二、一架橋，由一柱框與一樺框交叉連結而成可互為迴動狀態；柱框之兩平行柱桿末端為圓形之柱端，中央則各具一柱孔，兩柱桿間由兩平行之柱樺連結形成框體，上柱樺係嵌置於鉤槽內；樺框亦為一框體，兩側樺桿端處為圓形之樺端其中央向外垂直延伸樺軸，其上樺軸並容置於帽片與帽肋間；另樺桿中央向內側各延伸一樺芯，並可嵌穿於柱孔；兩樺桿間具兩平行之樺樑一體連結以圍成框體。三、一橋板，為一板體，其對應於按鍵開關處，開具板孔，而對應於下方樺軸處，垂直形成板突並開具板槽供其嵌穿；另對應於下方柱樺處，突起轉折形成板鉤供其容置。四、一鍵環板，為軟質彈性材料為之，對應於各帽柱處，突設一鍵環，其內部頂面為凸點。五、一薄膜電路，對應於各凸點處具電路接點。六、一底板，為一板體，並連結固定橋板、鍵環板及薄膜電路而成者。七、前揭之鍵環可得整片設置成鍵環片或以單顆之鍵環為之，有專利公報可稽。而型號九五〇四鍵盤雖無帽肋，惟與系爭專利帽片與帽肋間之滑道，手段上並無不同。型號九五〇四鍵盤樺芯及柱孔之位置異於系爭專利，惟使二框交叉可迴動狀卻無實質差異。型號九五〇四鍵盤在鍵帽及架橋之應用手段、具備功能及達成效果上，皆實質相同於系爭專利之對應者，差異僅屬於非關鍵內容，並不影響整體功能及預期之效果，為該技術領域中有通常知識者所能輕易完成，型號九五〇四鍵盤與系爭專利，符合均等論；又型號九五〇五鍵盤：一、鍵帽部分，系爭專利之鍵帽，利用帽片與帽片平行之帽肋形成一溝槽方式及溝槽具滑動容置之功能，達到使上樺軸容置於帽片與帽肋間呈可滑動狀態之結果，與型號九五〇五鍵盤之鍵帽，利用於兩平行肋塊相對外側面設有內凹平行導滑槽方式、利用導滑槽具滑動容置功能、達到讓內框之兩側上樺柱容置於肋塊導滑槽內呈可滑動狀

態之結果，因型號九五〇五鍵盤利用之方式（溝槽）、功能（滑動容置）、結果（讓內框之上樺柱呈可滑動狀態連設鍵帽）與系爭專利相同，兩者為實質之均等物。二、架橋部分，即系爭專利「X」型架橋利用於兩柱桿之端處間連設柱桿方式，兩樺桿端處各伸設有樺軸方式，利用柱桿及樺軸具有軸桿或滑桿之功能，達到讓架橋於鍵帽與橋板間因框架之得以擺動而可呈上下作動之結果，與型號九五〇五鍵盤「X」型架橋利用於內框兩側框桿上、下端處各伸設樺柱、樺軸方式，於外框兩側框桿上端處間連設柱桿、下端處各伸設樺柱方式，利用樺柱具滑桿之功能、利用樺軸、柱桿具有軸桿之功能，達到使架橋於鍵帽與橋板間因框架得以擺動而可呈上下作動之結果，因型號九五〇五鍵盤之樺柱及樺軸可視為系爭專利柱桿之截斷或延伸體，且型號九五〇五鍵盤之柱桿可視為系爭專利樺軸之連接體，其均屬簡易之置換手法。型號九五〇五鍵盤與系爭專利所利用之功能及達到之結果，兩者均相同，為實質之均等物。三、橋板部分，即系爭專利利用於橋板上設板槽及板鉤方式，藉由板槽具嵌置及板鉤具滑動容置之功能，達到使架橋之下方樺軸得以嵌置於板槽之結果，讓架橋之下方柱桿得以呈滑動容置狀態於板鉤之結果，與型號九五〇五鍵盤之橋板利用設導槽與卡槽方式，利用導槽具滑動容置及卡槽具嵌置之功能，達到使架橋之下方樺軸得以嵌置於卡槽及讓架橋之下方樺柱呈滑動容置狀態於導槽之結果。因此，**型號九五〇五鍵盤與系爭專利兩者利用之方式、功能及結果，實質均屬相同，亦符合均等論。**此並有財團法人工業技術研究院八十七年十一月二十日架橋式電腦鍵盤專利侵害鑑定報告、九十四年十一月一日電腦鍵盤專利侵害鑑定報告及財團法人中國生產力中心八十九年三月七日專利侵害鑑定報告可憑。足見型號九五〇四、九五〇五鍵盤與系爭新型專利實質均屬相同，有侵害系爭專利情事。上訴人援引台灣省機械技師公會等報告，抗辯：系爭專利，完全係習知技術之集合設計，並不具備「新穎性」、「進步性」之專利保護要件，伊未侵害系爭專利等語，尚無足採。按修正前專利法第八十八條第一項規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；第八十九條第一項第二款規定，依前條請求損害賠償時，得依受害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。於受害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益；第三項規定，依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之二倍；第一百零五條規

定，上開規定於新型專利準用之。精元公司於八十六年度販賣型號九五〇四、九五〇五鍵盤之價格為每件二百九十五元，有國立中興大學技術授權中心專利權侵害賠償金額估算鑑定報告書內附之精元公司預計財務報表暨會計師核閱報告書可稽，扣除每件生產成本一百二十八元，利潤為一百六十七元，扣案之型號九五〇四、九五〇五鍵盤共計一萬二千四百八十件，精元公司侵害系爭專利所獲得之利益共計二百零八萬四千一百六十元（ $167 \times 12480 = 0000000$ 元）。兩造係於八十五年十月十八日簽訂系爭授權契約書，嗣因精元公司未給付被上訴人權利金經被上訴人解除契約，精元公司顯明知其無使用系爭專利之權利而仍故意為之，其侵害行為係屬故意甚明。被上訴人依修正前專利法第八十九條第三項所定「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償」，請求精元公司加倍賠償，核屬有據。審酌精元公司侵害情節，及被上訴人受損害情形，酌定其金額為一百四十一萬五千八百四十元。再新型專利權人於其專利權被侵害時，得請求排除侵害，被上訴人請求精元公司將查扣之型號九五〇四鍵盤成品及半成品一百六十一箱，及型號九五〇五鍵盤成品及半成品四十七箱銷燬，亦無不合。未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，修正前公司法第二十三條定有明文。乙〇〇為精元公司之負責人，精元公司產品之製造及銷售事項，均屬公司負責人執行業務之範圍，精元公司生產銷售侵害系爭專利之產品，自屬乙〇〇執行公司業務之行為，乙〇〇就被上訴人所受損害，應與精元公司連帶負賠償之責。故被上訴人請求上訴人連帶給付伊三百五十萬元（ $0000000 + 0000000 = 0000000$ ），及自起訴狀繕本送達之翌日即八十八年一月一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，並請求上訴人將型號九五〇四鍵盤成品及半成品一百六十一箱，及型號九五〇五鍵盤成品及半成品四十七箱銷燬，為有理由，應予准許。爰將第一審所為被上訴人敗訴部分之判決，一部予以廢棄，改判命上訴人再連帶給付被上訴人三十萬元及加付法定遲延利息，並命上訴人將查扣之型號九五〇四鍵盤成品及半成品一百六十一箱銷燬；及維持第一審所為被上訴人勝訴部分之判決，駁回上訴人之上訴。

關於廢棄發回部分：

查修正前專利法第八十九條第一項第二款係規定，依前條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收

入為所得利益。依此項規定計算其損害，既以侵害人因侵害行為所得之利益為準，自以侵害人已銷售侵害專利權之物品而有收入為前提。原審未查明上訴人有無銷售系爭物品及其數量為若干？遽以查扣之鍵盤成品及半成品之數量，乘以每件成品之利潤，計算被上訴人之損害，命上訴人連帶賠償，自有違誤。次查專利權被侵害之損害賠償請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自為行為時起，逾十年者亦同，修正前專利法第八十八條第三項定有明文。上訴人於事實審抗辯：被上訴人遲至九十三年八月二十六日始依修正前專利法第八十九條第三項規定請求伊給付懲罰性賠償金，其請求權已因時效而消滅等語（見原審卷第二宗一三四頁），攸關被上訴人能否依上開法條規定為請求，係屬重要之防禦方法。原審未於判決書理由項下記載其取捨之意見，遽依上開法條規定命上訴人連帶給付被上訴人懲罰性賠償金一百四十一萬五千八百四十元及其利息，亦有判決不備理由之違法。上訴論旨，指摘此部分原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

關於駁回其他上訴部分：

原審認定精元公司有侵害系爭專利情事，爰將第一審所為被上訴人敗訴部分之判決，一部予以廢棄，改判命上訴人將查扣之型號九五〇四鍵盤成品及半成品一百六十一箱銷燬；及維持第一審所為命上訴人將型號九五〇五鍵盤成品及半成品四十七箱銷燬之判決，駁回上訴人此部分之上訴，經核於法並無違背。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件上訴一部為有理由，一部為無理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項、第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第八十五條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 六 年 二 月 十 四 日

最高法院民事第一庭

審判長法官林 奇 福

法官陳 國 禎

法官陳 重 瑜

法官劉 福 聲

法官葉 勝 利

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 六 年 三 月 九 日

編號 15

【裁判字號】 95,台上,2817

【裁判日期】 951214

【裁判案由】 排除侵害等

【裁判全文】

最高法院民事裁定 九十五年度台上字第二八一七號

上訴人 德保有限公司

法定代理人 丙○○

訴訟代理人 蘇文生律師

被上訴人 臨鎰鋼板有限公司

兼法定代理人 甲○○

被上訴人 嘉宏機械有限公司

兼法定代理人 乙○○

上列當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於中華民國九十五年八月二十九日台灣高等法院台南分院第二審判決（九十四年度上字第一九九號），提起上訴，本院裁定如下：

主文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理由

按上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之。又提起上訴，上訴狀內應記載上訴理由，表明原判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，其依民事訴訟法第四百六十九條之一規定提起上訴者，並應具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。同法第四百六十七條、第四百七十條第二項定有明文。而依同法第四百六十八條規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；依同法第四百六十九條規定，判決有該條所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人提起上訴，如以同法第四百六十九條所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決有合於各該條款規定情形之具體內容，及係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實。如依同法第四百六十八條規定，以原判決有不適用法規或適用法規不當為理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決所違背之法令條項，或有關判例

、解釋字號，或成文法以外之習慣或法理等及其具體內容，暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。上訴狀或理由書如未依上述方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已合法表明上訴理由，其上訴自非合法。本件上訴人對於原判決提起上訴，雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，徒就原審取捨證據、認定事實之職權行使，所為：系爭機器之構成與系爭專利間之各項組成要件並非完全相同，不適用全要件原則，縱以均等論分析，仍有三項實質要件不相同。足見該機器與系爭專利之申請範圍不同。難謂被上訴人有侵害系爭專利權之情事。至上訴人所提國立中興大學之鑑定結果及其他攻擊防禦方法，經核均難據為有利於上訴人之認定。是上訴人依專利法相關規定及侵權行為之法律關係，請求被上訴人賠償損害，或拆除機台，不得再裝設，即屬無理等論斷，指摘其為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷，而未表明該判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。據上論結，本件上訴為不合法。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十四條第一項、第九十五條、第七十八條，裁定如主文。

中 華 民 國 九 十 五 年 十 二 月 十 四 日

最高法院民事第四庭

審判長法官蘇 茂 秋

法官陳 碧 玉

法官王 仁 貴

法官劉 靜 嫻

法官吳 謀 炤

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 五 年 十 二 月 二 十 七 日

編號 16

【裁判字號】 95,台上,2269

【裁判日期】 951013

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事裁定 九十五年度台上字第二二六九號

上訴人 德保有限公司

法定代理人 乙○○

訴訟代理人 紀錦隆律師

郭寶蓮律師

被上訴人 金萬成鋼鐵有限公司

兼法定代理人 甲○○

共 同

訴訟代理人 林瑞成律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十五年六月二十八日台灣高等法院高雄分院第二審判決（九十三年度智上字第二號），提起上訴，本院裁定如下：

主文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理由

按上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得為之。又提起上訴，上訴狀內應記載上訴理由，表明原判決所違背之法令及其具體內容、依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，其依民事訴訟法第四百六十九條之一規定提起上訴者，並應具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，同法第四百六十七條、第四百七十條第二項分別定有明文。而依同法第四百六十八條規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；依同法第四百六十九條規定，判決有該條所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人提起上訴，如合併以同法第四百六十九條及第四百六十九條之一規定之情形為上訴理由時，其上訴狀或理由書應表明該判決所違背之法令條項，或有關判例、解釋字號，或成文法以外之習慣或法理等及其具體內容，暨係依何訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由。如未依上述方法表明，或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已合法表明上訴理由，其上訴自非合法。本件上訴人對於原判決提起上訴，雖以該判決有違背經驗、論理、證據法則及不備理由等違背法令為由，

惟核其上訴理由狀所載內容，仍屬就原審取捨證據、認定事實之職權行使及其他與判決結果不生影響之理由，指摘原判決不當，並就原審本於上開職權之行使所論斷：本件既經兩造同意由中華營建基金會會同兩造至被上訴人工廠，勘驗其生產之系爭浪板產品，並依共同指定樣品當場切割兩片而予鑑定，並以待鑑定對象均不符「文義讀取」、「均等論」，而判斷待鑑定對象未落入上訴人所有之新型專利權範圍。另上訴人以證據保全卷內之製成品照片送請國立屏東科技大學之鑑定，殊難憑取。被上訴人抗辯系爭浪板產品並無侵害上訴人之新型專利權，洵可採信。則上訴人據以請求被上訴人連帶給付新台幣一百六十八萬一千六百八十元本息，即非有據等情，指摘其為不當，並泛言謂為違法，而非表明該判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，並具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。又上開營建基金會鑑定報告書已於「附件七」列載系爭專利之技術特徵為「扣接結構」與待鑑定對象之技術內容為「搭接結構」文義讀取不符合（見該鑑定報告書三八頁），原判決並無何違背法令可言。上訴理由所指該鑑定未就「扣接結構」為分析，仍非具體表明該判決所違背之法令及其內容事實，附此敘明。

據上論結，本件上訴為不合法。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十四條第一項前段、第九十五條、第七十八條，裁定如主文。

中 華 民 國 九 十 五 年 十 月 十 三 日

最高法院民事第八庭

審判長法官朱 建 男

法官顏 南 全

法官許 澍 林

法官鄭 傑 夫

法官蘇 清 恭

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 五 年 十 月 二 十 日

編號 17

【裁判字號】 95,台上,1857

【裁判日期】 950824

【裁判案由】 排除侵害等

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十五年度台上字第一八五七號

上訴人 德保有限公司

法定代理人 丙○○

訴訟代理人 林世祿律師

被上訴人 嘉宏機械有限公司

兼法定代理人 乙○○

被上訴人 甲○○即

號

上列當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於中華民國九十三年十二月十四日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十二年度智上字第五號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

理由

本件上訴人主張：伊係新型第一〇五一八五號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造結構」之專利權人，專有該製造機結構之製造、販賣及使用之權。被上訴人甲○○即弘佳鐵材行（下稱甲○○）工廠內所設置之浪板製造機結構侵害伊所有系爭專利權，而系爭機器係甲○○向被上訴人嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）購買，嘉宏公司負責人為被上訴人乙○○。系爭浪板製造機長約十公尺，結構甚為龐大，應係載至甲○○之工廠組裝，就應組裝於何處，如何組裝設置與其他機器配套，均應聽由甲○○指示，則甲○○可視為共同組裝之製造人，亦是侵害專利之人。系爭機器兩小時之產能為一千三百零五尺，一日之產能為五千二百二十尺，依每尺價格新台幣（下同）三十五元，每月工作二十五日計算，則六個月之產能為二千七百四十萬五千元等情，爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條，公司法第二十三條，專利法第一百零五條、第八十八條、第八十九條之規定，求為命被上訴人連帶給付其中一百五十四萬八千一百元及其法定遲延利息，及命被上訴人將置於甲○○之工廠（位於南投縣埔里鎮○○路一二八號）內之系爭機器及製成品拆除並銷毀，並不得再裝設使用之判決。

被上訴人則以：系爭機器並未落入上訴人系爭專利權範圍內，且甲○○僅係系爭機器之使用人，未與嘉宏公司、乙○○共同侵害

系爭專利權等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴判決，駁回其上訴，無非以：上訴人為系爭專利權人之事實，為被上訴人所不爭執，且有專利證書、專利公報、專利說明書等為證，堪信為真實。查我國專利法第一百零五條準用同法第二十二條之規定：申請新型專利，由專利申請人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之；又前開之說明書，除應記載申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。同法第一百零三條第二項規定：新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式。足認我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係以申請專利範圍之內容及對專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。則關於判斷專利權侵害之基準，應依全要件原則及均等論原則之流程為之。前者即就技術上藉其構成要件是否相同，如全部要件均符合，則利用消極均等論認定其實質上是否相同；如有一個以上之必要技術構成不同，則須再依均等論探究之。後者，則以二者為產品或技術上之相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但如其係以實質相同之方法，實行實質相同之功能，而產生相同實質之結果者，則屬與專利之技術範圍實質相同，而可認係構成均等之侵害。但依申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，已經專利申請人表示不在申請保護之範圍者，此明白拋棄之表示，有其拘束力，嗣後即不得再主張仍為專利保護之範圍，此即禁反言原則。又鑑定人由受訴法院選任，民事訴訟法第三百二十六條第一項前段定有明文。上訴人提出起訴前委託中國機械工程學會鑑定之報告及原法院九十二年度上字第一三五號排除侵害事件中委託國立中興大學鑑定之報告，均非法院所指定之鑑定，尚不得逕為被上訴人侵害其專利權之證據。第一審法院徵得兩造同意將系爭機器囑託台北市機械技師公會為鑑定，該公會依據經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定基準」為鑑定，首先分析待鑑定物之基本要件，與系爭專利權範圍是否符合全要件原則（All Elements Rule）；若不符合，則再續以均等論分析（Doctrine of Equivalent），並考量禁反言原則（File Wrapper Estoppel）。經進行全要件原則之分析比較後認為系爭專利與系爭機器之構成要件有部分不同，遂再進行均等論分析，即針對待鑑定機器與系爭專利權之間構成要件差異部份，在功能、技術手段及達成效果間之差異比較。若其在基於當時一般熟習

該項技藝人士所處的技藝環境下，而構成實質之均等時，方謂符合專利均等論所定義之侵害。經比較後認為：(一)系爭專利於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架，功能係用於支撐座板、成形槽，可調整滾輪，並以焊接固定於架體之方式為其技術手段，達到可調校壁紙進入輸送帶角度位置之效果；系爭機器於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置可左、右調整移動之台車架台，功能係用於支撐壁紙捲、成形槽與滾輪，機器整體相對於皮帶位置並可調整，以手輪、螺桿螺母及台車輪之組成可移動上端架體為其技術手段，以達成可調校壁紙進入輸送帶角度及平行位置之效果，是二者實質不同。(二)系爭專利於支架頂端分別固定設置對向之二座板，於座板內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽。座板之功能係支撐及調整左、右兩成形槽間距及壁紙相對於皮帶之位置，成形槽之功能為導引壁紙兩側緣與皮帶輪之對正，另一成形槽則用於將壁紙兩側緣翻摺。技術手段為將壁紙架台固定，壁紙捲相對輸送帶的偏移由調整二成形槽分別位於前後兩處，固定於座板及支架上，壁紙則由導輪支撐及張緊。效果為使壁紙兩側緣翻捲產生摺邊；系爭機器於台車架上焊接固定呈凹入漸縮之成形槽，功能在於支撐所有壁紙捲架及調整壁紙相對於輸送皮帶之位置，焊接固定設置對向漸縮成形槽於台車上，成形槽前端直立處為導引部後端漸扁部份為翻摺部。技術手段為將壁紙捲手輪調整壁紙捲與成形槽之對正，台車架調整對正壁紙進入輸送機之定位位置。效果為壁紙兩側緣翻捲產生摺邊。雖二者效果均為使壁紙兩側緣翻捲產生摺邊，然因系爭專利之第一成形槽僅有導引定位作用，非成形翻轉壁紙之用，故非屬成形槽。而成形槽二雖具成型作用，惟因不具漸縮型態，當急遽翻摺時壁紙中央會凹凸不平，故需以導輪壓平。又系爭專利之成形槽在每一新裝的壁紙捲時，需以手工成型，不似系爭機器之成形槽在每一新裝的壁紙捲時，只需平緩拉過時即成型，是二者仍為實質不同。(三)系爭專利於座板前下端處再橫支設置可上、下調整之支輪功能在於可上、下調整，可張緊及固定壁紙離開成形槽及進入輸送帶之角度，以利用長形槽及螺絲方式調整位置及固定為技術手段，以達成張緊、調整壁紙離開成形槽及進入輸送帶角度之效果；系爭機器於台車上成形槽之前方設固定支輪，雖不可調整，但亦具張緊及固定壁紙離開成形槽及進入輸送帶之角度，技術手段係以焊接固定，以達成張緊及導引壁紙離開成形槽進入輸送帶位置之效果。除技術手段不同外，其餘部分雖均相同，然因系爭機器明顯欠缺可上、下調整之下支

輪，屬欠缺系爭專利必要元件之一（即缺少一個或一個以上必要技術構成與專利權範圍不相同），是二者亦為實質不同。(四)系爭專利於固定架二側配合定位皮帶分別設置導槽架，功能在於導引皮帶並限制橫向偏移，以在皮帶驅動輪上切線處左、右外緣處設置導正用之導槽架，由皮帶外緣配合導體位置限制皮帶偏移為其技術手段，達成使皮帶在導槽架內縱向運動左、右不偏移之效果；系爭機器於架體上方台車架後方設置一滾輪，其功能為對皮帶加壓，限制其上、下及橫向晃動，兼具調整皮帶張力，技術手段為在皮帶驅動輪前方以導引滾輪之外緣與皮帶凸緣內側配合以限制皮帶偏移，達成使皮帶於其驅動滾輪之摩擦角增加，皮帶張力較大及使皮帶在縱向運動時左、右不偏移之效果，二者實質並不相同。(五)系爭專利藉壁紙於前端上摺後經成形槽導入上、下輸送帶中為其特徵，功能在翻摺後導入上、下輸送帶中，利用二導輪導引進入，防止壁紙產生纏摺為技術手段，達成壁紙經成形槽翻摺後導入上、下輸送帶中之效果；系爭機器則藉壁紙於成形槽上摺後經固定導輪導入上、下輸送帶中為其特徵，功能在翻摺後導入上、下輸送帶中，利用單導輪導引進入，防止壁紙產生纏摺為其技術手段，達成壁紙經成形槽翻摺後導入上、下輸送帶中之效果，由於技術手段不同，故二者實質並不相同。綜此，系爭機器結構與系爭專利之申請範圍不相同，並無侵害之情事，有專利侵害鑑定報告暨再鑑定報告可稽。上訴人雖認上述差異，均係熟悉該項技術人士所得輕易完成之形狀、構造、裝置之變更，兩者實質功能並無不同云云，惟未能舉證證明，又上訴人於台北市機械技師公會鑑定及再鑑定後，復將上開鑑定報告書私自送請國立中興大學再為鑑定，不符民事訴訟法第三百四十條第一項規定，況國立中興大學既未親至現場勘驗標的物而僅片面依照片為判斷，即作成鑑定報告，所認系爭機器應有侵害上訴人專利權之結論即無可採。系爭機器既未侵害上訴人之專利權，則上訴人請求被上訴人連帶賠償損害並將系爭機器及其製成品拆除並銷毀且不得再裝設使用，即不應准許等詞，為其判斷之基礎。

查上訴人一再主張台北市機械技師公會於鑑定報告及再鑑定報告中，關於均等論之判斷，均未考量系爭機器與系爭專利之技術間有無置換可能性或置換容易性，徒以技術手段不同即認實質不同，而為系爭機器並未侵害系爭專利之鑑定，不符均等論原則云云（見原審卷五頁至一一頁、七〇頁至七二頁、一九三頁至一九九頁），並提出國立中興大學對台北市技師公會再鑑定報告（外放）之鑑定意見書（見原審卷二一〇頁以下）為證及聲請由國立中

興大學就此為鑑定（見原審卷一八〇頁、二七〇頁），自屬上訴人重要之攻擊方法。國立中興大學之鑑定意見書雖不符民事訴訟法關於鑑定之規定，仍屬書證之一種，原審未徵詢原鑑定機構或其他鑑定機構對該鑑定意見書之意見，詳為調查審認並敘明取捨之理由，亦未說明何以無庸送請國立中興大學鑑定之理由，遽為不利上訴人之判斷，自欠允洽。而系爭機器與系爭專利之技術間有無置換可能性或置換容易性，攸關兩者是否均等而為系爭機器有無侵害系爭專利之判斷，其事實既未臻明確，本院尚無從為法律上判斷。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 五 年 八 月 二 十 四 日

最高法院民事第八庭

審判長法官朱 建 男

法官顏 南 全

法官許 澍 林

法官鄭 傑 夫

法官蘇 清 恭

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 五 年 九 月 七 日

編號 18

【裁判字號】 95,台上,1886

【裁判日期】 950824

【裁判案由】 排除侵害等

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十五年度台上字第一八八六號

上 訴 人 德保有限公司

法定代理人 丁○○

訴訟代理人 蘇文生律師

被上訴人 巨益機械有限公司

18 號.

兼 法 定
代 理 人 乙○○
被上訴人 展盛發機械有限公司

134.

兼 法 定
代 理 人 丙○○
共 同
訴訟代理人 戊○○律師
被上訴人 東亞石棉工業股份有限公司

5 巷 2.

兼 法 定
代 理 人 甲○○

上列當事人間請求排除侵害等事件，上訴人對於中華民國九十四年九月六日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十四年度智上字第五號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

理由

本件上訴人主張：伊為新型第一〇五一八五號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」專利之專利權人，專有該製造機結構之製造、販賣及使用之權。被上訴人東亞石棉工業股份有限公司（下稱東亞公司）於民國八十四年間，向被上訴人黃明模所設立之被上訴人巨益機械有限公司（下稱巨益公司）及被上訴人丙○○所設立之被上訴人展盛發機械有限公司（下稱展盛發公司）購買並置放於東亞公司工廠內之浪板製造機，其結構侵害伊之系爭專利權，且系爭機器長約十公尺，結構甚為龐大，應係巨益公司及展盛發公司將各零組件載至東亞公司之工廠組裝完成。而應組裝於何處、如何組裝設置以與其他機器配套，均應聽由東亞公司負責人即被上訴人甲○○之指示，則甲○○應可視為共同組裝之製造人等情。爰依民法第一百八十四條、第一百八十五條、公司法第二十三條、專利法第一百零五條、第八十八條、第八十九條之規定，求為命被上訴人連帶給付新台幣（下同）一百五十八萬四千元，及加給法定遲延利息之判決。

被上訴人則以：上訴人所提出之國立中興大學（下稱中興大學）鑑定報告並未至現場勘查系爭機器原物，僅憑上訴人所提供之照片即為系爭機器有侵害上訴人系爭專利權之認定，且中興大學所為鑑定報告未依鑑定之標準流程進行鑑定，鑑定結論明顯錯誤，

所為鑑定報告不足採信等語，資為抗辯。另巨益公司及乙○○復以：伊係依展盛發公司所要求之規格至設置之廠房地點製造，伊僅製作其中定型機部分，並無侵害上訴人之系爭專利權等語置辯。而展盛發公司及丙○○則又以：係東亞公司提出規格需求向伊訂製，伊係製造系爭機器之發泡機部分，並就定型機部分轉向巨益公司訂製，伊就發泡機部分有專利權存在，並無侵害上訴人之系爭專利權等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：上訴人主張伊以壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構，向經濟部中央標準局（已更名為智慧財產局）提出新型專利之申請，並取得新型專利，而為新型專利第一〇五一八五號之專利權人，為被上訴人所不爭，復有專利證書、專利公報、專利說明書等件在卷可證，堪信為真實。查中興大學係於九十年四月十三日私下受上訴人之委任，就其所提出之保全證據照片進行鑑定，非由法院選任，為上訴人所自承。是上訴人提出中興大學之鑑定報告，僅能認為是上訴人用以證明其主張之證據資料，尚非民事訴訟法所稱之鑑定，其真實性已屬可疑。又中興大學並未就系爭機器進行實物勘驗，然本件待鑑樣品即系爭機器之體積龐大，構造繁多，製作該鑑定書之人既未經具結，依上訴人私下委託鑑定，已難保鑑定內容之公正性，復未實地勘察待鑑物品，詳實以解析其構成，顯難窺其全貌，而究其實際，所為鑑定之證據力，已滋疑問。再者，上訴人係於九十年四月十三日送請中興大學鑑定，中興大學於同年月十九日即完成鑑定報告，未免速斷。另由該鑑定報告所附之專利範圍比較表形式上觀察，即可發現該鑑定意見認為待鑑物與上訴人前開專利「全要件」及「均等論」均相同，然依全要件原則倘認全部要件均符合者，應再檢討者為消極均等論而非均等論，該鑑定報告竟同時以全要件原則及均等論而為比較，有悖判斷專利侵害基準之流程。況該鑑定報告亦未說明待鑑物品與上訴人之專利何以均等，是否以實質相同方法，實行實質相同功能，而產生實質相同結果，均未見說明。又其未判斷專利侵害之結果，僅有「相同」或「不相同」之結論，該鑑定報告之鑑定結果竟謂「幾乎相同」，顯非專利侵害鑑定所應有之結論。又中興大學之鑑定報告第五點關於異同比較分析表就全要件分析記載為全部相同，與鑑定報告結論之「幾乎相同」，顯有矛盾。即中興大學函覆第一審之函文，亦認系爭機器與系爭專利權間就全要件部分不符合，顯然中興大學於九十年四月十九日所出具之鑑定報告內容關於全要件原則之判斷，已屬可疑。是被上訴人

抗辯中興大學之鑑定報告為不可採，尚非無據。再查系爭機器係於跨接左右側支架上焊上一座板，此座板連接一對長條型之成形槽，而與系爭專利權為「於支架頂端分別固定設置對向之兩座板，在座板之內端緣再分別凹入設置具預設深度之成形槽」之要件不符，復依均等論分析，系爭機器係利用支架、傳動皮帶、壁紙導輪及導壓板等構件之組合而作動，使壁紙形成摺邊，與系爭專利係利用支架、兌向座板、成形槽、傳動皮帶、壁紙導輪、壓桿等構件之組合，使壁紙形成摺邊，依專利公告新型第二三〇九二一號、新型第二六一九一四號、新型第二三九九八七號所示，支架、傳動皮帶及壁紙導輪等元件，已屬習用或公知之事項，應可確認。再依八十二年三月二日已申請專利之中華民國新型專利公告編號第二四八一〇二號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺編定型裝置」之第一圖一定型滾輪之立體構成圖所示，該專利之抵壓桿6及壓滾輪61之技術手段、特徵與保全證據照片所示系爭機器導壓板之橫架框條之技術手段具等效置換性，且該專利申請日期亦早於上訴人系爭專利八十三年四月十四日之申請日期，足見系爭機器所運用之技術並非上訴人系爭專利之技術，核屬習用或公知之事項甚明。是就系爭機器之摺紙構造與系爭專利所欲達成之功效雖為相同，惟其二者之技術手段及構件特徵均不相同，摺紙之型態亦不相同，不具置換容易性或置換可能性，即未有均等論之適用。至上訴人雖另舉其與訴外人金萬成鋼鐵有限公司（下稱金萬成公司）另案經台灣高等法院高雄分院囑託國立屏東科技大學鑑定之鑑定報告，認金萬成公司所使用之浪板製造機確有侵害上訴人之專利權，但金萬成公司所使用之機器，與系爭機器顯非同一機器，亦無證據足以證明前案機器與系爭機器之構造完全相同，自不能比附援引。綜上所述，本件系爭機器並未侵害上訴人之系爭專利權，從而上訴人請求被上訴人連帶給付一百五十八萬零四千元本息，為無理由，應予駁回等詞，為其判斷之基礎。

查上訴人主張其於原審已提出訴外人即展盛發公司之業務負責人陳運進，於九十年間曾檢附七張機器照片委託中興大學鑑定有無侵害上訴人系爭專利權之鑑定報告，鑑定結果待鑑定物應屬侵害專利權行為，並提出鑑定報告影本為證（原審卷(一)一四五、一五一至一五八頁），乃屬重要攻擊防禦方法，惟原審未說明其取捨之意見，遽為不利於上訴人之認定，已有未合。次查被上訴人於原審主張公告編號第二四八一〇二號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺編定型裝置」專利案，曾為訴外人林宗鑫援用作為舉發上訴人系爭專利之引證資料，而智慧財產局所為舉發不成立之舉發審

定書明載：「系爭專利與引證一在構造組成之空間形態上均各異，難謂系爭專利不具新穎性。另引證一公開在系爭專利之後，不得作為論究進步性之依據」，且主張他件專利之抵壓桿6及壓滾輪61之技術手段並非習用技術或公知事項，復提出智慧財產局專利舉發審定書影本為證（原審卷(一)三〇至三五頁），亦屬重要攻擊防禦方法，原審未推闡明晰詳查審認，即認新型專利公告編號第二四八一〇二號「三層式隔熱浪板製造機壁紙摺編定型裝置」之第一圖一定型滾輪之立體構成圖所示，該專利之抵壓桿6及壓滾輪61之技術手段、特徵與保全證據照片所示系爭機器導壓板之橫架框條之技術手段具等效置換性，且該專利申請日期亦早於上訴人系爭專利八十三年四月十四日之申請日期，足見系爭機器所運用之技術並非上訴人系爭專利之技術，核屬習用或公知之事項等語，進而為不利於上訴人之認定，尚嫌率斷，且有判決不備理由之違法。又原審認定依專利公告新型第二三〇九二一號、新型第二六一九一四號、新型第二三九九八七號所示，支架、傳動皮帶及壁紙導輪等元件，已屬習用或公知之事項。惟上訴人於原審早已指明前揭公告第二三〇九二一號專利，即本件上訴人系爭專利，並提出中華民國專利公報影本在卷可稽（一審卷(一)一一頁、原審卷(一)三〇頁），然原審未察，仍以相同專利認定該等元件乃習用技術或公知事項，有認定事實不憑證據之違誤，亦有可議。未按系爭機器業已滅失，固無法就系爭機器現狀進行勘驗，有東亞公司陳報狀一份在卷可稽（一審卷(二)一〇四頁），惟原審非不得通知中興大學派人到庭陳述鑑定意見，就不明瞭之處逐一澄清以為取捨之依據，乃原審未遑詳查，遽謂製作該鑑定書之人既未經具結，所為鑑定之證據力，已滋疑問等語，自難謂當。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中華民國九十五年八月二十四日
最高法院民事第七庭

審判長法官劉 延 村

法官黃 秀 得

法官吳 謀 炤

法官李 寶 堂

法官陳 重 瑜

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 五 年 九 月 七 日

編號 19

【裁判字號】 95,台上,1177

【裁判日期】 950608

【裁判案由】 排除侵害

【裁判全文】

最高法院民事判決 九十五年度台上字第一一七七號

上 訴 人 德保有限公司

法定代理人 丙○○

訴訟代理人 蔡壽男律師

被上訴人 亞欣捲門股份有限公司

巷 21.

兼 法 定

代 理 人 甲○○

被上訴人 嘉宏機械有限公司

兼 法 定

代 理 人 乙○○

上列當事人間請求排除侵害事件，上訴人對於中華民國九十四年四月六日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十二年度上字第一九〇號），提起上訴，本院判決如下：

主文

原判決除假執行部分外廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

理由

本件上訴人主張：伊係新型第一〇五一八五號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之專利權人，專利期間自民國八十三年九月二十一日起至九十五年四月十三日止，依專利法第一百零三條規定，上訴人專有該製造機結構之製造、販賣及使用權。被上訴人嘉宏機械有限公司（下稱嘉宏公司）所製造而出售予被上訴人亞欣捲門股份有限公司（下稱亞欣公司）生產使用之 P U 發泡成型機，係仿冒上訴人取得專利權之浪板製造機。上訴人前以亞欣公司為被告請求判令亞欣公司不得使用置於其工廠內侵害上訴人專利權之系爭機器，經台灣台中地方法院（下稱

台中地院)八十八年度豐簡字第七八〇號排除侵害事件囑託中國機械工程學會鑑定結果，認定亞欣公司之系爭機器主要與必要構造特徵，均為上訴人之浪板製造機之專利範圍所涵蓋，並與上訴人申請專利範圍內容實質相同，是亞欣公司確有不法侵害上訴人之新型專利權。嗣經該院九十年度簡上字第一八號排除侵害事件再囑託國立中興大學(下稱中興大學)鑑定結果，亦認亞欣公司所有系爭機器之構造及裝置特徵與上訴人之專利所主張之技術內容範圍實質相同。是亞欣公司確有侵害上訴人專利之事實，既經該終局判決所確定，則亞欣公司自應受該既判力之拘束，法院亦不得為反於該確定判決意旨之裁判。國立中正大學(下稱中正大學)重新鑑定被上訴人有無侵害上訴人專利權之事實，應不得作為本件判斷之依據。況該校鑑定人員既未前往現場實地勘察鑑定，已然失真，而其鑑定報告所作全要件原則比對係以籠統比對作說明，違反中央標準局於八十五年六月所出版「專利侵害鑑定基準」所規定全要件，必須以該專利結構所組成之各要件逐一比對程序，是中正大學之上開鑑定報告所作全要件原則比對忽略了大部分本專利之結構。該校鑑定報告中所作全要件原則不相同之一至三項，經中興大學依實質方法、功能及效果之比對鑑定結果，認定其與本專利均相同，故符合均等論，足證中正大學之鑑定報告，自無可採。本件侵害專利權之損害，經台灣區機器工業同業公會台中辦事處鑑定結果，認亞欣公司所有侵害上訴人專利權之機器，每月產值為新台幣(下同)一千三百二十萬元，每月生產成本為一千一百四十八萬四千元，故每月停產損失即每月所得利益為一百七十一萬六千元。嗣經中興大學鑑定結果，亦認定亞欣公司之系爭機器每月停產扣除成本後之損失即每月所得利益為一百三十二萬元。則被上訴人自九十一年二月十八日上訴人起訴之日起回溯二年，即自八十九年二月十七日起至九十一年三月十八日止計二十五個月，因侵害行為所得之利益達三千三百萬元(第一審起訴係自八十六年一月一日起至九十一年三月三十一日止，共六十三個月計算，為八千三百十六萬元，嗣更正如上)。被上訴人乙〇〇為嘉宏公司之法定代理人，被上訴人甲〇〇為亞欣公司之法定代理人，均為共同侵權行為人等情。爰依專利法第一百零八條準用同法第八十四條第一項及第八十五條第一項第二款、民法第一百八十五條及公司法第二十三條之規定，求為命被上訴人連帶賠償四百六十八萬一千六百八十元(上訴人於第一審係請求被上訴人連帶賠償一百六十八萬一千六百八十元，上訴第二審後再為追加)，及加給法定遲延利息之判決。

被上訴人則以：嘉宏公司自七十七年間設立後，即以從事各種產業機器及零件製造、加工買賣為業務，因製造、銷售PU發泡成型機而迭遭上訴人先後以機器侵害其新型第四二一八二號專利權、新型第一〇五一八五號專利為由，於全省各地法院提出民、刑事訴訟，刑事部分先後判決無罪、免訴確定在案，民事部分經各地法院分別囑託台灣省機械技師工會、台北市機械技師工會、財團法人工業技術研究院（下稱工研院）、中正大學等機關鑑定結果，亦咸認未侵害上訴人之系爭專利權，唯獨台中地院九十年簡上字第一八號經囑託私下均曾接受上訴人委託進行鑑定之中國工程機械學會、中興大學之鑑定結果，始認嘉宏公司製、售予亞欣公司之系爭機器有侵害上訴人之專利權。然該二家之鑑定結果與本件第一審囑託中正大學鑑定之結論不符，自不能遽予憑採。又民事訴訟法第四百條第一項規定確定判決之既判力，惟於判決主文所判斷之訴訟標的始可發生。若訴訟標的以外之事項，縱令與為訴訟標的之法律關係有影響，因而於判決理由中對之有所判斷，除同條第二項所定情形外，尚不能因該判決已經確定而認此項判斷有既判力。本件於認定系爭機器究有無侵害系爭專利權時，當可不受台中地院九十年簡上字第一八號判決之拘束。第一審於九十一年九月十九日囑託中正大學以九十一年十一月二日九一研鑑字第〇三八號專利侵害鑑定報告並未違反「專利侵害鑑定基準」，且其專業領域及於所有機械工程。至於中興大學雖亦為司法院指定之專利侵害鑑定機關之一，惟就機械方面之專業領域，應僅限於農業機械工程，且該校曾私下接受上訴人委託進行專利侵害鑑定不下三、四十件，承辦人均是同一人，其鑑定結論均認侵害專利成立，其立場自難期公正、客觀。因系爭機器非農業機械，不屬中興大學鑑定之專業領域，故不能以中興大學之鑑定報告憑以認定中正大學之鑑定報告不可採。況嘉宏公司製、售予第三人惠瑞特股份有限公司之機器，與本件系爭機器相同，經工研院鑑定結果，係不相同於本件專利，經台灣苗栗地方法院苗栗簡易庭以八十七年度苗簡字第五三〇號判決上訴人敗訴。系爭機器在亞欣公司進行組裝，係因整部機器之結構甚為龐大，必須配合工廠之空間地形作適當之擺放，當然要經由亞欣公司之指示，亞欣公司並不因此就變成製造人，或認係出於亞欣公司之造意。縱認亞欣公司所有之系爭機器有侵害系爭專利權，因亞欣公司係於八十三年五月間向嘉宏公司購買，嘉宏公司於同年八月間交貨，而上訴人之系爭專利權係於同年九月二十一日始在專利公報公告，顯見被上訴人並無侵害系爭專利權之故意或過失。又上訴人

雖取得系爭專利權，惟其自承只有製造機器供自己使用，未曾實際製造、銷售系爭專利之機器，當不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何損害，既無損害，自無賠償可言。至上訴人以專利法第八十五條第二項規定請求賠償，但專利法第八十五條係針對計算損害數額之規定，其前提乃需專利權人受有損害為要件，苟專利權人並無損害，仍無該條之適用。而專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害，並非指第三人使用仿造品可獲得之利益。上訴人所受之損害，與浪板成品無關，中興大學竟以浪板產品之銷售額作為計算所得利益依據，顯無理由。另上訴人早於八十三年間即已知悉亞欣公司購買系爭機器使用，至遲於八十八年間即知亞欣公司是否涉及侵害伊之專利權，卻遲至九十一年間始提起本件訴訟，縱其受有損害，然就距離起訴時已超過二年部分之請求，被上訴人亦得主張罹於時效而消滅，依民法第一百四十四條之規定得拒絕給付等語，資為抗辯。

原審將第一審所為上訴人勝訴之判決廢棄，改判駁回其第一審之訴，無非以：上訴人係新型第一〇五一八五號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之專利權人，專利期間自八十三年九月二十一日起至九十五年四月十三日止，依專利法第一百零三條規定，上訴人專有該製造機結構之製造、販賣及使用權。上訴人發現嘉宏公司製、售予亞欣公司生產使用之系爭機器，係仿冒其取得系爭專利權之浪板製造機，經以亞欣公司為被告訴請排除侵害，台中地院以八十八年度豐簡字第七八〇號囑託中國機械工程學會鑑定結果，認亞欣公司確有不法侵害系爭專利權。嗣該事件上訴台中地院以九十年度簡上字第一八號審理中，再應亞欣公司之聲請囑託中興大學鑑定結果，亦認亞欣公司之系爭機器之構造及裝置特徵與系爭專利所主張之技術內容範圍實質相同，遂為亞欣公司敗訴判決確定等事實，有該新型專利第一〇五一八五號專利證書及上開判決影本附卷可稽，堪信為真實。查侵害專利權亦屬侵權行為之一種，自應適用民法第一百八十四條侵權行為之規定，以因故意或過失不法侵害他人之權利，使他人受損害，始得請求損害賠償。嘉宏公司係於八十三年五月間出售，並於同年八月間交付系爭機器予亞欣公司使用，此事實業經台中地院九十一年度再易字第一六號判決認定在案，上訴人在台灣高等法院台中分院八十五年度上訴字第一八一九號偽造文書案件對亞欣公司提起附帶民事賠償時，亦主張亞欣公司係於八十三年八月十日購買發泡成型機，生產隔熱浪板販售屬實。而上訴人之系

爭新型第一〇五一八五號專利，其專利權期間係自八十三年九月二十一日起至九十五年四月十三日止，並於八十三年九月二十一日始在專利公報公告。其專利之取得及公告，既在嘉宏公司製、售系爭機器交付亞欣公司安裝使用之後，縱系爭機器之主要與必要構造特徵，確如中國機械工程學會鑑定，認均為系爭專利範圍所涵蓋，並與系爭專利範圍內容實質相同，或如中興大學鑑定，認系爭機器之構造及裝置特徵與系爭專利所主張之技術內容範圍實質相同，嘉宏公司、亞欣公司亦無任何故意或過失可言。且亞欣公司訂購系爭機器時，上訴人尚未取得系爭專利權，亞欣公司亦不可能造意嘉宏公司仿冒系爭專利。上訴人主張本件係出於亞欣公司造意，委由嘉宏公司製造並安裝該仿冒機器，嘉宏公司、亞欣公司為仿冒系爭機器之共同行為人云云，殊無足採。關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有實際損害為成立要件，若無損害即無賠償之可言，此即所謂損害填補原則。上訴人並未製造系爭專利之機器販售，亦未授權他人製、售系爭專利權之機器，當不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何專利權之損害，其既無損害，自無賠償可言。上訴人亦始終未能就其實際受有任何損害，予以舉證證明。至專利法第八十四條、第八十五條第一項之規定，亦以有「發明專利權受侵害」致專利權人受有損害為前提要件，同法第八十五條第二項亦僅係針對如何計算損害數額而已，仍須專利權人受有損害時始得適用，苟專利權人實際並無損害，仍不得據此請求賠償。且專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害，並非指第三人使用仿造品可獲得之利益。故就嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司使用，縱有侵害系爭專利權，亦不能依亞欣公司事後使用系爭機器所生產之浪板產品銷售額，憑以認定係違反專利法所直接造成之損害而作為請求損害賠償之依據。再侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時，二年間不行使而消滅，民法第一百九十七條第一項定有明文。專利法第八十四條第五項前段所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。嘉宏公司係於八十三年五月間出售，並於同年八月間交付系爭機器予亞欣公司使用，縱有侵害系爭專利權，其侵權行為係發生於八十三年八月。上訴人於八十三年十二月八日即對亞欣公司之法定代理人提出刑事告訴，另於八十八年間以亞欣公司使用系爭機器侵害其專利權為由，向台中地院聲請假處分。是其早在八十三年間即已知悉系爭專利權受侵害，竟遲至九十一年二月十八日始提起本件訴訟，其請求權已罹於時

效而消滅。則被上訴人主張時效抗辯而拒絕給付，於法有據。因認上訴人主張被上訴人有侵害系爭專利權而請求損害賠償，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

查上訴人於原審主張嘉宏公司製、售予亞欣公司生產使用之系爭機器，係仿冒上訴人取得專利權之浪板製造機。上訴人前以亞欣公司為被告，請求判令亞欣公司不得使用置於其工廠內侵害上訴人專利權之系爭機器，經台中地院八十八年度豐簡字第七八〇號排除侵害事件囑託中國機械工程學會鑑定結果，認亞欣公司確有不法侵害上訴人之新型專利權。嗣經該院九十年簡上字第一八號排除侵害事件再囑託中興大學鑑定結果，亦認亞欣公司所有系爭機器之構造及裝置特徵與上訴人之專利所主張之技術內容範圍實質相同。是亞欣公司確有侵害上訴人專利之事實，既經該終局判決所確定，則亞欣公司自應受該既判力之拘束，法院亦不得為反於該確定判決意旨之裁判云云（原審卷(一)八二頁以下、二一九頁以下），攸關被上訴人是否侵害上訴人之專利權而應負侵權行為損害賠償責任，係屬重要之攻擊方法。原審未於判決理由項下記載其取捨之意見，遽認被上訴人未侵害上訴人之專利權，已有判決不備理由之違法。次查加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。上訴人係主張被上訴人共同侵害伊之專利權而製、售系爭機器並持續生產浪板，請求被上訴人連帶賠償自九十一年二月十八日上訴人起訴之日起回溯二年，即自八十九年二月十七日起至九十一年三月十八日止計二十五個月之損害（原審卷(一)第八八頁）。原審認上訴人早在八十三年間即已知悉系爭專利權受侵害，至遲亦應於八十八年間就已知情，竟遲至九十一年二月十八日始提起本訴請求賠償，其請求權應已罹於時效而消滅，顯有未當。再上訴人係請求自起訴之日回溯二年之損害，卻又陳稱係自八十九年二月十七日起至九十一年三月十八日止計二十五個月，前後顯有不符，惟原審審判長並未行使闡明權命其更正，尙有未合。又原審一方面認定嘉宏公司製、售亞欣公司使用系爭機器之行為，縱有侵害系爭專利權，亦不符「因故意或過失，不法侵害他人之權利」之侵權行為成立要件，且上訴人未實際製、售系爭專利之機器，亦不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何專利權之損害，上訴人不能請求損害賠償，竟又認定上訴人損害賠償請求權已罹於時效而消滅，被上訴人主張時效抗辯於法有據云云，顯有判決理由前後矛盾之違法。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 五 年 六 月 八 日

最高法院民事第七庭

審判長法官劉 延 村

法官劉 福 來

法官黃 秀 得

法官吳 謀 焰

法官李 寶 堂本件正本證明與原本無異書記官

中 華 民 國 九 十 五 年 六 月 二 十 二 日

編號 20

【裁判字號】 94,台抗,1064

【裁判日期】 941117

【裁判案由】 撤銷假處分

【裁判全文】

最高法院民事裁定 九十四年度台抗字第一〇六四號

再抗告人 美商應用材料股份有限公司

Applic.

Av.

Ca.

法定代理人 Michael.

訴訟代理人 葉大殷律師

林怡芳律師

賴中強律師

上列再抗告人因與相對人韓裔周星工程股份有限公司間聲請撤銷假處分事件，對於中華民國九十四年六月九日臺灣高等法院裁定（九十四年度抗字第一四九二號），提起再抗告，本院裁定如下：

主文

再抗告駁回。

再抗告訴訟費用由再抗告人負擔。

理由

本件再抗告人前依民事訴訟法第五百三十八條規定，向台灣桃園

地方法院（下稱桃園地院）聲請供擔保對相對人爲定暫時狀態處分，桃園地院准許後（九十二年度裁全字第六三八八號），相對人向桃園地院聲請供擔保撤銷假處分，經桃園地院裁定准許（九十三年度全聲字第四七七號），在該聲請供擔保撤銷假處分案件中，相對人提出中國機械工程學會出具之專利侵害鑑定報告，以釋明其未侵害再抗告人之發明專利。相對人依民事訴訟法第二百四十二條第三項、營業秘密法第二條規定，聲請禁止再抗告人對上開證物閱覽、抄錄、影印，桃園地院裁定准許。再抗告人提起抗告。原法院以：按卷宗內之文書有涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密者，如准許閱覽、抄錄或攝影，有致其受重大損害之虞時，爲保護當事人或第三人，法院得依聲請或職權裁定不予准許或限制之，民事訴訟法第二百四十二條第三項定有明文。系爭「EUREKA6000」產品，相對人有無侵害再抗告人之發明專利，乃本案訴訟應釐清之問題，非假處分所應審究。相對人所提之上開證物，係就再抗告人之發明專利與相對人「EUREKA6000」產品，先就全要件原則分析，若不符合，再就均等論分析；若符合全要件原則，則「EUREKA6000」產品即有字義侵害，需再進行消極均等論分析與禁反言分析，要件分析中，關於再抗告人之發明專利，其申請專利範圍中各項與「EUREKA6000」產品之技術已有論及，屬相對人生產方法、技術之營業秘密，且該內容揭露相對人關於「EUREKA6000」產品之技術機密，而該技術未經公開，非一般涉及相關技術之人可得知悉，對相對人具有相當經濟價值，一向採取保密防漏措施，合於營業秘密法第二條所稱營業秘密，業據相對人陳明。桃園地院依相對人聲請，禁止再抗告人對上開證物閱覽、抄錄、影印，或預納費用聲請繕本或結本，核屬有據，因以裁定駁回再抗告人之抗告，經核並無適用法規顯有錯誤之情事。再抗告論旨，仍執陳詞，指摘原裁定適用法規顯有錯誤，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件再抗告爲無理由。依民事訴訟法第四百九十五條之一第二項、第四百四十九條第一項、第九十五條、第七十八條，裁定如主文。

中 華 民 國 九 十 四 年 十 一 月 十 七 日

最高法院民事第八庭

審判長法官朱 建 男

法官顏 南 全

法官許 澍 林

法官袁 靜 文

法官鄭 傑 夫

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 四 年 十 一 月 三 十 日

編號 21

【裁判字號】 94,台抗,252

【裁判日期】 940325

【裁判案由】 聲請撤銷假處分

【裁判全文】

最高法院民事裁定 九十四年度台抗字第二五二號

再抗告人 美商應用材料股份有限公司

Applie.

A.

Ca.

法定代理人 Michael.

訴訟代理人 葉大殷律師

林怡芳律師

賴中強律師

上列再抗告人因與相對人英屬蓋曼群島商周星科技股份有限公司間聲請撤銷假處分事件，對於中華民國九十三年十二月三十一日台灣高等法院裁定（九十三年度抗字第一四九九號），提起再抗告，本院裁定如下：

主文

再抗告駁回。

再抗告訴訟費用由再抗告人負擔。

理由

本件再抗告人前依民事訴訟法第五百三十八條規定，向台灣桃園地方法院（下稱桃園地院）聲請供擔保對相對人為定暫時狀態之假處分，桃園地院裁定准許後（九十二年度裁全字第六三八八號），相對人向桃園地院聲請供擔保撤銷假處分，經桃園地院裁定准許（九十三年度全聲字第四一號），在該聲請供擔保撤銷假處分案中，相對人提出聲證十六號證物即中國機械工程學會所作之專利侵害鑑定報告，以釋明未侵害再抗告人之發明專利。相對人

依民事訴訟法第二百四十二條第三項、營業秘密法第十四條第二項規定，聲請禁止再抗告人對聲證十六號證物閱覽、抄錄、影印，桃園地院裁定予以准許，再抗告人提起抗告。原法院以：按卷內之文書有涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密者，如准許閱覽、抄錄或攝影，有致其受重大損害之虞時，為保護當事人或第三人，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制之，民事訴訟法第二百四十二條第三項定有明文。系爭「EUREKA6000」產品，相對人有無侵害再抗告人之發明專利，乃本案訴訟應釐清之問題，非假處分法院所應審究。相對人所提聲證十六號證物，其內容揭露相對人關係企業韓商周星工程股份有限公司（下稱周星工程公司）關於「EUREKA6000」產品之技術機密，而該技術未經公開，非一般涉及相關技術之人可得知悉，對相對人及周星工程公司具有相當經濟價值，一向採取保密防漏措施，合於營業秘密法第二條所稱營業秘密，業據相對人陳明。且經查閱上開專利侵害鑑定報告，係就再抗告人之發明專利與周星工程公司「EUREKA6000」產品，先依全要件原則分析，若不符合，再就均等論分析；若符合全要件原則，則「EUREKA6000」產品即有字義侵害，需再進行消極均等論分析與禁反言分析，要件分析中，關於再抗告人之發明專利，其申請專利範圍中各項與「EUREKA6000」產品均列表比較異同，該鑑定報告關於「EUREKA6000」產品之技術已有論及，屬周星工程公司生產方法、技術之營業秘密，桃園地院依相對人聲請，禁止再抗告人對聲證十六號證物閱覽、抄錄、影印，或預納費用聲請付與繕本或節本，核屬有據。再抗告人抗告所指，或為桃園地院已說明者，或為本案訴訟應解決之實體上問題，再抗告人之抗告為無理由等情，爰以裁定駁回再抗告人之抗告，經核於法並無違誤。查民事訴訟法第二百四十二條第三項規定法院得不准許當事人閱覽、抄錄或攝影卷內文書，桃園地院裁定禁止再抗告人閱覽、抄錄或攝影該聲證十六號證物，於法有據，原裁定予以維持，駁回再抗告人之抗告，並無適用法規顯有錯誤之情事。再抗告論旨，仍執陳詞，指摘原裁定適用法規顯有錯誤，求予廢棄，非有理由。

據上論結，本件再抗告為無理由。依民事訴訟法第四百九十五條之一第二項、第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第九十五條、第七十八條，裁定如主文。

中華民國九十四年三月二十五日
最高法院民事第四庭
審判長法官吳 正 一

法官劉 福 聲

法官黃 義 豐

法官簡 清 忠

法官陳 國 禎

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 四 年 四 月 七 日

編號 22

【裁判字號】 93,台上,71

【裁判日期】 930115

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決

九十三年度台上字第七

一號

上 訴 人 般若科技股份有限公司

法定代理人 蔡秋琦

訴訟代理人 蔡得謙律師

謝諒獲律師

被 上 訴 人 旭春股份有限公司

台灣.

兼法定代理人 乙○○

被 上 訴 人 甲○○

共 同

訴訟代理人 蔣文正律師

傅文民律師

右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十一年四月二十三日台灣高等

法院台中分院第二審判決（九十年度重上字第三九號），提起上訴，本院判決如左：

主文

原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

理由

本件上訴人主張：伊於民國八十三年三月二十八日向前經濟部中央標準局（下稱前中標局，現改制為經濟部智慧財產局）申請第 0 九八六六七號水上摩托艇之螺旋槳

新型專利（下稱系爭專利），專利期間自八十四年二月二十一日起至九十五年三月二十七日止。被上訴人乙○○、甲○○分別係被上訴人旭春股份有限公司（下稱旭春公司）之董事長兼總經理及副總經理，未經伊同意，擅自八十四年三月間起，陸續製造上開專利之螺旋槳外銷販賣，侵害伊之專利權，致伊受有減少獲利新台幣（下同）二千萬元之損害等情。依公司法第二十三條，及民法第二十八條、第一百八十四條、第一百七十九條規定，求為命被上訴人乙○○、甲○○連帶給付伊二千萬元，並加付法定遲

延利息；被上訴人旭春公司就上開本息應分別與被上訴人乙○○、甲○○負連帶給付責任；如其中一人已為給付，在給付範圍內，其他被上訴人免給付義務之判決。被上訴人則以：上訴人就系爭專利之範圍特徵原係界定為軸心略呈直線傾斜式圓錐形，嗣刪除略呈二字，可見其自行限縮專利範圍，僅限於軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，而就直線傾斜式圓錐形以外之產品類型，已放棄權利。且上訴人聲請證據保全旭春公司工廠內 NUJET 型及 331 A 型之螺旋槳，與上訴人享有專利權之螺旋槳並不相同，伊並未侵害其專利等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：上訴人曾以被上訴人侵害其專利權，先後聲請第一審法院以八十四年度聲字第七九五號、八十五年度聲字第六二八號裁定，就被上訴人旭春公司工廠內之 NUJET 型及 331 A 型成品及半成品予以證據保全。並聲請第一審法院以八十五年度執全字第一一四七號、二一四四號、二九四五號執行事件扣押被上訴人旭春公司工廠內之電腦車床、331 A 等型之螺旋槳成品及半成品。上開扣案之螺旋槳編號為「三三一型 0000000 00A 及 NUJET」、「SDI-7-15-20」及「000000000A」者，與上訴人自行檢送財團法人工業技術研究院（下稱工技院）、中國機械工程學會（下稱機械工程學會）、財團法人台灣經濟發展研究院智慧財產研究所（下稱智慧財產研究所）鑑定之編號 NUJET KWI-9-15/20 型螺旋槳，及檢送國立台灣海洋大學（下稱海洋大學）鑑定之編號 SEA-D00-000000000 型螺旋槳，並不相同，被上訴人抗辯上訴人檢送之鑑定實物非其生產，上訴人就此復無法舉證證明，自不得執上開機關鑑定結果作為被上訴人侵害系爭專利之論據。縱上訴人檢送有關機關鑑定之實物為被上訴人所製造，惟專利侵害鑑定基準有全要件、均等論及禁反言三大原則，依前中標局頒布之專利侵害鑑定基準所載鑑定侵害判斷之流程，若適用全要件原則，應就有無適用消極均等論為審酌，若有，則為不相同；若無，則應審酌是否適用禁反言，如有禁反言之適用，為不相同。若無全要件原則適用，則應審酌是否符合均等論原則，若無，為不相同，若有，應審酌是否適用禁反言，如有禁反言適用，則不相同。查上訴人於八十三年三月二十八日向前中標局申請水上摩托艇螺旋槳專利範圍為：一種水上摩托艇之螺旋槳，包含有：一軸心部，其中央設有貫通其前、後端之一第一軸孔；若干螺旋葉片，環設於該軸心部外緣。一軸套，固定於該第一軸孔之內部前端，其係以硬度較該軸心部為高之材料製成，且具有一第二軸孔貫通其前、後端，若干卡槽以相隔等距離之方式環設於該第二軸孔內壁，並沿其軸心方向延伸而貫通其前、後端；以及

一套件，具有一鼻部，一固定連接於該鼻部之後端，
其外徑較該鼻部後端之外徑為小，並可穿置於該第一軸孔前端，以及一第三軸孔貫通各該鼻部與固定部之前、後端。其特徵在於：該軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，且其前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離。經該局於八十四年二月二十一日公告，被上訴人於八十五年一月二十二日對之提出舉發，上訴人於舉發案審理中，先後於八十五年九月七日、八十六年四月三日、六月十九日及十一月五日，四次提出申請專利範圍修正本，將創作特徵界定於軸心部之外形為直線傾斜式圓錐形及前端緣與軸套前端緣相隔有一距離，經前中標局准予更正，並認被上訴人提出舉發之產品軸心部份外形，係呈炮彈形之圓錐狀，上訴人之專利為一直線傾斜式圓錐形，且被上訴人旭春公司提出舉發產品之軸心與軸套前端緣係平行，上訴人之專利則相隔有一預定之距離，二者不同，因而審定舉發不成立。上訴人既於上開舉發案件中自行限縮專利範圍，限於軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，並不包括如炮彈型等之軸心略呈直線傾斜式圓錐形，則其對於除直線傾斜式圓錐形以外之產品類型，依禁反言原則，已放棄其權利，不得再主張此類之產品侵害其專利權。上開機械工程學會、智慧財產研究所、海洋大學之鑑定，雖認送鑑定之產品與上訴人之專利範圍實質上相同，但渠等均僅提及均等論，就禁反言隻字未提，或認為直線僅形容詞或為文字上修正，可見該等鑑定報告顯有疏漏，不足採信。上訴人雖又
主張系爭專利範圍，尚有軸心部之前端緣與軸套之前端緣間相隔預定距離部分等語。
然依經濟部智慧財產局九十年十一月二十一日函記載：關於一軸心部前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離一事，其目的是否達成一軸心部呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜圓錐形一事，該兩段敘述似僅係對軸心部進一步描述限定的條件，且兩者間並無因果上之關聯等語，並未說明軸心部前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離，亦係專利權之一部。況上訴人自行函送機械工程學會、智慧財產研究所、海洋大學之鑑定結果，均未言及軸心部前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離部分，被上訴人有侵害上訴人之專利權，故即使軸心部前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離屬系爭專利一部，仍難證明被上訴人有侵害此部份之專利。再者，刑事法院雖認被上訴人乙○○、甲○○違反專利法，為渠等有罪判決，但刑事判決所調查之證據及認定之事實，並非當然有拘束民事訴訟判決之效力。上訴人既無法證明被上訴人所生產之螺旋槳有侵害其專利權，其依侵權行為及不當得利之法律關係，請求被上訴人乙○○、甲○○連帶給付二千萬元，並加付法定遲延利息；及請求被上訴人旭春公司就上開本息分別與被上訴人乙○○、甲○○負連帶給付責任；如其中一人已為給付，在給付範圍內，其他被上訴人免給付義務，洵非正當，不應准許等詞，為其判斷之基礎。
查上訴人主張被上訴人製造之螺旋槳，侵害其專利權，已提出工技院、機械工程學

會、智慧財產研究所所為之鑑定報告為證，被上訴人就該等鑑定報告，僅稱上訴人委請鑑定時，未一併提出其於專利舉發案中所闡述系爭專利範圍之文件資料，致該等鑑定機構做出不利伊之鑑定意見，請以保全證據扣案之產品，由法院送鑑定機關，分別於不參酌上開資料，及參酌上開資料後，各作一份鑑定報告，以明本件癥結等語（見一審卷(一)第三六、三七頁），並未否認上訴人所送鑑定之螺旋槳非其產製，原審竟以被上訴人抗辯上訴人所送鑑定實物非其生產，而認上訴人所提上開鑑定報告，為不可採，已有可議。次查上訴人於事實審一再主張被上訴人製造之螺旋槳，軸心係直線圓錐

形，與系爭專利相同，而其於專利舉發案所提出者，係第三人製造軸心為砲彈型螺旋槳，與系爭專利範圍不同等語（見原審卷(一)第四六、三〇五頁）。倘非虛妄，被上訴人製造之螺旋槳既與上訴人限縮範圍後之專利相同，能否仍謂其未侵害上訴人之專利權，即非無疑。原審未查明被上訴人製造之螺旋槳軸心是否不屬直線型，徒以上訴人對於除直線傾斜式圓錐形以外之產品類型，已放棄權利，即認其不得再主張被上訴人之產品侵害其專利權，未免速斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 九 十 三 年 一 月 十 五 日

最高法院民事第三庭

審判長法官林 奇 福

法官陳 國 禎

法官李 彥 文

法官陳 重 瑜

法官黃 秀 得

右正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 九 十 三 年 二 月 九 日

編號 23

【裁判字號】 92,台上,1479

【裁判日期】 920710

【裁判案由】 損害賠償

【裁判全文】

上訴人 丙○○

戊○○

甲○○

共 同

訴訟代理人 蔡坤旺律師

被上訴人 長億舞台照明有限公司

法定代理人 徐邱麗寶

被上訴人 乙○○

丁○○

右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十年六月二十六日台灣高等法院

院台中分院第二審判決（九十年度上字第三九號），提起上訴，本院判決如左：

主文

原判決廢棄，發回台灣高等法院台中分院。

理由

本件上訴人主張：下列有關舞台車之專利均係伊向經濟部中央標準局申請並已取得或暫准取得新型或新式樣之專利權，**(1)**可旋轉、升降之舞台結構（新型）。**(2)**活動舞台車（新式樣），**(3)**後掀斜空式舞台車結構（新型）。詎被上訴人丁○○竟與被上訴人長億舞台照明有限公司（下稱長億公司）簽立裝璜工程合約，於其五十鈴（ISUZU）自用大貨車上裝設並附連舞台設備而成為舞台車，被上訴人乙○○係長億公司實際負責人，共同侵害伊享有之上開專利權，爰依專利法第一百零五條、第一百二十二條、第八十八條、第八十九條及民法第一百八十四條、第一百八十五條規定，求為命（一）被上訴人連帶給付伊新台幣（下同）一百五十萬元及其法定遲延利息；（二）被上訴人長億公司、乙○○不得再為製造、販賣等侵害伊上開專利權之行為之判決。

被上訴人長億公司、乙○○則以：長億公司擁有「具升降旋轉功能之舞台結構」暫准新型專利，並據以製造系爭舞台車，與上訴人之新型專利不同，且性能優於上訴人之新型專利。又系爭舞台車係長億公司所製造，並非乙○○所製造。乙○○對上訴人之存證信函加以辯駁澄清並寄發啟事，不能因此即謂其有侵害上訴人專利權之行為。被上訴人丁○○則以：伊本向上訴人訂購舞台車，但因需時甚久，乃解除契約，而轉向長億公司訂約，由其承造舞台車，惟不包括燈光，計為七十五萬元，伊不知長億公司侵害上訴人之專利權。況中國生產力中心鑑定時並未將旋轉活動之舞台台下，其鑑定結果不正確等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：上訴人主張，伊已取得或暫准取得前述三項專利權之事實，為被上訴人所不爭執，且有各該專利證書

及專利公告等文件足憑，堪信為真實。惟被上訴人均否認有侵害該專利權之行爲，依舉證責任分配原則，上訴人自應就被上訴人之侵害該專利權行爲，負舉證責任。查系爭舞台車除由法院會同中國生產力中心及國立中正大學先後勘驗鑑定外，另有國立中興大學及中國機械工程學會之鑑定，鑑定結果其中中國生產力中心及國立中興大學認定系爭舞台車與上訴人之專利權範圍相同。國立中正大學及中國機械工程學會則認定系爭舞台車與上訴人之專利權範圍不同，有鑑定報告可稽。中國生產力中心及國立中正大

學均就構成要件，分別依專利侵害鑑定基準流程以其全要件原則，逐一比較，詳如原判決附表一、二（下稱附表一、二）所示。按稱新型專利者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，專利法第九十七條定有明文。既謂對物品有關構造之創作或改良，於鑑定時即須拆解分析、了解其相關構造。中國生產力中心於鑑定時，並未拆解系爭舞台車等情，爲上訴人所不爭執，其所爲鑑定即非精確。反之，國立中正大學係依專利說明書所載爲準，加以解析，而符合解析專利範圍之構成要件，應以說明書所載之申請專利範圍爲基準，不得任意解析構成要件之規定。且就附表一、五項全要件不符合部分，又據專利侵害鑑定基準流程以均等論分析，依技術手段、具備功能、達成效果方面，分別說明並作成結論。中國生產力中心於均等論中就系爭舞台車使用高揚程之升降壓缸及可調整角度之燈體之利用方式，認係屬一種簡易之置換，而謂二者實質相同，惟就簡易置換之理由則未敘明，自難採信。國立中正大學就符鑑定物關於後掀斜空式舞台結構方面、可旋轉升降之舞台結構方面及活動舞台車部分，分別與上訴人前開取得或暫准取得之專利權，就技術手段、具備功能、達成效果作成鑑定結論，認待鑑定物與上訴人該部分之專利雖具實質上相同之功能，及達成相同之效果，但技術思想與具備之功能並不相同，故與上訴人所有之公告第三二七三七七號專利申請範圍不相同。關於可旋轉、升降之舞台結構方面，待鑑定物所利用之技術與上訴人此

部分專利之技術特徵、具備功能實質上不相同，故與上訴人所有之公告第二九〇〇四五號專利申請範圍不同。關於活動舞台車新式樣專利部分因舞台車既用於舞台表演，其視覺焦點所有之主要部位，應爲前方舞台，中國生產力中心鑑定報告係以六個面作比較，無法彰顯創作特徵，且模糊焦點，核與專利侵害鑑定基準判斷要件有違，自難採信。國立中正大學則認系爭舞台車平台西側有飾板以波浪造型展開，該造型特徵爲目光之焦點所在，且未落於上訴人之專利範圍內，應較爲可採。此外，被上訴人長億公司及負責人徐邱麗寶分別享有之新型第一二四六〇二號「車輛可變式舞台構造」及新式樣第〇六六二九一號「第七類活動舞台車」及新型第一六一七九六號「具升降旋

轉功能之舞台結構」等專利權，雖經上訴人提出異議或舉發，惟均遭審定不成立，亦有上開新型、新式樣專利證書、舉發審定書、異議審定書影本可參。且經濟部智慧財產局於上述審定書中所敘明之長億公司及徐邱麗寶所享有之上開專利內容及特徵，與中國機械工程學會及國立中正大學就系爭舞台車鑑定時所指明該舞台車之

構造特徵大致相符，足以證明長億公司確係依照其自己所享有之專利製造系爭舞台車，亦無侵害上訴人所享有之專利權可言。從而上訴人主張被上訴人應負共同侵權行為及違反專利法之損害賠償責任云云，自屬無據，爰維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。

惟查中國生產力中心就被上訴人長億公司為被上訴人丁○○所裝設之系爭附連舞台之後掀斜空式舞台車進行鑑定，於結構分析表示「待分析物只是利用一揚程較高之升降壓缸，替代本專利案固定架與升降壓缸之高度，其利用壓缸之方式功能及結果，均實質相同」等語，其結論則認定待分析物與上訴人前開已取得之專利權之後掀斜空式舞台車結構新型專利範圍實質相同。而國立中正大學所為之鑑定，雖於上開專利分析報告結論，有關均等論之分析中，認定待鑑定物與上訴人前開專利實質上之功能實質上達成相同之效果，欲又以二者「技術思想與具備功能不相同」，謂待鑑定物與專利範圍不相同等語。究竟上開二者技術思想及所具備之功能，有何差異？未據該鑑定機構加以說明。上訴人既有爭執，原審復未能徵詢其他鑑定機構之意見，詳為調查審認並敘明取捨之理由，遽為上訴人不利之判斷，自欠允洽。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八

條第一項，判決如主文。

中華民國九十二年七月十日

最高法院民事第四庭

審判長法官蕭亨國

法官許朝雄

法官謝正勝

法官鄭玉山

法官黃義豐

右正本證明與原本無異

書記官

中華民國九十二年七月二十四日