

【裁判字號】100,民專訴,66

【裁判日期】1010627

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

100年度民專訴字第66號

原告 辛耘企業股份有限公司

法定代理人 謝宏亮

訴訟代理人 桂齊恆律師

複代理人 廖正多律師

游登銘

訴訟代理人 陳榮輝律師

複代理人 曾景晃

被告 財政部高雄關稅局

兼法定

代理人 林清和

被告 財政部關稅總局

法定代理人 黃定方

被告 吳愛國

國防部軍備局中山科學研究院

兼法定

代理人 金壽豐

被告 財政部台中關稅局

兼法定

代理人 陳錫霖

共同

訴訟代理人 徐克銘律師

複代理人 楊明勳律師

李文賢專利師

陳全正律師

劉永裕

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國101年6月11日言詞辯論終結，判決如下：

主文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之

基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款、第7款定有明文。

(一) 本件原告訴之聲明第1項原係請求：被告應連帶給付原告新台幣（下同）2,335萬2千元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；（見本院卷(一)第5頁）。嗣於民國100年10月17日具狀擴張請求金額至3,276萬元（見本院卷(一)第251至252頁），核屬擴張應受判決事項之聲明，依上開規定，不待被告之同意，應予准許。

(二) 所謂「請求之基礎事實同一」，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程式得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之（最高法院90年度台抗字第2號、91年度台簡抗字第33號、95年度台上字第1573號裁判意旨參照）。本件原告起訴時僅列財政部高雄關稅局、林清和、財政部關稅總局、吳愛國、國防部軍備局中山科學研究院、金壽豐為被告（見本院卷(一)第5頁），嗣於100年12月6日之民事追加被告狀追加財政部臺中關稅局、陳錫霖為被告（見本院卷(一)第446至447頁），因原告追加被告財政部臺中關稅局、陳錫霖部分與原訴之主要爭點有共同性，其請求利益具有關連性，就原請求之訴訟及證據資料，在本件審理繼續進行中追加被告財政部臺中關稅局、陳錫霖仍得予以利用，符合訴訟經濟與紛爭解決一次性等目的，請求之基礎事實自屬同一，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，自無須經被告同意，原告所為之追加應予准許。

二、本件被告財政部關稅總局之法定代理人於起訴時原為吳愛國，嗣於100年9月23日變更為黃定方，此有財政部中華民國100年7月19日台財人字第10008509320號函附卷可稽（見本院卷(一)第234頁），並經其具狀聲明承受訴訟（見本院卷(一)第222頁），經核無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、本件原告主張：

(一) 原告創作之電子封條經經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）核准獲頒發明第I292007號之專利權（下稱系爭專利），該專利係一種電子封條，具射頻識別晶片及相匹配之

一天線裝置，該射頻識別晶片及天線裝置係在該電子封條之插栓及栓座體扣合封住貨櫃門之期間，提供一射頻識別功能，並在該電子封條被剪斷時停止提供該射頻識別功能，藉由該射頻識別功能能輕易地判斷該貨櫃是否處於正常狀態。本件被告財政部高雄關稅局（下稱高雄關稅局）使用型號「關稅總局ES10後面數字序號」之電子封條（下稱系爭產品）係由被告國防部軍備局中山科學研究院（下稱中科院）組裝製造後交付予其使用，業已侵害系爭專利。而99年12月3日被告財政部關稅總局（下稱關稅總局）表示成功建置RFID電子封條模式基礎，並擴展至基隆港、台北港、台中港設「跨境移動安全系統」；嗣被告財政部台中關稅局（下稱台中關稅局）於100年8月23日展示海關推動「行政院優質經貿網絡計畫貨物移動安全子計畫」，建置「電子封條監控系統」執行成果，亦均係使用系爭產品，並已侵害系爭專利。原告曾於100年1月21日及1月31日分別發函予被告關稅總局、高雄關稅局及中科院要求排除侵害行為，亦於100年10月25日律師函知被告台中關稅局停止侵權行為，惟均未獲置理，被告仍繼續為侵害行為。而本件被告中科院製造系爭產品數量為65,000支，被告既知悉原告專利權存在，仍故意為侵害行為，原告自得依專利法第84條第1項、第85條第3項規定請求被告連帶賠償新台幣3,276萬元，並請求被告排除侵害，為此提起本件訴訟。

(二) 對被告抗辯之陳述：

1、被告中科院提供自製之系爭產品交予被告高雄關稅局：

(1) 被告中科院曾以購案案號第BU99F05P774號採購案，採購「被動式電子封條」，因侵害原告專利權情事已為相關業界知悉，歷經三次開標後仍無法決標；被告中科院轉而改以標案案號第BU99F22P961、BU99F23P962及BU99F15P298號分別取得系爭產品零組件「射頻天線電路板」、「插銷座等」，再以自行組裝方式來製造原告擁有之系爭專利內容相同之系爭產品65,000支。

(2) 依原證6被告中科院於99年12月13日以備科電子字第0990017212號函覆立法委員費鴻泰國會辦公室，其中第三點謂「本院因應關稅總局要求，於無法購得合格『電子封條』情形下，啟動自製方案，並於10月份提供高雄關稅局『自製品』，使高雄關作業得以持續。」被告中科院確有自製電子封條，並交予被告高雄關稅局使用。

2、系爭專利申請專利範圍所主張之國內優先權及國際優先權

完全合法，符合專利法相關規定：

- (1) 系爭專利於94年5月23日提出申請，並依專利法第27條第1項規定同時聲明主張94年3月7日申請之第111/072,446號美國發明專利之國際優先權（下稱國際優先權案），及依專利法第29條第1項規定同時聲明主張93年5月31日申請之第093208575號我國新型專利之國內優先權（下稱國內優先權案）。案經智慧財產局審查，該優先權之主張均併同系爭專利一起核准，無違反優先權主張規定。
- (2) 系爭專利之國內優先權案提出申請時之申請人雖僅李鳳一人，然經專利申請權讓與程序，於93年8月17日提出申請將該國內優先權案之申請權讓與林連豐、李鳳，此項申請權讓與之申請並經智慧財產局核准在案。故系爭專利於94年5月23日提出申請時之申請人林連豐、李鳳，確實相同於該國內優先權案之申請人林連豐、李鳳。

3、被告提出之各引證證據皆無法證明系爭專利各請求項不具新穎性或進步性：

- (1) 被告提出之引證1至15無法證明系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項不具有新穎性。
- (2) 被告提出之引證組合亦無法證明系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項不具進步性。

4、被告對侵害系爭專利之行爲具有故意，原告可請求被告連帶賠償3,276萬元及排除侵害：

被告先前以588萬元決標金額採購35,000支電子封條，故此電子封條之市場客觀價格每支至少有168元（計算式： $5,880,000 \div 35,000 = 168$ ）。本件被告自製系爭產品數量爲65,000支，是被告侵害原告之金額爲10,920,000元（計算式： $65,000 \times 168 = 10,920,000$ ）；又被告係故意爲侵害行爲，對於原告權利侵害至鉅，可酌定損害賠償額之3倍爲損害賠償總額，故請求被告連帶賠償3,276萬元。

(三) 聲明求爲判決：

- 1、被告應連帶給付原告3,276萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
- 2、被告不得再行製造、販賣之要約、販賣、使用或爲上述目的而進口與發明第I292007號「電子封條」專利權相同之物品。
- 3、原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則以：

- (一) 原告未證明系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項：
- 1、原告提出之專利比對分析報告，係就公告第M396314 號新型專利所作之專利比對分析報告，並未提出任何系爭產品有侵害系爭專利之比對分析報告，當無法證明系爭產品有落入系爭專利申請專利範圍。
  - 2、原告並未提出任何系爭產品實物，亦未提出利用該實物進行比對之專利鑑定報告，無法證明被告高雄關稅局、台中關稅局實際使用之電子封條，確係原告提出專利比對分析報告內容所載之「侵權物品」，遑論落入系爭專利之申請專利範圍；且電子封條因與貨櫃運輸安全息息相關，為避免使用封條之貨櫃被掉包，其構造屬一次使用之消耗品，一經使用即無法回復原狀，系爭產品業已使用完畢，被告目前均無使用系爭產品
  - 3、原告雖以原證10主張被告高雄關稅局及台中關稅局於網站上陳述持續使用侵害系爭專利之物品。惟原證10之內容，實僅為被告高雄關稅局及台中關稅局為配合政府政策推廣電子封條之宣導影片內容，況該二機關之電子封條係依政府採購法逐年辦理採購不同之電子封條為使用。是原告未舉證證明被告有客觀之侵權行為。
- (二) 系爭專利主張優先權不合法，應以申請日即94年5 月23日為審查判斷期日：
- 1、國內優先權主張不合法：  
系爭專利申請人與國內優先權案申請人不同，國內優先權案申請人為「李鳳」，而系爭專利申請人為「林連豐、李鳳」二人，申請人既非一致，則系爭專利不得主張國內優先權案之優先權，況系爭專利申請檔案中未有上開讓與相關文件，因此國內優先權之主張並不合法。
  - 2、國際優先權主張不合法：  
國際優先權案非於國際間首次申請，查國際優先權案之申請案早期公開資料首頁可知其主張93年5 月31日申請之我國新型專利申請案00000000（即國內優先權案）與93年8 月17日申請之我國新型專利申請案00000000的優先權，足證國際優先權案非係於WTO 會員或互惠國領域內第一次提出，既非於國際間首次提出，則不得主張國際優先權案之優先權。
- (三) 被告提出之各引證皆得證明系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項不具新穎性或進步性：
- 1、被告提出之引證1 至15皆可證明系爭專利申請專利範圍第

21、22、24至28項不具有新穎性。

2、被告提出之引證組合亦可證明系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項不具進步性。

(四) 原告不得請求損害賠償：

原告未證明其有專利物品或其物品包裝上標示專利證書號數，依專利法第79條規定，不得請求損害賠償。且被告中科院於99年間辦理第BU99F05P774 號採購65,000支電子封條經三次流標後，方改辦理購案案號第BU99F22P961 號、第BU99F23P962 號、第BU99F15P298 號採購，製造後交付被告高雄關稅局使用。原告嗣後於100 年1 月21日及1 月31日發函表示其享有系爭專利，並檢附以ES9970電子封條為鑑定對象之鑑定報告，縱被告中科院與被告高雄關稅局有侵權行為，於行為時亦無從知悉有系爭專利之專利物品存在，並無故意或過失，是原告不得向被告請求損害賠償等語，資為抗辯。

(五) 答辯聲明：

1、原告之訴駁回。

2、如受不利益判決，被告願供擔保請准免為假執行。

三、兩造不爭執事項：（見本院卷(三)第102至103頁）

(一) 原告為中華民國專利證書第I292007 號「電子封條」之發明專利權人，專利權期間自97年1 月1 日起至114 年5 月22日止。

(二) 型號「關稅總局ES10後面數字序號」產品即系爭產品為被告中科院製造，數量為65,000支，由被告台中關稅局及被告高雄關稅局使用。

四、本件經依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷(三)第103頁）

(一) 型號「關稅總局ES10後面數字序號」產品即系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項而侵害系爭專利？

(二) 系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項，是否有應撤銷之原因？

(三) 原告可否請求損害賠償？被告應否負連帶賠償責任？損害賠償金額如何計算？

(四) 原告可否請求排除侵害？

五、本院之判斷：

(一) 型號「關稅總局ES10後面數字序號」產品即系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項而侵害系

爭專利？

型號「關稅總局ES10後面數字序號」產品即系爭產品為被告中科院製造，數量為65,000支，由被告台中關稅局及被告高雄關稅局使用之事實，為兩造所不爭執。至原告主張系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項而侵害系爭專利乙節，則為被告所否認，並以前詞置辯。

經查：

- 1、原告並未提出系爭產品實物供本件進行侵權比對分析，而其所提專利比對分析報告（見本院卷(一)第141至211頁）係針對系爭專利與被告中科院公告第M396314 新型專利說明書及圖式進行侵權比對，並非針對系爭產品實物進行侵權比對，即難執此專利比對分析報告遽認系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項。其次，原告所提被告中科院案號第BU99F05P774 號採購案資料（見本院卷(一)第120至123頁）、案號第BU99F22P961、BU99F23P962及BU99F15P298 號採購案資料（見本院卷(一)第124至131頁），充其量僅能證明被告中科院曾進行上開採購案，尚無法證明其所製造之系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項而侵害系爭專利。再者，原告所提被告中科院99年12月13日備科電子字第0990017212號函文雖謂：「本院因應關稅總局要求，於無法購得合格『電子封條』情形下，啟動自製方案，並於10月份提供高雄關稅局『自製品』，使高雄關作業得以持續」（見本院卷(一)第254至255頁）。然亦僅得證明被告中科院曾製造電子封條供被告高雄關稅局使用，亦無法證明其所製造之系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項而侵害系爭專利。另所提系爭產品照片（見本院卷(三)第3至8頁）即自被告台中關稅局、高雄關稅局網站下載之相關資料（見本院卷(三)第83至99頁），充其量僅得辨識系爭產品之外觀，無法確實得知其內部構元件，並用以進行侵權比對，自難執此證明系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項而侵害系爭專利。
- 2、原告雖主張系爭產品仍置於被告處所，被告無正當理由不提出，應認原告關於系爭產品之主張為真實，並聲請至被告關稅總局、台中關稅局、高雄關稅局、中科院現場勘驗等語。惟被告主張系爭產品共65,000支於100年底即已使用完畢等語（見本院卷(三)第102頁）；經本院於101年4月25日依民事訴訟法第367條準用同法第343條規定命被告提出系爭產品（含樣品、展示品、備品或已使用過之系

爭產品)供本院勘驗,有本院101年4月25日智院真慧字第1010001601號函附卷可稽(見本院卷(三)第199頁),被告則以公文函覆已無系爭產品存貨(包括樣品、展示品、備品)及已使用過之系爭產品,且因系爭產品屬一次使用消耗品,多用於取代人工押運之貨櫃,若運輸過程無異狀或無須開櫃查驗者,海關並未將該電子封條剪斷,不論出口、進口或轉口貨櫃,貨櫃均直接裝船出口或由相關業者及收貨人處理,海關因業務需要剪斷之電子封條為數甚少,亦均已廢棄,而所留存之展示品為98年度採購之ES99電子封條,並非本件型號產品等情,有被告台中關稅局101年5月3日中普驗字第1011007019號函、關稅總局101年5月9日台總局緝字第1011009504號函、中科院101年5月10日備科計品字第1010005722號函、高雄關稅局101年5月1日高總字第1011008483號函在卷足憑(見本院卷(三)第204至206頁)。而被告關稅總局、台中關稅局、高雄關稅局、中科院均為公務機關,本件復係民事專利侵害事件,至多僅係牽涉金錢之損害賠償,倘若系爭產品確仍存於被告機關,上開被告甚或各該承辦公務人員應無必要拒絕提出,並甘冒刑事訴追之風險,將此不實事項記載在各該公務機關出具之公文書上;此外被告主張未侵害系爭專利所提之鑑定報告(見本院卷(二)第325至337頁),亦非使用系爭產品進行侵權比對,而係使用型號「ES9970後面數字序號」產品進行比對,均足徵被告已無法提供系爭產品實物,即難認被告係無正當理由拒絕提出系爭產品實物或不從本院提出系爭產品實物供本院勘驗之命者,自無從依民事訴訟法第367條準用同法第345條規定認原告關於系爭產品實物之主張或依系爭產品實物應證之事實為真實,亦無必要再至被告關稅總局、台中關稅局、高雄關稅局、中科院處所進行現場勘驗,原告此部分之主張,尚無可採。

3、準此,依原告所提證據資料既無法證明系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項之權利範圍,即難認系爭產品業已侵害系爭專利。

(二)原告所提證據資料既無法證明系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項之權利範圍而侵害系爭專利,則就系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項,是否有應撤銷之原因?原告可否請求損害賠償?被告應否負連帶賠償責任?損害賠償金額如何計算?原告可否請求排除侵害等爭點,既不影響上開判斷,自無須再予審酌。



六、綜上所述，原告所提證據資料既無法證明系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第21、22、24至28項之權利範圍，即難遽認侵害被告系爭專利權。則原告依專利法第84條第1項、第85條第3項規定請求被告連帶給付原告3,276萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息；被告不得再行製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口與發明第I292007號「電子封條」專利權相同之物品，為無理由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 101 年 6 月 27 日

智慧財產法院第三庭

法 官 陳容正

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 101 年 7 月 6 日

書記官 劉筱淇