

【裁判字號】101,民專訴,107

【裁判日期】1020207

【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

101年度民專訴字第107號

原告 台灣控制閥股份有限公司

法定代理人 沈家弘

訴訟代理人 洪榮彬律師

陳麗玲律師

被告 華新精密閥業科技有限公司

兼法定代理人 鄭兩傳

共同

訴訟代理人 王文成律師

李文賢

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於102年1月17日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及其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：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。查原告台灣控制閥股份有限公司（下稱控制閥公司）起訴時聲明第2項原為「被告華新精密閥業科技有限公司暨被告鄭兩傳，不得為一切製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口原告專利證書新型第D144000號『分向閥』新型專利之物品及其他同種類侵害中華民國發明專利第D144000號『分向閥』新型專利之物品之行爲。」，嗣於民國101年11月19日更正該項聲明為「被告華新精密閥業科技有限公司暨被告鄭兩傳，不得為一切製造、販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害中華民國第D144000號『分向閥』新式樣專利之物品及應停止自行或委託他人設計、製造、販賣、使用、陳列如『氣動球塞分向閥』等商品。」，並增列第3項聲明「被告華新精密閥業科技有限公司暨被告鄭兩傳，不得以刊登廣告、散布產品型錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式，推廣促銷侵害中華民國第D144000號『分向閥』新式樣專利之物品

及『氣動球塞分向閥』商品，其已製造之上述商品應予銷毀。」，原第3、4項聲明則移列為第4、5項聲明（見本院卷第4、139至140頁），核屬訴之聲明之擴張，揆諸上開說明應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

原告為新式樣第D144000號「分向閥」專利之專利權人，專利權期間自100年11月21日起至112年2月23日止（下稱系爭專利）。詎被告華新精密閥業科技有限公司（下稱華新公司）未經原告同意或授權，竟製造並販售侵害系爭專利之型號“x150# 氣動球塞分向閥產品（下稱系爭產品），經原告送鑑定後認系爭產品落入系爭專利申請專利範圍而屬侵權。訴外人沈坤地、莊紹爐、邱文瑞等本為原告公司之舊員工，對原告之專利產品甚為了解，於離職後隨即至被告公司從事控制閥相關產品之製造，與被告公司以侵權產品低價傾銷於市場，渠等有侵害系爭專利權之故意甚明。退步而言，專利權係採登記及公告制度，被告公司為控制閥相關產品之專門業者，於市場與原告具有直接競爭關係，對於系爭專利之存在難推諉不知，是被告主觀上具侵害系爭專利之故意，或至少因就系爭專利未作最低限度之專利權查證，其行為難謂無過失。又台塑關係企業總管理處（下稱台塑總管理處）採購部於101年5月間就控制閥採購案（下稱系爭標案）進行投標之作業，報價為美金2,170,000元；原告為爭取得標之機會，將議價總金額調降為美金1,804,000元，然被告公司因侵害系爭專利，得以更低成本之價格製造控制閥產品、提供控制閥產品之服務，導致原告無法取得系爭標案之訂單，造成原告公司有所失利益之消極損害，爰依系爭標案預期可獲取之利潤新台幣（下同）6,838,603元，作為原告公司所受損害之金額。系爭產品既侵害系爭專利，審酌被告前有侵害系爭專利之情事，就既存之危險狀況加以判斷，系爭專利再被侵害之可能性甚大，且銷毀請求權顯然對於專利權人之保護較周全，是原告對被告行使排除、防止侵害及銷毀侵權物品請求權，為有理由。被告鄭兩傳為被告控制閥公司之法定代理人，依公司法第23條第2項規定，自應與被告控制閥公司負連帶賠償責任。爰依修正前專利法第129條準用第84條第1、3項、第85條第1項第1款規定，提起本件請求，並聲明：(1)被告華新精密閥業科技有限公司與被告鄭兩傳應連帶給付原告新臺幣6,838,603元整，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之遲延利息。(2)被告

華新精密閥業科技有限公司暨被告鄭兩傳，不得為一切製造、販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害中華民國第D144000號「分向閥」新式樣專利之物品及應停止自行或委託他人設計、製造、販賣、使用、陳列如「氣動球塞分向閥」等商品。(3)被告華新精密閥業科技有限公司暨被告鄭兩傳，不得以刊登廣告、散布產品型錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式，推廣促銷侵害中華民國第D144000號「分向閥」新式樣專利之物品及「氣動球塞分向閥」商品，其已製造之上述商品應予銷毀。(4)訴訟費用由被告連帶負擔。(5)原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告等則以下列等語置辯：

(一)系爭產品未落入系爭專利申請專利權範圍：

- 1.原告所提出之系爭產品之上蓋並未設置鉤件、該產品轉動件呈一字形、且每一管路鎖附於本體之鎖附盤的下方並未設置支撐腳，不符合系爭專利之「該上蓋凸設有四個鉤件」、「略呈Y字形並套設於作動件之一轉動件」、「並分別凸出有略呈矩形之一支撐腳」等創作特點，因此系爭產品與系爭專利之整體外觀不同。
- 2.系爭產品與系爭專利之相同部分「本體」、「三個管路」、「上蓋」、「分向件」、「擋止件」、「螺絲」等均為功能性設計，不屬系爭專利之申請專利範圍。

(二)系爭專利有下列應撤銷事由存在：

- 1.系爭專利違反修正前專利法第112條第1款規定應予撤銷：
系爭專利之圖面及所謂「創作特點」，均純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構，而新式樣專利所保護者係物品外觀之形狀、花紋及色彩等視覺效果創作，功能性設計並非經由視覺訴求之創作，是系爭專利違反專利法第112條第1款規定，應予撤銷。
- 2.證據1、2、5之技術特徵：

(1)證據1：

證據1 之分向閥包括有略呈圓形之一本體及由該本體延伸而出之三個管路，其中，本體在上方以數個螺絲鎖附有一略呈圓形之上蓋，上蓋中央設有一分向件，分向件包含作動件、轉動件、擋止件，三個管路分別略呈弧形，且每一管路之二端分別環凸有一鎖附盤，其中一鎖附盤以環繞之數個螺絲鎖附於本體上，另一鎖附盤環繞有數個鎖附孔。

(2)證據2：

證據2 之分向閥包括有略呈圓形之一本體及由該本體延伸而出之三個管路，其中，本體在上方以數個螺絲鎖附有一

略呈圓形之上蓋，上蓋中央設有一分向件，分向件包含作動件、轉動件、擋止件，三個管路分別略呈弧形，且每一管路之二端分別環凸有一鎖附盤，其中一鎖附盤以環繞之數個螺絲鎖附於本體上，另一鎖附盤環繞有數個鎖附孔，每一管路鎖附於本體之鎖附盤的下方並分別凸出有略呈矩形之一支撐腳。

(3)證據5：

證據5 之分向閥包括有略呈圓形之一本體及由該本體延伸而出之三管路，其中，本體在上方以數個螺絲鎖附有一略呈圓形之上蓋，上蓋中央設有一分向件，分向件包含作動件、轉動件、擋止件，三個管路分別略呈弧形，且每一管路之二端分別環凸有一鎖附盤，其中一鎖附盤以環繞之數個螺絲鎖附於本體上，另一鎖附盤環繞有數個鎖附孔。

3. 證據1、2、5均已揭露系爭專利之主要特徵，故其均可單獨證明系爭專利不具新穎性。
4. 證據1、2、5 同屬分向閥技藝領域，整體設計並未產生特異之視覺效果，系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者，由證據1、2 之組合或證據2、5 之組合而易於思及者，故不具創作性。

(三)被告沒有侵權之故意、過失，原告亦未說明、舉證系爭標案與系爭專利之關係或被告與原告無法取得系爭標案訂單事之關連，本件原告之訴顯無理由。

(四)並聲明：(1)原告之訴駁回。(2)訴訟費用由原告負擔。(3)如受不利益判決，被告願供擔保，請准宣告免假執行。

三、兩造不爭執之事項（見本院卷第158頁）：

原告於100 年2 月24日向智慧局申請「分向閥」新式樣專利，經該局審查核准後，發給第D144000 號專利證書（下稱系爭專利），專利權期間自100 年11月21日起至112 年2 月23 日止。

四、本院經整理並協議簡化兩造爭點如下（見本院卷第158至159 頁）：

- (一)系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍而侵害系爭專利？
- (二)系爭專利是否有下列應撤銷事由存在？
 1. 違反第112條第1款規定。
 2. 證據1或證據2或證據5證明其不具新穎性。
 3. 證據1、2或證據2、5之組合，證明其不具創作性。
- (三)被告是否有侵害系爭專利權之故意、過失存在？
- (四)原告依專利法第129 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第1 款、公司法第23條第2 項規定，請求被告連帶賠償6,838,

603 元本息，是否有據？

(五)原告請求被告排除、防止侵害及銷毀侵權物品，是否有據？

五、本院之判斷：

(一)按專利法雖於100 年12月21日修正公布，經行政院核定於102 年1 月1 日施行，惟本件原告主張被告侵害其專利權之時間為101 年間，是以系爭專利權是否受到侵害，應以當時有效之99年8 月25日修正公布專利法為法規依據（最高法院98 年度臺上字第997 號民事判決參照，下稱修正前專利法）。

(二)按新式樣專利（即新法之設計專利）侵害之鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：1. 解析待鑑定物品之技藝內容：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。2. 判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入3. 之判斷；如否，則未落入專利權範圍。3. 判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入4. 之判斷；如否，則未落入專利權範圍。4. 若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入5. 之判斷；如否，則未落入專利權範圍。5. 若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」（被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係）。若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

(三)解釋系爭專利之範圍：

1. 依系爭專利圖說之記載，系爭專利「分向閥」主要形狀特徵係在於其包括有略呈圓形之一本體及由該本體延伸而出之三個管路；其中，本體在上方以四個螺絲鎖附有一略呈圓形之

上蓋，該上蓋凸設有四個鉤件，且於上蓋中央設有一分向件，分向件包括有凸伸出且截面略呈方形之一作動件、略呈Y字形並套設於作動件之一轉動件及擋止轉動件並略呈弧形之一擋止件，於分向件上下兩側並分別凸出有略呈長條狀且截面略呈梯形之一凸起，於分向件外側四個角落並分別具有一鎖附孔；本體於一側邊具有一螺絲；本體於下方中央凸出有略呈圓形之一支撐腳，於支撐腳外側具有一螺絲。此外，三個管路由俯視圖觀之分別略呈弧形，且每一管路之二端分別環凸有一鎖附盤，其中一鎖附盤以環繞之數個螺絲鎖附於本體上，另一鎖附盤環繞有數個鎖附孔，每一管路鎖附於本體之鎖附盤的下方並分別凸出有略呈矩形之一支撐腳。

2. 又按新穎特徵，指設計專利之對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性外觀，不得為功能性外觀。解釋設計專利權之範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對設計專利權與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。經查，依系爭專利申請專利階段專利公報上所載之美國D299521、D498819、D537919、D540920等四件設計專利之參考文獻（如附圖所示），應可得知：「整體之鎖附螺絲、管路鎖附盤及鎖附孔、作動件」等應屬功能性或習知元件，不列入「經比對申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容」的新穎特徵。再者，原告固不否認被告所提證據5除支撐腳及上蓋外，其餘之設計在系爭專利申請前已公開（見本院卷第213頁），是證據5顯已揭露圓形本體及由該本體延伸而出之三個呈弧形圓管路之造形，故系爭專利之「圓形本體及配合本體延伸而出形成三弧形圓管路」之造形應屬習知造形，非為系爭專利創新之外觀。綜上，系爭專利之新穎特徵應在於上蓋之外觀修飾，以及本體下方之支撐腳等造形特徵，此有別於習知物品、具創新之外觀者，可歸納為「1.本體上蓋凸設有四個鉤件」、「2.上蓋中央設略呈Y字形並套設於作動件之轉動件及略呈弧形塊體之擋止件」、「3.本體下方每一管路鎖附於本體之鎖附盤的下方並分別凸出有略呈矩形之一支撐腳」。

(四)解析系爭產品：

系爭產品之外觀為由略呈圓形之一本體及由該本體延伸而出之三個管路所組成；其中，本體在上方以四個螺絲鎖附有一略呈圓形之上蓋，於上蓋中央設有一分向件，分向件包括有凸伸出且截面略呈方形之一作動件、略呈鑰匙孔狀套設於作動件之一轉動件，及擋止轉動件呈方塊狀之二擋止件，於分

向件上下兩側並分別凸出有略呈長條狀且截面略呈梯形之一凸起，於分向件外側四個角落並分別具有一鎖附孔；本體於下方中央凸出有略呈圓形之一支撐腳。此外，三個管路分別略呈弧形，且每一管路之二端分別環凸有一鎖附盤，鎖附盤以環繞之數個螺絲鎖附於本體上。

(五)物品相同或近似判斷：

系爭產品為一「分向閥」，且其用途、功能也與系爭專利相同等情，被告並未爭執，故系爭產品與系爭專利物品相同。

(六)整體視覺性設計相同或近似判斷：

經比對系爭專利與系爭產品，兩者整體皆由一本體配合延伸而出之三個管路所組成，本體上方則具有一上蓋，該組成態樣係相同；然系爭專利與系爭產品於本體系略呈圓柱狀、而延伸之三個管路皆為具弧彎之圓管路，弧形圓管之兩二端分別接有環凸之鎖附盤，此區域範圍兩者為近似之造形；系爭專利之上蓋部分，於中央設略呈Y字形並套設於作動件之轉動件及略呈弧形塊體之擋止件，而系爭產品則是設有略呈鑰匙孔狀套設於作動件轉動件，及擋止轉動件呈方塊狀之二擋止件，且系爭專利設有四個鉤件，系爭產品則未有此四個鉤件，故就本體之上蓋外觀論之，兩者於上蓋區域範圍造形有差異；再者，系爭專利之與本體連接之每一管路鎖附盤的下方分別凸出有略呈矩形之一支撐腳，系爭產品則未有此支撐腳之設置，故觀之本體之下方外觀，兩者於下方區域範圍造形並不相同。因此，系爭專利與系爭產品兩者於整體組合態樣、本體與延伸管之連結形成之外觀雖屬近似，但兩者於上蓋頂部之外觀與下方之支撐腳卻有所不同，以普通消費者選購商品之觀點，其等應屬會使用到該類商品之採購人員，故應會注意到習知或規格制之造形所在，並以觀察可辨識之上蓋區、支撐腳區等之異同為主，經其異時異地整體比對並綜合判斷兩者整體視覺性外觀時，所產生的視覺印象不致使該普通消費者產生混淆的視覺印象，故應認定系爭產品整體視覺性外觀與系爭專利並不近似。

(七)系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：

系爭產品之整體視覺性外觀與系爭專利已認定不構成近似，業如前述，故毋庸再予比對判斷系爭產品是否包含系爭專利之新穎特徵。退步言，縱認兩者整體視覺性外觀有近似之虞，然系爭產品之上蓋之「略呈鑰匙孔狀套設於作動件轉動件、擋止轉動件呈方塊狀之二擋止件、未見有四個鉤件及本體下方每一管路鎖附於本體之鎖附盤的下方並未具有凸出之支撐腳」等造形特徵不同於系爭專利，而致系爭產品明顯未包

含前述系爭專利之新穎特徵，故系爭產品仍未落入系爭專利之專利權範圍。

(八)至被告辯稱系爭產品之頂部、環繞分向桿周圍之元件及排氣孔、上蓋螺絲等與被告原先產品不同，似經原告變動過等語，此並不影響本件整體視覺性外觀相同或近似之判斷，及系爭產品是否包含新穎特徵之判斷，附此敘明。

(九)系爭產品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體並不相同或近似，是系爭產品並未落入系爭專利之新式樣專利範圍。又系爭產品既均不落入系爭專利權範圍，則原告之請求即無理由，故系爭專利是否有應撤銷事由存在等爭點，即無論述之必要，附此敘明。

六、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利權範圍，是被告並未侵害原告系爭專利權，從而原告請求被告如前揭聲明所述，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，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，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，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條規定，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 2 月 7 日
智慧財產法院第一庭
法 官 蔡如琪

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日之不變期間內，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 102 年 2 月 18 日
書記官 王英傑