

【裁判字號】100,台上,1018

【裁判日期】1000630

【裁判案由】請求侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

最高法院民事判決 一〇〇年度台上字第一〇一八號

上訴人 日商本田技研工業股份有限公司

法定代理人 伊東孝紳

訴訟代理人 黃章典律師

張哲倫律師

湯舒涵律師

被上訴人 光陽工業股份有限公司

法定代理人 王雙慶

被上訴人 柯弘明

共同

訴訟代理人 范曉玲律師

呂紹凡律師

林翰緯律師

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國九十九年二月二十五日智慧財產法院第二審判決（九十八年度民專上字第一號），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

本件被上訴人之法定代理人於第三審程序變更爲王雙慶，有被上訴人九十九年第三次董事會會議紀錄、第一次常務董事會會議紀錄可稽，茲據其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先予敘明。

次查上訴人主張：伊爲中華民國經濟部智慧財產局（下稱智慧局）所核准新式樣第〇七八四八九號專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國九十一年一月十一日起至一〇二年三月一日止。詎被上訴人光陽工業股份有限公司（下稱光陽公司）所製造販賣SD10GA、SD15EA、SD15EB、SD15EC、SG20JA、SG20JB、SG20JC等七種款式之KIWI機車（下稱系爭機車），竟與系爭專利近似，侵害伊對該專利之專利權，依專利法第八十四條第一項、民法第二十八條、第一百八十四條第一項前段、第一百八十五條、公司法第二十三條第二項規定，光陽公司與其前法定代理人即被上訴人柯弘明自應負連帶賠償責任。光陽公司自九十三年五月起產銷系爭機車，迄九十七年六月止，至少已獲利新台幣（下同

）八億七千七百五十萬元，加上起訴後仍繼續侵害伊專利權之行爲，依法得酌定之三倍賠償金額，伊共得請求賠償二十四億二千一百九十萬元等情，爰求爲命被上訴人連帶給付三億元及自起訴狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息之判決（其餘未繫屬本院者，不予贅述）。

被上訴人則以：系爭專利爲熟悉先前技藝者所易於思及之設計，並無創作性可言，應屬無效。系爭機車與系爭專利之視覺性設計整體顯不相同或近似，並未落入該專利權範圍。縱爲相同或近似，系爭機車未包含系爭專利之新穎特徵，亦未落入該專利權範圍。系爭機車之外觀與光陽公司取得專利權之新式樣第D一〇八二九四號專利相同，伊製造販賣系爭機車自屬實施該專利權之行爲。況智慧局先後核准系爭專利及上開專利，顯認該二專利之設計並不相同，伊更無侵害上訴人系爭專利權之可能等語，資爲抗辯。

原審以：上訴人主張被上訴人之侵權行爲發生於我國境內，依修正前涉外民事法律適用法第九條規定，本件自應以我國法律爲其準據法。上訴人爲系爭專利之專利權人，專利權期間自九十一年年一月十一日起至一〇二年三月一日止，被上訴人於九十三年五月間開始製造銷售SD10GA、SD15EA、SD15EB、SD15EC、SG20JA、SG20JB、SG20JC等七種款式之KIWI機車等情，爲兩造所不爭。系爭專利依其圖面及創作說明所示，係屬一種復古型速克達之機車新式樣，則同爲一種復古型速克達之系爭機車，與系爭專利之機車自屬相同商品。依專利侵害鑑定要點貳、第三章、第二節、一及四（五）規定，比對、判斷新式樣專利之視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同或近似，應從普通消費者之選購商品觀點，以肉眼觀察爲準，先以同時同地之方式，再以異時異地方式比對、判斷整體設計，只要以其中之一方式判斷爲近似者，則應認定爲近似。且以新式樣範圍中主要部位之設計特徵爲重點，再綜合其他次要部位之設計特徵，構成整體視覺性設計統合的視覺效果，考量所有設計特徵之比對結果，予以客觀綜合判斷。主要部位之設計特徵相同或近似，而次要部分之設計特徵不同，原則上應認定整體設計近似。反之，主要部位之設計特徵不同，即使次要部分之設計特徵相同或近似，原則上應認定整體設計不相同、不近似。主要部位係指容易引起普通消費者注意的部位，通常有視覺正面及使用狀態下之設計二種類型。又依專利侵害鑑定要點貳、第三章、第二節、四（三）規定之反面解釋，僅就已開發成熟之物品改良設計之新式樣，因市場同類商品多，可援爲創作參考，其所須創意較低，所耗資源較少，所謂近似範圍應予適當設限，否則會造成過度之保護，而不利於社會工商發展。機車商品已歷

經數十年研發生產，在市場上包括速克達型在內各式各樣之機車車輪、手把、龍頭、儀錶、擋風板、引擎、坐墊、車體等基本構件及造型均類同，甚至使用同一製造廠之相同或類似元件。系爭專利依其圖面及創作說明所示，僅就已開發成熟之機車商品改良設計，其近似範圍自應適當設限。至專利權範圍不限於單一物品之美國設計專利，與我國新式樣專利僅限於圖面所揭露之單一物品外觀設計，迥然不同，且美國法院判斷是否侵害設計專利權時無須考量消費者市場行為之標準，與我國專利侵害鑑定要點貳、第三章、第二節、一規定，亦有極大差異，則有關美國法院對於設計專利之近似概念及案例，自非可當然適用於我國新式樣專利。依系爭專利核准時之專利法第一百十七條第二項及專利侵害鑑定要點貳、第三章、第一節、五解釋申請專利之新式樣範圍之原則規定，除純粹功能性之設計，如排氣管、傳動裝置、引擎、車輪等為基於功能性考量而非視覺性之設計，以及眾所週知之習知設計，如圓盤形狀後視鏡、圓管形狀握把、橢圓形尾燈、圓錐形方向燈、長板狀擋泥板等機車技藝領域中之習知設計外，應以系爭專利申請專利範圍所載「一種如附圖所示『機車』之形狀」為其專利權範圍。故除上開純粹功能性之設計及眾所週知之習知設計外，應全列為視覺性設計整體比對之範圍，而非僅上訴人自行挑選對其有利之（A）由向前外突之平滑曲弧體之主體與上方具圓凸體頭燈略呈一長扇形飾板所形成之擋風板（B）由龍頭主幹與碼錶盒所形成之完整弧形柱體圓體主幹（C）前方之弧形罩板（D）類甲蟲硬翅之曲弧包覆殼體之機車架體等新穎特徵。經查：一、擋風板（即上訴人主張A新穎特徵之擋風板）部分：擋風板位於機車座椅前方，供駕駛者騎乘之際遮擋風雨用，係機車之重要構件且占相當大之面積，為一般消費者選購及使用時所注意之主要部位。系爭機車與系爭專利之擋風板均呈一微彎弧形板體形狀延伸啣接至腳踏板，其中段設一縱長矩形飾板及一圓凸體頭燈，頭燈、飾板及擋風板呈雙重曲弧形上緣及由內而外之多層次設計。而系爭機車在頭燈之下設一小圓形及有若干橫槽之橢圓形罩，與系爭專利在頭燈之下設縱長矩形框紋設計，在框紋中上緣之下有一圓形，下緣之上有一組成五角排列之若干小圓孔，雖有差異，但占機車整體視覺比例相當小，且無論五角排列之圓孔或橢圓形罩均為一般習知之放音孔設計，單就擋風板及飾板之整體設計，系爭機車與系爭專利應屬相近。二、頭燈（即上訴人主張A新穎特徵之頭燈）部分：系爭機車之頭燈雖無上訴人主張之A新穎特徵有一圓凸體透明外殼，但二者之頭燈正面及燈體均呈圓形，燈體外周為側面呈上寬下窄之圓環形外框，並未呈現特異之視覺效果，設計應屬相近。頭燈占機車之面積比例很小，且一般

消費者選購及使用時較在意其夜間照明之功能，其外觀自屬次要部位之設計。三、前輪蓋部分：系爭機車之前輪蓋正面較為方正，與系爭專利呈彎月形不同，惟於擋風板下半部中央凹槽設一彎月形罩蓋之特徵，則為相近，且因占機車面積比例不高，係屬一般消費者選購及使用時較不注意之次要部位設計。四、碼錶盒罩板（即上訴人主張C新穎特徵之前方弧形罩板）部分：系爭專利及系爭機車均於龍頭主幹頂部凸出擋風板部分設一浮凸盾形罩板，所不同為前者尖削，後者圓鈍，然此差異之視覺比例相當小，且深陷於把手桿、頭燈、前方向燈間，視覺上較難觸及，故二者就碼錶盒罩板之設計相近。一般消費者選購及使用時較在意碼錶盒之功能，比較不會在意其罩板之外觀，且該罩板占機車外表面積很小，應屬次要部位之設計。五、把手部分：系爭專利及系爭機車之把手，分別自碼錶盒下呈「V」或「U」字形穿出，前者與碼錶盒密接，後者則間隔較大，二者設計顯有差異，應非相近。機車把手係一般消費者騎乘使用時必須握持之重要元件，所占機車外表面積亦不小，應屬一般消費者選購及使用時會注意之主要部位。六、龍頭柱體主幹（即上訴人主張B新穎特徵由龍頭主幹與碼錶盒所形成之完整弧形柱體圓體主幹）部分：系爭專利及系爭機車由龍頭主幹與碼錶盒至腳踏板各呈一弧形「（」或屈形「く」之形狀，二者造型不同，非屬相近。龍頭柱體係機車之構成主幹，占機車外表面積不小，應屬一般消費者選購及使用時會注意之主要部位設計。七、座椅部分：系爭專利之座椅為短尾（單人）形狀，且較後翹，後緣與後車殼之啣接角度較大，系爭機車則為長尾（雙人）形狀，較平順，後緣與後車殼之啣接角度較小，二者造型顯然不同，應屬不相近。座椅係供乘搭者乘坐使用，一般消費者選購及使用時會注意其大小、長短，係供一人或二人乘坐，且座椅占機車外表相當大面積，為一般消費者選購及使用時會注意之主要部位設計。八、後車殼及其兩側架體（即上訴人主張D新穎特徵類甲蟲硬翅之曲弧包覆殼體之機車架體）部分：系爭機車與系爭專利固於腳踏板後端均啣接一後車殼，該後車殼前端立面呈中段內凸之弧形面，後車殼上設一座椅，兩側各設一長圓弧面狀之架體，後車殼及架體之整體呈前圓後尖、前低後翹之流線形設計，然機車限於加油箱容量不大須常加油，加油必須打開加油箱孔蓋，如加油箱孔蓋設於座椅底下，則須先掀起座椅始能打開加油箱孔蓋，故系爭機車之後車殼上方坐椅後方設有加油箱圓形孔蓋，系爭專利之後車殼上則無加油箱孔蓋之設計，顯然不同，應屬一般消費者選購及使用時會注意之設計，二者之後車殼自非相近。至其他部位，或因所占面積小，或係一般普通消費者不易注意，或為視覺所不及，對於系爭機車與系爭專利是

否近似之判斷，則無影響。綜上所述，系爭機車與系爭專利之主要部位擋風板及次要部位頭燈、碼錶盒罩板、前輪蓋等之設計特徵雖相近，但主要部位把手、龍頭柱體主幹、座椅、後車殼等設計特徵均非近似，揆之上開說明，應認二者不近似。兩造各自提出對其有利判斷之鑑定報告，均不足採。按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非相同或近似，則未落入專利權範圍，此觀專利侵害鑑定要點貳、第二章、第一節、（三）規定即明。系爭機車與系爭專利之視覺性設計整體既非近似，則上訴人本於專利法第八十四條第一項、民法第二十八條、第一百八十四條第一項前段、第一百八十五條、公司法第二十三條第二項規定，請求被上訴人連帶給付三億元及其法定遲延利息，自屬無據，不應准許等語，為其心證之所由得。並說明兩造其餘攻擊防禦方法無礙前開判決結果，因而維持第一審就上開部分所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，經核於法並無違誤。至原審其餘論述，姑不論其當否，於判決結果均無影響。上訴論旨，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決違背法令，聲明廢棄，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 一〇〇 年 六 月 三十 日

最高法院民事第四庭

審判長法官 劉 福 來

法官 陳 重 瑜

法官 吳 麗 女

法官 鄭 雅 萍

法官 劉 靜 嫻

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 一〇〇 年 七 月 十二 日

E