

【裁判字號】98,民專上,2

【裁判日期】980514

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98年度民專上字第2號

上訴人 甲○○

訴訟代理人 丙○○

江銘栗律師

被上訴人 昱偉棉織實業有限公司

兼

法定代理人 乙○○

上二人共同

訴訟代理人 許哲嘉律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國97年11月12日本院97年度民專訴字第24號第一審判決提起上訴，本院於中華民國98年4月30日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：

(一)上訴人所開發之蛋糕狀毛巾，業經經濟部智慧財產局准予第M301861號「蛋糕毛巾包裝型式」新型專利權（以下簡稱系爭專利）在案，且經「技術報告」之審核認定其具有新穎性及進步性。詎被上訴人昱偉棉織實業有限公司（以下簡稱昱偉公司）仿製與系爭專利幾乎相同之產品（以下簡稱涉案物品），售予訴外人雀巢股份有限公司（以下簡稱雀巢公司）隨同其咖啡產品一併在全家便利商店股份有限公司（以下簡稱全家便利商店）販售，經上訴人通知後，其仍繼續產銷中。被上訴人昱偉公司銷售涉案產品予訴外人雀巢公司，每月8,000個，雀巢公司再經由全家便利商店全國2000個店銷售共3個月，若以每個價格30計算，賠償額為新台幣（下同）72萬元（8,000 × 30 = 720,000），上訴人僅以其中60萬元計算賠償額。爰依專利法第108條準用同法第84條第1項、第85條第1項第2款及公司法第23條規定，請求被上訴人昱偉公司及其法定代理人乙○○連帶賠償60萬元，並依專利法第108條準用同法第89條及公司法第23條規定，請求被上訴人刊登本案勝訴判決。至被上訴人所提出之二件日本專利

案，乃其片面之詞，且未經經濟部智慧財產局判定，不足採信。又上訴人就系爭專利之「油力士紙」即「紙板、底板」，係設成將毛巾包覆於八角立體紙板，外周束合腰帶，再置於油力士紙（等同於底板）上之結構；而被上訴人之產品亦係將毛巾包覆於多角形立體紙板，外周束合腰帶，再置於底板之結構，該「底板」等同於「油力士紙板」，均為供承置毛巾，係屬等效結構，符合均等論。被上訴人以人造果、刺繡裝飾比較，係以新式樣專利（比較外觀、顏色、花樣）論點，不符新型專利之要旨。爰聲明請求：1.被上訴人應連帶給付上訴人60萬元，及自起訴狀繕本送達翌日（即97年9月26日）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。2.被上訴人應連帶將本案關於認定侵害專利權情事之上訴人勝訴確定判決書當事人欄、案由欄、主文欄之內容，以五號字體刊登於中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報各一日，費用由被告連帶負擔。3.訴訟費用由被上訴人負擔。4.上開第一項聲明，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

(二)原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張塑膠方形底座及油力士紙杯係屬相同功效、目的，故塑膠方形底座係等效結構於油力士紙杯，涉案產品縱有外觀形狀改變，仍屬系爭專利之專利權範圍。且系爭專利係新型專利，應以功能、等效為判斷；詎原審判決竟以新式樣專利之判斷標準，即依其外觀形狀作論斷，顯屬有誤。另原審判決忽略涉案商品之主體為蛋糕毛巾，其技術手段、思想及目的，均係抄襲系爭專利，僅依包裝材質不同為由，遽認定其技術手段不同，而無侵害系爭專利，自於法不合。再者，被上訴人縱將系爭專利之圓形油力士紙片，改成方形塑膠片，乃屬材料變換、形狀變更，然其技術手段、目的及效果既係源自於系爭專利，仍與系爭專利相同，自屬侵害系爭專利之專利權範圍；詎原審判決認定兩者之技術手段有別，其判決自有違誤。爰上訴聲明：1.原判決廢棄。2.上廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人60萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。3.被上訴人應將本案關於侵害專利情事之上訴人勝訴判決當事人欄、案由欄、主文欄之內容，以五號字體刊登於中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報，費用由被上訴人連帶負擔。4.第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

二、被上訴人則以：

(一)上訴人主張系爭專利係毛巾中設有立體紙板，毛巾外再以腰帶束定，最後置於油力士紙片上，被上訴人之產品亦是毛巾

中設有立體紙板，毛巾外再以腰帶束定，最後置於塑膠片上，兩者之技術知識、構成相同，僅有材料之差別，無關技術、功效，且系爭專利係新型專利，並非新式樣專利，自不得依其外觀形狀不同而為認定標準，況依均等論之意旨，涉案物品應有侵害系爭專利。然原審判決係以蛋糕毛巾分別置於油力士紙杯及塑膠方形底座上所形成之外觀，觀其整體形狀明顯有差異，且於新型摘要及新型說明中，均強調小方毛巾「形成蛋糕主體，放置油力士紙杯上，成為蛋糕造型之小方毛巾」、「創造討喜之包裝外形」等，故將毛巾（蛋糕主體）置於油力士紙杯上，以形成蛋糕造型之構造創作，乃系爭專利之重要特徵，則涉案物品之手段及結果與系爭專利實質並不相同，尚未落入系爭專利之申請專利範圍。

(二)上訴人自承被上訴人將系爭專利之油力士紙杯置換、形狀變更為塑膠方形底座，雖有形狀之變更，然其形成外觀觀感之差異，足見兩者能明顯區分形狀差異，所得結果產生實質上差異，故原審判決判斷涉案物品與系爭專利有實質上不同並無違誤。且系爭專利之「油力士紙杯」係利用一般人對於其外觀之認識，藉以形成看似真正蛋糕之包裝，以形成蛋糕造型之構造創作，故其功效重在「油力士紙杯」之外觀得以使一般人對系爭專利毛巾產生近似蛋糕之觀感，此乃系爭專利之重要特徵。然涉案物品並非置於「油力士紙杯」，而係以「塑膠方形底座」藉以固定、承托涉案物品，並配合上蓋透明塑膠盒，達到固定、隔絕髒污等功效，足見兩者之實質技術手段並不相同。上訴人主張兩者構成要件具有等效結構，實屬有誤。再者，原審判決以「油力士紙杯」為構成蛋糕毛巾之重要元件之一，此亦為涉案物品與系爭專利重要相異所在，顯為新型專利上之爭執，上訴人指摘原審判決誤以新式樣專利為判斷，亦有誤會。則上訴人請求本件損害賠償，即屬無據，資為抗辯。並答辯聲明：1.駁回上訴人之上訴。2.第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。

### 三、兩造不爭執之事實：

上訴人甲○○為中華民國專利新型第M301861 號「蛋糕毛巾包裝型式」之新型專利權人，專利權期間自95年12月1 日起至105 年1 月3 日止。

### 四、兩造之爭點及論斷：

(一)本件上訴人系爭中華民國專利新型第M301861 號「蛋糕毛巾包裝型式」新型專利，其申請專利範圍共計有3 項，其中第1 項為獨立項，第2 、3 項則為附屬項。而依上訴人系爭專利第1 項獨立項記載，其特徵在於：「將小方毛巾包覆八角

結構立體紙板，再以環形邊腰帶圍住，最後置於油力士紙杯之上。」，上訴人以被上訴人仿製與上訴人專利品幾乎相同之產品，售予雀巢公司隨同其咖啡產品一併在全家便利商店股份有限公司販售，認為被上訴人侵害其系爭專利云云。被上訴人於原審以系爭專利有不具新穎性及進步性事由，抗辯系爭專利具有應撤銷之原因。就此部分，原審以系爭專利申請專利範圍第1項與引證一、二之技術比對結果，其構成元件並非完全相同，且引據一及二雖均利用毛巾製成狀似西點或蛋糕形狀之結構，惟兩者係以捲曲或折疊成形，與系爭案申請專利範圍第1項批覆在八角結構立體紙板而成形，且表面成平面狀者完全不同，自無法證明系爭專利不具新穎性；以及引證一及二並無任何教示或隱喻可使該技術領域中具通常知識者可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之結構為由，認為系爭專利申請專利範圍第1項亦具進步性。被上訴人對於原審上開判斷於本院審理期間並未再為任何爭執，是就系爭專利有效性一節，即非本院兩造爭執之事項，自無庸再為判斷。

(二)上訴人指稱被上訴人仿製與上訴人系爭專利幾乎相同之產品出售牟利，並據以訴請被上訴人賠償損害，而原審執以駁回上訴人之請求者，主要乃認為被上訴人所出售之物品係一種「蛋糕毛巾」，主要包括一小方毛巾為主產品之立體包裝結構，其特徵在於：將小方毛巾包覆十角結構立體紙板（此部分係經拆解立體紙板後得知其係十角結構），再以環形邊腰帶圍住，最後置於方形塑膠底座之上，在全要件原則判斷下，被上訴人所售商品經逐一比對系爭專利申請專利範圍第1項與涉案物品之構成元件後，其中第B、D項並不相同，故依全要件原則，認被上訴人所售商品並不構成系爭專利權之侵害；於均等論之判斷下，系爭專利與被上訴人所售商品之構成元件D固均使「蛋糕毛巾」之整體結構外觀近似真正蛋糕之包裝，其功能雖屬相同，惟系爭專利係將蛋糕狀毛巾本體置於油力士紙杯，而被上訴人之商品則置於塑膠方形底座之上，所採用之技術手段有別，且蛋糕狀毛巾分別置於油力士紙杯及塑膠方形底座上所形成之外觀，其整體形狀明顯有所差異，故其結果亦實質不同。上訴人對於原審上開比對分析於本院準備程序及審理期日亦均未再爭執，是上開事實亦可確認。

(三)上訴人提起本件上訴，主要理由乃認為縱然經比對被上訴人之商品與系爭專利有上開不同之處，惟上開差異乃具有「替換可能性」或「容易想到性」，在設計上乃同業者易於推演

而得，自應可視為均等，被上訴人以方形塑膠底座取代系爭專利所使用之油力士紙杯，所取代者乃重要性較低之構成要件，此種取代雖無法達成與專利發明相同之功效，惟仍應認為屬於專利發明之技術領域，被上訴人系爭產品自有侵害上訴人系爭專利云云，上訴人訴訟代理人復以被上訴人所侵害者係上訴人系爭專利之「賣點」與「創意」等理由以為補充。惟查，有關專利侵權之判定，實務上業已建立其判斷程序及標準經年，本件原審依全要件原則、均等論等判斷程序，詳實比對被上訴人所售商品與系爭專利間之差異，認上訴人系爭專利之重要特徵在於將毛巾（蛋糕主體）置於油力士紙杯上，以形成蛋糕造型之構造創作，是以使用油力士紙杯乃重要事項，而被上訴人所使用之底座乃方形塑膠元件，與上訴人系爭專利之重要特徵明顯不符，因而認為被上訴人所出售之系爭商品並未落入上訴人系爭專利範圍，上訴人上開所謂「替換可能性」或「容易想到性」之說，甚或「重要性較低之構成要件」說法，顯然將其系爭專利之重要特徵為反面之評價，其目的在於排除此一相異之重要特徵，僅比對毛巾（蛋糕主體）部分，進而主張被上訴人所販售之商品落入系爭專利範圍，上訴人此一主張顯然捨全要件原則及均等論之判斷原則，所為論述自有未洽。至上訴人另指被上訴人侵害其系爭專利之「賣點」及「創意」云云，此部分因素既非判斷侵權行為有無之要件，復非上訴人系爭專利之申請專利範圍，自不能作為認定被上訴人所販售之商品是否侵害上訴人系爭專利之判斷因素，上訴人所為指摘，自無理由。

五、綜上所述，上訴人依專利法第108 條準用同法第84條第1 項、第85條第1 項第2 款及公司法第23條規定，請求被上訴人昱偉公司及其法定代理人乙○○連帶賠償60萬元，並依專利法第108 條準用同法第89條及公司法第23條規定，請求被上訴人刊登本案勝訴判決，即無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 5 月 14 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 林欣蓉

法 官 王俊雄

以上正本證明與原本無異

不得上訴

中 華 民 國 98 年 5 月 14 日

書記官 邱于婷