

五、智慧財產法院民事判決 99 年度民專上字第 9 號

- (一) 判決日期：99 年 9 月 30 日
- (二) 判決簡旨：侵害專利權有關財產權爭議
- (三) 關鍵字：專利權範圍之解釋
- (四) 判決摘要

1、兩造主張

(1) 上訴人主張：

上訴人即被上訴人甲○○主張，其係中華民國新型專利第 93683 號「嬰兒床之柵欄調整構造」(下稱系爭專利)之專利權人，權利期間自民國 90 年 10 月 1 日起至 101 年 12 月 29 日止。其於 97 年 11 月間發現世潮企業股份有限公司(下稱世潮公司)所生產販售之嬰兒床侵害系爭專利申請專利範圍第 1 項。爰依專利法第 108 條準用同法第 84 條第 1 項之規定，請求世潮公司應負損害賠償責任。並依專利法第 85 條第 1 項第 1 款及第 3 項之規定，以年度授權金新台幣 120 萬元為損害賠償額之計算標準，並請求二倍之損害賠償，另依公司法第 23 條第 2 項規定，請求其法定代理人乙○○○應負連帶損害賠償責任。且世潮公司及乙○○○不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害原告中華民國證書號第 193683 號「嬰兒床之柵欄調整構造」新型專利之物品。世潮公司及乙○○○不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號為 BB43104 之嬰兒床。

原審判命世潮公司等應連帶給付甲○○120 萬元，及自 98 年 6 月 9 日起至清償日止，按週年利率百分之 5 計算之利息。世潮公司等不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害原告中華民國證書號第 193683 號「嬰兒床之柵欄調整構造」新型專利之物品。世潮公司等不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號為 BB43104 及型號為 BB49038、BB49039 之嬰兒床。該判決第一、二、

三項於甲○○以新臺幣 40 萬元為世潮公司等供擔保後，得假執行，並駁回甲○○其餘之訴及假執行之聲請。甲○○就原審判決其敗訴部分不服，提起上訴，並主張：)系爭產品一至四就系爭專利之「上軌道之端面並間設有複數定位孔」技術特徵應有均等論之適用，系爭專利「一軸向穿設一套座兩端之拉桿」技術特徵應有文義讀取之適用，以年度授權金計算甲○○之損害亦屬合理，世潮公司因使用系爭專利生產產品所獲得之利益，乃為「應支付原審原告而未支付之授權金」，故依專利法第 85 條第 3 項規向世潮公司請求專利侵權之損害賠償。

(2) 被上訴人主張：

系爭專利不具進步性，應予以撤銷，再者，世潮公司系爭產品所使用裝置之技術特徵，除不符合文義讀取外，亦無均等論之適用，故未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項。

系爭專利僅係嬰兒床之部分零件，而世潮公司等向訴外人皇在公司購買零件之金額，每件僅為 40 元，縱使替換該部分之零件亦約同等價錢，而對造所提出之授權契約顯係臨訟製作，況其內並無授權權利金計算方式之約定，上訴人以整部嬰兒床作為損害賠償之請求計算基礎，並指稱每年有 120 萬元之授權權利金，並無理由。

2、主要爭點

系爭產品有無文義侵害系爭專利申請專利範圍第 1 項，以及系爭產品一、二、三、四究竟有無均等侵害系爭專利請專利範圍第 1 項？如有，甲○○有無違反專利標示義務以及損害賠償額應如何計算？

3、判決理由

(1) 按專利權之授與，係一個以一對眾的關係，一旦授予專利權人排他之權利，同時也剝奪了他人享有此項權利的機會。而專利權所欲保護的客體係技術思想，為確定無形體之技術思想的範圍，為讓公

眾能明確得知該項專利權的排他範圍，仍必須以書面文字確認發明人所欲請求保護的範圍，並公告週知。依據專利法第 106 條第 2 項之規定，新型專利範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。因此，說明書所載之申請專利範圍即係專利權之範圍，亦係專利權人得主張之權利範圍。然而，以文字表達技術思想，本即不易，且技術思想的核心有可能於專利公開之後，甚至因有些微差異之結構被控侵權時，抑或是該領域之相關技術成熟後，該技術思想之精神始能清楚浮現。因此，為顧及文字描述技術思想之不足，且為保護發明人之創作精神，並為避免他人輕易置換專利內容而規避專利侵權責任，在判斷有無侵害專利時，均等論成為相當重要之原則，其得以補充文義侵害原則之不足，以專利之實質價值為基礎，確保對專利權人之公平保障，並維持公眾對社會正義之期待。

(2)次按技術思想既係以文字表達客觀之範圍後而得以權利保護之，因此判斷專利侵權之首要原則，即係以文義解釋申請專利範圍，以判斷有無文義侵害，如不構成文義侵害，則基於前開所述理由，必須以均等論解釋申請專利範圍，以判斷被控侵權物是否構成均等侵權。解釋權利內涵，本即係法院固有之權限，因此雖然專利法並無相關明文，法院仍得依職權，以各該專利技術之實質精神為基礎，均等地解釋申請專利範圍。然而過度適用均等論，亦會造成專利權範圍之不確定，因此其判斷之重點在於他人置換之產品要件與系爭專利要件相較，對所屬技術領域內之通常知識者而言，於專利技術之評價上，是否無實質差異，而屬手段、功能、結果之實質同一，如無實質差異即具可置換性，則應評價為均等侵權。且在判斷是否均等時，必須就個別申請專利範圍內之全部要件與被控侵權物之對等要件為逐一之比對，而非就發明之整體為比對，否則均等之比對將失之過寬，而無異藉法院判決擴大申請專利範圍，有違公眾對專利公示的信賴。

系爭產品一至四既無文義侵害，亦未均等侵害系爭專利申請範圍第 1 項，世潮公司既未侵權，則甲○○依據專利法第 108 條準用第

84 條第 1 項、第 85 條第 1、2 項，及公司法第 23 條規定請求世潮公司等如起訴聲明所示之連帶負損害賠償責任及排除侵害等，均無理由，不應准許，其假執行之聲請，亦失所附麗，併予駁回。

4、相關法條：專利法第 79 條、專利法第 85 條。