

智慧財產法院 裁判書 -- 民事類

【裁判字號】 99,民專訴,210

【裁判日期】 1000913

【裁判案由】 排除侵害專利權

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決 99 年度民專訴字第 210 號

原 告 臺灣奈米科技應用股份有限公司

法定代理人 蔡宏毅

訴訟代理人 鐘登科 律師

李茄怡

被 告 華亞科技股份有限公司

法定代理人 連日昌

訴訟代理人 陳錦隆 律師

李貞儀 律師

張耕豪 律師

受告知人 久福金屬實業有限公司

法定代理人 蕭文生

受告知人 德商特捷科技工程有限公司臺灣分公司

法定代理人 韓宇瑞 (Ulrich Hamm)

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 100 年 8 月 25 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款及智慧財產案件審理法第 7 條分別定有明文。本件係專利法所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體方面：

一、原告主張：

(一) 原告臺灣奈米科技應用股份有限公司 (下稱臺灣奈米公司

）係我國第 183864 號「抗震承載平臺結構」新型專利（之專利權人（下稱系爭專利）。系爭專利物品可吸收機臺運作時所產生之震動能量，並消除由外界傳導至機臺之震動能量。故要求產品精密度甚高之半導體廠或面板廠，即有使用系爭專利物品之需求，目前國內從事晶圓代工之主要公司均使用系爭專利物品。依受告知人久福金屬實業有限公司（下稱久福公司）公開之公司簡介所示，久福公司曾為被告華亞科技股份有限公司（下稱華亞公司）之廠區施作黃光微影設備 CD-SEN、INSPECTION SEN、IN-LINE SCANNER（DUV）等三種機器，其包括承載平臺在內之整廠工程。而原告前因給付授權金事件，對久福公司向臺灣臺北地方法院提起 95 年度他調字第 530 號訴訟，久福公司於民國 96 年 1 月 24 日提出之民事答辯狀所附之被證 6 之 95 律字第 110808 號函，得知被告廠區內所使用之黃光微影設備承載平臺（下稱系爭平臺），係依久福公司第 M252852 號「掃描機專用之基座」新型專利（下稱第 M252852 號專利）之技術所施作。而第 M252852 號專利與系爭專利申請範圍完全相同，原告曾對第 M252852 號專利向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）提出舉發。經審定結果，認第 M252852 號專利之申請專利範圍與系爭專利技術內容，僅有文字記載之形式不同，實質技術特徵並無差異，故智慧財產局以第 M252852 號專利申請專利範圍之技術內容已見於刊物為由，判定舉發成立而撤銷第 M252852 號專利。職是，被告於廠區內所使用之系爭平臺，乃使用原告之系爭專利施作。原告於 98 年 7 月間接獲上開專利舉發審定書後，曾經過多方管道傳達希望解決被告侵害系爭專利之紛爭，詎被告均未回應，且在原告委請律師發函通知後，亦置之不理。

- （二）被告以系爭專利與第 I240783 號「高剛性抗震承載平臺之動能吸收方法」發明專利（下稱第 I240783 號專利）技術特徵相同為由，辯稱系爭專利具有應撤銷事由云云。惟發明方法專利與新型結構專利本屬不同之專利申請標的與範圍內容，不能等同視之。且舉發審定書中所載之證據 1（即被證 10）、證據 2（即被證 11）及證據 3（即被證 12），均屬私文書，不具證據能力與證據證明力；被證 10 中部分設計圖之「機臺編號」欄位中字樣已遭塗改，原為「scanner」被改成較符合訂購單上機臺編號之「S202A」、「EX-14」改成「S202A」；部分設計圖之「機臺編號

」欄位中直接記載「EX-14」而非「FAB4 PHOTONS R-S202 A」字樣；「混凝土試體抗壓試驗報告」所登載工程名稱為「華邦電子 SCANNER」，無法證明其所指即為「FAB4 P-HOTO NSR-S202A 機臺強固基座」；且被證 10 中之實物照片，均無法自照片中確知，即為「FAB4PHOTONS R-S202A 機臺強固基座」，亦無法獲知其具有與系爭專利相同之基礎結構。被證 11 之工程施工「完成日期」與所施作機臺之「設計製圖」完成日期難以聯結。以「機臺編號 DSCA-11」為例，其工程施工之完成日期為 88 年 12 月 20 日，而其設計製圖完成日期則為 89 年 7 月 18 日，先有施作再有設計，顯與一般工程之流程不同，「機臺編號 DSCA-12-17」亦有此情事。被證 11 之工程施工過程記錄中之「機臺編號 DSCA-12」實物照片拍攝日期為 94 年 2 月 14 日，機臺編號 ISTW-12」實物照片拍攝日期為 94 年 2 月 12 日，「機臺編號 ISCA-13~14」實物照片拍攝日期為 94 年 3 月 30 日及「機臺編號 ISTP-92」實物照片拍攝日期為 94 年 1 月 14 日，縱上開實物照片之拍攝日期為真，因對於待證事實並不具證明價值，且從實物照片亦無法獲知其具有與系爭專利相同之基礎結構。被證 12 之訂購單上雖可見 89 年 1 月 21 日之時間文字，但其 PART ID（料號）「HOOK UP 35K FOUNDATION」之工程進度表當中之「機臺名稱」、「機臺編號」，均與所附工程圖之相對記載字樣有差異。工程進度表之「機臺名稱」為「X-RAY」，對應「機臺編號」為「DB04-08」，在工程圖中所見「機臺名稱」為「X-RAY」，其對應「機臺編號」竟為「DB-04」。依業界之慣例，改款後物品之編碼方式，通常會依循改款前物品之編碼，並在既有編碼之後增加其他數字或字樣以示區別。是「DB04-08」不等同「DB-04」，故被證 12 之資料無法串聯而不具證據能力。縱使記載日期為真，亦僅係各零件之平面示意圖，無從得知完整之成品。

- (三) 系爭專利提供之抗震承載平臺結構設計中，藉由阻尼結構體之特殊設計及搭配鋼結構體，而構成具有高阻尼耐壓吸震結構材及良好抗彎鋼結構體之結合體，可有效吸收機臺運作時所產生之震動能量，亦可消除由地面傳導至機臺之震動能量，以確保機臺免受震動之影響。抗震承載平臺結構包括有一鋼結構體，固定在一混凝土基礎或其它結構體上，其包括有複數之外側鋼構、工字型鋼組構成一抗彎鋼結構體；一阻尼結構體，其係定位在鋼結構體上，阻尼結

構體包括有一底材、一基材、一中材及面材，用以承載機臺。在被證 10 至被證 12 中，並未有對應系爭專利申請專利範圍第 1 項所記載之「底材」與「中材」之必要技術特徵，此為系爭專利與先前技術之差異。被證 11 之工程名稱「Scanner S204」、圖號「99-04-6」之工程圖，暨被證 12 之機臺名稱「SCANNER ES2」、機臺編號「PA10-25」之工程圖中，所揭露之鋼架直接與系爭專利「底材」置換之結果，並無法獲得黏固金屬物與混凝土之目的。職是，系爭專利案之阻尼結構體之「底材」並非鋼材之類似材質，亦非被證 11、被證 12 之鋼架可輕易完成，因鋼架不具有對金屬物與混凝土黏固之效，更無法以轉用技術達成目的。系爭專利因有「中材」之加入，而使得阻尼結構體更能充分發揮其效用。被證 10 至被證 12 之內容，並未發現有明確或實質隱含類似技術之建議或教示，「底材」與「中材」並非熟習此項技藝之人士可自被證 10 至被證 12 之部分技術內容中輕易組合而得，故系爭專利為有效專利。

- (四) 系爭專利技術係提供予 12 吋機臺所使用，而久福公司之技術僅能提供予 8 吋機臺，並不足以提供此高承載之能力，故久福公司與原告簽訂專利授權契約。依最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決可知，訴訟標的內容係就專利授權契約內容之爭議為判斷。依前開訴訟內容，足以證明原告技術優於久福公司，而前開判決原告敗訴之理由，在於久福公司並無利用原告技術，非系爭專利不具有效性或進步性，故系爭專利技術為目前最進步之技術，不為先前技術內容為涵蓋。準此，原告爰依專利法第 84 條第 1 項、第 3 項及第 108 條等規定，聲明求為判決被告應將其坐落桃園縣龜山鄉華亞○○○區○○○路 667 號之 12 吋晶圓廠房內，就所有其上置有「CD-SEN」、「IN SEECTION」、「IN-LINE SCANNER (DUV)」機器設備之承載平臺予以銷毀。

二、被告辯稱：

- (一) 被告非系爭平臺之製造、販售廠商，僅係善意向受告知人德商特捷科技工程有限公司臺灣分公司（下稱特捷公司）及久福公司採購系爭平臺使用。被告於採購時，僅單純就系爭平臺之尺寸與應達成防震效果予以限定，並未就系爭平臺之內部結構應如何設計加以指定。受告知人均係直接將已製作完成之平臺成品運送至被告廠房進行安裝，故被告對於系爭平臺之內部結構並不清楚。被告與特捷公司及

久福公司之買賣合約書第 8 條第 5 項明訂：乙方（即特捷公司、久福公司）保證供應甲方（即被告）之材料（設備）及相關零件、製程等絕無侵犯他人之專利或其他智慧財產權，如有不實因而致使甲方涉訟或被求償時，乙方應協助甲方提出防禦答辯，且所衍生之一切費用，含律師費用、訴訟費用等及損失，均由乙方負責與負擔。是被告於採購系爭平臺時，明確要求出賣人應保證無侵害他人專利或智慧財產權。且被告僅收受原證 6 之律師函，並無原告指稱經由多方管道傳達之情事，況該律師函文未附具任何被訴侵權之系爭平臺與系爭專利侵權之比對資料，亦未主張被告公司已成立侵權。而被告於接獲原證 6 之函文後，立即與特捷公司與久福公司聯繫確認系爭平臺是否有侵害系爭專利權。特捷公司表示其販售之平臺係由久福公司製作；久福公司則表示其產製之系爭平臺業經最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決，認定未落入與系爭專利特徵相同之第 I240783 號確定，故系爭平臺未侵害系爭專利，久福公司並於 98 年 11 月 20 日出具「不侵權保證及規格承諾書」予被告，被告基於久福公司提供之不侵權保證承諾書與最高法院確定判決，善意信賴系爭平臺並無侵害系爭專利之情事，即無故意或過失可言。原告雖稱系爭專利提供 12 吋機臺使用，以解決僅能提供 8 吋機臺之使用不足云云，然未見於系爭專利說明書。最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決為久福公司與原告間之爭議，該判決認定原告未將專利技術移轉予久福公司，故久福公司未使用系爭專利，被告自無侵害系爭專利。

- (二) 系爭專利說明書第 10 頁第 1 行以下載明：圖四所示，係顯示本創作阻尼結構體 (2) 之剖視圖，阻尼結構體包括有一底材 (21)，其底面係藉由固定螺栓及螺帽等構件結合在鋼結構體 (1) 之頂面。可證系爭專利載明阻尼結構體藉由固定螺栓與螺帽等構件結合在鋼結構體之頂面。原告主張底材係供結合鋼結構體與阻尼結構體之用，其係黏著劑云云，顯與說明書所載內容明顯不符。另由原告提出之「財團法人臺灣經濟發展研究院鑑定報告」第 21 頁，其將系爭專利之底材解釋為：底材部分，依據中國土木工程師手冊第五篇混凝土及圬工資料，黏著劑可將金屬物黏固於混凝土上。由專利說明書中第 10 頁有關於底材之處理說明可知，底材恰在設置目的上，係作為結合鋼結構體與阻尼結構體之用云云。顯然系爭專利說明

書未揭露申請專利範圍第 1 項之「底材」。臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號民事判決，亦認定系爭專利之底材未為說明書所揭露，並非原告所稱之黏著劑，益證系爭專利之底材未為說明書所揭露。故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，並無法據系爭專利說明書加以實施。

(三) 原告之第 I240783 號專利與系爭專利，雖各為方法專利、結構專利，惟兩項專利之獨立項、附屬項內容均相對應，各請求項除技術特徵為方法專利與結構專利，而其「動能吸收方法」、「結構」用語不同外，其餘技術特徵均完全相同；專利圖式部分除方法專利另有流程圖外，其餘圖式幾乎相同。原告在另案主張久福公司所產製之抗震承載平臺落入與系爭專利具有相對應關係之第 I240783 號專利，訴請久福公司給付權利金，業經敗訴確定。臺灣高等法院於 96 年度智上易字第 13 號民事判決認定，第 I240783 號專利申請專利範圍之鋼結構體係全部位於阻尼結構體之下，而久福公司產製之承載平臺，其「阻尼結構體」係灌鑄在鋼結構「槽體」內，並非全部在「阻尼結構體」下；久福公司產製承載平臺之阻尼結構體僅有一基材、一中材、一面材等三層，而無第 I240783 號專利所載之底材。故久福公司產製之承載平臺未落入第 I240783 號專利範圍。久福公司產製之抗震承載平臺經確定判決認定未落入原告第 I240783 號專利，自亦未落入原告之系爭專利。而上開判斷對原告應發生爭點效，原告自不得再於系爭專利之侵權比對中，就同一技術特徵之專利與侵權比對為違反上開確定判決認定之主張。被證 9 財團法人中國生產力中心之專利侵害鑑定報告，亦認定久福公司製造之抗震承載平臺之鋼結構槽體結構、阻尼結構體之組成、鋼結構槽體與阻尼結構體之組成，其與系爭專利申請專利範圍敘述之抗彎鋼結構體、由四層不同材質組成之阻尼結構體、阻尼結構體系搭配定位在該鋼結構體上等文義不同，不符合文義讀取。且其技術手段、功能及結果分析，亦與系爭專利不同，不成立均等。

(四) 原告固以系爭專利為引證資料舉發久福公司之第 M252852 號專利成立，惟舉發程序中，智慧財產局係以系爭專利說明書所揭露之範圍是否已揭露第 M252852 號專利之申請專利範圍各項技術特徵進行審查，並非就第 M252852 號專利之申請專利範圍是否落入系爭專利而進行審查。原告主張其曾以系爭專利為引證資料對第 M252852 號專利提出舉發

成立為由，主張久福公司依第 M252852 號專利產製之系爭平臺即侵害系爭專利云云。違反專利侵害鑑定之原則。原告主張久福公司產製之承載平臺，其鋼結構體與混凝土間無裂縫或分離現象，即可推論久福公司產製之系爭平臺具有系爭專利申請專利範圍所載之底材及中材等技術特徵云云，亦屬推論之詞。

- (五) 智慧財產局 99 年 11 月 29 日(99)智專三(三)06001 字第 09 920864490 號專利舉發審定書中所載之證據 1 (即被證 10)、證據 2 (即被證 11) 及證據 3 (即被證 12)，可證明久福公司之掃瞄機基座安裝時間、相關圖面繪製及報告製作日期，均早於系爭專利之申請日 89 年 10 月 24 日。被證 10 第 5 頁之機臺名稱、編號與第 7 頁之設計圖面由「Stepper」、「scanner」塗改成「Foundation」、「S2020A」，係因應採購廠商使用抗震平臺之「機臺名稱」而修改，被證 10 第 9、10 頁之「工程名稱」、「機臺編碼」仍記載為「NIKON STEPPER」、「EX-14」，乃因援用工程設計圖面時，漏未修改工程名稱、機臺編碼所致。無論「工程名稱」、「機臺名稱、編號」是否修改，均無礙於證明該等設計圖面之設計時間，確實早於系爭專利申請日，且被證 10 尚有採購廠商之訂購單、竣工資料及技術委託服務單可茲證明。被證 11 中圖底有格狀虛線之圖面，為久福公司於承載平臺安裝完畢後，按各承載平臺所佔樓地板面積所繪製之竣工圖面，其上所載日期，係竣工圖面之繪製日期，而竣工圖面係於全部抗震機臺安裝完成後，久福公司於請款時加以繪製，故竣工圖面「繪製日期」晚於「完工日期」，合於一般施工實務。況上開圖面所示竣工圖繪製日期為 89 年 7 月 18 日，亦早於系爭專利聲請日。被證 11 中久福公司安裝掃瞄機基座於南亞科技股份有限公司(下稱南亞公司)之相關資料，其內含之「南亞科技 FAB IIPFOTO 設備基礎座竣工報告」已顯示久福公司之承載平臺，早於系爭專利申請前即有公開使用之事實。
- (六) 自機臺 I-Line Scanner (NikonS103B) ISCA-11 之設計圖面、竣工明細表、工作日誌計畫書、工作日誌、南亞科技 FAB II15KP HOTO 設備 Foundation 基座震動測試驗收數據表、南亞科技 FAB II15KP HOTO 設備基座驗收計畫表及南亞科技 FAB II15K 測試報告明細等日期可知，久福公司相關之抗震承載平臺之設計圖面早於系爭專利申請日前。被證 12 第 1 頁所附之採購單 (Purchase order) 其上載明採

購標的為「HOOK UP 35K FOUNDATION」，而「Foundation」即為「承載平臺」。被證 12 之工程進度表、圖面上所示之「機臺名稱」、「機臺編號」，係採購廠商採購「承載平臺」其所承載機臺之名稱與編號，故採購單上採購標的名稱為「Foundation」，其與設計圖上所載「機臺名稱」、「機臺編號」不同。被證 12 之茂德科技股份有限公司（下稱茂德公司）訂購單日期 89 年 1 月 21 日及「茂德公司 35K 設備基座竣工資料」綜合以觀，被證 12 可證明久福公司之平臺早於系爭專利而有公開使用之事實。再者，自機臺 STEPPEREX- 6 PA11-16 而言，茂德公司 HOOK UP 35K Foundation 工程進度表可知，其設計早於 89 年 7 月 1 日。89 年 8 月 1 日之機臺震動分析報告（Site Survey Report for Micro-Vibration）亦可得知，機臺應早於系爭專利申請日前即有公開使用。故被證 10、11 及 12 均有證據能力與證明力。

- (七) 智慧財產局 99 年 11 月 29 日(99)智專三(三)06001 字第 09 920864490 號舉發審定書，認定原告第 I240783 號專利之獨立項 1、8 及各附屬請求項 2 至 7 及 9 至 14 均不具進步性，應予撤銷，經濟部 100 年 4 月 29 日經訴字第 10006099 010 號訴願決定書亦維持該處分。依經濟部舉發審定書所載，原告第 I240783 號專利之各請求項之全部技術特徵，包含上下二層結構體間夾置一隔離層或緩衝層可產生隔離、緩衝或吸收上下層之震動能量；利用固定螺栓配合螺帽將鋼結構體與基礎結構體加以固定；阻尼結構體之底材與側框架所圍構出之槽體空間中灌注形成一混凝土層（基材）；平臺表面層覆設高分子應力材料 Epoxy（環氧樹脂）之面材；利用固定螺栓配合螺帽將阻尼結構體與鋼結構體加以固定；混凝土層基材之上方夾置覆設一高強度纖維層之中材構造，均係申請前已為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，故第 I240783 號專利不具進步性。故可證系爭專利各請求項之全部技術特徵，均不具有進步性而有應撤銷之事由。再者，被證 10 至被證 12 之組合，已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所載「鋼結構體」、「基材」及「面材」。「底材」、「中材」雖未為被證 10 至被證 12 所揭露，惟智慧財產局就系爭專利所對應第 I240783 號專利之舉發審定書內認定，系爭專利阻尼結構體之底材於說明書中並未說明其構成材料，其既為供灌注混凝土之用，所屬技術領域中具有通常知識者當可推知其為鋼材之類

似材質。倘依此解釋，則被證 10 至被證 12 均已揭露由「由鋼骨固接成框形狀、座體內植設有鋼筋、鋼筋下方設有鋼板固接」之「掃瞄機基座」，而系爭專利之底材即為鋼材，自己為被證 10 至被證 12 所揭露。系爭專利於混凝土層基材之上方夾置覆設一高強度纖維層之中材構造，係用以填補基材表面之孔隙，其實際構成材料未特別界定，當可推知為習知之纖維層，並非特殊之構成，亦無關係爭專利之阻尼作用，故所屬技術領域中具有通常知識者，當能輕易完成，顯不具進步性。

- (八) 被告非系爭承載平臺之製造、販售廠商，僅善意向受告知人採購系爭承載平臺使用，對系爭平臺之內部結構無所知悉，是原告請求善意而非專利侵權人之被告銷燬系爭平臺，已逾專利權人行使銷燬請求權之合理正當範圍，自無可採。原告雖為系爭專利之專利權人，然依原告所寄發之律師函觀之，原告未從事防震基座之生產銷售，而僅以律師信函方式向使用久福公司產製承載平臺之科技廠商收取權利金，且原告對久福公司以第 I240783 號專利提起訴訟請求，遭敗訴確定後，未另以系爭專利對久福公司主張侵權，竟直接訴請善意之被告銷燬系爭承載平臺，實有濫用其專利權之嫌。甚者，依原告起訴書所附原證 3 可知，久福公司產製之抗震承載平臺，販售對象有被告、茂德公司、力晶科技股份有限公司（下稱力晶公司）、華邦電子股份有限公司（下稱華邦公司）等家國內科技廠商，倘准許原告得對被告等善意採購之廠商訴請銷燬系爭承載平臺，除增加法院審判之負擔與訴訟成本之支出、浪費司法資源外，將致被告等善意廠商之產能停頓而有重大損害。況原告實際上亦未因銷燬之結果而獲得實質之利益，是原告以損害他人為主要目的而濫用專利權。職是，被告聲明請求駁回原告之訴。

三、受告知人主張：

受告知人久福公司之系爭抗震基座為我國首先發明，其技術係遭他人抄襲申請專利後，反遭訴有侵權情事，嗣經法院確定未構成侵權在案，其餘同被告所述。而受告知人特捷公司經合法通知，均未提出書狀或到庭陳述。

四、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作

為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：

- (一) 兩造不爭執之事實如後（見本院卷一第 247、279 至 280 頁，本院卷二第 4 至 5 頁）：1. 原告為系爭專利之專利權人，專利期間自 90 年 11 月 21 日起至 101 年 10 月 23 日止（見本院卷一第 15 至 38 頁之原證 1）。2. 系爭專利之申請範圍第 1 項「一種抗震承載平臺結構：包括有一鋼結構體，固定在一混凝土基礎或是其他結構體上，其包括有複數支外側鋼構、工字型鋼組構成一抗彎鋼結構體；一阻尼結構體，其係定位在鋼結構體上，阻尼結構體包括有一底材、一基材、一中材及面材，面材上用以承載一標的機臺；藉由組尼結構體及搭配鋼結構體，而構成一具有高阻尼耐壓吸震結構材及一良好抗彎鋼結構體之結構體，以有效吸收機臺運作時所產生之震動能量，暨消除由外界傳導至機臺之震動能量（見本院卷一第 16 至 38 頁之原證 1）。3. 被告坐落桃園縣龜山鄉華亞○○○區○○○路 667 號之 12 吋晶圓廠區內使用之系爭平臺，為被告向久福公司所購買。4. 久福公司之第 M252852 號專利，前於 98 年 7 月 14 日經智慧財產局舉發成立，作成撤銷專利權之處分確定（見本院卷一第 84 至 89 頁之原證 5）。5. 原告於 98 年 10 月 19 日寄發律師函予被告，請求被告就承載其半導體生產機臺，包含 12 吋晶圓之機臺之抗震結構予以檢視，確認是否侵害原告之系爭專利；倘成立侵權，請求被告洽商系爭專利授權事宜（見本院卷一第 90 至 98 頁之原證 6）。此等不爭執之事實，將成為判決之基礎。
- (二) 兩造主要爭點如後（見本院卷一第 247 至 253、280 至 290 頁，本院卷二第 5 至 8、19 至 26、343 至 345 頁）：1. 系爭專利之技術是否未為專利說明書所充分揭露？致該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法據以實施？2. 系爭專利是否具有得撤銷之原因？此涉及被證 8、10 至 12 是否可證明系爭專利不具進步性？3. 被告廠區內所使用之系爭平臺，其鋼結構體與混凝土間，是否有系爭專利之申請專利範圍所載之底材及中材存在？承載平臺是否已落入系爭專利申請專利範圍第 1 項？4. 本件有無受原告與久福公司間給付權利金事件確定判決之爭點效拘束？5. 倘系爭平臺落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之範圍內，原告請求排除侵害有無理由？專利權人依專利法第 84 條第 3 項規定，對於侵害專利權物品或從事侵害行為之原料或器具，請求銷燬或其他必要之處置，是否應以持有人具故意或過失

為要件？準此，本院參諸上揭爭點，首應探究系爭專利是否應具撤銷之事由？倘系爭專利合法有效，繼而本件是否受爭點效之拘束？最後判斷被告持有系爭平臺有無過失或故意？原告對被告行使銷燬請求權，是否適當？

參、得心證之理由：

一、專利有效性判斷：

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專用法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第 16 條定有明文。被告於本件抗辯系爭專利有應撤銷之事由，本院就此抗辯應自為判斷。系爭專利於 89 年 10 月 24 日申請，經審定核准專利後，並於 90 年 11 月 21 日公告（見本院卷一第 15 至 16 頁）。是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即 83 年 1 月 21 日修正公布之專用法為斷。因系爭專利是否符合專利要件，為原告對被告行使銷燬請求權之前提要件，本院自應探究系爭專利是否合法有效。茲先說明系爭專利之申請專利範圍第 1 項之內容，繼而與系爭專利說明書及被證 10 至 12 之內容為比對分析，以認定系爭專利之技術是否未為專利說明書所充分揭露？系爭專利請求項有無具進步性之專利要件？茲論述如後：

（一）系爭專利申請專利範圍第 1 項：

按新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，專用法第 106 條第 2 項定有明文。原告檢附臺灣經濟科技發展研究所 100 年 1 月 18 日制作之專利侵害鑑定報告，係以系爭專利申請專利範圍第 1 項為鑑定，故本院以系爭專利申請專利範圍請求範圍之第 1 項為比對對象。詳言之，系爭專利申請專利範圍第 1 項內：一種抗震承載平臺結構，包括有一鋼結構體(1)，固定在一混凝土基礎(4) 或其它結構體上，其包括有複數支外側鋼構(11、12)、工字型鋼(13、14、15)組構成一抗彎鋼結構體；一阻尼結構體(2)，其係定位在鋼結構體上，阻尼結構體包括有一底材(21)、一基材、一中材及面材(26)，面材用以承載一標的機臺(3)；經由阻尼結構體及搭配鋼結構體，而構成一具有高阻尼耐壓吸震結構材，暨一良好抗彎鋼結構體之結構體，以有效吸收機臺運作時所產生之震動能量，並消除由外

界傳導至機臺之震動能量（見本院卷一第 16 頁）。而系爭專利之圖式如本判決附圖所示（見本院卷一第 17 至 19 頁）。

（二）充分揭露要件：

申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，此稱充分揭露要件。職是，專利說明書應充分揭露其技術內容，致可實施性、最佳實施例及明確性等要件。所謂可實施性者，係指專利申請權人申請專利時，其提出之專利說明書應公開揭露該發明或創作內容，該揭露之程度，應使申請當時，熟習該項技術領域之人士或所屬技術領域中具有通常知識者，得具以實施或利用。被告雖抗辯稱系爭專利申請專利範圍第 1 項未揭露底材為何，顯無法據以實施，並未為說明書所支持云云。惟原告主張可據以實施等語。是本院自應審究系爭專利申請專利範圍第 1 項是否符合可實施性要件。經查：

1. 系爭專利說明書第 6 頁倒數第 7 行記載本創作之目的在於習用承載平臺技術之缺失，本創作之主要目的係提供一種抗震承載平臺結構，藉以消除機臺之震動能量。本創作之目的有二：其一，提供一種抗震承載平臺結構，其提供之抗震結構，可消除微震能量，以降低微震能量對被承載機臺之影響。其二，提供一種抗震承載平臺結構，其提供之抗震結構，可消除被承載機臺傳導至機臺設置點或地面所產生之震動，暨地面傳導至被承載機臺之震動能量（見本院卷一第 24 頁）。
2. 系爭專利說明書第 7 頁第 2 行記載解決問題之技術手段，即本創作包括有一鋼結構體及一阻尼結構體，其中鋼結構體係固定在一混凝土基礎上，其包括有複數支外側鋼構、工字型鋼組構成一抗彎鋼結構體，而阻尼結構體係定位在鋼結構體上，阻尼結構體包括有一底材、一基材、一中材及面材，面材用以承載一標的機臺，藉由阻尼結構體及搭配鋼結構體，而構成一具有高阻尼耐壓吸震結構材及一良好抗彎鋼結構體之結構體，以有效吸收機臺運作時所產生之震動能量，並消除由外界傳導至該機臺之震動能量（見本院卷一第 25 頁）。
3. 系爭專利申請專利範圍第 1 項記載：包括複數支外側鋼構、工字型鋼組構成一抗彎鋼結構體，而阻尼結構體係定位在鋼結構體上，阻尼結構體包括有一底材、一基材、一中

材及面材（見本院卷一第 16 頁）。準此，本院審究系爭專利說明書充分揭露之程度，認足使熟習該項技術領域之人或所屬技術領域中具有通常知識者，參酌專利說明書之說明及圖式之教導，其無需過度實驗或研究，即能達成發明或創作之技術內容所載之目的。且該等技術手段亦確實即可達到創作目的，並無必要技術特徵之欠缺。從而，系爭專利申請專利範圍第 1 項已具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，符合充分揭露要件。

4. 至於被告雖另抗辯稱臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號民事確定判決已認定系爭專利之底材未為說明書所揭露，故系爭專利申請專利範圍第 1 項自屬無效云云。然前案之系爭專利為公告第 I240783 號之發明專利，非為本件系爭專利公告第 465624 號之新型專利，兩者專利不同，各為方法專利與物品專利。況被告引用該判決部分，係在審究待鑑定物是否侵權之鑑定，自無法作為據以實施之結論。

（三）進步性要件：

所謂進步性者，係指該發明或創作，並非運用申請前既有之技術及知識，而為其所屬技術領域中具有通常知識者或熟悉該項技術之人所輕易完成者。換言之，該發明或創作具有非顯而易見之性質，該申請專利範圍與先前技術比較，擁有突出之技術特徵或明顯優越之功效，非熟悉該項技術者所顯而易知者。因被告提出被證 10 至 12 之組合，主張可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，是本院自應審究系爭專利申請專利範圍第 1 項是否具進步性之專利要件。經查：

1. 被證 10 為久福公司自 87 年 4 月起至 11 月止，安裝掃描機基座（FAB4 PHOTO NSR-202A 機臺強固基座）在新竹市科學園區內華邦公司所屬華邦電子四廠無塵室之相關資料（見本院卷二第 98 至 128 頁）；被證 11 為久福公司自 88 年 12 月起至 89 年 8 月止，安裝掃描機基座（FABII PHOTO 機臺 Foundation）在桃園龜山鄉華亞科技園區內南亞公司所屬南亞科技二廠無塵室之相關資料（見本院卷二第 129 至 262 頁）；被證 12 為久福公司自 89 年 1 月起至 8 月止，安裝掃描機基座（HOOK UP 35K Foundation）在新竹市科學園區內茂德公司所屬茂德科技一廠無塵室之相關資料（見本院卷二第 263 至 339 頁）。被證 10 至 12 所載之相關繪製、施工或出刊、報告日期均在系爭專利申請日即 98 年 10 月 24 日之前。被證 10 至 12 除有施工圖面外，其竣工報告資

料亦有施工過程記錄或工程進度表、現場安裝施工照片等資料，附卷可稽，該等工程在系爭專利申請日之前完工，早有公開使用之情事，故該等施工圖面雖屬私文書證據，然可依經驗法則綜合認定為有證據能力者。

2. 系爭專利申請專利範圍第 1 項記載：一種抗震承載平臺結構，包括一鋼結構體，固定在一混凝土基礎或其它結構體上，其包括複數支外側鋼構、工字型鋼組構成一抗彎鋼結構體之技術特徵。本院參諸被證 10 之第 4 至 8 及 11 至 16 頁，被證 11 之第 42 至 43、45 至 46、48 至 49、53 至 55、62 至 63、66 至 68、75 至 79、83 至 87、89 至 94 頁，暨被證 12 之第 6 至 8、10 至 13、15 至 18、20 至 23 頁可知，均已揭露一種抗震掃瞄機基座，基座座體係由鋼骨固接成框形狀，座體內植設有鋼筋，鋼筋下方設有鋼板固接之技術內容。
3. 系爭專利申請專利範圍第 1 項另記載：一阻尼結構體，其係定位在鋼結構體上，阻尼結構體包括一底材、一基材、一中材及面材，面材用以承載一標的機臺之技術特徵。審視被證 10 之前開頁次有揭露：灌注混凝土於鋼骨所固接之框形座體內。故被證 10 揭露系爭專利「基材」之技術特徵。被證 11 之前開頁次揭露：灌注混凝土於鋼骨所固接之框形座體內，並覆設 Epoxy。是被證 11 揭露系爭專利「基材及面材」之技術特徵。被證 12 前開頁次揭露：灌注混凝土於鋼骨所固接之框形座體內，並覆設 Epoxy。故被證 12 揭露系爭專利「基材及面材」之技術特徵。
4. 系爭專利申請專利範圍第 1 項有記載：經由阻尼結構體及搭配鋼結構體，而構成一具有高阻尼耐壓吸震結構材及一良好抗彎鋼結構體之結構體，以有效吸收機臺運作時所產生之震動能量，暨消除由外界傳導至該機臺之震動能量之技術特徵。觀之被證 10 至 12 均可知，係經由阻尼結構體及搭配鋼結構體，而構成一具有耐壓吸震結構材及一抗彎鋼結構體之結構體，以有效吸收機臺運作時所產生之震動能量，並消除由外界傳導至該機臺之震動能量之功能。準此，系爭專利申請專利範圍第 1 項與被證 10 至 12 之差異僅為底材及中材。因系爭專利申請專利範圍第 1 項未對底材及中材作為特別界定，顯見系爭專利僅將被證 10 至 12 之阻尼結構體層數作簡單改變，且系爭專利申請專利範圍第 1 項達到創作目的，係由阻尼結構體及鋼結構體之搭配，而被證 10 至 12 均顯示有阻尼結構體及鋼結構體之搭配，足見系爭專利申請專利範圍第 1 項以申請前之先前技術作判斷，

該創作之內容僅為簡單轉換之技術結構，一般具有相同技術背景之人士，可輕易完成者，其功效未有所增進或產生新功效或相乘效果，不符合進步性之要件。是被證 10 至 12 可證系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

4. 原告雖主張被證 10 之設計圖、機臺編號遭塗改，無法證明為系爭專利之前文件，故不具證據能力云云。然被告抗辯稱被證 1 之第 8、11 至 16 頁等工程圖內工程名稱及機臺編號均與訂購單吻合等語。本院認為有部分工程圖固塗改工程名稱及機臺編號，然業界常有工程圖之套用，故有將舊有工程圖直接改為新工程名稱及機臺編號之可能性，是在新工程上套用施工，可表示該等塗改部分，非必然為臨訟所制作。退步言，縱使捨棄有塗改之工程圖不採，惟被證 10 之第 8、11 至 16 頁等工程圖，暨其它非工程圖之資料仍為可信，被證 10 明確反應其施作結構，暨其施作為系爭專利申請日之前，況被證 10 內各頁有華邦四廠(FAB4)與機臺編號 K5-3 至 K5-7 可供勾稽，其中涉及訴外人工業研究院孫樂南與王來法、華邦設備工程師監工，應不致有臨訟制作之可能性，益徵被證 10 具有證據能力。
5. 原告固主張被證 11 之設計圖完成時間在機臺製作完成後，不符常情，認有證據不實，不具證據能力云云。惟工程施工過程記錄之完成日期係指施工完成日期，設計製圖之完成日期則為設計圖完成日期，兩者不同，倘設計變更，將致設計圖完成日期在施工完成日期後。因被證 11 之圖底有格狀虛線之圖面，即竣工圖面上所載日期，本非設計日期，而係竣工圖面之繪製日期，而竣工圖面多半係於全部抗震機臺安裝完成後一併繪製，故竣工圖面繪製日期晚於完工日期，合乎常理。況上開設計圖所示之完成日期為 89 年 7 月 18 日，早於系爭專利申請日即 89 年 10 月 24 日。倘以較晚之設計圖完成日期，作為被證 11 之公開日期，亦早於系爭專利申請日，足徵被證 11 具有證據能力。
6. 原告另主張被證 12 為私文書性質，質疑其是否真實存在，且表達方式、圖號、機台名稱前後表達有不一致，故無證具能力云云。惟被證 12 之工程進度表第一臺機臺名稱為 SCANNER，機臺編號為 PA10-25，相對工程圖為 13 頁，機臺名稱亦為 SCANNER，且機臺編號亦為 PA10-25。且被證 12 之工程進度表第二臺機臺 STEPPER，亦可與第 14 至 18 頁相勾稽。故縱排除原告爭執部分，僅以 SCANNER、STEPPER 等機台，亦可證明系爭專利不具進步性。

7. 原告雖請求本院囑託中國機械工程學會至被告廠區之現場施予鑑定。鑑定方法為鑑測系爭平臺之鋼結構體與混凝土間是否有裂縫或分離現象，並以頻譜測試儀及加速規等測量儀器，量測系爭平臺及其坐落樓板在相同時段內之振動速度、加速度及位移之數據及記載該等數據變化狀況之國際標準振動頻譜圖云云（見本院卷一第 8 頁）。然系爭專利有應撤銷之原因存在，顯見上開鑑定顯無法證明系爭平臺侵害系爭專利。
8. 按法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項定有明文。系爭專利不具進步性之要件，既如前述。職是，系爭專利有應撤銷之原因存在，原告不得於侵害專利權之民事訴訟中對被告主張專利權甚明，故原告請求被告應將其坐落桃園縣龜山鄉華亞○○○區○○○路 66 7 號之 12 吋晶圓廠房內，就所有其上置有「CD-SEN」、「IN SEECTION」、「IN- LINE SCANNER (DUV)」機器設備之承載平臺予以銷燬云云，為無理由。

二、爭點效之適用對象：

確定判決之既判力，固以訴訟標的經表現於主文判斷之事項為限，判決理由並無既判力。然法院於判決理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果，已為判斷時，其對此重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，均不得任作相反之判斷或主張，始符民事訴訟上之誠信原則（參照最高法院 73 年度臺上字第 4062 號民事判決）。兩造就本件是否受原告與久福公司間給付權利金事件確定判決之爭點效拘束？容有爭執，是本院自應探討本件有無爭點效之適用。經查：

（一）系爭平臺不成立專利侵權：

本件原告臺灣奈米公司與受告知人久福公司間給付權利金事件，經臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號、最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決，確認久福公司所製造之系爭平臺未落入與系爭專利特徵相同之第 I240783 號專利，而原告未將專利技術移轉予久福公司，久福公司亦未使用系爭專利，被告自無侵害系爭專利等事實。業具被告提出上開民事判決為證（見本院卷一第 210 至 216 頁）。是

原告與久福公司間在他案訴訟，就法院判斷系爭平臺不成立專利侵權之重要爭點法律關係，均不得任作相反之判斷或主張，此為爭點效之拘束力。

(二) 不適用爭點效：

所謂爭點效者，係指當事人在前訴以其為主要爭點而加以爭執，且法院就該爭點亦加以審理而為判斷，則在以該爭點為先決問題之不同後訴請求之審理上，不許為與該判斷相反之主張或舉證，即不得為與該判斷相反之判斷。職是，倘前後事件之兩造為同一當事人，自應受該爭點效之拘束；反之，前後事件非同一當事人之情形，前事件就專利權有效性之認定，即不得拘束後事件之同一當事人。參諸前案之當事人為本件原告臺灣奈米公司與受告知人久福公司，而本案之當事人則為原告臺灣奈米公司與被告華亞公司，兩事件當事人非同一，故本件自無爭點效之適用。職是，本院判斷系爭專利是否有撤銷事由或系爭平臺有無侵害系爭專利，自不受臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號、最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決所判斷之事實拘束。

三、銷燬請求權之行使限制：

專利權人對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，固得請求銷燬或為其他必要之處置。然專利權人行使權利必須具備合理正當性及善意第三人應保護之原則，專利權人僅得向惡意第三人行使銷燬請求權，其不得對善意第三人行使銷燬請求權，以禁止其濫用專利權，並避免善意第三人蒙受不可預期之損失，徒增無謂之社會成本。茲說明如後：

(一) 惡意第三人：

侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，屬於侵害專利人所有或持有時，專利權人自得請求銷燬或為其他必要之處置，以有效排除及防止侵害情事。倘侵害專利人將侵害專利物品交與經銷商銷售圖利，而該經銷商亦明知為侵害專利物品，專利權人自得以其銷售侵害專利物品，有侵害專利權之虞，依據專利法第 84 條第 1 項後段規定，對該惡意經銷商提出預防性之防止侵害請求，並得依據同法條第 3 項規定，請求銷燬侵害專利物品，以防止流通於市面，此均為預防侵害專利之必要措施。而侵害專利物品於市場流通，倘相關消費者明知其所購買者為侵害專利物品，其為貪圖較低廉之價格，故意取得之侵害專利之物品，則無保護之必要性，該侵權物品即為專利權之效力所及

，專利權人自得行使銷燬請求權。同理，侵害專利人與第三人為通謀虛偽而假造買賣契約，第三人明知該物品係侵害專利物品，專利權人得請求銷燬之，亦屬合理之保護措施，應屬正當行使銷燬請求權之範圍，以懲罰惡意之第三人。

(二) 善意第三人：

侵害專利人將侵害專利物品交與經銷商銷售，該經銷商應較相關消費者，較具有辨識是否為侵害專利物品之能力，而該經銷商亦經由銷售侵害專利物品而獲取利益，自應課予較高之注意義務與責任。然專利技術推陳出新，日新月異，倘令經銷商均應負起認定判斷是否為侵害專利物品，實強人所難。準此，倘經銷商係善意取得侵害專利物品，自無可歸責之事由，專利權人不得對善意之經銷商所有或持有之侵害專利物品行使銷燬請求權。同理，相關消費者自市場善意取得侵害專利物品，倘專利權人得請求善意之消費者銷燬或為其他必要之處置，其將使善意第三人蒙受無謂之損失，亦嚴重影響交易安全，顯然違反公共利益，故公共利益不宜因保障專利權人之個人利益而過度犧牲，以維持正常經濟活動之基本秩序。再者，民法之誠信及禁止權利濫用原則適用於專利權之正當行使，並未增加專利權人之負擔。從而，相關消費者自拍賣、公共市場或由販賣與其物同種之商人，不知為侵害專利物品而善意買得者，基於交易安全之目的，專利權人不得對該等侵害專利物品行使銷燬請求權，以保護善意第三人之權利，避免受到不測之損害，達到憲法保障人民財產權之意旨。

(三) 被告為善意第三人：

被告與受告知人特捷公司、久福公司之買賣合約書第 8 條第 5 項規定：特捷公司、久福公司保證供應被告之材料、設備及相關零件、製程等絕無侵犯他人之專利或其他智慧財產權，倘有不實因而致使被告涉訟或被求償時，受告知人應協助被告提出防禦答辯，且所衍生之一切費用，含律師費用、訴訟費用等及損失，均由受告知人負責與負擔（見本院卷一第 188 至 189 頁之被證 2）。參諸上揭買賣合約書內容可知，被告非系爭平臺之製造或販售廠商，其向受告知人特捷公司及久福公司採購系爭平臺使用，被告於採購系爭平臺時，有明確要求出賣人應保證無侵害他人專利或智慧財產權。而被告於採購過程，僅就系爭平臺之尺寸與應達成防震效果予以限定，並未就系爭平臺之內部結

構應如何設計加以指定。受告知人均直接將已製作完成之平臺成品運送至被告廠房進行安裝，衡諸常情，被告無法知悉系爭平臺之內部結構。況久福公司亦提出臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號、最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決及不侵權保證及規格承諾書等文件予被告（見本院卷一第 210 至 217 頁），是被告基於久福公司提供之不侵權保證承諾書與最高法院民事確定判決，信賴系爭平臺並無侵害系爭專利之情事，自無故意或過失可言，其為善意第三人，縱使系爭平臺侵害系爭專利，然揆諸前揭說明，被告向受告知人購買系爭平臺，其不知為侵害專利物品而善意買，基於交易安全之目的，原告不得對被告所有之系爭平臺行使銷燬請求權，以保護善意被告對系爭平臺之所有權。

四、綜上所論，系爭專利有應撤銷專利之原因，原告自不得於本件民事訴訟中對被告主張系爭專利權，故被告不成立侵害系爭專利之行為。職是，原告依專利法第 84 條第 1 項、第 3 項及第 108 條等規定，對被告所有之系爭平臺行使銷燬請求權，為無理由，不應准許。

五、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。

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 100 年 9 月 13 日
智慧財產法院第二庭
法 官 林洲富

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（均須按他造當事人之人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 9 月 13 日
書記官 吳羚榛