

智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(108 年 2 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：專利均等侵權與先前技術阻卻(107 年度民專訴字第 55 號, 裁判日：107.12.11)	1
案例 2：判決審理更正本之認定與解釋請求項原則(107 年度民專上字 第 16 號, 裁判日：107.12.20)	10

貳、判決全文

**案例 1：專利均等侵權與先前技術阻卻(107 年度民專訴字第 55 號，
裁判日：107.12.11)**

一、案情簡介

- (一)爭訟案由：原告主張：原告為「安全快速接頭結構」(M499506 號)新型專利之專利權人，被告未經原告之授權或同意，實施系爭專利之技術內容而製造、販賣「塑膠日式單手快速接頭」產品（產品型號：S1A-20SP、S1A-30SP、S1A-40SP，下稱：系爭產品）。
- (二)爭訟問題：原告於 106 年 5 月 9 日及同年 9 月 15 日分別購得「S1A-20SP」型號產品，經比對分析結果，發現系爭產品已落入系爭專利請求項 1 及請求項 7 之均等範圍，而構成專利侵害。且原告曾發函通知被告停止為侵害專利權之行為，惟遭回函否認有侵害系爭專利之情，並持續製造、販賣系爭產品，實有侵權之故意，致原告受有損失，爰依專利法第 96 條第 1 至 3 項、第 97 條及公司法第 23 條第 2 項等規定，請求被告負連帶賠償等責任。

二、重要爭點

系爭產品是否落入系爭專利請求項 1、7 之均等範圍？有無先前技術阻卻之適用？

三、法院見解

- (一)系爭產品未落入系爭專利請求項 1、7 之權利範圍

1. 文義侵權分析

系爭產品與系爭專利請求項 1 之技術特徵進行文義比對，基於全要件分析結果，系爭產品可讀取系爭專利請求項 1 要件編號 1D、1E、1F 之技術內容，惟無法讀取系爭專利請求項要件編號 1A、1B、1C 之技術特徵，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。故就要件編號 1A、1B、1C 之技術特徵，分析系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 均等範圍。

2. 均等侵權分析

- (1)按判斷被控侵權對象是否構成均等侵權，應於判斷不符合文義讀取之後，

針對被控侵權對象與系爭專利之請求項之不相同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技術特徵。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。

(2)關於系爭專利請求項 1 要件編號 1A 部分：經查，系爭產品要件編號 1A 與系爭專利請求項 1 要件編號 1A 相較，系爭專利係藉由套入端外周面處係設有一環溝槽，該環溝槽處係設有複數個與該通孔呈相通狀態之容置孔，而系爭產品則藉由套入端外周面處係設有一環列之容置孔，其中該套入端外周面處並未設有一環溝槽，且各容置孔係呈現外寬內窄，二者技術手段已有差異，且其技術手段之差異並非所屬技術領域具有通常知識者即能輕易完成，…，二者之技術手段既有不同，縱然可執行相同之功能及得到相同之結果，仍無均等論之適用。

(3)關於系爭專利請求項 1 要件編號 1B 部分：經查，系爭產品要件編號 1B 與系爭專利請求項 1 要件編號 1B 相較，系爭專利係藉由該外環套之容置孔大於該套設孔的孔徑，該套設孔內周壁處係設有一定位環溝，而系爭產品則藉由該外環套之容置孔小於該套設孔的孔徑，該套設孔內周壁處係設有多道連續凹槽，二者技術手段已有差異，且其技術手段之差異並非所屬技術領域具有通常知識者即能輕易完成，…，二者之技術手段既有不同，縱然可執行相同之功能及得到相同之結果，仍無均等論之適用。

(4)關於系爭專利請求項 1 要件編號 1C 部分：經查，系爭產品要件編號 1C 與系爭專利請求項 1 要件編號 1C 相較，系爭專利係藉由金屬圈環頂端外周面係設有一呈朝外凸出狀之卡掣端，該卡掣端係嵌設於該套設孔之定位環溝處，而系爭產品則藉由金屬圈環外周面係設有「多道連續凹槽」，該金屬圈環之多道連續凹槽係嵌設於該套設孔之多道連續凹槽處，二者技術手段已有差異，且其技術手段之差異並非所屬技術領域具有通常知識者即能輕易完成，…，二者之技術手段既有不同，縱然可執行相同之功能及得到相同之結果，仍無均等論之適用。

(5)綜上，系爭產品並未落入系爭專利請求項 1 之權利範圍，亦不構成均等侵權。

(二)系爭產品未落入系爭專利請求項 1、7 之均等範圍，即無庸再判斷先前技術阻卻

1. 被告雖抗辯：縱認系爭產品具有系爭專利之全部技術特徵而有均等論之適用，亦因系爭產品之技術特徵與被證 1、被證 2 之先前技術相同，應適用先前技術阻卻而不構成均等侵權。

2. 惟所謂先前技術阻卻，係指專利權範圍不得藉由均等論而擴大涵蓋至與單一先前技術相同或為依單一先前技術所能輕易完成者。換言之，倘專利權人藉由均等論擴大後之範圍，涵蓋與單一先前技術相同或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識簡單組合部分，將可能侵犯公眾利益，基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權之均等範圍。
3. 綜上，系爭產品未落入系爭專利請求項 1、7 之均等範圍，則被告此部分關於先前技術阻卻之抗辯理由，無庸再予判斷。

四、總結

按專利侵權之判斷流程，第一步驟係解釋專利請求項，第二步驟係分析專利之技術特徵及被控侵權對象對應之技術內容，並進行比對，先判斷被控侵權對象是否符合「文義讀取」；若不符合「文義讀取」，而專利權人主張適用「均等論」時，再判斷被控侵權對象是否適用「均等論」。又判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，一般係採三部測試（triple identity test or tripartite test），若被控侵權對象對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式（way），執行實質相同的功能（function），而得到實質相同的結果（result）時，應判斷被控侵權對象之對應技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異，二者為均等。

本案系爭專利申請專利範圍共計 7 項，其中請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項。法院就系爭產品與系爭專利請求項 1 之技術特徵進行文義比對，基於全要件分析結果，系爭產品可讀取系爭專利請求項 1 要件編號 1D、1E、1F 之技術內容，惟無法讀取系爭專利請求項要件編號 1A、1B、1C 之技術特徵，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。法院乃進一步就要件編號 1A、1B、1C 之技術特徵，分析系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 均等範圍。

承上，法院判認：系爭產品要件編號 1A、1B、1C 與系爭專利請求項 1 要件編號 1A、1B、1C 相較，二者技術手段已有差異，且其技術手段之差異並非所屬技術領域具有通常知識者即能輕易完成，故無均等論之適用。

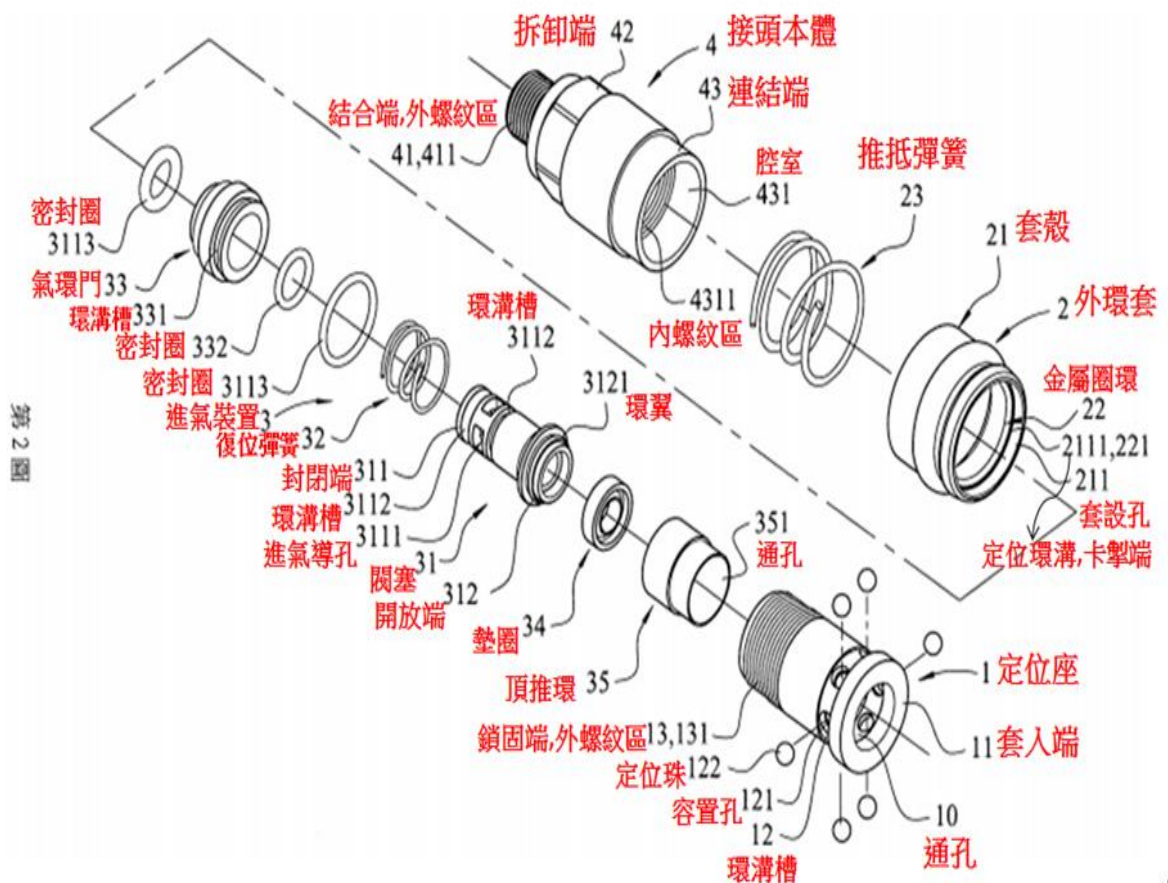
另被告雖抗辯：縱認系爭產品具有系爭專利之全部技術特徵而有均等論之適用，亦因系爭產品之技術特徵與被證 1、被證 2 之先前技術相同，應適用先前技術阻卻而不構成均等侵權。對此，法院則認為：所謂先前技術阻卻，係指專利權範圍不得藉由均等論而擴大涵蓋至與單一先前技術相同或為依單一先前技術所能輕易完成者。換言之，倘專利權人藉由均等論

擴大後之範圍，涵蓋與單一先前技術相同或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識簡單組合部分，將可能侵犯公眾利益，基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權之均等範圍。因此，系爭產品既未落入系爭專利請求項 1、7 之均等範圍，則有關先前技術阻卻之抗辯理由，即無庸再予判斷。

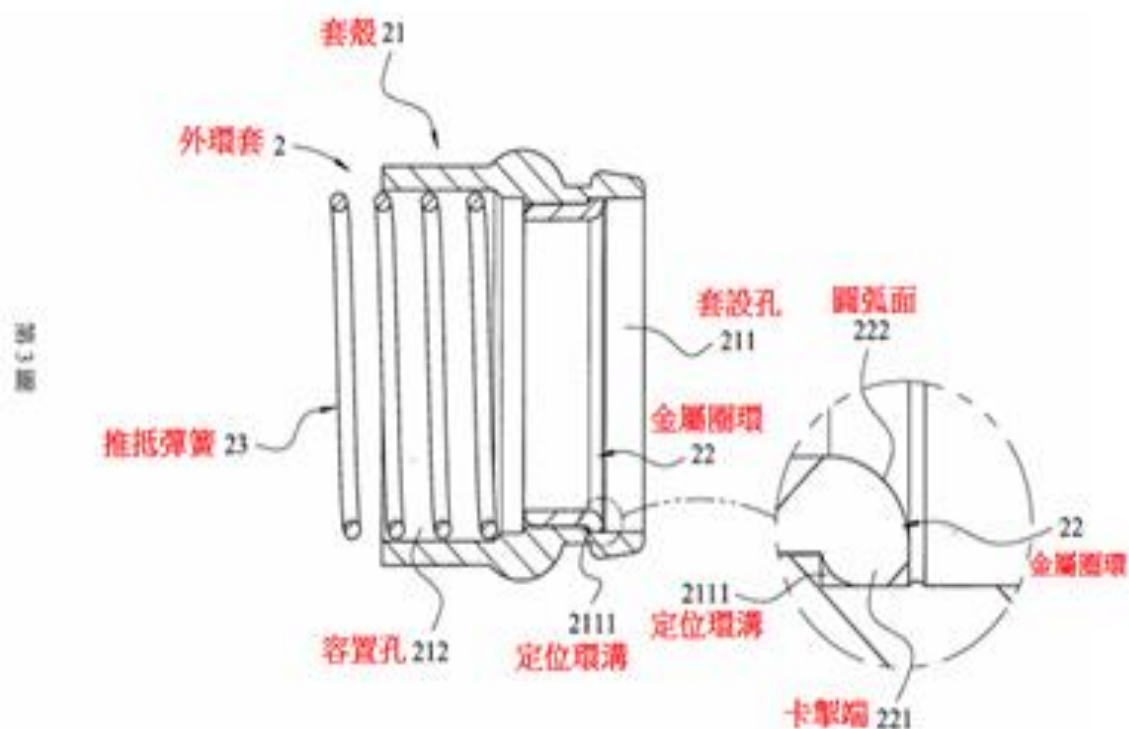
附圖：

附圖 1：系爭專利(我國第 M499506 號「安全快速接頭結構」
新型專利)

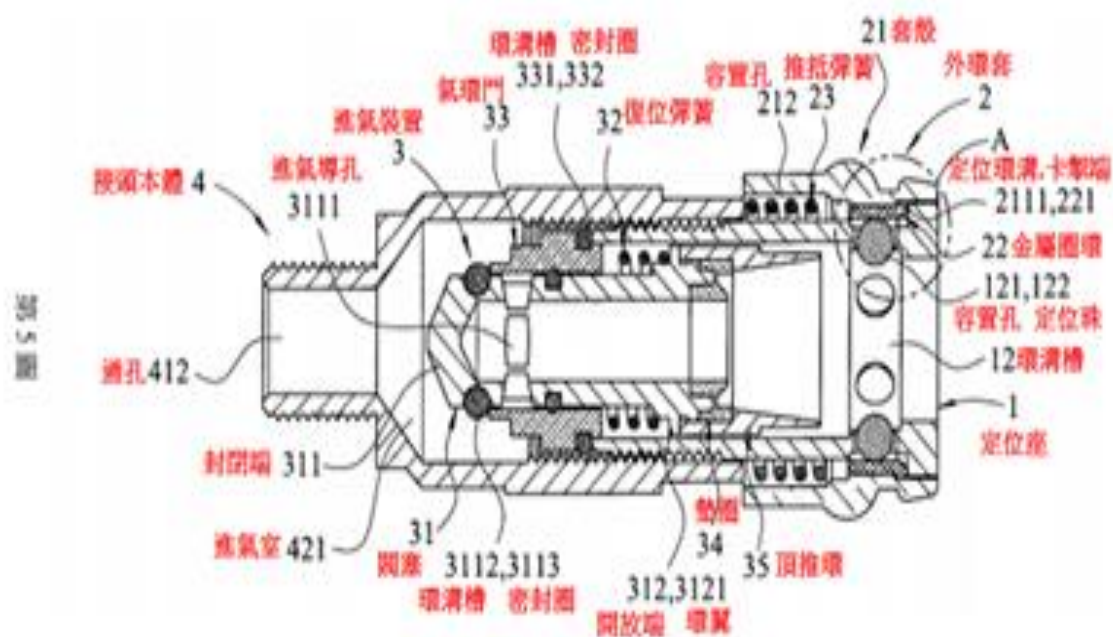
第 2 圖：系爭專利快速接頭之立體分解圖



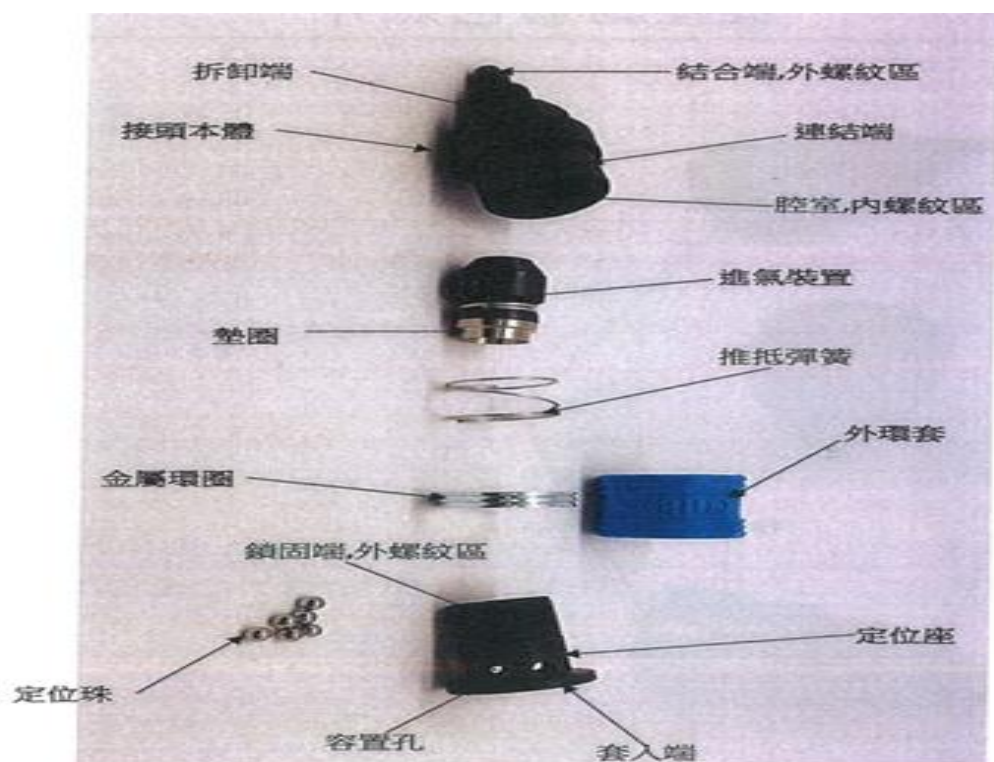
第 3 圖：系爭專利快速接頭之外環套的剖面示意圖

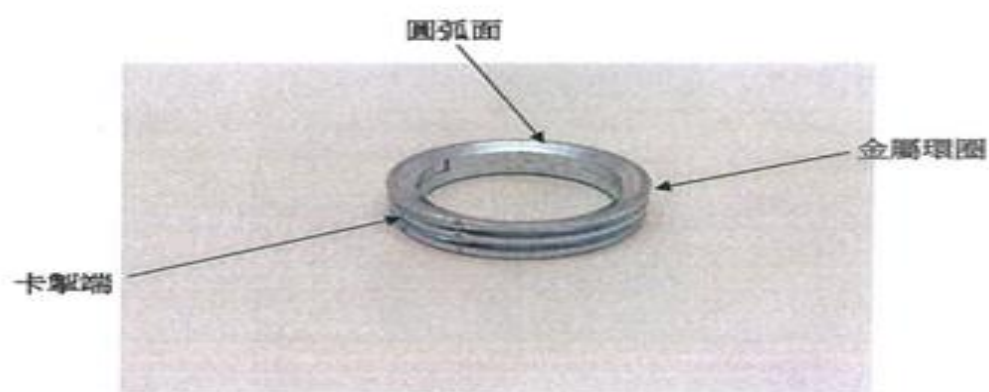
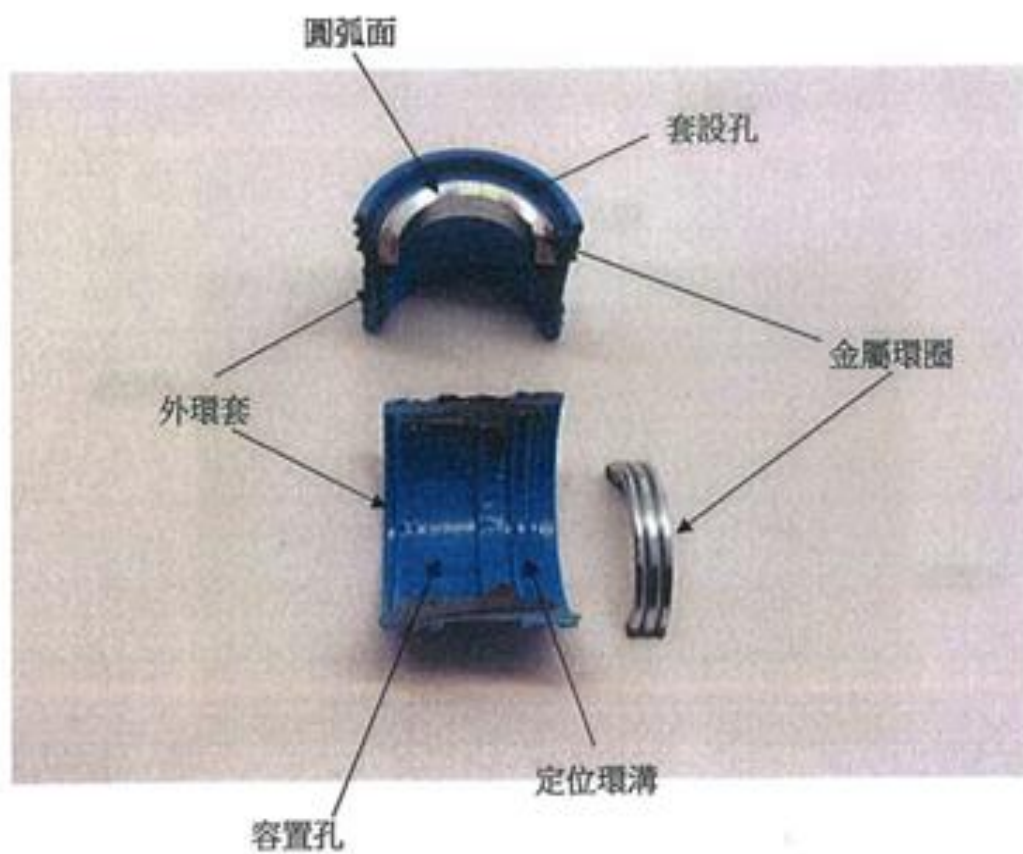


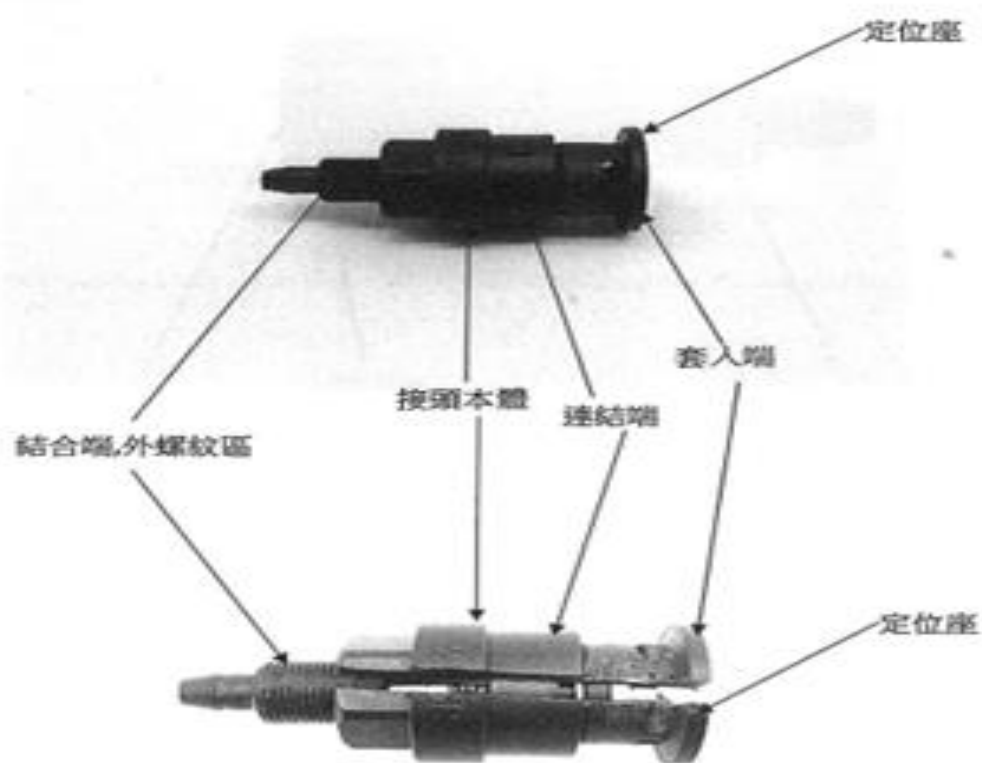
第 5 圖：系爭專利快速接頭之剖面示意圖



附圖 2：系爭產品（塑膠日式單手快速接頭）







案例 2：判決審理更正本之認定與解釋請求項原則(107 年度民專上字第 16 號, 裁判日：107.12.20)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：上訴人 A(原告)為新型第 M330845 號「可調式握力器」(下稱系爭專利)之專利權人。被上訴人 B 公司(被告)所販售之「可調式健身運動握力器 DOMYOS」(下稱系爭產品)，經上訴人 A 購買並鑑定後，認系爭產品落入系爭專利 107 年 9 月 10 日更正後請求項 1 之申請專利範圍。上訴人 A 早於 104 年 10 月 5 日即以存證信函通知被上訴人 B 公司上述情事，被上訴人 B 公司仍持續販售系爭產品迄今未曾下架，乃故意侵害上訴人 A 系爭專利權，被上訴人 B 公司係故意或過失侵害上訴人 A 之專利權，上訴人 A 自得依法請求判令被上訴人 B 公司及其法定代理人連帶賠償損害。原審為上訴人 A 敗訴之判決，上訴人 A 不服提起上訴，惟第二審仍為上訴駁回。

(二)爭訟問題：

1. 上訴人 A 曾於 107 年 4 月 9 日向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)提出系爭專利更正申請書，於智慧局尚未審定前，且法院亦已依該更正本為基礎進行第一次準備程序後，上訴人 A 又於 107 年 9 月 10 日向智慧局提出第二次系爭專利更正申請書，因該次更正符合規定予以准許，則本案應否以 107 年 9 月 10 日之第二次更正內容作為專利權範圍進行裁判？
2. 被上訴人 B 公司販售之之系爭產品落入系爭專利 107 年 9 月 10 日更正後請求項 1 之申請專利範圍。被上訴人 B 公司與上訴人 A 為有市場競爭關係之同業，應有較高程度之注意義務，竟疏未注意，自有過失。且被上訴人 B 公司仍持續販售系爭產品迄未下架，則被上訴人 B 公司是否構成故意侵害上訴人 A 系爭專利權？

二、重要爭點

(一)依智慧財產案件審理細則第 32 條規定：依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害或仍有應撤銷之事由存在時，則究應適用更正前或更正後之申請專利範圍為本案之審理？

- (二)原系爭產品(即被證 1)是否落入系爭專利更正前或更正後請求項 1 的文義或均等範圍？更正後請求項 1 是否不具進步性？

三、法院見解

- (一)本案應以 107 年 9 月 10 日更正本作為系爭專利內容為審理：

1. 按專利權人提起專利民事侵權訴訟主張其專利權遭侵害，原則上其在民事訴訟中所得主張之權利範圍，理應以智慧局所核准公告之範圍為準，若有更正，亦應以經核准更正公告後之範圍為準。然智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 16 條第 1 項明定專利侵權訴訟中當事人得提出智慧財產權有應撤銷原因之抗辯（即專利有效性抗辯），民事法院應自為判斷。
2. 專利權人提出專利更正之申請，專利法並無提出時點之限制，實務上，僅有在專利經智慧局審定撤銷專利權者，智慧局始不受理更正申請，若專利請求項未經舉發成立撤銷，專利權人即可不斷提出更正申請，並向民事法院提出此項更正抗辯，導致專利權人欲向被告行使之權利範圍處於變動之現象而影響訴訟之終結。
3. 智慧財產案件審理細則第 33 條第 1 項規定：「智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第 196 條第 2 項規定駁回之。」可見審理細則對於被告專利有效性抗辯之提出時點有嚴格要求，若未遵守即課予失權效果。相對的，專利權人因應被告專利有效性抗辯所為的專利權更正，若其所為的更正抗辯有逾時提出、妨礙訴訟終結之情形時，法院亦應適時課予失權之效果，始能平衡兩造程序利益。
4. 本案上訴人係於 106 年 8 月 1 日提起本件專利侵權訴訟，被上訴人收受起訴狀繕本後，於第一次書狀交換時，即於 106 年 8 月 8 日答辯系爭專利請求項 1 不具新穎性、進步性。原審訴訟進行中，上訴人並未提出專利更正抗辯，嗣原審於 107 年 2 月 12 日判決後，上訴人於 107 年 3 月 16 日向本院提起上訴，並於同年 4 月 9 日向智慧局提出專利更正申請書本院遂於同年 8 月 13 日進行第一次準備程序時，以系爭專利 107 年 4 月 9 日更正本為基礎，與兩造進行簡化爭點。
5. 如上，上訴人卻於第二次準備程序前之 107 年 9 月 10 日，又向智慧局提出第二次更正申請，致本院同年 9 月 26 日準備程序無法依原訂審理計畫請兩造就系爭專利 107 年 4 月 9 日更正本為說明。雖上訴人有逾時提出攻擊防禦方法之可議處，然考量上訴人之第二次更正並無嚴重影響，在本件個案

中，還未到達嚴重有礙訴訟終結之程度，法院仍應准許其提出此項攻防方法。

6. 惟依審理細則第 32 條規定：關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。則就「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害或仍有應撤銷之事由存在」時，究應適用更正前或更正後之範圍為本案審理，即有爭議。
 7. 承上，由於本件第二次之更正尚未經智慧局核准公告，並無任何效力可言，若民事法院依更正後範圍審酌，雖有所審酌之權利內涵與當時公告之權利內涵不一致之疑慮；然而，上開條文稱「依准許更正之請求範圍，不構成權利之侵害，得即為本案審理裁判」，依其前後文義，應係指適用更正後範圍為審理。
 8. 綜上，在民事訴訟中專利權人提出專利更正之抗辯並請求法院依該更正範圍為審理時，若該更正後之請求範圍不利於專利權人，法院可逕依專利權人所主張不利於己之專利範圍為審理。上訴人於本件民事訴訟中既已擇定以對其不利的 107 年 9 月 10 日更正本為其專利權範圍對被上訴人主張權利，且上訴人在本件民事訴訟中所為的專利更正主張僅為抗辯而無對世效力，因此即使日後智慧局核准更正公告之專利權範圍與本件所審理的 107 年 9 月 10 日更正本專利權範圍不同，並不生本件判決基礎動搖之問題，從而本件仍應依 107 年 9 月 10 日更正本進行審理裁判。
- (二)系爭產品雖落入系爭專利更正後請求項 1 之文義範圍，然被證 1 可證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性：
1. 按解釋請求項之原則，依專利侵害鑑定要點 2.4 節，有衡平原則、專利權有效推定原則、折衷解釋（以請求項為準原則、審酌說明書及圖式原則），無論依上開何種原則，解釋請求項之證據應以內部證據及外部證據為解釋，內部證據包括專利說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案，外部證據包括專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書、專家證詞及發明人或創作人之其他專利或論文，且應優先採用內部證據為解釋。
 2. 又依據專利侵害鑑定要點 2.4.2 節謂「於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理範圍予以解釋，而應依據『完整的申請歷史檔案』，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。惟若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無

效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋。」該專利權有效推定解釋原則所憑之「完整的申請歷史檔案」，即為內部證據，而非爭訟程序中相對人為證明專利無效所提的引證案。

3. 查本件原審法院雖認：系爭專利請求項 1 中之橫桿段採取橫向設計，乃是系爭專利與被證 1 先前技術之重要差別之處，故此「橫向之橫桿段」在解釋上，即應依其字面文義，限定於「完全水平」軸向設計，而不包含有任何導致彈簧縱向位移之傾斜軸向設計，且其均等範圍亦必須完全排除任何導致彈簧縱向位移之傾斜軸向設計，以與先前技術之被證 1 有所區隔。
4. 承上，亦即，原審基於專利有效性推定原則，為使系爭專利與被證 1 有所區隔，而將系爭專利橫向橫桿段解釋為絕對水平，以避開被證 1 的技術特徵，維護系爭專利之有效性。惟，如此解釋方法，將造成不同的爭訟程序中，因相對人所提的引證案不同，使得同一個請求項用語為了避開不同的先前技術而在不同的爭訟程序中有不同之解釋，且亦會不當增加請求項甚至說明書內所無之限制特徵，如此一來，專利請求項即可以利用避開引證案之解釋方式來維持專利有效性，操作極致之結果將使專利權幾乎沒有無效的可能，此解釋方式，應與「專利有效推定解釋原則」真正意涵有違。
5. 另，關於有效性分析，被證 1 與系爭專利更正後請求項 1 所餘差異僅在於，被證 1 之橫向橫桿段與柄部延伸方向之角度為一個大鈍角而非大致垂直，又被證 1 為加強手及前臂肌肉力量的運動器械，與系爭專利技術領域相同；被證 1 在解決習知手鉗僅有一種彈力，使用者必須根據自己的握力選擇不同手鉗，因此提供一種可調整手鉗，使同一手鉗可用於握力大小不同的使用者，與系爭專利所欲解決之問題與技術手段均相同；又被證 1 藉由轉動件 60，使活動塊 70 在引導槽口 37 中移動，進而改變彈簧件 40 被拉伸程度，以產生調整握力的功效，與系爭專利所達成的功效相同，在被證 1 之技術領域、所欲解決之問題、技術手段、達成功效均相同情況下，上開有關橫向橫桿段與第二握柄間角度之差異，僅為所屬技術領域中具有通常知識者簡單修飾改變即可完成，亦即系爭專利並沒有產生無法預期之功效，因此，整體觀之，被證 1 確實可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。

四、總結

本件關於智慧財產案件審理細則第 32 條所稱：依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害或仍有應撤銷之事由存在時，究應適用更正前或更正後之範圍為本案審理？法院認為：此問題容有爭議，因畢竟更正尚未經

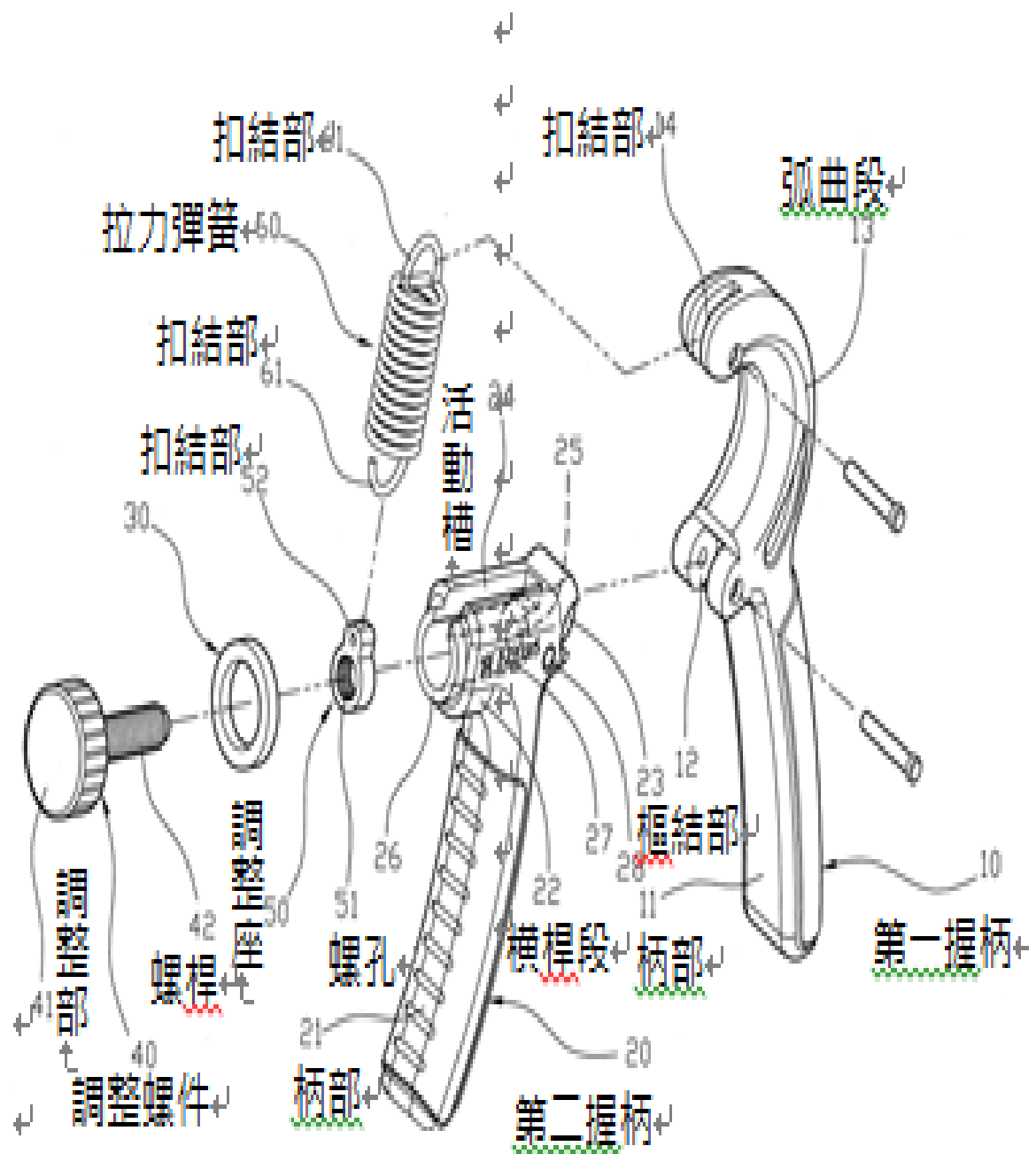
智慧局核准公告，並無任何效力可言，若民事法院依更正後範圍審酌，恐有所審酌之權利內涵與當時公告之權利內涵不一致之疑慮，然而依條文細則規定之前後文義觀之，應指適用更正後範圍為審理，否則若適用更正前之公告範圍，可能會因為專利權範圍較大而使被告構成侵權，應非該條文規定之旨，加上專利權人起訴時，依處分權主義，本負有特定當事人、訴之聲明、訴訟標的及其原因事實之權利及義務，若原告在民事侵權訴訟中選擇以不利於己的更正後專利權範圍主張權利（因為更正後的範圍不侵權或無效，因此對專利權人不利），則法院得依原告不利於己之主張為本案裁判。

此外，民事侵權訴訟中，專利權人向民事法院所提的專利更正抗辯，意在維護自己專利權在該民事訴訟中之有效性，究其性質，乃民事訴訟中攻擊防禦的「抗辯」，並未發生實質變動專利權範圍之效果（經智慧局公告之更正才有真正的效力），故即使在民事訴訟中專利權人以某次已申請更正然尚未公告之更正內容主張權利，而經民事法院以該次更正內容為基礎作成專利無效或不侵權之判決，但日後專利權人仍得再更正其專利權範圍使之有效，事後在另案民事訴訟中提出此「有效專利權範圍」之更正抗辯，若該更正經智慧局核准公告，更會發生對世效力，因此，民事法院依專利權人所主張不利於己、未經公告之專利更正內容為審酌，既基於專利權人自己之選擇，且不影響專利權人日後權利之行使，與民事訴訟當事人辯論主義、處分權主義之精神並不相違。

至於系爭產品(被證 1)是否落入更正後請求項 1 之文義或均等範圍？以及有無進步性之爭議，上訴法院則認為：專利權有效推定解釋原則所憑之「完整的申請歷史檔案」，即為內部證據，而非爭訟程序中相對人為證明專利無效所提的引證案。且被證 1 之技術領域、所欲解決之問題、技術手段、達成功效均為相同情況下，因此，整體觀之，被證 1 確可證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。故上訴法院最終判認：上訴意旨指摘原判決不當，為無理由，予以駁回。

附圖一(系爭專利)：

系爭專利第2圖為立體分解圖



附圖二(系爭產品, 即被證 1)：

系争產品

+



貳、判決全文

案例 1：107 年度民專訴字第 55 號

裁判字號：智慧財產法院 107 年度 民專訴 字第 55 號民事判決

裁判日期：107.12.10

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

107 年度民專訴字第 55 號

原 告 白桂森

訴訟代理人 張益隆律師

複代理人 林怡芬律師

訴訟代理人 蔡明和

被 告 輝寶實業有限公司

兼 法 定

代 理 人 陳萬寶

共 同

訴訟代理人 曾信嘉律師

複代理人 陳中和

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於 107 年

11 月 5 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

- (一) 原告為我國第 M499506 號「安全快速接頭結構」新型專利之專利權人，專利權期間自民國 104 年 4 月 21 日起至 114 年 1 月 29 日止（下稱：系爭專利）。被告輝寶實業有限公司（下稱：被告輝寶公司）未經原告之授權或同意，實施系爭專利之技術內容而製造、販賣「塑膠日式單手快速接頭」產品（產品型號：S1A-20SP、S1A-30SP、S1A-40SP，此分別為相同構造之不同尺寸之產品，下稱：系爭產品），嗣經原告於 106 年 5 月 19 日及同年 9 月 15 日分別購得「S1A-20SP」型號產品，經比對分析結果，發現系爭產品已落入系爭專利請求項 1 及請求項 7 之均等範圍，而構成專利侵害。又系爭專利並無得撤銷之事由，且原告曾發函通知被告輝寶公司停止為侵害專利權之行為，惟遭回函否認有侵害系爭專利之情，並持續製造、販賣系爭產品，實有

侵權之故意，致原告受有損失，而被告陳萬寶為被告公司之負責人，依公司法第 23 條第 2 項之規定，自應負連帶賠償責任。爰依專利法第 120 條準用第 96 條第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 97 條第 1 項第 2 款及公司法第 23 條第 2 項等規定提起本件訴訟，並依民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，先為新臺幣（下同）200 萬元之最低損害賠償金額請求。

（二）聲明：

1. 被告應連帶給付原告 200 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之 5 計算之利息。
2. 被告輝寶公司應停止製造、販賣、為販賣之要約、使用，或為上述目的而進口侵害系爭專利權利範圍之產品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。
3. 第 1 項之請求，原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告抗辯：

- （一）系爭專利主要以金屬圈環的卡掣端，從外環套套設孔套入後，以該卡掣端扣合於該外環套已預設加工的定位環溝；系爭產品的金屬圈環係在「射出成型模具」內一體射出「塑製外環套」完全包覆於「金屬圈環」外徑表面上，即將

「金屬圈環」放入「塑膠射出成型模具」內進行塑膠射出一體成形呈現完全包覆結設，可見，系爭產品與系爭專利外環套的組裝製程不同，且系爭產品上的金屬圈環表面所設「多道連續凹槽」，其目的係為了增加「塑製件包覆於金屬件之面積」，並非等同於「系爭專利的金屬圈環卡掣端之扣合定位於外環套定位環溝」之作用，故系爭專利其金屬圈環與外環套兩段式加工組合製程亦無法在系爭產品之外環套技術特徵（無卡掣端）進行該卡掣及定位結合效果，系爭產品與系爭專利之加工技術與手段迥然不同，且組合技術特徵呈現截然不同之效果，基於均等論的三部檢測結果，二者的方式（WAY）、功能（FUNCTION）、結果（RESULT）均具有顯著性差異，故系爭產品並未落入系爭專利請求項 1、7 之均等範圍。又縱認系爭產品具有系爭專利之全部技術特徵，亦可援引被證 1 及被證 2 為先前技術阻卻，即均等論不及於先前技術。再者，被證 2、3 之組合；被證 2、3、4 之組合或被證 1、3、5 之組合，均可證明系爭專利請求項 1、7 不具進步性，具有應撤銷之事由。是原告提起本件訴訟為無理由。

（二）答辯聲明：

1.原告之訴駁回。

2.若受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項（見本院卷 1 第 471 頁）：

（一）原告為系爭專利之專利權人，專利權期間 104 年 4 月 21 日起至 114 年 1 月 29 日止。

（二）被告輝寶公司製造、販賣系爭產品。

（三）被告陳萬寶為被告輝寶公司之負責人。

（四）系爭產品並未落入系爭專利請求項 1、7 之文義範圍。

（五）被證 1 至被證 5 之公開日均在系爭專利申請日前，具有證明系爭專利不具有有效性之證據適格性。

（六）系爭專利經被告向經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）提出舉發案，經智慧局於 107 年 7 月 18 日為請求項 1-7 舉發成立，應予撤銷之審定。

四、兩造爭執事項：

本件依[民事訴訟法第 271 條之 1](#) 準用同法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款、第 3 項規定，整理並協議簡化爭點如下（見本院卷 1 第 471 頁）：

（一）專利侵權部分：

系爭產品是否落入系爭專利請求項 1、7 之均等範圍？有

無先前技術阻卻之適用？

（二）專利有效性部分：

1.被證 2 、3 之組合，是否可以證明系爭專利請求項 1 、

7 不具進步性？

2.被證 2 、3 、4 之組合，是否可以證明系爭專利請求項

1 、7 不具進步性？

3.被證 1 、3 、5 之組合，是否可以證明系爭專利請求項

1 、7 不具進步性？

（三）原告請求被告連帶賠償 200 萬元及法定遲延利息，是否有理由？

（四）原告請求被告輝寶公司排除侵害及銷毀，是否有理由？

五、專利侵權之爭點及論斷：

（一）系爭專利申請專利範圍共計 7 項，其中請求項 1 為獨立項

，其餘為附屬項。又原告起訴主張系爭產品落入系爭專利

請求項 1 、7 之均等範圍，此為被告否認，是本院僅就系

爭產品是否落入系爭專利請求項 1 、7 之均等範圍加以論

斷，合先敘明。

（二）系爭專利之技術分析（相關圖式，如附圖 1）：

1.系爭專利技術內容：

系爭專利係提供一種安全快速接頭結構，係包含：一定位座；一套設於該定位座外處之外環套；一設置於該定位座內處之進氣裝置；及一螺鎖於該定位座而呈固定狀態之接頭本體；藉由該外環套之套殼呈中空狀而界定出一套設孔及一容置孔，該套設孔內周壁處係設有一定位環溝而供該金屬圈環嵌設，利用該金屬圈環其頂端外周面係設有一卡掣端，該卡掣端係嵌設於該套設孔之定位環溝處，致使該金屬圈環內藏於該套殼處而呈固定狀態，該金屬圈環係以來抵靠於該定位座之環溝處所設置的各定位珠，而防止該各定位珠呈脫離狀態，又能降低該外環套受該各定位珠相抵靠及摩擦因素而造成磨損狀態發生，而影響至整體使用上的安全性，藉此，進而提供一種能提高整體使用堅固性及增進安全性之快速接頭者（參系爭專利新型摘要，見本院卷 1 第 121 頁）。

2. 系爭專利請求項之分析：

請求項 1：一種安全快速接頭結構，係包含：一定位座，係設有一通孔，該定位座一端係設有一套入端，並於該套入端外周面處係設有一環溝槽，該環溝槽處係設有複數個與該通孔呈相

通狀態之容置孔，該各容置孔係容設有一定位珠；又該定位座另一端則設有一鎖固端；一外環套，係套設於該定位座處，該外環套係具有一套殼，其整體呈中空狀而界定出一套設孔及一大於該套設孔的孔徑之容置孔，該套設孔內周壁處係設有一定位環溝；一金屬圈環，其頂端外周面係設有一呈朝外凸出狀之卡掣端，該卡掣端係嵌設於該套設孔之定位環溝處，致使該金屬圈環內藏於該套殼處而呈固定狀態，該金屬圈環係以來抵靠於該定位座之環溝槽處所設置的各定位珠，而防止該各定位珠呈脫離狀態；以及一推抵彈簧，係設置於該容置孔處而帶動該外環套呈活動位移狀態；一進氣裝置，係設置於該定位座之通孔處；及一接頭本體，係設有一結合端，該結合端的外周面係形成一外螺紋區，並於該結合端內係設有一通孔；一拆卸端，係呈臺階狀且位於該結合端一端處，該拆卸端內係設有一與該結合端之通孔呈相通狀

態之進氣室；及一連結端，係位於該拆卸端一端處且呈延伸突出狀態，該連結端內係設有一與該拆卸端之進氣室呈相通狀態之腔室，並於該腔室內周面係形成一與該定位座之鎖固端呈螺鎖狀態之內螺紋區；致使該定位座螺鎖於該接頭本體而呈固定狀態，其中該外環套之推抵彈簧兩端則分別抵靠於該接頭本體之連結端與該外環套之容置孔間；又該進氣裝置則內藏於該定位座之通孔與該接頭本體之拆卸端的進氣室及連結端之腔室內處而呈活動位移狀態。

請求項 7：如申請專利範圍第 1 項所述之安全快速接頭結構，其中該定位座之各容置孔處的定位珠係選自鋼珠。

（三）系爭產品之技術內容（相關圖式，如附圖 2）：

1. 原告於起訴狀中主張被告製造、販賣之系爭產品，經原告於 107 年 4 月 30 日具狀陳報型號 S1A-20SP 產品實物 3 件（見本院卷 1 第 118 頁），嗣於 107 年 9 月 3 日本院準備程序期日，當庭再提出型號 S1A-30SP、型號 S1A-40

SP 產品實物各 1 件，並經當庭勘驗、拆解實物結構，確認系爭產品固包含型號 S1A-20SP、S1A-30SP、S1A-40SP 等產品，然此僅為尺寸之差異，技術內容並無差異，有卷附照片 3 張可稽，且亦為兩造所不爭執（見本院卷 1 第 468-469、497-501 頁），本院即以系爭產品中之型號 S1A-20SP 產品實物（見原證 13）據為與系爭專利為專利侵權比對基礎，先予敘明。

2. 系爭產品係一種安全快速接頭結構，係包含：一定位座，係設有一通孔，該定位座一端係設有一套入端，並於該套入端外周面處係設有一環列之容置孔，各容置孔係呈現外寬內窄，該各容置孔係容設有一定位珠；又該定位座另一端則設有一鎖固端；一外環套，係套設於該定位座處，該外環套係具有一套殼，其整體呈中空狀而界定出一套設孔及一大於該套設孔的孔徑之容置孔，該套設孔內周壁處係設有多道連續凹槽之環狀結構；一金屬圈環，其頂端外周面係設有多道連續凹槽之環狀結構，該金屬圈環之多道連續凹槽之環狀結構係嵌設於該套設孔之多道連續凹槽之環狀結構處，致使該金屬圈環內藏於該套殼處而呈固定狀態，該金屬圈環係以來抵靠於該

定位座之各定位珠，而防止該各定位珠呈脫離狀態；以及一推抵彈簧，係設置於該容置孔處而帶動該外環套呈活動位移狀態；一進氣裝置，係設置於該定位座之通孔處，又該進氣裝置則內藏於該定位座之通孔與該接頭本體之拆卸端的進氣室及連結端之腔室內處而呈活動位移狀態；及一接頭本體，係設有一結合端，該結合端的外周面係形成一外螺紋區，並於該結合端內係設有一通孔；一拆卸端，係呈臺階狀且位於該結合端一端處，該拆卸端內係設有一與該結合端之通孔呈相通狀態之進氣室；及一連結端，係位於該拆卸端一端處且呈延伸突出狀態，該連結端內係設有一與該拆卸端之進氣室呈相通狀態之腔室，並於該腔室內周面係形成一與該定位座之鎖固端呈螺鎖狀態之內螺紋區；致使該定位座螺鎖於該接頭本體而呈固定狀態，其中該外環套之推抵彈簧兩端則分別抵靠於該接頭本體之連結端與該外環套之容置孔間。

（四）系爭專利侵權之判斷：

1. 系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之權利範圍：

（1）文義侵權分析：

①系爭專利請求項 1 之技術內容，可解析為 6 個要件，分別為：

要件編號 1A：一種安全快速接頭結構，係包含：一定位座，係設有一通孔，該定位座一端係設有一套入端，並於該套入端外周面處係設有一環溝槽，該環溝槽處係設有複數個與該通孔呈相通狀態之容置孔，該各容置孔係容設有一定位珠；又該定位座另一端則設有一鎖固端；

要件編號 1B：一外環套，係套設於該定位座處，該外環套係具有一套殼，其整體呈中空狀而界定出一套設孔及一大於該套設孔的孔徑之容置孔，該套設孔內周壁處係設有一定位環溝；

要件編號 1C：一金屬圈環，其頂端外周面係設有一呈朝外凸出狀之卡掣端，該卡掣端係嵌設於該套設孔之定位環溝處，致使該金屬圈環內藏於該套殼處而呈固定

狀態，該金屬圈環係以來抵靠於該定位座之環溝槽處所設置的各定位珠，而防止該各定位珠呈脫離狀態；

要件編號 1D：以及一推抵彈簧，係設置於該容置孔處而帶動該外環套呈活動位移狀態；

要件編號 1E：一進氣裝置，係設置於該定位座之通孔處，又該進氣裝置則內藏於該定位座之通孔與該接頭本體之拆卸端的進氣室及連結端之腔室內處而呈活動位移狀態；

要件編號 1F：及一接頭本體，係設有一結合端，該結合端的外周面係形成一外螺紋區，並於該結合端內係設有一通孔；一拆卸端，係呈臺階狀且位於該結合端一端處，該拆卸端內係設有一與該結合端之通孔呈相通狀態之進氣室；及一連結端，係位於該拆卸端一端處且呈延伸突出狀態，該連結端內係設有一與該拆卸端之進氣室呈相通狀態之腔

室，並於該腔室內周面係形成一與該定位座之鎖固端呈螺鎖狀態之內螺紋區；致使該定位座螺鎖於該接頭本體而呈固定狀態，其中該外環套之推抵彈簧兩端則分別抵靠於該接頭本體之連結端與該外環套之容置孔間。

②系爭產品與系爭專利請求項 1 之技術特徵比對：

(甲)要件編號 1A：系爭產品包含：一定位座，係設有

一通孔，該定位座一端係設有一套

入端，並於該套入端外周面處係設

有一環列之容置孔，『各容置孔係

呈現外寬內窄』，該各容置孔係容

設有一定位珠；又該定位座另一端

則設有一鎖固端。其中，該套入端

外周面處並未設有一環溝槽，且該

各容置孔係呈現外寬內窄。因此，

系爭產品未落入編號 1A 之文義範圍

。

(乙)要件編號 1B：系爭產品之外環套，係套設於該定

位座處，該外環套係具有一套殼，
其整體呈中空狀而界定出一套設孔
及一『小於』該套設孔的孔徑之容
置孔，該套設孔內周壁處係設有『
多道連續凹槽』，其中，該外環套
之容置孔『小於』該套設孔的孔徑
。因此，系爭產品未落入編號 1B 之
文義範圍。

(丙)要件編號 1C：系爭產品之金屬圈環，其外周面係
設有多道連續凹槽，該金屬圈環係
嵌設於該套設孔內之『多道連續凹
槽』處，致使該金屬圈環內藏於該
套殼處而呈固定狀態，該金屬圈環
係以來抵靠於該定位座之各定位珠
，而防止該各定位珠呈脫離狀態。
因此，系爭產品未落入編號 1C 之文
義範圍。

(丁)要件編號 1D：系爭產品之推抵彈簧，係設置於該
容置孔處而帶動該外環套呈活動位

移狀態。因此，系爭產品落入編號
1D 之文義範圍。

(戊)要件編號 1E：系爭產品之進氣裝置，係設置於該
定位座之通孔處，又該進氣裝置則
內藏於該定位座之通孔與該接頭本
體之拆卸端的進氣室及連結端之腔
室內處而呈活動位移狀態。因此，
系爭產品落入編號 1E 之文義範圍。

(己)要件編號 1F：系爭產品之接頭本體，係設有一結
合端，該結合端的外周面係形成一
外螺紋區，並於該結合端內設有一
通孔；一拆卸端，係呈台階狀且位
於該結合端之一端處，該拆卸端內
係設有一與該結合端之通孔呈相通
狀態之進氣室；及一連結端，係位
於該拆卸端一端處且呈延伸突出狀
態，該連結端內係設有一與該拆卸
端之進氣室呈相通狀態之腔室，並
於該腔室內周面係形成一與該定位

座之鎖固端呈螺鎖狀態之內螺紋區

；致使該定位座螺鎖於該接頭本體

而呈固定狀態，其中該外環套之推

抵彈簧兩端則分別抵靠於該接頭本

體之連結端與該外環套之容置孔間

。因此，系爭產品落入編號 1F 之文

義範圍。

(庚)綜上，系爭產品與系爭專利請求項 1 之技術特徵

進行上開文義比對，基於全要件分析結果，由於

系爭產品無法讀取系爭專利請求項 1 要件 1A、1B

、1C 之文義，故系爭產品並未落入系爭專利請求

項 1 之文義範圍。

③原告主張：系爭產品可為系爭專利請求項 1 要件編

號 1C 之文義所讀取云云（見本院卷 1 第 55 頁）。惟

查，系爭專利請求項 1 要件編號 1C「一金屬圈環，

其頂端外周面係設有一呈朝外凸出狀之『卡掣端』

，該卡掣端係嵌設於該套設孔之定位環溝處……」

，然系爭產品要件編號 1C「一金屬圈環，其外周面

係設有『多道連續凹槽』，該金屬圈環係嵌設於該

套設孔內之『多道連續凹槽』處……」（參附圖 2），可知，系爭產品之金屬圈環係在射出成型模具內一體射出塑製外環套，將塑製外環套完全包覆於金屬圈環之外周面的多道連續凹槽表面上，此與系爭專利請求項 1 要件編號 1C 之「一金屬圈環，其頂端外周面係設有一呈朝外凸出狀之『卡掣端』」之技術特徵，顯不相同，當無法為系爭專利請求項 1 要件編號 1C 之文義所讀取，原告上開主張，尚有誤會。

(2)均等侵權分析：

①按判斷被控侵權對象是否構成均等侵權，應於判斷不符合文義讀取之後，針對被控侵權對象與系爭專利之請求項的不相同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技術特徵。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。

②系爭產品可讀取系爭專利請求項 1 要件編號 1D、1E

、1F 之技術內容，惟無法讀取系爭專利請求項要件編號 1A、1B、1C 之技術特徵，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍，已如前述。茲就要件編號 1A、1B、1C 之技術特徵，分析系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 均等範圍。

③關於系爭專利請求項 1 要件編號 1A 部分：

原告主張：系爭產品定位座之外寬內窄容置孔，僅係簡易置換容置孔之內徑呈外寬內窄之狀態，為對應結構之形狀簡易變更置換，並非實質變更，故使用手段實質為相同。於功能上，容置孔均具容置定位珠提供位移空間及具有定位使定位珠僅小部分可進入至通孔中之功能，所產生之功能為實質相同；於結果上，變更後之容置孔均可達到讓定位珠可受金屬圈環或進氣裝置頂推環的抵靠而進退於定位座通孔中之相同結果，所產生之結果亦為實質相同云云（見本院卷 2 第 65 頁）。經查，系爭產品要件編號 1A 與系爭專利請求項 1 要件編號 1A 相較，系爭專利係藉由套入端外周面處係設有一環溝槽，該環溝槽處係設有複數個與該通孔呈相通狀態之容置孔，

而系爭產品則藉由套入端外周面處係設有一環列之容置孔，其中該套入端外周面處並未設有一環溝槽，且各容置孔係呈現外寬內窄，二者技術手段已有差異，且其技術手段之差異，並非所屬技術領域具有通常知識者即能輕易完成，因此，二者技術手段並不相同。準此，二者之技術手段既有不同，縱然可執行相同之功能及得到相同之結果，仍無均等論之適用，是以，系爭產品並未落入系爭專利請求項 1 之權利範圍，亦不構成均等侵權。

④關於系爭專利請求項 1 要件編號 1B 部分：

原告主張：系爭產品外環套之多道連續凹槽即為多道定位環溝，可使金屬圈環卡掣固定，僅係定位環溝外型的置換變化；並將容置孔孔徑加大，再以增加金屬圈環環壁厚度，使套設孔卡掣金屬圈環後之孔徑小於容置孔孔徑方式替代，使用手段為實質相同；於功能上，變更前後均係利用套設孔設有定位環溝達到具有卡掣固定金屬圈環之功能，及利用容置孔之孔徑大於套設孔孔徑形成階面，具有供彈簧抵靠之功能，所執行之功能實質相同；於結果上，

變更後均產生讓外環套於套設孔處套殼固定有一金屬圈環，及讓外環套在容置孔內之推抵彈簧抵靠，而呈可活動位移狀態之相同結果，所產生之結果係實質相同云云（見本院卷 2 第 66 頁）。經查，系爭產品要件編號 1B 與系爭專利請求項 1 要件編號 1B 相較，系爭專利係藉由該外環套之容置孔大於該套設孔的孔徑，該套設孔內周壁處係設有一定位環溝，而系爭產品則藉由該外環套之容置孔小於該套設孔的孔徑，該套設孔內周壁處係設有多道連續凹槽，二者技術手段已有差異，且其技術手段之差異並非所屬技術領域具有通常知識者即能輕易完成，因此，二者技術手段並不相同。又系爭產品要件編號 1B 利用套設孔內周壁處設有多道連續凹槽之結構，此相較於系爭專利請求項 1 要件編號 1B 利用套設孔內周壁處設有一定位環溝之結構，當更有助於金屬環圈固定之作用及達成金屬環圈固定於外環套內周的效果。因此，系爭產品要件編號 1B 與系爭專利請求項 1 要件編號 1B 相較，二者之技術手段不同，產生不同之功能及結果，而存有實質差異，並無均等論

之適用，是以，系爭產品並未落入系爭專利請求項

1 之權利範圍，亦不構成均等侵權。

⑤關於系爭專利請求項 1 要件編號 1C 部分：

原告主張：系爭產品中金屬圈環，其多道連續凹槽中具有與系爭專利之卡掣端近似結構（各連續凹槽間的較小孔徑之突出部分，實為複數卡掣端），使得金屬圈環得與外環套定位環溝卡掣固定。系爭產品金屬圈環之多道連續凹槽間的突出部分即為複數卡掣端，僅係外型的置換變化，但產品結構實質不變，使用手段為實質相同。於功能上，變更前後均係利用金屬圈環設有卡掣端與外環套定位環溝卡掣固定，所執行之功能實質相同；於結果上，變更後均使金屬圈環固定於外環套，而使外環套於移動過程中避免塑料材質之外環套產生磨耗之相同結果，所產生之結果係實質相同云云（見本院卷 2 第 67 頁）。經查，系爭產品要件編號 1C 與系爭專利請求項 1 要件編號 1C 相較，系爭專利係藉由金屬圈環頂端外周面係設有一呈朝外凸出狀之卡掣端，該卡掣端係嵌設於該套設孔之定位環溝處，而系爭產品則藉

由金屬圈環外周面係設有「多道連續凹槽」，該金屬圈環之多道連續凹槽係嵌設於該套設孔之多道連續凹槽處，二者技術手段已有差異，且其技術手段之差異並非所屬技術領域具有通常知識者即能輕易完成，因此，二者技術手段並不相同。又系爭產品要件編號 1C 利用金屬圈環頂端外周面設有多道連續凹槽，當更有助於使金屬環圈嵌設於套設孔之多道連續凹槽之作用，此與系爭專利請求項 1 要件編號 1C 利用金屬圈環頂端外周面設有一呈朝外凸出狀之卡掣端，可使金屬環圈嵌設於套設孔之定位環溝之作用亦有不同。再者，系爭產品要件編號 1C 金屬圈環之多道連續凹槽可更有助於金屬環圈固定於外環套內周的效果，此與系爭專利請求項 1 要件編號 1C 金屬圈環之卡掣端為使金屬環圈固定於外環套內周的效果亦不相同。因此，系爭產品要件編號 1C 與系爭專利請求項 1 要件編號 1C 相較，二者之技術手段不同，產生不同之功能及結果，而存有實質差異，並無均等論之適用，是以，系爭產品並未落入系爭專利請求項 1 之權利範圍，亦不構成均等侵權。

2.系爭產品未落入系爭專利請求項 7 之權利範圍：

系爭專利請求項 7 為直接依附於請求項 1 之附屬項，其權利範圍包含請求項 1 之全部技術特徵，並進一步界定「該定位座之各容置孔處的定位珠係選自鋼珠。」技術特徵。又系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍，已如前述，故系爭產品自亦未落入系爭專利請求項 7 之均等範圍。

3.被告固抗辯：縱認系爭產品具有系爭專利之全部技術特徵而有均等論之適用，亦因系爭產品之技術特徵與被證 1、被證 2 之先前技術相同，應適用先前技術阻卻而不構成均等侵權云云（見本院卷 1 第 218-223 頁）。惟按所謂先前技術阻卻，係指專利權範圍不得藉由均等論而擴大涵蓋至與單一先前技術相同或為依單一先前技術所能輕易完成者。換言之，倘專利權人藉由均等論擴大後之範圍，涵蓋與單一先前技術相同或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識簡單組合部分，將可能侵犯公眾利益，基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權之均等範圍。經查，系爭產品未落入系爭專利請求項 1、7 之均等範圍，已如前述，則被告此部分

關於先前技術阻卻之抗辯理由，即無庸再予判斷，併此敘明。

4.綜上，系爭產品既未落入系爭專利請求項 1、7 之文義及均等範圍，是被告輝寶公司製造、販賣系爭產品，即無侵害系爭專利請求項 1、7 之權利範圍。至於被告另抗辯系爭專利請求項 1、7 有應撤銷事由等無效爭點，即無再予審究之必要，併此陳明。

六、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項 1、7 之文義及均等範圍。從而，原告依專利法第 120 條準用第 96 條第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 97 條第 1 項第 2 款，公司法第 23 條第 2 項等規定，訴請判決如聲明所示，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，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，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 12 月 10 日

智慧財產法院第三庭

法 官 張銘晃

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。

中 華 民 國 107 年 12 月 11 日

書記官 葉倩如

案例 2：107 年度民專上字第 16 號

【裁判字號】107,民專上,16

【裁判日期】1071220

【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

107 年度民專上字第 16 號

上訴人 許光前
訴訟代理人 蘇顯讀律師
複代理人 詹雯綺（兼送達代收人）

訴訟代理人 陳邦禮

被上訴人 台灣迪卡儂有限公司

兼法定代理人 紀杰夫
上二人共同
訴訟代理人 賴蘇民律師
李維峻律師
複代理人 孫德沛律師
洪子洵律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國 107 年 2 月 12 日本院 106 年度民專訴字第 63 號第一審判決提起上訴，本院於 107 年 11 月 22 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：

上訴人為新型第 M330845 號「可調式握力器」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國 97 年 4 月 21 日起至 106 年 11 月 6 日止。上訴人曾於 107 年 4 月 9 日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出系爭專利更正申請書，在智慧局尚未審定前，又於 107 年 9 月 10 日再次向智慧局提出系爭專利更正申請書，該次更正符合規定應予准許，是本件應以 107 年

9 月 10 日之更正內容作為專利權範圍。被上訴人迪卡儂有限公司（下稱被上訴人公司）所販售之「可調式健身運動握力器 DOMYOS」（下稱系爭產品），經上訴人購買並鑑定後，認系爭產品落入系爭專利 107 年 9 月 10 日更正後請求項 1 之申請專利範圍。被上訴人公司與上訴人為有市場競爭關係之同業，應有較高程度之注意義務，竟疏未注意，自有過失甚明，上訴人已於 104 年 10 月 5 日以存證信函通知被上訴人公司上述情事，被上訴人公司仍持續販售系爭產品迄今未曾下架，乃故意侵害上訴人系爭專利權，被上訴人紀杰夫為被上訴人公司之法定代理人（被上訴人公司與被上訴人紀杰夫合稱被上訴人），自應與被上訴人公司負連帶賠償責任。上訴人爰依專利法第 120 條準用第 96 條第 2 項、第 97 條第 1 項第 2 款、民法第 184 條第 1、2 項及公司法第 23 條第 2 項規定，請求被上訴人連帶賠償新台幣（下同）265 萬元及法定遲延利息等語。

二、被上訴人則以下列等語資為抗辯：

- (一)系爭專利之更正乃在說明書中增加引進新內容，但該等新內容並無法從系爭專利圖式直接且無歧異得知，故該更正已超出系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且實質變更公告時之申請專利範圍，違反專利法第 120 條準用第 67 條第 2 項及第 4 項規定，依法應不予更正。
- (二)系爭專利請求項 1 「上段具有一橫向之橫桿段」應解釋為「上段具有一以不同於柄部之方向延伸之橫桿段」；系爭專利請求項 1 「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」應解釋為「調整座之扣結部在活動槽橫向長開口之內而不突出於活動槽橫向長開口」。
- (三)系爭產品之扣結部明顯突出於活動槽橫向長開口，故未落入系爭專利要件 I 之文義範圍；系爭產品之橫桿段延伸方向與柄部延伸方向明顯為一鈍角而非上訴人主張之直角，亦未落入系爭專利要件 D 之文義範圍；系爭產品之調整座位於活動槽內側時拉力彈簧延伸方向與橫桿段的延伸方向呈銳角，而非系爭專利要件 K 之直角，因此基於全要件原則，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。又系爭產品與被證 1 之技術特徵相同，適用先前技術阻卻，故系爭產品亦不落入系爭專利請求項 1 之均等範圍。
- (四)系爭專利更正前或更正後請求項 1 所有技術特徵已為被證 1 所揭露而不具新穎性。兩者縱有些許差異，然依被證 1

圖 4 所示，其拉力彈簧延伸方向約垂直於橫桿段的延伸方向，且系爭專利橫桿段與柄部之角度呈現，相對於被證 1 所揭示之內容，亦不具有不可預期之功效而屬能輕易完成，而被證 1 與系爭專利之領域、欲解決之問題、技術手段、達成功效均相同，故被證 1 亦可證明系爭專利更正前或更正後請求項 1 不具進步性。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，上訴聲明為：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應連帶給付上訴人 265 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率 5% 計算之利息。(三)上訴人願供擔保請准宣告假執行。(四)歷審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴人之上訴駁回。(二)訴訟費用由上訴人負擔。(三)如受不利判決，被上訴人願供擔保請准宣告免為假執行。

四、本件與兩造協議並簡化爭點如下：（見本院卷第 399、540 頁）

- (一)系爭專利 107 年 9 月 10 日更正本，是否有智慧財產案件審理細則（下稱審理細則）第 32 條所稱更正之申請顯不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利侵害或其他類此之情形？
- (二)系爭專利更正前或更正後請求項 1 「上段具有一橫向之橫桿段」、「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」之用語應如何解釋？
- (三)系爭產品是否落入系爭專利更正前或更正後請求項 1 的文義或均等範圍？若落入均等範圍，被上訴人主張先前技術阻卻是否有據？
- (四)被證 1 可否證明系爭專利更正前或更正後請求項 1 不具新穎性、進步性？
- (五)本件損害賠償應如何計算？上訴人請求被上訴人連帶給付 265 萬元本息是否有據？

五、本院之判斷：

- (一)本件應以 107 年 9 月 10 日更正本作為系爭專利內容為審理：
 - 1. 按專利權人提起專利民事侵權訴訟主張其專利權遭侵害，原則上其在民事訴訟中所得主張之權利範圍，理應以智慧局所核准公告之範圍為準，若有更正，亦應以經核准更正公告後之範圍為準，然智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 16 條第 1 項明定專利侵權訴訟中當事人得提出智慧財產權有應撤銷原因之抗辯（即專利有效性抗辯），民事法院應自為判斷，不適用相關法律有關停止訴訟程序之規定

，第 2 項並明定民事法院認定專利有無效原因存在時，該認定僅有相對效而無對世效。因此，在此制度運作下，專利權人為了因應被告在民事訴訟中提出的專利有效性抗辯，往往會向智慧局提出專利更正申請，並向民事法院提出專利權更正之主張，以確保期能以有效之專利權向被告行使權利。然而，我國專利法對於專利權人提出專利更正之申請，並無提出時點之限制，而目前實務作法，僅有在專利經智慧局審定撤銷專利權者，智慧局才會拒絕受理更正申請，若專利請求項未經舉發成立撤銷，專利權人可不斷提出更正申請，並向民事法院提出此項更正抗辯，但如此一來，會造成專利權人在民事訴訟中因不斷向智慧局進行更正，而導致其欲向被告行使之權利範圍一直處於變動的現象，此不僅影響被告防禦權，使被告為了因應其專利範圍變更而須再另外檢索專利有效性抗辯之證據資料，法院亦因此須重新安排審理計畫並重新整理爭點，顯然影響訴訟之終結。而審理細則第 33 條規定：「（第 1 項）智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第 196 條第 2 項規定駁回之。（第 2 項）關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。」可見審理細則對於被告專利有效性抗辯之提出時點有嚴格要求，若未遵守即課予失權效果，相對的，專利權人因應被告專利有效性抗辯所為的專利權更正，並持向民事法院主張，亦為其所採取的攻擊防禦方法的一種，若其所為的更正抗辯有逾時提出、妨礙訴訟終結之情形時，法院亦應適時課予失權之效果，始能平衡兩造程序利益。本件上訴人係於 106 年 8 月 1 日提起本件專利侵權訴訟，被上訴人收受起訴狀繕本後，於第一次書狀交換時，即已於 106 年 8 月 8 日答辯狀中以被證 1 抗辯系爭專利請求項 1 不具新穎性、進步性（見原審卷第 48、54 頁），原審訴訟進行中，上訴人並未提出專利更正抗辯，嗣原審於 107 年 2 月 12 日判決後，上訴人於 107 年 3 月 16 日向本院提起上訴，並於同年 4 月 9 日向智慧局提出專利更正申請書（見本院卷第 91 至 95 頁、第 181 頁），本院遂於同年 8 月 13 日進行第一次準備程序時，以系爭專

利 107 年 4 月 9 日更正本為基礎，與兩造進行簡化爭點並命兩造依該更正本提出相關書狀到院，且定於同年 9 月 26 日進行第二次準備程序（見本院卷第 187 至 201 頁），然上訴人在第二次準備程序前之 107 年 9 月 10 日，又向智慧局提出更正申請書，致本院同年 9 月 26 日準備程序無法依原訂審理計畫請兩造就系爭專利 107 年 4 月 9 日更正本為說明，本院就此詢問上訴人，上訴人稱：若日後再有更正就是延滯訴訟，日後就算更正，本件民事訴訟仍應以 107 年 9 月 10 日更正本為準（見本院卷第 343 頁），本院認上訴人 107 年 9 月 10 日專利權更正之抗辯，固有逾時提出攻擊防禦方法之可議處，然考量上訴人之第二次更正係在本院進行第二次準備程序前提出，且被上訴人因應其第二次更正仍係主張以被證 1 即可證明系爭專利更正後請求項 1 有應撤銷事由存在，是上訴人之第二次更正並無嚴重影響被上訴人程序利益情事，因此在本件個案中，本院認為上訴人 107 年 9 月 10 日專利更正之抗辯，還未到達嚴重有礙訴訟終結之程度，自應准許其提出此項攻防方法。

2. 再按「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」審理細則第 32 條定有明文。上開有關得即為本案審理裁判之情形，屬例示規定，倘依准許更正後之申請範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由，則法院亦無須斟酌更正程序之進行程度而可為本案裁判。本院認本件縱依系爭專利 107 年 9 月 10 日更正內容為審酌，仍有應撤銷之原因存在（詳後述），依上開說明，本院即不必斟酌更正進程序而為本案裁判。再者，當民事訴訟中專利權之更正有「更正之申請顯然不應被准許」之情形時，應可理解為此時法院應適用更正前的專利範圍進行裁判，然「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害或仍有應撤銷之事由存在」時，究應適用更正前或更正後之範圍為本案審理，容有爭議，畢竟更正尚未經智慧局核准公告，並無任何效力可言，若民事法院依更正後範圍審酌，恐有所審酌之權利內涵與當時公告之權利內涵不一致之疑慮，然而，上開條文稱「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害，得即為本案審理裁判」

，依其前後文義，應指適用更正後範圍為審理，否則若適用更正前之公告範圍，可能會因為專利權範圍較大而使被告構成侵權，應非該條文規定之旨，加上專利權人起訴時，依處分權主義，本負有特定當事人、訴之聲明、訴訟標的及其原因事實之權利及義務，若原告在民事侵權訴訟中選擇以不利於己的更正後專利權範圍主張權利（因為更正後的範圍不侵權或無效，因此對專利權人不利），法院非不得依原告不利於己之主張為本案裁判。此外，民事侵權訴訟中，專利權人向民事法院所提的專利更正抗辯，意在維護自己專利權在該民事訴訟中之有效性，究其性質，乃民事訴訟中攻擊防禦的「抗辯」，並未發生實質變動專利權範圍之效果（經智慧局公告之更正才有真正的效力），即使在民事訴訟中專利權人以某次已申請更正然尚未公告之更正內容主張權利，而經民事法院以該次更正內容為基礎作成專利無效或不侵權之判決，但日後專利權人仍得再更正其專利權範圍使之有效，事後在另案民事訴訟中提出此「有效專利權範圍」之更正抗辯，若該更正經智慧局核准公告，更會發生對世效力，因此，民事法院依專利權人所主張不利於己、未經公告之專利更正內容為審酌，既基於專利權人自己之選擇，且不影響專利權人日後權利之行使，與民事訴訟當事人辯論主義、處分權主義之精神並不相違。準此，本院認為，在民事訴訟中專利權人提出專利更正之抗辯並請求法院依該更正範圍為審理時，若該更正後之請求範圍不利於專利權人，法院可逕依專利權人所主張不利於己之專利範圍為審理。至於專利權人之更正若可有效防禦對造之專利無效抗辯（即更正後之專利有效），且侵權產品落入更正後專利權範圍時，此情形因與本件前開原則所揭櫫之基礎事實不同，自無該原則之適用，附此敘明。

3. 查本件上訴人所為 107 年 9 月 10 日專利更正申請，迄本院言詞辯論終結時，尚在智慧局審查中，然智慧局收受上訴人上開更正本後，已於 107 年 9 月 10 日通知舉發人就該更正本表示意見，有智慧局 107 年 10 月 3 日（107）智專三（一）03027 字第 10741468820 號函附卷可參（見本院卷第 439 頁），智慧局既已通知舉發人對更正內容表示意見，而非通知專利權人於指定期間內重新提出更正，足見 107 年 9 月 10 日更正本並無審理細則第 32 條「更正之申請『顯然』不應被准許」之情形，又上訴人即專利權人既表明希

望本件以 107 年 9 月 10 日更正本為系爭專利權內容為審理（見本院卷第 343 頁），而本院又認更正後系爭專利請求項 1 有應撤銷事由存在（詳後述），依本院前開所述理由，本件即應以 107 年 9 月 10 日之更正本為審理（以下簡稱更正後系爭專利）。至於本件系爭專利的舉發爭訟程序（併更正案）尚在智慧局審查中，上訴人日後或有可能因為舉發進度而再次提出專利更正聲請，然上訴人於本件民事訴訟中既已擇定以對其不利的 107 年 9 月 10 日更正本為其專利權範圍對被上訴人主張權利，且上訴人在本件民事訴訟中所為的專利更正主張僅為抗辯而無對世效力，因此即使日後智慧局核准更正公告之專利權範圍與本件所審理的 107 年 9 月 10 日更正本專利權範圍不同，並不生本件判決基礎動搖之問題，更無民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款再審事由之適用（依最高法院 104 年度台上字第 407 號判決意旨，該款再審事由係適用在民事法院認定侵權成立確定，然事後經行政訴訟認定專利無效確定之情形），附此敘明。

(二)系爭專利說明：

1. 目前習知之握力器，同一握力器並無法改變使用力道，因此使用一握力器後，要再用另一力道之握力器練習時，就必須購買另一握力器使用，該種購買多組之方式，不僅耗費金錢，且無法提供多數不同力道之人之使用，此乃系爭專利欲解決之技術問題點。對照先前技術，系爭專利提供一種可調式握力器，利用轉動調整螺件 40 之方式，即可以調整座 50 改變拉力彈簧 60 之拉力，藉以提供不同的使用者，甚至同一人不同的訓練階段，以各所需要的握力不同使用，該種結構之設計，除具有調整握力外，還具有結構少，組裝容易之優點（見系爭專利說明書第 6 至 7 頁，原審卷第 16 背頁至 17 頁）。其主要示意圖如附圖一所示。
2. 系爭專利申請專利範圍共計 6 項，其中請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項，上訴人主張受侵害之更正後系爭專利請求項 1 如下：

一種可調式握力器，其是由：一第一握柄 10、一第二握柄 20、一調整螺件 40、一調整座 50 及一拉力彈簧 60 所組成，其中，第一握柄 10 下段延伸有一柄部 11，柄部 11 上內側設有一樞結部 12，第一握柄 10 上段設有一往內彎曲之弧曲段 13，弧曲段 13 端部設有一扣結部 14，第二握柄 20 下段延伸有一柄部 21，上段具有一橫向之橫桿段 22，橫桿段 22 內側

端設有一樞結部 23，而上方由內側延伸到外端部處則設有一活動槽 24，調整螺件 40 具有一調整部 41，及有一延伸出之螺桿 42，調整座 50 中穿設有一螺孔 51，上方設有一扣結部 52，拉力彈簧 60 兩端分別具有一扣結部 61；藉由上述結構，第一握柄 10 與第二握柄 20 是以樞結部 23 處結合，調整座 50 是以螺孔 51 螺設於調整螺件 40 之螺桿 42 上，調整螺件 40 以螺桿 42 穿設於第二握柄 20 之橫桿段 22 的活動槽 24 中，調整座 50 之扣結部 52 是於第二握柄 20 之活動槽 24 橫向長開口中，拉力彈簧 60 一端之扣結部 61 是結合於調整座 50 之扣結部 52 中，另一端之扣結部 61 是結合於第一握柄 10 之扣結部 14 處，拉力彈簧 60 則是於第一握柄 10 之弧曲段 13 開口處延伸，當該調整座位於活動槽內側時，拉力彈簧的延伸方向約垂直於橫桿段的延伸方向（見本院卷第 451 頁）。

(三)申請專利範圍解釋：

1. 解釋申請專利範圍之請求項時，應以各請求項記載之技術特徵為準，若請求項中之記載技術特徵明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字相關技術中通常所總括的範圍予以最合理的解釋。對於請求項中之用語，若於說明書中另有明確的定義或說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而須釐清時，應優先考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據。然專利權範圍既以請求項為準，於解釋請求項時，說明書及圖式係立於從屬地位，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。另申請專利範圍解釋乃法院應依職權審酌之事項，本院以下雖記載兩造對於請求項用語應如何解釋之主張，然僅在呈現兩造爭執所在，惟本院並不受兩造主張之拘束，先予敘明。
2. 系爭專利更正後請求項 1 之「上段具有一橫向之橫桿段」用語的解釋：
上訴人主張該用語應解釋為「該橫桿段與該柄部延伸方向大致垂直」（見本院卷第 528 頁），被上訴人主張應解釋為「上段具有一以不同於柄部之方向延伸之橫桿段」（見本院卷第 513 頁）。查，上開用語前後文為「…第二握柄 20 下段延伸有一柄部 21，『上段具有一橫向之橫桿段 22』，橫桿段 22 內側端設有一樞結部 23…」，顯見該橫桿段之

「橫向」應指相較於「柄部 21」而言，而系爭專利說明書第 7 頁第 12 至 13 行更正後內容記載為：「…上段具有一橫向之橫桿段 22，該橫桿段 22 大致垂直於該柄部 21」，而增加了「該橫桿段 22 大致垂直於該柄部 21」之描述，其更正理由謂：「依據本案第 3 至 5 圖所繪示的內容，所屬技術領域中具有通常知識者能直接無歧異得知『該橫桿段 22 的延伸方向大致與該柄部 21 的延伸方向垂直』，因此，更正後說明書係將圖示所揭露之所揭露之橫桿段 22 與柄部 21 的相互關係作用更明確的描述…」（見本院卷第 441 頁），顯見申請人已在說明書中明確說明該橫向之橫桿段 22 與柄部 21 間的角度相對關係應限定於「大致垂直」，又既然兩者的角度關係為「大致垂直」，該橫桿段相對於柄部當然是呈現「橫向」自明。準此，參酌系爭專利說明書之內部證據，對於「橫向橫桿段」已明確予以定義、說明，則系爭專利更正後請求項 1 之「上段具有一橫向之橫桿段」，自應解釋為「上段具有一與柄部延伸方向大致垂直之橫桿段」。

3. 系爭專利更正後請求項 1 之「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」用語的解釋：

上訴人主張應解釋為「調整座之扣結部的位置是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」（見本院卷第 528 頁），被上訴人主張應解釋為「調整座之扣結部在活動槽橫向長開口之內而不突出於活動槽橫向長開口」（見本院卷第 505 頁）。查，依系爭專利請求項 1 所載「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」之字面意義，並參酌說明書所載系爭專利之目的、技術內容及功效，所屬技術領域中具有通常知識者應可理解，只要調整座之扣結部係容置於活動槽橫向長開口中，使扣結部可在長開口中移動，即可達到系爭專利所稱調整握力之功能，該功能不會因調整座之扣結部是否突出於第二握柄之活動槽橫向長開口中而受到影響，說明書亦無「扣結部之位置係在活動槽之內而不突出於活動槽」的定義或限定，而圖式雖揭示「扣結部之大小位置係在活動槽之內而不突出於活動槽」，惟該圖式僅為例示之性質，非代表請求項應完全限定於圖式之實施態樣，既然說明書中並未有該等限定，自不應將圖式之實施例讀入請求項內，而不當限縮請求項之範圍。準此，系爭專利更正後請求項 1 之「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」應依其字面意義為解釋，並

無「扣結部『不突出』於活動槽」之限制。

(四)侵權比對分析：

1.系爭產品技術說明：

系爭產品為被上訴人販售之 DOMYOS 可調式健身運動握力器，主要鍛鍊手部及前臂力量或物理治療運動領域，手握把能透過輪子從 10 公斤調整成 40 公斤橡膠握把讓訓練更舒適。其照片如附圖二所示。

2.文義比對分析：

(1)系爭產品與系爭專利更正後請求項 1，可對應拆解為附表所示要件。

(2)有關係爭產品是否落入系爭專利更正後請求項 1 之文義範圍，被上訴人原僅爭執要件 I 與 K 未落入系爭專利文義範圍（見本院卷第 397 頁），然因為被上訴人認為要件 D 「上段具有一橫向之橫桿段」不應解釋為「橫桿段與柄部大致垂直」，在此基礎下始不爭執系爭產品落入要件 D，惟被上訴人事後亦說明：若認為系爭專利應解釋為橫桿段與柄部大致垂直，但系爭產品之橫桿段延伸方向與柄部延伸方向之夾角為鈍角，亦未落入系爭專利要件 D 之文義範圍（見本院卷第 566 頁），是以下就系爭產品是否落入系爭專利要件 D、I、K 為說明，其餘要件兩造既未爭執，本院經審酌後亦認為確實構成文義讀取，此部分理由即如附表所載，不再贅述。

(3)有關要件 D 部分，本院認為系爭專利更正後請求項 1 要件 D 的「上段具有一橫向之橫桿段」應解釋為「上段具有一與柄部延伸方向大致垂直之橫桿段」，已如前述，而由系爭產品實物可知（照片詳附圖二所示），系爭產品之第二握柄下段延伸有一柄部，上段具有一橫向工作臂，該工作臂與柄部間所呈現之角度概略呈垂直，因此，系爭產品自為系爭專利要件 D 之文義所讀取。至於被上訴人認為系爭產品所構成之角度為鈍角而非大致垂直，乃係因被上訴人將系爭產品之柄部延伸方向以一圓弧形繪製而得出之結論（見本院卷第 566 頁），然系爭產品的第二握柄本身雖非呈現一絕對鉛直狀，而係為了因應使用者握持的人體工學角度設計有略為彎曲之弧度，但在認定第二握柄之柄部與橫桿段相交時之角度關係時，應以柄部之直切線與系爭產品橫向工作臂（即對應於系爭專利之橫向橫桿段）之直切線為觀察，兩者確實呈現大致垂直之狀態，而不應以第二握柄延伸之弧度曲線

來觀察，是被上訴人上開主張，並不足採。

(4)有關要件 I 部分，本院認為系爭專利更正後請求項 1 要件 I 的「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」並無「扣結部『不突出』於活動槽」之限制，已如前述，準此，系爭產品之扣結部雖有部分突出於活動槽外，但該元件仍是位於活動槽橫向長開口中，因此，系爭產品自為系爭專利要件 I 之文義所讀取，被上訴人主張並不足採。

(5)有關要件 K 部分，由系爭產品可知，其調整座位於活動槽內側時，拉力彈簧的延伸方向與橫桿段的延伸方向已幾乎呈現直角，雖被上訴人主張其所呈現的角度為銳角（見本院卷第 568 頁），然系爭專利要件 K 乃記載「約垂直」而非「完全垂直」，本院認為系爭產品所呈現之角度雖然確實小於 90 度而呈現銳角，但該銳角已接近於直角，並未逸脫「約垂直」之文義範圍，因此，系爭產品自落入系爭專利要件 K 之文義範圍，被上訴人主張並不足採。

(6)綜上，系爭產品可為系爭專利更正後請求項 1 之各個要件所文義讀取，而落入系爭專利更正後請求項 1 之文義範圍，構成文義侵權，其既非落入系爭專利之均等範圍，即無庸再論斷是否適用先前技術阻卻。

(五)有效性比對分析：

1. 被證 1 之技術內容：

被上訴人原以被證 1、5 證明系爭專利有應撤銷事由存在，然因被證 5 為被證 1 之美國對應案，與被證 1 揭露之技術特徵相同，是被上訴人撤回被證 5 之主張，僅以被證 1 證明系爭專利更正後請求項 1 不具新穎性、進步性（見本院卷第 540 頁），合先敘明。被證 1 為 2004 年 1 月 21 日公開之大陸第 1469763 號「手鉗」專利，其公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。被證 1 提供了一種具有一可調彈性結構的手鉗 1，該手鉗 1，包括：用一軸 10 互相轉動連接、能互相移攏和移開的一對手柄 20 和 20'；其兩連接端 40' 和 40" 分別與兩手柄 20 和 20' 連接、使兩手柄 20 和 20' 回到互相移開位置的一彈簧件 40；以及一調節該軸 10 與該彈簧件 40 兩連接端 40' 和 40" 中至少一個連接端之間的距離的調節部 50（參被證 1 摘要，見原審卷第 64 頁）。其主要示意圖如附圖三所示。

2. 被證 1 無法證明更正後系爭專利請求項 1 不具新穎性；

(1)上訴人自承系爭專利更正後請求項 1 相較於被證 1，差異之技術特徵僅在於，被證 1 之橫桿段與柄部延伸方向沒有呈垂直，及拉力彈簧與橫桿段之延伸方向沒有呈垂直，其餘技術特徵均已為被證 1 所揭露（見本院卷第 345、397 頁），然被上訴人則主張上開兩個技術特徵已為被證 1 所揭露，故兩造同意將爭點聚焦於此二技術特徵為辯論（見本院卷第 345 頁），經本院比對後，認系爭專利更正後請求項 1 之上開二技術特徵以外部分，確實已為被證 1 所揭露，是以下僅就兩造所爭執之事項為論述。

(2)有關係爭專利「上段具有一橫向之橫桿段」技術特徵部分，本院認為應解釋為該橫桿段與柄部延伸方向大致垂直，已如前述，觀諸被證 1 說明書及圖示，其所揭露之手柄 20 上部雖有一橫向工作臂 30，但該工作臂 30 與手柄 20 明顯呈現一「極大之鈍角」而非「大致垂直」，兩者實具有明顯之差異。至於系爭專利「當該調整座位於活動槽內側時，拉力彈簧的延伸方向約垂直於橫桿段的延伸方向」部分，依被證 1 圖 4 所示，被證 1 揭示活動塊 70（對應於系爭專利調整座 50）位於導引槽口 37（對應於系爭專利活動槽 24）之內側時，彈簧件 40（對應於系爭專利拉力彈簧 60）的延伸方向與工作臂 30 的延伸方向確實呈現一銳角，是上訴人主張兩者形成一小於 90 度之銳角非不可採（見本院卷第 553 頁），但系爭專利係記載「拉力彈簧的延伸方向『約垂直』於橫桿段的延伸方向」，「約垂直」乃一明確用語，系爭專利並未界定與直角相差多少之角度範圍內才是「約」垂直，自應以所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請專利範圍、說明書、圖示後所能客觀理解之合理範圍為準，本院認被證 1 之銳角與直角之角度差距實在不大，並未逸脫系爭專利「約垂直」之範圍，自應認被證 1 已揭露系爭專利此部分之技術特徵。綜上，被證 1 與系爭專利更正後請求項 1 僅存有橫向橫桿段與柄部延伸方向之角度並非大致垂直之差異，然該等差異亦非由被證 1 所揭露之內容可直接無歧異得知，則整體觀之，被證 1 實無法證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

3.被證 1 可證明更正後系爭專利請求項 1 不具進步性：
依前開所述，被證 1 與系爭專利更正後請求項 1 所餘差異僅在於，被證 1 之橫向橫桿段與柄部延伸方向之角度為一

個大鈍角而非大致垂直，又被證 1 為加強手及前臂肌肉力量的運動器械（見被證 1 說明書第 3 頁，原審卷第 65 頁），與系爭專利技術領域相同；被證 1 在解決習知手鉗僅有一種彈力，使用者必須根據自己的握力選擇不同手鉗，因此提供一種可調整手鉗，使同一手鉗可用於握力大小不同的使用者（見被證 1 說明書第 3 頁，原審卷第 65 頁），與系爭專利所欲解決之問題與技術手段均相同；又被證 1 藉由轉動件 60，使活動塊 70 在引導槽口 37 中移動，進而改變彈簧件 40 被拉伸程度，以產生調整握力的功效，與系爭專利所達成的功效相同，在被證 1 之技術領域、所欲解決之問題、技術手段、達成功效均相同情況下，上開有關橫向橫桿段與第二握柄間角度之差異，僅為所屬技術領域中具有通常知識者簡單修飾改變即可完成，系爭專利並沒有產生無法預期之功效，因此，整體觀之，被證 1 確實可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。

4. 上訴人所述不可採之理由：

(1) 上訴人雖稱，被證 1 的彈簧被拉伸的變形量相當有限，若將工作臂 30 由手柄 20 之向上延伸改為如系爭專利的橫向延伸，當彈簧件位於外端時，變形量可顯著增加，系爭專利以較短的橫桿段 22 長度即可達成同樣的拉力彈簧 60 拉力變化範圍，此為系爭專利之有利功效而具有進步性云云（見本院卷第 417 頁）。然而，系爭專利說明書僅記載「利用轉動調整螺件之方式，即可以調整座改變拉力彈簧之拉力，藉以提供不同的使用者，甚至同一人不同的訓練階段，以各所需要的握力不同使用，該種結構之設計，除具有調整握力外，還具有結構少，組裝容易之優點（見系爭專利說明書第 6 至 7 頁，原審卷第 16 頁至 17 頁），遍觀系專利說明書，並未揭示任何有關較短的橫桿段 22 長度能達成同樣拉力彈簧 60 拉力之變化範圍等對應特徵或功效描述，上訴人以說明書所未記載之內容主張系爭專利相較於先前技術具有進步性，顯不足採。

(2) 上訴人又稱，被證 1 說明書圖 4 彈簧延伸方向與橫桿段呈銳角非直角，當調整成圖 3 鈍角過程中會出現直角，彈簧力量由中變小再變大，但系爭專利本來是約垂直往外側調整，拉力就是越來越大，系爭專利的拉力變化範圍較大，此為結構所推導之固有功效云云。然查，被證 1 已揭露彈簧延伸方向與橫桿段延伸方向「約垂直」之

技術特徵，本院已詳述如前，因此，系爭專利與被證 1 實無上開拉力變化的差異可言，且系爭專利既然記載「約垂直」，而非「垂直」，則系爭專利亦可涵蓋彈簧與橫桿段呈現「接近於直角之銳角」之情況，如此一來，系爭專利由調整座由活動槽最內側往最外側調整時，其拉力彈簧變化亦可能產生上訴人所稱如被證 1 的「由中變小再變大」，顯上訴人上開主張，顯然係以系爭專利彈簧與橫桿段成「絕對垂直」為基礎來論斷與被證 1 彈簧調整之拉力變化，然系爭專利既然係界定「約垂直」而非「絕對垂直」，則上訴人上開論述當不可採。

六、綜上所述，系爭產品雖落入系爭專利更正後請求項 1 之文義範圍，然被證 1 可證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，依審理法第 16 條第 2 項規定，上訴人於本件民事訴訟中自不得對被上訴人主張權利。從而，上訴人依專利法及公司法第 23 條第 2 項規定，請求被上訴人連帶給付上訴人 265 萬元本息，為無理由，應予駁回。原審判決駁回上訴人之訴與假執行之聲請，係認定系爭產品未落入系爭專利更正前請求項 1 之專利權範圍（上訴人在原審並未提出專利更正抗辯，因此在原審仍係以公告之專利權內容主張權利），原審所持理由為：系爭專利請求項 1 中之橫桿段採取橫向設計，乃是系爭專利與被證 1 先前技術之重要差別之處，故此「橫向之橫桿段」在解釋上，即應依其字面文義，限定於「完全水平」軸向設計，而不包含有任何導致彈簧縱向位移之傾斜軸向設計，且其均等範圍亦必須完全排除任何導致彈簧縱向位移之傾斜軸向設計，以與先前技術之被證 1 有所區隔，蓋因專利權既經國家機關審定授予，當請求項可能存有不同解釋空間時，即應選擇能夠讓專利權維持有效之解釋方式，此即為專利有效解釋原則，智慧局頒布之專利侵害鑑定要點 2.4.2 節亦有相同之說明，如果認為請求項 1 之「橫桿段」，不必限於完全水平軸向之設計，將使請求項 1 會將被證 1 之先前技術包含在內，致使系爭專利具有應撤銷之事由，按照專利有效解釋原則，就不應該採取這樣的解釋，因此，依此解釋之結果，系爭產品之橫桿段有略為向上傾斜之情形，而非「完全水平」，應認為不落入系爭專利「橫向之橫桿段」的文義及均等範圍等語，固非無據。然而，解釋請求項之原則，依專利侵害鑑定要點 2.4 節，有衡平原則、專利權有效推定原則、折衷解釋（以請求項為準原則、審酌說明書及圖示原則），然無論依上開何種原則，解釋請求項之證據應以內部證

據及外部證據為解釋，內部證據包括專利說明書、申請專利範圍、圖示及申請歷史檔案，外部證據包括專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書、專家證詞及發明人或創作人之其他專利或論文，且應優先採用內部證據為解釋。專利侵害鑑定要點 2.4.2 節謂「於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理範圍予以解釋，而應依據『完整的申請歷史檔案』，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。惟若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋。」該專利權有效推定解釋原則所憑之「完整的申請歷史檔案」，即為內部證據，而非爭訟程序中相對人為證明專利無效所提的引證案。本件被證 1 為被上訴人在民事訴訟中所為專利無效抗辯所提的引證案，被證 1 非系爭專利歷史檔案，而非內部證據，亦非系爭專利之發明人或創作人之其他專利，亦非外部證據，原審基於專利有效性推定原則，為使系爭專利與被證 1 有所區隔，而將系爭專利橫向橫桿段解釋為絕對水平，以避開被證 1 的技術特徵，維護系爭專利之有效性，如此解釋方法，將造成不同的爭訟程序中，因相對人所提的引證案不同，使得同一個請求項用語為了避開不同的先前技術而在不同的爭訟程序中有不同之解釋，且亦會不當增加請求項甚至說明書內所無之限制特徵，如此一來，專利請求項即可以利用避開引證案之解釋方式來維持專利有效性，操作極致之結果將使專利權幾乎沒有無效的可能，此解釋方式，應與「專利有效推定解釋原則」真正意涵有違，故原審依上開解釋方法所為系爭產品未落入系爭專利更正前之文義、均等範圍之結論，容有未合，然上訴人於二審程序中既提出系爭專利更正之抗辯，本件基礎事實已與原審不同，是原審所持理由雖與本院不同，但結論並無二致，仍應予維持，故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。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與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。

八、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 107 年 12 月 20 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 陳忠行

法 官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後 20 日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後 20 日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第 466 條之 1 第 1 項但書或第 2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。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 108 年 1 月 2 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第 466 條之 1(第 1 項、第 2 項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。