

智慧財產法院民事判決

108 年度民專訴字第 99 號

原 告 日商沃德天然水股份有限公司（Premium Water,
Inc.）

法定代理人 長野成晃

訴訟代理人 陳和貴律師

楊益昇律師

吳宗樺律師

輔 佐 人 張啟宏

羅稼琬

被 告 富士山銘水股份有限公司

兼法定代理人 鄭宇恭

共 同

訴訟代理人 李旦律師

江俊賢律師

蘇厚安律師

江日舜

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 109 年 10 月 20 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

壹、程序方面：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第 1 項第 3 款定有明文。查原告起訴時，訴之聲明第三項原為：「就第一、二項聲明，原告願供現金或等價之銀行可轉讓定期存單為擔保，請准宣告假執行。」（本院卷(一)第 14 頁）；嗣於民國 109 年 10 月 20 日當庭將此部分聲明變更為：「就第二項聲明，原告願供現金或等價之銀行可轉讓定期存單為擔保，請准宣告假執行。」（本院卷(三)第 236 頁），原告所為訴之變更，核屬減縮應受判決事項之聲明，揆諸前揭規定，並無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

(一)原告係提供水供應器租賃服務及水供應器用瓶宅配服務之公司，而「水供應器用瓶」為原告投入大量人力、物力及財力所研發而成，除已在日本取得專利權外，在中華民國亦已獲准取得第 I412471 號「水供應器用瓶」發明專利（下稱系爭專利），專利期間自 102 年 10 月 21 日起至 118 年 7 月 16 日止，現仍在專利權期間內。而被告富士山銘水股份有限公司（

下稱富士山公司)係一經營飲料製造業、水供應器用瓶及水供應器銷售業務之公司。詎被告富士山公司未經原告同意或授權，即進口、販賣且於官方網頁上展示「富士山天然礦泉水」、「12L 環保壓縮瓶」之瓶裝產品(下稱系爭產品)，經原告購入系爭產品並委請台灣國際專利法律事務所進行專利侵害鑑定，鑑定結果認系爭產品落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍。

(二)原告於 108 年 7 月 25 日、108 年 8 月 20 日寄發警告函予被告富士山公司，惟被告富士山公司回函就原告請求置若罔聞。為避免被告富士山公司就系爭產品任意變更型號或名稱後再予製造銷售，繼續侵害原告之專利權，本件侵權產品之標的與範圍，應包括其他實質相同、而僅型號或名稱不同之侵權產品，不受上開產品名稱所拘束。被告富士山公司所為販賣之要約、販賣、使用、進口系爭產品之行為，業已構成對原告專利權之侵害，原告自得請求排除及防止侵害，並請求被告富士山公司銷毀侵害系爭專利之物品、從事侵害行為之原料與器具及將出售之系爭產品予以回收。又原告在台營運迄今已 9 年並設有繁體中文網頁，業界均知悉僅有原告或原告授權者方能於中華民國境內製造、販賣、使用或為上述目的進口實施系爭專利之產品；而被告富士山公司係於 106 年 6 月 5 日方設立，且系爭產品必須自日本進口後始得販賣，係

具有一定資力之公司，則被告富士山公司稱不知原告在中華民國境內享有系爭專利之專利權，自無可能，況被告富士山公司於收受原告上開警告函後，迄今仍繼續販賣系爭產品，當係故意侵害原告之專利權；縱認被告富士山公司並無侵害原告專利權之故意，惟專利權係登記及公告制度，被告富士山公司於從事生產、銷售之際，自負有查證義務，倘未查證者，即有過失，自應對原告負損害賠償責任。而被告鄭宇恭為被告富士山公司之負責人，被告富士山公司既有侵害原告專利權之行為，且其製造及販賣侵害系爭專利之系爭產品，均屬公司負責人執行業務之範圍，被告鄭宇恭自應與被告富士山公司連帶負損害賠償責任。再系爭產品售價為新臺幣（下同）700 元，被告富士山公司至少透過日本株式會社アクア富士天間向阪神容器株式會社訂購系爭產品 5600 個，可知被告富士山公司販賣系爭產品所得利益超過 200 萬元（ $5600 \times 700 = 3,920,000$ ），而依被告富士公司官網記載，可知被告富士山公司係以系爭專利之技術特徵吸引消費者購買，且系爭產品內之飲用水無法單獨銷售，足見系爭專利對系爭產品貢獻度為 100 %，是原告因被告富士山公司侵害專利權之行為而減損之利益，或被告富士山公司因其侵害行為所獲得之銷售額或利益，其金額甚鉅且難以估算，爰以 200 萬元作為本件損害賠償請求之最低金額。

(三)原告雖與日本阪神化成工業株式會社為日本特許第 5253085 號發明專利之專利權共有人，但系爭專利之專利權仍係原告所獨有，日本阪神化成工業株式會社無法在中華民國境內對系爭專利主張任何權利，且原告享有系爭專利權不需經日本阪神化成工業株式會社同意或授權，權利並非源自日本阪神化成工業株式會社而來。又因原告與日本阪神化成工業株式會社並非同一公司，系爭產品亦非原告所銷售，日本「阪神化成工業株式會社」若有銷售系爭產品時，依照日本專利法（特許法）第 73 條第 2 項規定，即「專利權共有時，除在契約中另有特別約定外，各共有人未得其他共有人同意，仍能實施其發明專利」，亦不須取得原告同意，亦非經原告授權而於日本行使專利權或排他權，則原告當無「第一次銷售行為」，亦未對系爭產品之銷售給予任何同意或取得任何報酬。縱被告富士山公司之產品來源主張屬實時，亦無法主張有專利權國際耗盡原則之適用。

(四)爰依專利法第 58 條第 1 項、第 96 條第 1 項、第 3 項、第 96 條第 2 項、第 97 條第 1 項第 2 款、民法第 28 條、公司法第 23 條第 2 項之規定，提起本件訴訟，並聲明：

- 1.被告富士山公司應停止自行或使他人為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「環保壓縮瓶」之瓶裝產品及其他任何侵害原告系爭專利之物品。被告富士山公司應銷毀及回

收侵害原告系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，
或為其他必要之處置。

- 2.被告等應連帶給付原告 200 萬元整，及自起訴狀繕本送達翌
日起至清償日止，按年息百分之 5 計算之利息。
- 3.就第二項聲明，原告願供現金或等價之銀行可轉讓定期存單
為擔保，請准宣告假執行。

二、被告抗辯：

(一)本件申請專利範圍之用語，經審酌說明書及圖式，「肩部」應解釋為「係連結瓶身部（12）上部與瓶頸部（13）下部之部分，以從瓶身部朝向瓶頸部逐漸遠離底部（11）周緣之方式傾斜」、「蛇腹部」應解釋為「將瓶身部（12）彎折成鋸齒狀者，形成圍繞瓶子且上下方向伸縮自如之瓶身部」、「漸縮部」應解釋為「位於蛇腹部（21）與該底部（11）之間，所形成愈接近底部（11）截面積逐漸縮小之部分，且應具有一定高度」。而乙證 4、乙證 9 及乙證 4、9 之組合均足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性，且系爭專利僅揭露習知之水供應器用瓶結構，但一般市售具有相對應結構與 PET 材質之水供應器產品，實際上卻無法透過將水排除而達到相同之專利效果，可知系爭專利說明書並未充分揭露真正必須達成發明功效之必要手段，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可以據以實現，自不符合專利法第

26 條第 1 項之規定。另經解析系爭專利請求項 1 之專利範圍，其中系爭產品固為系爭專利請求項 1 之要件 1A、1B、1C 所文義讀取，惟系爭產品不具伸縮自如結構，且其瓶身結構先天不利於伸縮，更無法「伸縮自如」，並不具備系爭專利所有「上下方向伸縮自如之蛇腹部」之技術特徵；又系爭產品之垂直部分不屬於漸縮部，且將液體排出後，瓶身單純不規則變形（非高效率縮小），不具備系爭專利所有「愈接近底部愈窄之漸縮部」、「隨內部之液體排出，該漸縮部被拉入瓶子內部」之技術特徵，自不符合全要件原則，亦不適用均等論，是系爭產品並未落入系爭專利請求項 1 之申請專利範圍。

(二)富士山天然礦泉水及系爭產品乃被告富士山公司透過第三人在日本向株式會社アクア富士天間採購進口而來，系爭產品外包裝上並已明確記載「製造商：株式會社アクア富士天間」，就系爭產品在日本係由阪神容器株式會社該公司集團所屬阪神化成工業株式會社採購而來，阪神容器株式會社再銷售予株式會社アクア富士天間，足見系爭產品在日本當屬合法商品。又原告固為系爭專利之專利權人，惟系爭專利係引用日本 JP0000-000000 番號之發明專利主張優先權，該日本專利現係由原告與阪神化成工業株式會社所共有，而原告已自承系爭專利係源自於原告，且由原告為日本專利之申請人

，在本質上排他權之發生均源自於同一權利人即原告，故被告富士山公司進口販售源自於日本專利權人之系爭產品，對於原告亦生權利耗盡之結果，故系爭專利之效力應不及於系爭產品，原告自不得向被告等主張系爭專利之專利權。

(三)聲明：

- 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。
- 2.如受不利之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事項（本院卷(一)第 451 、453 頁、卷(二)第 265 頁）

(一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自 102 年 10 月 21 日起至 118 年 7 月 16 日止。

(二)原告自被告富士山公司經營之 aqoo .tw 網站購入「富士山天然礦泉水」、「12L 環保壓縮瓶」之瓶裝產品（即系爭產品）。

(三)系爭專利以日本 JP0000-000000、JP0000-000000 番號之發明專利為優先權，而於我國申請專利，上開日本 JP0000-000000 番號之發明專利，係由原告與阪神化成工業株式會社共有專利權。

四、系爭專利及系爭產品技術內容：

(一)系爭專利技術內容

1.系爭專利所屬之技術領域

系爭專利為水供應器用瓶，其具備底部、從該底部周緣連續之瓶身部、從該瓶身部之上端緣朝向中央部向上傾斜之肩部、及配置於該中央部之筒狀瓶頸部；整體係由 PET（聚對苯二甲酸乙二酯）樹脂形成；該瓶身部具有在上下方向伸縮自如之蛇腹部。由於本發明使用 PET 樹脂，因此即使填充液體時亦能維持獨立站立之形狀，不需將限制瓶子變形之功能安裝於供應器等，可簡化裝置之構造，再者不會如聚乙烯樹脂般臭味飄移至液體。又，由於瓶身部具有蛇腹部，因此可提升瓶子之擠壓性（參系爭專利說明書第 5 頁，本院卷(一)第 51 頁）。

2.系爭專利所欲解決之問題

傳統水供應器所使用之瓶子，大多以強度優異之聚碳酸脂樹脂為材料，但此樹脂缺乏變形性，保管空瓶時需要較大空間。將填充於瓶中之液體供應至供應器時，必須將空氣送入瓶子內部，但會有雜菌混著該空氣一起進入導致水質惡化之虞。因此，亦普及有使用更軟質之材料之瓶子。而軟質材料之瓶子，在保管時或丟棄時可縮小體積，在使用時隨著液體排出被大氣壓自然擠壓，因此不需將空氣送入內部，從衛生觀點觀之亦較優異。然而，容器為軟質之情形，必須要有防止其變形之對策，而具有供應器之構造複雜化等之課題。有先

前技術作為瓶子之材料之例皆舉出聚乙烯樹脂，此樹脂柔軟性雖優異，但在一般環境下具有若干臭味，作為瓶子之材料使用時，此臭味亦會飄移至內部之液體，在飲用時會有不舒服感。（參系爭專利說明書第 3 至 4 頁，本院卷(一)第 49 至 50 頁）。

3.系爭專利申請專利範圍共計 3 項，其中請求項 1 為獨立項，其餘為請求項 1 之直接或間接附屬項；原告主張受侵害之請求項為請求項 1，本件僅就此範圍審理，請求項 1 之內容如下（系爭專利主要圖式如附圖一所示）：

一種水供應器用瓶，其具備底部（11）、從該底部（11）周緣連續之瓶身部（12）、從該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部向上傾斜之肩部（14）、及配置於該中央部之筒狀瓶頸部（13）；整體係由 PET 樹脂形成；該瓶身部（12）具有在上下方向伸縮自如之蛇腹部（21），且在該蛇腹部（21）與該底部（11）之間，具有愈接近底部（11）愈窄之漸縮部（24）；隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內部（參系爭專利說明書第 15 頁，本院卷(一)第 61 頁）。

(二)系爭產品技術內容

系爭產品係「採用食品級 PET：愛地球、包材減量 37%。一次性使用；可資源回收，衛生安全，解決傳統桶裝水清洗疑

慮及空桶存放空間的問題。氣密真空原理：與水機搭配真空原理，出水時瓶身自然壓縮，隔絕空氣，整桶水用到最後一滴都維持新鮮衛生。」（參甲證 6 被告富士山公司網頁資料產品說明，本院卷(一)第 77、79 頁）。

(三)被告等所提之引證內容：

1.乙證 4（主要圖式如附圖二所示）

(1)「伸縮寶特瓶」為西元 2000 年 6 月 6 日公開之日本特開 0000-000000 號專利案，其公告日早於系爭專利之優先權日西元 2008 年 7 月 18 日，可作為系爭專利之先前技術。

(2)乙證 4 之技術內容使用方法，係對已開封的伸縮寶特瓶清空全部內容物之後，將螺紋瓶蓋（1）的部分以及底部（5）的部分，以手壓縮成像圖 2 那樣小之後丟棄；或者是在內容物剩下一半時，打開螺紋瓶蓋（1）的狀態下，用手壓底部（5）來縮小伸縮寶特瓶的體積，而盡可能排出寶特瓶中的空氣，並在內容物溢出之前關閉螺紋瓶蓋（1），藉以移除寶特瓶內的空氣，而能夠在開封狀態下，一個禮拜左右都喝起來美味，特別是碳酸飲料等，此有兩造合意採用之中譯文摘錄在卷可參（本院卷(二)第 325、326、361 頁）。

(3)圖式簡單說明：【圖 1】裝滿內容物的狀態下，伸縮寶特瓶的蛇腹部（3）最大延伸狀態的側視圖。【圖 2】清空內容

物、取下螺紋瓶蓋（1））、以手壓縮底部（5）），使得伸縮寶特瓶的蛇腹部（3）縮到最小的狀態下，蓋上瓶蓋（1）的話，伸縮寶特瓶內變成真空狀態，且體積變小時的側視圖。

【圖 3】內容物用剩下的狀態下，稍微壓縮伸縮寶特瓶的蛇腹部（3），為了防止碳酸溶出或是雜菌繁殖，讓液面（4）到達裝滿時的位置，並蓋上螺紋瓶蓋（1）的話，伸縮寶特瓶內變成常態真空狀態，而能夠防止碳酸溶出或是雜菌繁殖的狀態的側視圖。

(二)乙證 9（主要圖式如附圖三所示）

(1)乙證 9「蛇腹容器」為西元 1996 年 12 月 10 日公開之日本特開平 0-000000 號專利案，其公告日早於系爭專利之優先權日西元 2008 年 7 月 18 日，可作為系爭專利之先前技術。

(2)該專利解決問題之技術手段，係提供一種蛇腹容器，由以下構成：填充並排出內容物的噴嘴部、伸縮自如的蛇腹部，和以一個蛇腹凸起以上程度朝內側凹入而作用為活塞的底部。此外，本發明意欲提供一種蛇腹容器，其中，將底部的形狀形成為朝底部變窄的錐狀使得容易朝內側凹入。此外，本發明意欲提供一種蛇腹容器，其中，在前述的蛇腹容器中，為了容易朝內側凹入，形成錐狀部為薄且底板為厚實的底部的形狀。此外，本發明意欲提供一種蛇腹容器，其中由填充並排出內容物的噴嘴部、伸縮自如的蛇腹部，和以一個凸起以

上程度朝內側凹入而具有活塞功能的底部所構成的蛇腹容器中，設置預先朝蛇腹部的內側凹入之前述底部。……此外，於圖 1 緊接著成形後的產品方面，可如圖 5 般與蛇腹部 2 一起壓縮底部 3，故在未填充時的狀態下，可將產品疊放，以較小而體積不大的方式進行保管、搬送。並且，將內容物 14 從噴嘴部 1 填充時，可如圖 6 所示，僅將蛇腹部 2 伸展而收納內容物 14，故使用填充後的產品的情況下，如圖 6 以箭頭表示，可從底部方向為壓縮或從噴嘴部為吸引使得蛇腹部 2 收縮而排出內容物 14。此外，使用中預先凹入的底部 3 扮演活塞的角色，故使用後如圖 4 或圖 9 般底部 3 朝壓縮狀態的蛇腹部 2 內凹入，可將內容物 14 的殘量減為極少，在按壓力、吸引力弱時使用的強況下，在如成形後的二次加工而使底部 3 事先凹入便利。此均有兩造合意採用之中譯文摘錄在卷可參（本院卷(二)第 345、361 頁）。

五、得心證之理由

原告主張其為系爭專利之專利權人，現仍於專利權期間內，詎被告富士山公司未經原告同意或授權，即進口、販賣且於官方網頁上展示系爭產品，系爭產品落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍，業已侵害原告之專利權，則為被告等所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷(二)第 265、267 頁），所應審究者為：(一)申請專利範圍用語

解釋：系爭專利請求項 1 之「肩部」、「蛇腹部」、「漸縮部」應如何解釋？(二)專利有效性部分：1.乙證 4 是否可以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性？2.乙證 9 是否可以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性？3.乙證 4 、9 之組合，是否可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？4.系爭專利是否違反專利法第 26 條第 1 項規定無法據以實施？(三)專利侵權部分：1.系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 之文義範圍？2.依專利法第 59 條第 1 項第 6 款之規定，系爭產品是否有權利耗盡情事？系爭產品是否係被告富士山公司透過第三人在日本向與阪神化成工業株式會社同一集團之阪神容器株式會社採購進口臺灣進行銷售？(四)原告依專利法第 58 條第 1 項、第 96 條第 1 項、第 3 項規定，請求被告富士山公司排除侵害，是否有理由？(五)原告依專利法第 96 條第 2 項、第 97 條第 1 項第 2 款、第 2 項，民法第 28 條，公司法第 23 條第 2 項等規定，請求被告等連帶賠償 200 萬元及法定遲延利息，是否有理由？茲分述如下：

(一)申請專利範圍用語解釋：

按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第 58 條第 4 項定有明文。判斷系爭產品是否侵害專利權，首先應依申請專利範

圍為準，並得參酌說明書內容解釋請求項中之用語，惟不得將說明書中所載之限制條件讀入申請專利範圍，倘說明書並無定義，則須依通常習慣總括之意義予以解釋。又解釋請求項所使用之證據包括內部證據與外部證據，其內部證據係包括請求項之文字、說明書、圖式及申請歷史檔案資料。準此，申請專利範圍之文字僅記載專利之構成要素，為確定其實質內容，自得參酌說明書或圖式所揭示之目的、作用及效果。本件系爭專利請求項 1 之「肩部」、「蛇腹部」、「漸縮部」申請專利範圍用語應解釋如下：

1. 「肩部」部分：

由系爭專利請求項 1 「該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部向上傾斜之肩部（14）」之文字界定，已定義肩部之位置，再參酌系爭專利圖 4A 所標示肩部（14）及說明書第 6 頁第 16 至 19 行記載：「肩部係連結瓶身部上部與瓶頸部下部之部分，以從瓶身部朝向瓶頸部逐漸遠離底部周緣之方式傾斜。從側面觀察肩部時，係以瓶頸部為頂點之圓錐形或角錐形」（本院卷(一)第 52、65 頁），更進一步對肩部之描述。準此，為正確解釋請求項之文字意義，合理界定專利權範圍，系爭專利請求項 1 之「肩部」文義應解釋為：「肩部係連結瓶身部上部與瓶頸部下部之部分」。至被告等雖辯稱「肩部」應解釋為：「係連結瓶身部（12）上部與瓶頸部（13）下部之部

分，以從瓶身部朝向瓶頸部逐漸遠離底部（11）周緣之方式傾斜」，惟其解釋內容係將上開說明書中所載之限制條件不當讀入申請專利範圍，自非可採。

2. 「蛇腹部」部分：

由系爭專利請求項 1 「該瓶身部（12）具有在上下方向伸縮自如之蛇腹部（21）」之文字界定，已定義蛇腹部之位置及結構，並未限定該蛇腹部必為鋸齒狀。再參酌系爭專利圖 5A 所標示蛇腹部（21）及說明書第 7 頁第 6 至 8 行記載：「蛇腹部，與一般之蛇腹相同，從縱截面觀察時係將瓶身部彎折成鋸齒狀者，因此係形成為圍繞瓶子之瓶身部」之技術特徵（本院卷(一)第 53、66 頁），其中一般蛇腹結構型態不應限為彎折成鋸齒狀者，非彎折成鋸齒狀亦能達到伸縮效果；因此，系爭專利請求項 1 之「蛇腹部」文義應解釋為：「瓶身部（12）中具有如蛇腹之彎折部分。至被告等雖辯稱「蛇腹部」應解釋為：「將瓶身部彎折成鋸齒狀者，形成為圍繞瓶子且上下方向伸縮自如之瓶身部」，惟其解釋內容係將上開說明書中所載實施例來限縮系爭專利範圍，亦非可採。

3. 「漸縮部」部分：

由系爭專利請求項 1 「在該蛇腹部（21）與該底部（11）之間，具有愈接近底部（11）愈窄之漸縮部（24）」，已定義漸縮部之位置，再參酌系爭專利圖 2B 所標示漸縮部（24）及

說明書第 7 頁第 13 至 14 行記載：「在蛇腹部之下方形成愈接近底部截面積逐漸縮小之漸縮部亦可」之技術特徵（本院卷(一)第 53、63 頁），故而系爭專利請求項 1 之「漸縮部」文義應解釋為：「位於蛇腹部（21）與該底部（11）之間，所形成愈接近底部（11）截面積逐漸縮小之部分」。至被告等雖辯稱「漸縮部」應解釋為：「位於蛇腹部（21）與該底部（11）之間，所形成愈接近底部（11）截面積逐漸縮小之部分，且應具有一定高度」，惟其解釋內容係將上開說明書中所載之實施例認其「應具有一定高度」，而不當限縮系爭專利範圍，即非有據。

(二)專利有效性部分：

1.乙證 4 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性：

系爭專利請求項 1 與乙證 4 比對：由乙證 4 說明書及圖式觀之，其具有「可存放飲用水之伸縮寶特瓶（2），該伸縮寶特瓶可依蛇腹部（3）伸縮，而排出空氣直到內容物為止」之技術特徵，其清空內容物的方式，係取下螺紋瓶蓋（1）、以手壓縮底部（5），使得伸縮寶特瓶的蛇腹部（3）縮到最小的狀態（參甲證 18 第 2 頁之【圖式簡單說明】及乙證 4 之圖 2，本院卷(二)第 326 頁、卷(一)第 265 頁）。其中乙證 4 已揭示相當於系爭專利請求項 1 之水供應器用瓶，其瓶體

由瓶身部、肩部、瓶頸部構成，且整體係由 PET 樹脂形成（伸縮寶特瓶之「寶特」是英語「PET」的音譯）、瓶身部具有蛇腹部之技術特徵。惟乙證 4 與系爭專利請求項 1 之主要差異在於：乙證 4 不具有系爭專利請求項 1「愈接近底部（11）愈窄之漸縮部（24）」、「隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」之特徵，縱使乙證 4 之底部（5）可對應於系爭專利請求項 1 之漸縮部，惟該漸縮部並未被拉入瓶子內部，無法達到如系爭專利漸縮部進入蛇腹部之內部，進而縮小容器容積之功效，故乙證 4 尚不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。基於乙證 4 未揭示系爭專利請求項 1「隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」之技術特徵，該所屬技術領域中具有通常知識者尚無法僅依乙證 4 所揭示者即可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作，故乙證 4 亦不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2. 乙證 9 不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性：

乙證 9 所揭示之蛇腹容器，其技術領域載明係填充並排出美乃滋、洗面乳、機械潤滑脂等糊狀內容物，其中蛇腹容器，包括填充、排出內容物的噴嘴部、伸縮自如的蛇腹部，和以一個蛇腹凸起以上程度朝內側凹入而作用為活塞的底部（參乙證 15 第 1 頁之【技術領域】、【解決問題之技術手段】，本院卷(二)第 345 頁），已揭示相當於系爭專利請求項 1 之瓶

體，係由具有蛇腹部、瓶身部、瓶頸部構成。惟由乙證 9 之圖 1 觀之（本院卷(二)第 93 頁），可知其上摺邊（6）、下摺邊（7）均屬蛇腹部（2）之單元結構，上摺邊（6）無法對應系爭專利請求項 1 之「肩部」，故乙證 9 並未揭示系爭專利請求項 1「從該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部向上傾斜之肩部（14）」之技術特徵；又乙證 9 之錐狀底部係預先朝蛇腹部之內側凹入（參乙證 15 第 1 頁之【解決問題之技術手段】，本院卷(二)第 345 頁），其與系爭專利請求項 1「隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」之技術特徵，以及系爭專利係因液體上方之漸縮部逐漸被大氣壓擠壓而進入蛇腹部之內部均有不同；且乙證 9 亦未揭示該容器之材質為 PET 樹脂，故乙證 9 尚不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。基於乙證 9 之材質與用途與系爭專利請求項 1 之界定已有不同，且乙證 9 未揭示系爭專利請求項 1「從該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部向上傾斜之肩部（14）」、「隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」之技術特徵，該所屬技術領域中具有通常知識者並無法僅依乙證 9 即可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作，故乙證 9 尚不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

3. 乙證 4、9 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性：

乙證 4 未揭露有系爭專利請求項 1「隨著內部之液體排出，

該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」之特徵，且乙證 9 未揭露系爭專利請求項 1 「從該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部向上傾斜之肩部（14）」、「隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」之技術特徵，其說明理由已如前所述，故系爭專利請求項 1 非為所屬技術領域中具有通常知識者依乙證 4 、9 之組合所能輕易完成，準此，乙證 4 、9 之組合尚不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

4.系爭專利並無違反專利法第 26 條第 1 項之規定：

- (1)按說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現，專利法第 26 條第 1 項定有明文。又說明書作為技術文件，應明確且充分揭露申請專利之發明，使公眾能利用該發明，而申請人能據以主張該發明。因此，說明書形式上應敘明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明等；其內容應明確且充分揭露申請專利之發明，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解該發明的內容，並可據以實現（即可據以實現要件）。說明書之記載是否已明確且充分揭露，須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識予以審究。而說明書應明確且充分揭露，指說明書之記載必須使該所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之內容，而以其是否可據以實

現為判斷之標準。

(2)被告等雖提出市面上多數的 PET 水瓶結構，均與系爭專利請求項 1 結構相同，但都無法達到系爭專利所稱之功效；因此，習知 PET 瓶是無法達到將漸縮部拉入瓶身內之功效，且系爭專利說明書未明確揭露，藉由何種非習知且明確之材質與結構，在液體排出生大氣壓力的情況下，能產生漸縮部被拉入瓶子內部的效果，故系爭專利說明書未充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法可據以實現等語。惟查，被告等所提乙證 11、16 之習知水瓶（本院卷(二)第 107 頁、卷(三)第 23 至 57 頁），並未具有「該瓶身部具有在上下方向伸縮自如之蛇腹部，且在該蛇腹部與該底部之間，愈接近底部愈窄之漸縮部」、「隨著內部之液體排出，該漸縮部被拉入瓶子內部」技術特徵，且如系爭專利說明書所載「隨著內部液體之排出瓶子被擠壓時，瓶子不會不規則變形，而是從液體本身重量不會作用之部分、亦即從液面上方之部分逐漸變形……在瓶身部具有漸縮部之實施形態中，在初期階段，液面上方之漸縮部逐漸被大氣壓擠壓。當漸縮部被大致擠壓時，由於液面降低到達蛇腹部，因此蛇腹部亦逐漸被擠壓。此時，被擠壓之漸縮部進入蛇腹部之內部，因此能高效率縮小容積」（參系爭專利說明書第 8 頁，本院卷(一)第 54 頁），又系爭專利請求項 1 已揭露水供應器用瓶之材質與結構，並

能依據說明書前述段落之記載而實現系爭專利之發明。是以，系爭專利說明書之記載並無被告等所稱之所屬技術領域中具有通常知識者無法據以實現系爭專利之發明之情事，故其所辯尚屬無據。

(三)專利侵權部分：

1.系爭產品落入系爭專利請求項 1 之文義範圍：

(1)經解析系爭專利請求項 1 範圍，其技術內容可解析為 5 個要件，分別為：①要件編號 1A：「一種水供應器用瓶」；②要件編號 1B：「其具備底部（11）、從該底部（11）周緣連續之瓶身部（12）、從該瓶身部（12）之上端緣朝向中央部向上傾斜之肩部（14）、及配置於該中央部之筒狀瓶頸部（13）」；③要件編號 1C：「整體係由 PET 樹脂形成」；④要件編號 1D：「該瓶身部（12）具有在上下方向伸縮自如之蛇腹部（21），且在該蛇腹部（21）與該底部（11）之間，具有愈接近底部（11）愈窄之漸縮部（24）」；⑤要件編號 1E：「隨著內部之液體排出，該漸縮部（24）被拉入瓶子內部」。

(2)就系爭產品與系爭專利請求項 1 之各特徵要件之文義比對：

①要件編號 1A：由系爭產品之實物樣品及被告富士山公司官方網頁資料（本院卷(一)第 77、79 頁），可知其為一種水供應器用容器，與系爭專利請求項 1 相同，故系爭產品包含系爭專

利請求項 1 要件編號 1A 之技術特徵。

②要件編號 1B：由系爭產品之實物樣品及被告富士山公司官方網頁資料（本院卷(一)第 77、79 頁），可知系爭產品具有底部，從該底部周緣上方為瓶身部，從該瓶身部之上端緣朝向中央部向上有傾斜之肩部，中央部配置有筒狀瓶頸部，與系爭專利請求項 1 相同，故系爭產品包含系爭專利請求項 1 要件編號 1B 之技術特徵。

③要件編號 1C：由系爭產品之實物樣品及被告富士山公司官方網頁資料（本院卷(一)第 77、79 頁），可知系爭產品材質為 PET 樹脂材料，與系爭專利請求項 1 相同，故系爭產品包含系爭專利請求項 1 要件編號 1C 之技術特徵。

④要件編號 1D：由當庭實際操作將水排出及灌入系爭產品之實物樣品後，可知瓶身部具有在上下方向伸縮自如之蛇腹部，且在該蛇腹部與該底部之間，具有愈接近底部愈窄之漸縮部，此與系爭專利請求項 1 相同，故系爭產品包含系爭專利請求項 1 要件編號 1D 之技術特徵。

⑤要件編號 1E：由當庭實際操作將水排出系爭產品之實物樣品後，可知隨著內部之液體排出，該漸縮部被拉入瓶子內部，此與系爭專利請求項 1 相同，故系爭產品包含系爭專利請求項 1 要件編號 1E 之技術特徵。

(3)綜上，系爭產品與系爭專利之請求項 1 所有技術特徵之比

對結果相同，符合文義讀取，故系爭產品落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。是被告等辯稱系爭產品就 1D、1E 之要件特徵不具有伸縮自如之蛇腹部、亦無能高效率縮小容積之漸縮部等語，尚難採信。

2.系爭專利之專利權效力不及於被告富士山公司所進口販賣之系爭產品：

(1)按發明專利權之效力，不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限，專利法第 59 條第 1 項第 6 款定有明文。觀其立法意旨，採專利權國際耗盡原則，指專利權人對於其所製造或經其同意而流通於市場之商品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真正合法商品平行輸入之正當性。又專利權人以相同技術特徵之專利自行或授權他人於不同國家申請專利權，雖然在屬地主義概念下是不同的專利權，但其技術內容相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之專利權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對該專利權人發生耗盡結果。

(2)查被告等辯稱系爭產品係被告富士山公司透過第三人在日本向株式會社アクア富士天間採購進口而來，並據其提出注文書、納品書為證（本院卷(一)第 505 至 507 頁），而本院檢附上開注文書、納品書為附件，囑託函查相關事項，業據駐大

阪辦事處於 109 年 6 月 8 日以大阪字第 10910318120 號函覆略以：「本處已將注文書及納品書之相關文件函請旨述兩家日商協查，並獲該兩家日商回復如下：(一)該平成 31 年 5 月 15 日第 00000000-000 號注文書為阪神容器株式會社承接的訂單；且西元 2019 年 6 月 12 日納品書亦是阪神容器株式會社發出的文件（如附件 1）。阪神容器株式會社向位於靜岡縣的株式會社アクア富士天間交貨及販售「12L PET ボトル」。上述該商品自 2017 年 6 月起，接到株式會社アクア富士天間的定期訂單，持續進行交貨及販售（如附件 1）。(二)株式會社アクア富士天間：平成 31 年 5 月 15 日第 00000000- 000 號注文書是由株式會社アクア富士天間發出無誤（如附件 2）。(三)至阪神容器株式會社是從何購買「12L PET ボトル」產品一節，阪神容器株式會社表示，係自該公司集團所屬阪神化成工業（株）採購所製之寶特瓶（ボトル），製成商品後向日本國內販售（如附件 1）。」（本院卷(二)第 423 至 427 頁），足見系爭產品確係由被告富士山公司在日本透過第三人向株式會社アクア富士天間採購而來，而株式會社アクア富士天間係定期持續向阪神容器株式會社採購系爭產品，阪神容器株式會社所販售予株式會社アクア富士天間之系爭產品則係來自該公司集團所屬阪神化成工業株式會社採購所製之寶

特瓶。

(3)又專利權雖採屬地主義，系爭專利之專利權亦為原告所獨立享有，然系爭專利係以日本 JP0000-000000、JP0000-000000 番號之發明專利為優先權，而於我國申請專利，上開日本 JP 0000-000000 番號之發明專利，則係由原告與阪神化成工業株式會社共有專利權，有系爭專利之專利公報、發明說明書公告本及日本特許公報在卷可證（本院卷(一)第 37、45、269 頁），可知系爭專利與日本發明專利之技術內容相同，本質上是源自同一權利人；再參諸依日本專利法（特許法）第 73 條第 2 項規定：「專利權共有時，除在契約中另有特別約定外，各共有人未得其他共有人同意，仍能實施其發明專利。」（本院卷(一)第 433 頁），足見阪神化成工業株式會社得實施其發明專利，其所製造、販賣之系爭產品，自屬合法商品。而原告固以上開日本專利法（特許法）第 73 條第 2 項文義上為「未得其他共有人同意」，認其未為同意或授權，被告等自無法主張有國際耗盡原則之適用等語。惟原告與阪神化成工業株式會社既共有日本發明專利之專利權，其等間必存有經濟上或法律上關係，復未見其等另有以契約為特別約定，當認原告與阪神化成工業株式會社應有同意或授權彼此均得實施該發明專利之情形存在。又被告富士山公司所進口販賣之系爭產品既係日本發明專利權人阪神化成工業株式會社

在日本製造，並由其集團阪神容器株式會社販賣予株式會社
アクア富士天間之合法商品，揆諸前揭規定及說明，系爭專
利之專利權之效力，自不及於系爭產品，本件應有國際耗盡
原則之適用，原告不得對系爭產品主張權利。

(四)系爭產品既有國際權利耗盡原則之適用，則本件其餘爭點（
原告請求排除及防止侵害有無理由、被告富士山公司有無故
意過失、被告等應否連帶負損害賠償責任、損害賠償金額應
如何計算等），即無逐一論駁之必要，附此敘明。

六、綜上所述，系爭產品雖落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍
，惟系爭專利之專利權效力不及於被告富士山公司所進口販
賣之系爭產品，而有國際耗盡原則之適用。從而，原告依專
利法第 58 條第 1 項、第 96 條第 1 項、第 3 項、第 96 條第 2 項
、第 97 條第 1 項第 2 款、民法第 28 條、公司法第 23 條第 2 項
之規定，請求被告富士山公司應停止自行或使他人為販賣之
要約、販賣、使用或為上述目的而進口「環保壓縮瓶」之瓶
裝產品及其他任何侵害原告系爭專利之物品，並應銷毀及回
收侵害原告系爭專利之物品及從事侵害行為之原料與器具，
或為其他必要之處置，以及請求被告等應連帶給付原告 200
萬元及法定遲延利息，為無理由，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所提證據，經

本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 78 條。

中 華 民 國 109 年 12 月 1 日

智慧財產法院第三庭

法 官 林怡伸

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 日之不變期間內，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 109 年 12 月 9 日

書記官 鄭楚君

歷審裁判 0

- 本件無歷審裁判

附件圖表 1

- 108 民專訴 00099

相關法條 5

- 民事訴訟法 第 78、255 條 (106.06.14)
- 專利法 第 2、3、26、58、59、96、97 條 (106.01.18)
- 民法 第 28 條 (104.06.10)
- 公司法 第 23 條 (104.07.01)
- 智慧財產案件審理法 第 1 條 (103.06.04)

資料來源：司法院法學資料檢索系統