智慧財產法院民事判決

109 年度民專上字第 5 號

上　訴　人　　黃福源

訴訟代理人　　陳居亮律師

被上訴人　　勝億工程有限公司

兼法定代理人　林煙欽

上二人共同

訴訟代理人　　郭峻誠律師

輔　佐　人　　許月娥

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 108 年 11 月 29 日本院 106 年度民專訴字第 52 號第一審判決提起上訴，本院於 110 年 3 月 11 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

壹、上訴人主張略以：

上訴人係中華民國新型第 M425892 號「可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」專利（原證 2 ，下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自西元 2012 年 4 月 1 日起至 2021 年 12 月 6 日止。被

上訴人勝億工程有限公司（下稱勝億公司）曾因其位於台中市霧峰區工地須使用氣動鑽頭設備，而向上訴人要求報價，經上訴人報價為每入土一公尺之價格為新臺幣（下同）2,200 元，其後勝億公司並無下文。嗣上訴人於 106 年 2 月 16 日前往勝億公司施工工地蒐證，發現勝億公司在「工程名稱：豐原場新設初沉池工程- 土建部份」「監造單位：臺灣自來水股份有限公司中區工程處第一工務所」「施工廠商：○○營造公司（下稱○○公司）」之工程中，有製造並使用侵害系爭專利之 PCF 氣動螺旋鎚機具（下稱系爭產品），經上訴人比對結果，系爭產品已落入系爭專利請求項第 1 至 3 、5 至 9 項而該當文義、均等侵害，此有原證 4 系爭產品照片、原證 6 專利侵害分析比對報告等資料附卷可稽。爰依 99 年 8 月 25 日修正公布、同年 9 月 12 日施行之專利法（下稱 99 年專利法）第 106 條第 2 項、第 108 條準用第 84 條第 1 、3 項、第 85 條第 1 、3 項請求排除侵害及請求損害賠償新臺幣（下同）90 萬元本息，被上訴人林煙欽為勝億公司之法定代理人，其因執行職務而侵害上訴人之系爭專利權，依公司法第 23 條第 2 項規定，應與勝億公司負連帶賠償責任。

貳、被上訴人答辯：

一、系爭產品未落入請求項 1 之文義範圍：

上訴人僅依系爭產品之外觀照片無從清楚可知匯流室、流體

出口之相對應位置，使得系爭產品與系爭專利之文義讀取並不符合。且系爭產品之立管下段與氣動鑽頭連接處並未見有任何流體出口之孔洞或管口之技術特徵，系爭產品之流體出口係設於立管下段下端氣動鑽頭之端面，明顯與系爭專利之流體出口設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處不同，故系爭產品無法為系爭專利要件編號 1H 所文義讀取。原審審理過程中已明確指出本件爭點在於系爭產品中並沒有 1H「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」之技術特徵，基於全要件原則，系爭產品未落入請求項 1 之文義範圍。

二、上訴人不得依照業界相似產品，即認定與系爭產品相同之推論：

上訴人主張原證 4 為勝億公司所使用之系爭產品，並以之做為侵權比對之系爭產品，故就侵權判定中應以原證 4 之系爭產品為勘驗之標的，然上訴人所提列之原證 21、甲證 24、25 皆非系爭產品。再者，上訴人竟陳稱業界氣動鎚有相同皆為相同構造，進而引用而推論於系爭產品，然上訴人所述亦非上訴人所原始主張做為比對證據之原證 4 ，上訴人不得以業界相同構造，即推論與系爭產品結構相同，應不可採。

三、勝億公司所使用之系爭產品已於原審中明確審酌，已無現場勘驗之必要：

勝億公司因上訴人所提出專利侵權訴訟，就該案場無法承攬

施作，造成嚴重之損失，又系爭產品為所組合式物件，所有的零件、構成要件都是替代性、可組合之物件，尤其立管、鑽頭是為耗材，工程業界皆為視現場組裝使用，然現系爭產品已經拆解為其他案場使用，立管也已毀損，況原審已判斷沒有勘驗必要，故勝億公司已經將系爭產品拆卸另用，無法回復，故已不可能就系爭產品進行鑑定檢驗。綜上所述，上訴人於原審所提呈之專利侵害比對分析報告，有重大瑕疵，應不足採信，又系爭產品未侵害請求項 1 之專利範圍且系爭專利應不具備專利性，其專利應為無效，另原審法院已完全調查事實明確，無任何勘驗之必要，故上訴人之請求並無理由。

四、系爭專利請求項 6 於 107 年 8 月 9 日申請更正，違反專利法第 67 條第 2 至 4 項規定，且系爭專利請求項 1 至 3 、5 至 9 不具新穎性及進步性，有效性之證據及組合方式，如 109 年 3 月 24 日答辯暨爭點整理狀所載。

參、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴，上訴聲明：1.原判決廢棄。2.上廢棄部分，被上訴人勝億工程有限公司及被上訴人林煙欽應連帶給付上訴人新臺幣（下同）玖拾萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。3.被上訴人勝億工程有限公司不得自行或委託他人為製造、販賣之要約、販賣、使用

或為上述目的而進口侵害中華民國新型第 M425892 號「可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」專利權之物品之行為。4.第一、二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。5.第一項聲明上訴人願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：1.上訴人之上訴駁回。2.訴訟費用由上訴人負擔。3.如受不利判決，願供擔保請准宣告免予假執行。

肆、兩造間之主要爭點：

一、專利侵權部分：

系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 至 3 、5 至 9 之專利權範圍？

二、專利有效性部分：

1.被證 2 、5 、8 、9 、10、11、12、13、14、17、18、20 是否分別足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性？

2.被證 12、13、18 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

3.被上證 1 至 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 至 9 不具進步性？

4.被上證 1 至 4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 至 4 、7 至 9 不具進步性？

5.系爭專利請求項 6 於 107 年 8 月 9 日申請並經 108 年 1 月 1

日公告之更正是否有違反專利法第 67 條第 2 至 4 項而不予專利之情事？

三、上訴人請求被上訴人排除侵害及損害賠償是否有理由？得請求之損害賠償金額為何？

伍、得心證之理由：

一、系爭專利技術分析：

㈠系爭專利技術內容：

系爭專利之可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含：一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處。（系爭專利說明書第 5 頁第 2- 16 行。）

㈡系爭專利之功效：

1.打樁裝置對於崎嶇及岩盤地形，可以實施鑽孔工程，其藉以流體導入單元將流體導入立管下段內部，再由流體出口噴出，俾將遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒排出所鑽得之穴孔外部，該排出作用具有防止石頭粉粒卡死氣動鑽頭之優點。

2.打樁裝置藉以連結單元，可改變立管下段與怪手操作臂末端之連結角度，當連結一體的立管上段與立管下段，以連結單元之第一軸與第一軸為支點，分別可產生由下向上或由上向下之轉動及向左或向右之轉動，其施工角度調整時，不需先將操作臂下降，再藉由人力操作達成，係一增進人員安全及操作方便性增進之打樁裝置創新。

3.打樁裝置對於崎嶇地形實施非垂直及水準角度鑽孔工程時，藉由連結單元使施工角度可因應地形 360 度調整改變之特性，增進打樁裝置實施使用進步性。（系爭專利說明書第 6 頁第 16 行至第 7 頁第 9 行）

㈢系爭專利主要圖式，如附圖一所示。

㈣系爭專利申請專利範圍：

系爭專利申請專利範圍共 9 項，其中第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。上訴人主張受侵害請求項為 1 至 3 、5 至 9 ，前開請求項內容如下：

請求項 1 ：一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含：一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；一立管上段，其與動力單元下端連結；一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處。

請求項 2 ：如申請專利範圍第 1 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其中，該連結單元包含一第一軸、一第一連結件、一第二軸及一第二連結件，該第一軸與怪手之操作臂末端及第一連結件之二端樞接，該第二軸與第一連結件中段及第二連結件之二端樞接，且第一軸與第二軸相互垂直。

請求項 3 ：如申請專利範圍第 2 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其中，該連結單元之第一軸與第二軸相互垂直。

請求項 5 ：如申請專利範圍第 1 項所述可對崎嶇地形鑽孔之

打樁裝置，其中，該動力單元之框架向下設一限位板，其限位板下端設一長穿孔。

請求項 6 ：如申請專利範圍第 5 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其中，該流體導入單元之套管環外側對應限位板下端之長穿孔設一凸柱。

請求項 7 ：如申請專利範圍第 1 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其中，該流體導入單元之流體導管係與流體產生裝置連結，其流體產生裝置可提供流體導入單元所需之流體

請求項 8 ：如申請專利範圍第 7 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其中，該流體產生裝置係一空氣壓縮機，其供給流體進入流體導入單元及立管下段中。

請求項 9 ：如申請專利範圍第 7 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其中，該流體產生裝置所產生之流體係為氣體。

二、系爭產品技術內容：

㈠系爭產品為勝億公司於工地現場使用之打樁裝置，系爭產品照片及操作影片如原證 4 （原審卷一第 33-35 頁）、原證 5（原審卷一第 36 頁）、原證 6 （原審卷一第 81-84 頁），被證 26（原審卷二第 166 頁）、被證 27（原審卷二第 167-168 頁）、被證 28（原審卷二第 169 頁）等證據資料及○○機械有限公司（下稱○○公司）民事陳報狀提供之流體導入單元內部結構照片（見原審卷一第 276-280 頁，按流體導入單元

構件為被上訴人勝億公司向○○公司購買）。

㈡系爭產品之技術內容為：一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含：一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；一立管上段，其與動力單元下端連結；一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；一流體出口，其設於氣動鑽頭之下端面。

三、專利有效性證據：

㈠被上訴人提出之有效性證據如下：

1.被證 2 ：96（2007）年 4 月 11 日公告之我國第 I278559 號「岩盤鑽掘裝置」專利案。

2.被證 5 ：91（2002）年 3 月 21 日公告之我國第 481183 號「具任何角度變換之打樁機裝置」專利案。

3.被證 8 ：100 （2011）年 7 月 11 日公告之我國第 M407287 號「具震動之組合式鑽鑿工具」專利案。

4.被證 9 ：98（2009）年 9 月 1 日公告之我國第 M364090 號「震動打樁機之旋轉鋼樁機構」專利案。

5.被證 10：98（2009）年 5 月 1 日公告之我國第 M355966 號「震動打樁機之隱藏式轉盤結構」專利案。

6.被證 11：98（2009）年 1 月 21 日公告之我國第 M349416 號「震動打樁機結構改良」專利案。

7.被證 12：84（1995）年 10 月 1 日公告之我國第 259136 號「全方位複合夾具」專利案。

8.被證 13：85（1996）年 4 月 21 日公告之我國第 274812 號「具多種工作角度之機械夾具」專利案。

9.被證 14：81（1992）年 6 月 1 日公告之我國第 185162 號「氣動式震動器」專利案。

10.被證 17：86（1997）年 4 月 1 日公告之我國第 301684 號「鑽土機（鑽桿）之鑽掘控制方法」專利案。

11.被證 18：100 （2011）年 6 月 1 日公告之我國第 M404986 號「相機固定裝置」專利案。

12.被證 20：97（2008）年 12 月 16 日公開之我國第 200848598A 號「高扭力之鑿土工具」專利案。

13.被上證 1 ：82（1993）年 10 月 11 日公告之我國第 214576 號「地盤改良工法及此工法中所用之裝置」專利案。

14.被上證 2 ：100 （2011）年 4 月 21 日公開之美國第 2011/000 0000A1 號專利案。

15.被上證 3 ：100 （2011）年 2 月 9 日公開之中國大陸第 101967826A 號「振搗插筋長螺旋風冷鑽孔嵌岩成樁方法及設備」專利案。

16.被上證 4 ：100 （2011）年 8 月 17 日公開之中國大陸第 102159770A 號「用於水下打樁的系統和方法」專利案。

㈡被上訴人主張系爭專利有應撤銷事由之證據及組合方式如下

1.被證 2 、5 、8 、9 、10、11、12、13、14、17、18、20 分別足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

2.被證 12、13、18 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

3.被上證 1 至 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 至 9 不具進步性。

4.被上證 1 至 4 之組合足以證明系爭專利請求項 1 至 4 、7 至 9 不具進步性。

四、系爭專利請求項 6 於 107 年 8 月 9 日申請更正並無違反專利法第 67 條第 2 至 4 項而不予專利之情事：

㈠兩造關於系爭專利請求項 6 於 107 年 8 月 9 日申請更正是否無違反專利法第 67 條第 2 至 4 項規定，有所爭執，為利後續侵權之比對分析，應先予論究。

㈡按專利法第 67 條規定：「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明（第 1 項）。更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍（第 2 項）。依第二十五條第三項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍（第 3 項）。更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍（第 4 項）」。

㈢經查，系爭專利核准公告後，曾於 107 年 4 月 21 日公告更正，嗣系爭專利於 107 年 8 月 9 日再於 N01 、N02 舉發案中申請更正，並經經濟部智慧財產局於 108 年 1 月 1 日公告准予更正在案（被上證 5 ，見本院卷第 197-207 頁），其中請求項 6 之更正內容，係將 107 年 4 月 21 日公告之「如申請專利範圍第 1 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」，更正為「如申請專利範圍第 5 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」，並主張此更正係「誤記之訂正」，查原請求項 6 記載之附屬技術特徵為「其中，該流體導入單元之套管環外側對應限

位板下端之長穿孔設一凸柱」，惟被依附之請求項 1 並無對應之「限位板」元件，而請求項 5 記載「其中，該動力單元之框架向下設一限位板」，可知請求項 6 應為依附於請求項 5 ，方為合理，因此，上訴人申請更正請求項 6 之依附關係，確屬「誤記之訂正」，並無超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且不會減損 107 年 4 月 21 日請求項 6 之發明目的，當無實質變更 107 年 4 月 21 日公告請求項 6 之申請專利範圍。

㈣被上訴人 109 年 3 月 24 日答辯及爭點整理狀及 110 年 2 月 26 日綜合辯論狀雖主張，更正後之請求項 6 已改變所欲解決之問題云云，然並未具體指出更正前後請求項 6 所欲解決之問題有何不同，及何以詳細界定限位板之位置會改變請求項 6 所欲解決之問題，且系爭專利請求項 6 更正前依附於請求項 1 ，更正後改為依附請求項 5 ，並未刪除請求項 6 原有之記載內容，整體而言，係進一步增加請求項 5 之附屬技術特徵，使界定之權利範圍更為限縮，自未減損 107 年 4 月 21 日請求項 6 之發明目的，亦無實質變更 107 年 4 月 21 日公告請求項 6 之申請專利範圍，被上訴人之主張自不足採。

五、系爭產品是否落入請求項 1 之專利權範圍？

㈠系爭產品與請求項 1 之侵權比對分析說明：

1.解析系爭專利請求項 1 ，其技術內容可解析為 8 個要件（

element ）如下，1A：「一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含：」1B：「一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；」1C：「一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；」1D：「一立管上段，其與動力單元下端連結；」1E：「一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；」1F：「一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；」1G：「一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；」1H：「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」。

2.系爭產品與系爭專利請求項 1 之文義比對：

⑴1a：依據系爭產品之照片可知，系爭產品為一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由作為流體產生裝置的空壓設備提供所需流體，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為請求項 1 要件編號 1A「一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作

臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含」之文義所讀取。

⑵1b：依據系爭產品之照片可知，系爭產品具有一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為請求項 1 要件編號 1B「一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接」之文義所讀取。

⑶1c：依據系爭產品之照片可知，系爭產品具有一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為請求項 1 要件編號 1C「一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉」之文義所讀取。

⑷1d：依據系爭產品之照片可知，系爭產品具有一立管上段，其與動力單元下端連結，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為請求項 1 要件編號 1D「一立管上段，其與動力單元下端連結」之文義所讀取。

⑸1e：依據系爭產品之照片可知，系爭產品具有一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結

套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為請求項 1 要件編號 1E「一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通」之文義所讀取。

⑹1f：依據系爭產品之照片可知，系爭產品具有一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為請求項 1 要件編號 1F「一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體」之文義所讀取。

⑺1g：依據系爭產品之照片可知，系爭產品具有一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為請求項 1 要件編號 1G「一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結」之文義所讀取。

⑻1h：依據系爭產品之照片及被證 28 系爭產品之作動影片可知，系爭產品之流體導入單元的流體導管將流體導入

立管下段，而立管下段連結氣動鑽頭，立管下段之流體係由氣動鑽頭之端面排出，至於立管下段下端與氣動鑽頭連結處，未見有流體出口，氣動鑽頭作動過程中，氣體係由氣動鑽頭下端面排出，並無氣體由立管下段下端與氣動鑽頭連結處排出，與系爭產品與請求項 1 所界定之 1H：「一流體出口（17），其設於立管下段下端（15）與氣動鑽頭（16）連結處」之技術特徵並不相同，故系爭產品未為請求項 1 要件編號 1H 之文義所讀取。

3.綜上，系爭產品欠缺請求項 1 要件編號 1H 之技術特徵，故未落入請求項 1 之文義範圍。

㈡系爭產品與請求項 1 要件編號 1H 之均等比對：

系爭產品未落入請求項 1 之文義範圍，已如前述，接續判斷系爭產品是否落入請求項 1 之均等範圍。

1.就方式而言，系爭專利之立管下段下端與氣動鑽頭連結處設有流體出口 17，對照系爭產品，僅在氣動鑽頭之下端面設有流體出口，因此，系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 為不同的方式（way ）。

2.就功能而言，系爭專利具有防止遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒靠近立管下段下端與氣動鑽頭連結處，以及將遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒排出所鑽得之穴孔外部之二種功能，而

系爭產品則無法阻止石頭粉粒靠近立管下段下端與氣動鑽頭連結處，僅具有可將遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒排出所鑽得之穴孔外部的單一功能。因此，系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 為不同的功能（function）。

3.就結果而言，系爭專利可防止石頭粉粒靠近並侵入立管下段下端與氣動鑽頭連結處，因此具有防止氣動鑽頭活動部卡死的結果，而系爭產品則不具有防止氣動鑽頭卡死的結果。因此，系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 為不同的結果（result）。

4.綜上所述，就系爭專利請求項 1 要件編號 1H 而言，系爭產品與系爭專利之技術手段、可達成之功能及產生之結果均不相同，故系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 不適用均等論。

㈢上訴人主張不足採信：

1.上訴人雖聲請被上訴人提出系爭產品供法院勘驗，以查明系爭產品之氣動鑽頭與連結其上方直立鑽頭管元件的「連結處」，是否因為機構內包含有空隙而有相當氣體由該「連結處」噴出。惟查，勝億公司陳稱系爭產品為組合式物件，所有的零件、構成要件都是替代性、可組合之物件，尤其立管、鑽頭為耗材，工程業界皆為視現場組裝使用，

原審判決認為無勘驗之必要，被上訴人已將系爭產品拆解為其他案場使用，立管及鑽頭均已毀損而不存在，故無法提出法院等語（見本院卷一第 472 頁（見本院卷二第 6-7 頁）。上訴人雖主張被上訴人未表明具體理由而故意不提出系爭產品云云，惟並未舉證以實其說，本院審酌上訴人主張之侵權時間為 106 年 2 月，該工程目前早已結束，為兩造所不爭執，被上訴人稱系爭產品之構件為組合式之物件，均在工程現場組裝使用，被上訴人已將系爭產品拆解，且立管、鑽頭為耗材，現已毀損而不存在等情，並未違反常情及一般經驗法則，尚難認為被上訴人有故意隱匿不提出證物之情形，上訴人為原告，仍應就其主張有利於己之事實，負舉證之責任。在目前已無證據實物可供勘驗之情形下，本院僅能就兩造所提出之系爭產品照片及操作影片即原證 4 （原審卷一第 33-35 頁）、原證 5 （原審卷一第 36 頁）、原證 6 （原審卷一第 81-84 頁），被證 26（原審卷二第 166 頁）、被證 27（原審卷二第 167 -168 頁）、被證 28（原審卷二第 169 頁）等證據資料予以判斷。

2.上訴人於 109 年 7 月 15 日準備程序又主張，目前業界的各類型氣動鑽頭都有相同的軸向凸肋及軸栓槽配合結構，在氣動鑽頭作動時，跟著活塞上下運動，在立管下端與氣動鑽頭連結處「一定」會有氣體從連結處排出云云。惟查：

⑴上開主張已為被上訴人所否認，上訴人應就此負舉證之責任。依據兩造提出系爭產品照片及操作影片所示，系爭產品在立管下端與氣動鑽頭連結處並無可見之流體出口，且由被證 28 之系爭產品作動影片所示，系爭產品作動時僅於氣動鑽頭之下端面有流體排出，立管下端與氣動鑽頭連結處並無氣體排出。⑵上訴人提出其他氣動鑽頭產品即原證 21、甲證 24、甲證 25-1、25-2、25-3 之照片及 109 年 7 月 15 日庭呈簡報，均非本件系爭產品，不能用來證明系爭產品侵害系爭專利權，且僅憑該有限之數項產品技術內容，仍無從證明上訴人所稱業界的各類型氣動鑽頭產品之立管下端與氣動鑽頭連結處「一定」會有氣體從連結處排出之主張。⑶再者，依系爭專利說明書之記載，系爭專利係藉流體導入單元將流體導入立管下段內部，再由流體出口噴出，俾將遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒排出所鑽得之穴孔外部，該排出作用具有防止石頭粉粒卡死氣動鑽頭之優點（見說明書第 6 頁、第 9 頁），故並非在立管下端與氣動鑽頭連結處有氣體排出即可，而是排出的氣體量須足以達到防止遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒卡死氣動鑽頭，以及將遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒排出所鑽得之穴孔外部之二種功能，始符合系爭專利請求項 1 之文義讀取，故縱使系爭產品之氣動鑽頭係使用軸向凸肋及軸栓槽之配合結構，若

氣動鑽頭作動時，跟著活塞上下運動，在立管下端與氣動鑽頭連結處僅有少許氣體逸漏而出，也無從認定可達到系爭專利「藉以流體導入單元將流體導入立管下段內部，再由流體出口噴出，俾將遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒排出所鑽得之穴孔外部，有防止石頭粉粒卡死氣動鑽頭」之功效，況且，也無法排除系爭產品在往復移動的元件間設有防止流體洩漏之密封元件，以阻止流體自間隙排出之可能，是上訴人之主張，均不可採。

六、系爭產品是否落入請求項 2 、3 、5 至 9 之專利權範圍？

請求項 2 、3 、5 至 9 為直接或間接於請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 所有之技術特徵，並附加附屬之技術特徵，系爭產品既未落入請求項 1 之權利範圍，則系爭產品自未落入請求項 2 、3 、5 至 9 的權利範圍。

七、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 至 3 、5 至 9 之專利權範圍，並未侵害上訴人系爭專利權，上訴人依 99 年專利法第 106 條第 2 項、第 108 條準用第 84 條第 1 、3 項、第 85 條第 1 、3 項請求排除侵害及請求勝億公司及林煙欽應連帶給付 90 萬元本息，為無理由，原審判決駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，並無違誤，上訴人提起上訴，求予廢棄，並請求被上訴人排除侵害及負連帶損害賠償責任，為無理由，應予駁回。

八、系爭產品並未侵害系爭專利權，故兩造間關於系爭專利是否具有應撤銷之事由，已無審究之必要，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後，認為均於判決之結果，不生影響，爰勿庸逐一論列，附此敘明。

九、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　　110　　年　　4　　月　　15　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　林欣蓉

法　官　彭洪英

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　　110　　年　　4　　月　　23　　日

書記官　郭宇修