

# 智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(111 年 6 月號)

## 目 錄

### 壹、判決摘錄

- 案例 1：系爭專利產品侵權及逾時提出證據之爭議(109 年度民專訴字第 96 號, 裁判日：110.11.09)..... 1
- 案例 2：解釋申請專利範圍與進步性之爭議(110 年度民專上字第 26 號, 裁判日：110.05.05)..... 7

### 貳、判決全文

# 案例 1：系爭專利產品侵權及逾時提出證據之爭議(109 年度民專訴字第 96 號, 裁判日：110.11.09)

## 一、案情簡介

- (一)原告主張：訴外人世○公司明知原告授權訴外人順○○公司所製造販售之「全自動浸甩塗覆機」，為原告的發明專利(下稱系爭專利, 附圖 1)，仍與被告訂定承攬與買賣契約，委由被告依據「全自動浸甩塗覆機」，直接仿製一套自動浸漆離心設備(即浸漆處理設備《900 型》，下稱系爭產品, 附圖 2)，且安裝完成並投產。經原告將系爭產品與系爭專利相比較，系爭產品落入系爭專利請求項 1、21、26 的專利範圍，爰依法提起本件訴訟。
- (二)被告抗辯：系爭產品並未落入請求項 1 之均等範圍，系爭產品並未落入請求項 21 之文義範圍及均等範圍，系爭產品並未落入請求項 26 之均等範圍。且被告事前並不知悉系爭專利權存在，復未意圖仿製原告之「全自動浸甩塗覆機」，是被告等並無侵害系爭專利之主觀上故意或過失，爰請駁回原告之訴。

## 二、重要爭點

系爭產品是否落入系爭專利請求項 1、21、26？

## 三、法院見解

### (一)系爭產品未落入請求項 1

1. 系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義及均等範圍：

(1)系爭產品未為系爭專利請求項 1 之文義所讀取：

- ①經解析系爭專利請求項 1 範圍，其技術特徵可解析為 6 個要件，分別為：1A、1B、1C、1D、1E、1F。又比對系爭產品與系爭專利請求項 1 之各要件文義：系爭產品分別為請求項 1 要件編號 1A、1B、1D、1E 之文義所讀取。
- ②惟比對系爭產品與系爭專利請求項 1 要件編號 1F：因系爭產品，由料桶輸送設備將料桶提起並經由傾倒設備將料桶翻轉，以將料桶內之金屬零件置於乾燥設備之輸送帶，即可完成各類金屬零件之全自動浸甩塗覆者，此與請求項 1「再由料桶輸送設備將料桶提起並經由傾倒設備將料桶之底壁開啟，以將料桶內之金屬零件置於乾燥設備之輸送帶，即可完成各類金屬零件之全自動浸甩塗覆者。」的技術特徵並不相同。因此，系爭產品未為要件編號 1F 所文義讀取。

(2)系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍：

- ①經查：本件系爭產品與系爭專利請求項 1，二者具有相同之功能且產生的結

果亦完全相同。

②惟就技術手段而言：系爭專利請求項 1 傾倒設備所實施的技術手段係將料桶之底壁開啟，以傾倒金屬零件，而系爭產品傾倒設備所實施的技術手段係將料桶翻轉以傾倒金屬零件…此二技術不僅隱含著料桶結構的差異，更意味著傾倒技術的差異性，實屬不相同之技術手段。

③另原告雖主張：系爭專利請求項 1 與系爭產品將料桶傾倒的方式雖不同，但兩者皆為一種傾倒設備…兩者的技術實質構成均等，故系爭產品已對請求項 1 構成均等侵權云云。

④惟查，原告前述「將料桶傾倒的方式不同」的論點，顯已自承兩者間具有技術手段的差異，又「一種傾倒設備」僅係單純的上位概念，請求項 1 用以執行此一概念的技術手段為「將料桶底壁開啟」；系爭產品用以執行此一概念的技術手段則為「將料桶翻轉」，兩者技術手段顯然不同，原告僅以上位概念「一種傾倒設備」相同，即稱實施的技術手段相同，實無足採。

2. 綜上所述，因系爭專利請求項 1 與系爭產品兩者所採取之技術手段並不相同，故系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍，自未落入系爭專利請求項 1 的權利範圍。

## (二)系爭產品落入系爭專利請求項 21 之權利範圍

1. 系爭產品未為要件編號 21C 所文義讀取：

(1)系爭專利請求項 21 其技術特徵可解析為 3 個要件，分別為：21A、21B、21C。

(2)就系爭專利請求項 21 與系爭產品之文義比對，系爭產品為系爭專利請求項 21 要件編號 21A、21B 之文義所讀取。

(3)惟經解析系爭產品…充氣氣壓元件的未作用狀態，並不等同於請求項 21 充氣元件的扁平狀，因此，系爭產品未為要件編號 21C 所文義讀取。

(4)綜上所述，系爭產品技術內容未為請求項 21 要件編號 21C 所文義讀取，因此，系爭產品未落入請求項 21 之文義範圍。

2. 系爭產品與要件編號 21C 符合均等論：

(1)經均等比對分析：系爭產品與要件編號 21C 相較，係以實質相同之技術手段，達成相同之功能，並得到相同之結果，故系爭產品與要件編號 21C 符合均等論。

(2)另查，關於「充氣元件」的技術特徵一事，請求項 21 僅記載「充氣元件係呈扁平狀」…並未具體限定充氣元件的構造或型態。則被告等主張：充氣元件應指型態大小變化之軟質氣囊狀的物件云云…皆已不當限縮請求項 21 的權利範圍，此等主張難認可採。

(3)復查，請求項 21 並無「動力元件」(或「伸縮動力元件」)之技術特徵，被告

等以此與「充氣元件」相提並論，並進而限定請求項 21「充氣元件」之權利範圍，自難認有據。

(4)另被告等更稱系爭專利之旋轉離心元件為提供旋轉料桶產生離心作用的物件，不具備抓取料桶的技術手段…被告等前開主張，係以較詳細的下位技術來否認與請求項 21 以較上位方式記載技術特徵具有實質相同，並非可採。

(5)再者，請求項 21 確係界定了「充氣元件係呈扁平狀」、「充氣元件被充氣變大」、「充氣元件可洩氣」之技術特徵，但並未具體界定型態…被告等所謂「從圖式來看，也確實符合充氣而使外皮膨脹撐大」的主張，也明顯違反請求項禁止讀入原則，自不可採。

3. 綜上所述，系爭產品技術內容未為請求項 21 要件編號 21C 所文義讀取，然符合均等論，故系爭產品落入請求項 21 的權利範圍。

### (三)系爭產品未落入系爭專利請求項 26 之文義及均等範圍

1. 系爭產品未落入系爭專利請求項 26 之文義所讀取：

(1)系爭專利請求項 26 之技術特徵可解析為 8 個要件，分別為：1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H。又比對系爭產品與之系爭專利請求項 26 各要件文義：系爭產品分別為系爭專利請求項 26 要件編號之 1A、1B、1C、1D、1E、1H。文義所讀取。

(2)經解析系爭產品…與系爭專利請求項 26「位於前述扣合件之桿部對應位置下方設壓縮彈性元件，前述壓縮彈性元件之兩端係分別套置於前述扣合件之桿部之彈性元件座與位於旋轉座之彈性元件座」的技術特徵並不相同。因此，系爭產品未為要件編號 26F 所文義讀取。

(3)另解析系爭產品…與系爭專利請求項 26「位於前述桿部之彈性元件座，並以一軸穿設後設置於前述桿部之長槽孔」的技術特徵並不相同。因此，系爭產品未為要件編號 26G 所文義讀取。

(4)綜上所述，系爭產品技術內容未為請求項 26 要件編號 26F、26G 所文義讀取，因此，系爭產品未落入請求項 26 之文義範圍。

2. 系爭產品未落入系爭專利請求項 26 之均等範圍：

(1)就系爭專利要件編號 26F 為均等比對分析：

①經查：本件系爭產品與系爭專利請求項 26，二者具有相同之功能且產生的結果亦完全相同。

②又就技術手段而言：系爭專利請求項 26 扣合件桿部與壓縮彈性元件呈上下對應設置關係，使壓縮彈性元件介於扣合件桿部與旋轉座間…而系爭產品…二者作動方式亦有不同，實屬不相同之技術手段。

(2)再者，系爭產品並無請求項 26 要件編號 26G「位於前述桿部之彈性元件座，

並以一軸穿設後設置於前述桿部之長槽孔」之技術特徵，因此，並不符合全要件原則，故系爭產品請求項 26 要件編號 26G 不符合均等論。

(3)承上，系爭產品與請求項 26 要件編號 26F 相較，係以不同之技術手段，達成相同之功能，並得到相同之結果，故系爭產品與請求項 26 要件編號 26F，不符合均等論。另亦與請求項 26 要件編號 26G 不符合均等論。故系爭產品未落入請求項 26 的權利範圍。

3. 綜上所述，本件原告主張系爭產品對請求項 1、26 構成均等侵權及對請求項 21 構成文義侵權云云，均無理由；然系爭產品對請求項 21 構成均等侵權，故系爭產品落入系爭專利請求項 21 而侵害系爭專利權。

#### (四)逾時提出之爭點攻擊防禦方法不予審酌

1. 按被告等遲至民事答辯九狀始提出「乙證 5」、「乙證 5 及乙證 3B 之組合」均可證明系爭專利請求項 21 不具進步性之爭點，顯已逾時提出。
2. 經查，本件係本院因應疫情期間以發函方式先偕同兩造整理爭點，再由兩造就所整理之爭點以簡報當庭詳細攻防，此有本院函稿、民事陳報狀…在卷可參…上開兩爭點顯然係逾時提出之攻擊防禦方法，本院自不予審酌。
3. 被告等雖主張縱至民事二審多有為免顯失公平而准許提出新的攻擊防禦方法，故前開爭點自應採納云云，然原告業已反對增列前開爭點在卷，又對於整體司法資源之利用、珍惜標準，或有不同觀點，其他民事事件採取標準為何，與本件無關。
4. 況且，何謂「顯失公平」？僅立足某一方的觀點即為公平？對於勉力進行案件審理攻防之對造，如何坦然稱之公平？本件被告等自始委任專業律師及專利師為代理人、複代理人，本件審理過程更偕同兩造整理技術層面爭點後，再由兩造充分攻防，難認被告等逾時提出前開兩爭點具有正當理由，或為所謂「顯失公平」即應接納，故被告主張，自難憑採。

#### 四、總結

按專利侵權之判斷，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。

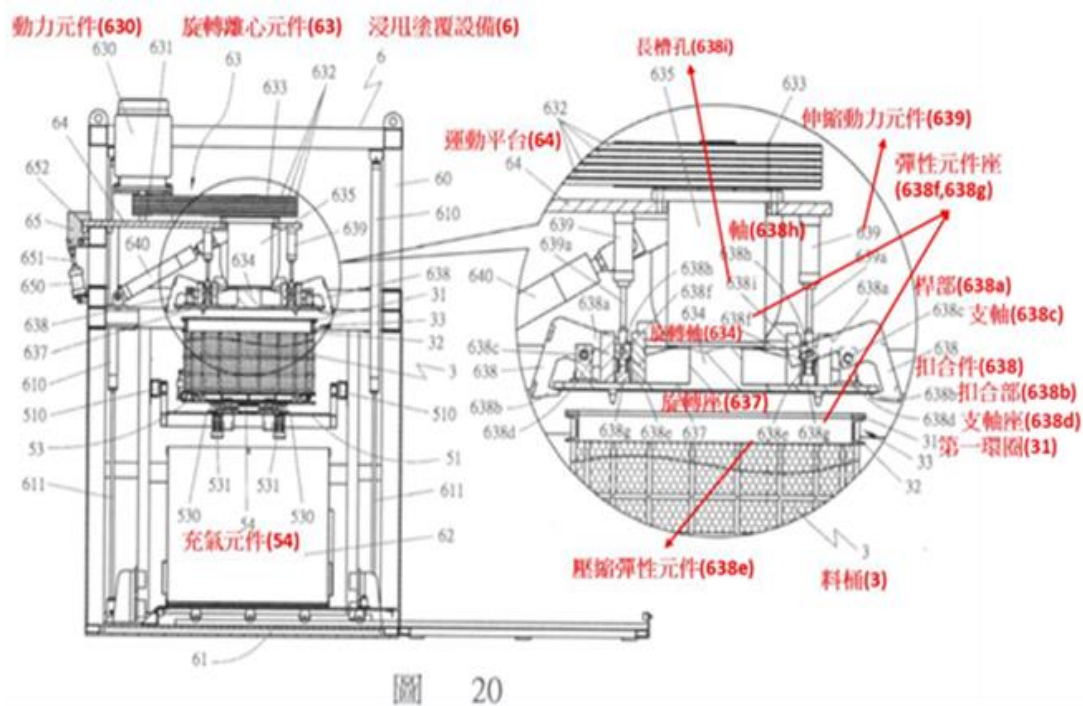
本件系爭產品是否落入原告之系爭專利請求項 1、21、26 之文義及均等範圍而構成侵權？經法院審認比對系爭產品與系爭專利請求項 1、21、26 之各要件文義，認為：系爭產品雖未落入系爭專利請求項 1、26 之文義及均等範圍，

亦未落入請求項 21 之文義範圍。惟經均等比對分析系爭專利請求項 21：因系爭產品與要件編號 21C 相較，係以實質相同之技術手段，達成相同之功能，並得到相同之結果，故系爭產品與要件編號 21C 符合均等論。

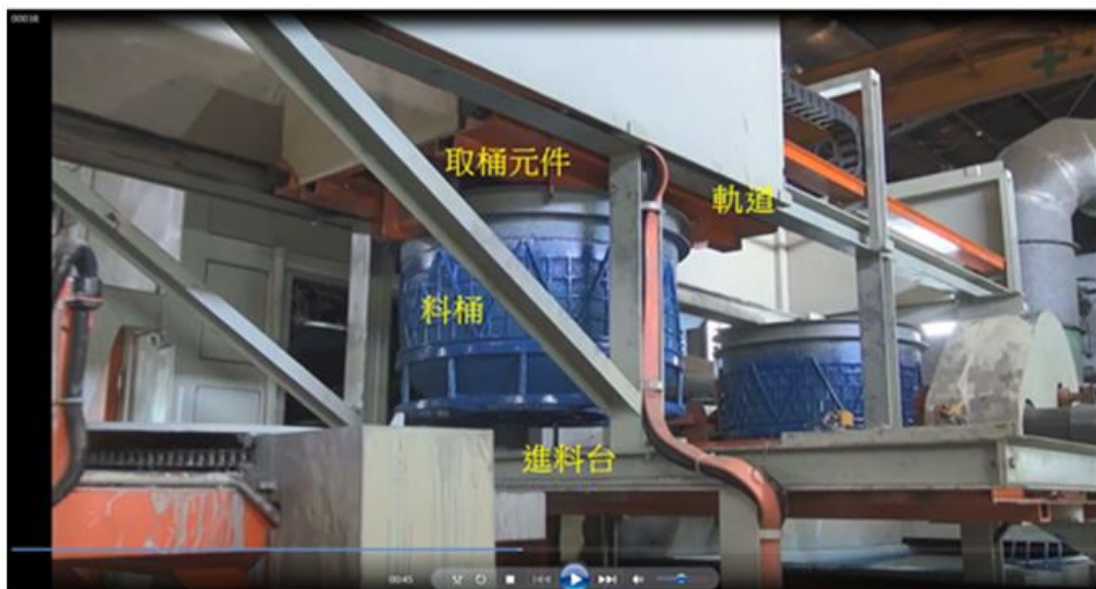
另法院亦認被告等主張：「系爭專利之旋轉離心元件為提供旋轉料桶產生離心作用的物件，不具備抓取料桶的技術手段」，係以較詳細的下位技術來否認與請求項 21 以較上位方式記載技術特徵具有實質相同，並非可採。且判認請求項 21 確係界定了「充氣元件係呈扁平狀」、「充氣元件被充氣變大」、「充氣元件可洩氣」之技術特徵，但並未具體界定型態；從而被告等所謂「從圖式來看，也確實符合充氣而使外皮膨脹撐大」之主張，也明顯違反請求項禁止讀入原則，自不可採。

至於，被告等遲至民事答辯九狀始提出系爭專利請求項 21 不具進步性之爭點證明一節，法院則認為：因原告已反對增列爭點在前，且對於勉力進行案件審理攻防之對造，難謂公平。故認被告等逾時提出爭點不具有正當理由，爰判認被告主張不可採。

附圖：



附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：系爭產品主要圖式

案例 2：解釋申請專利範圍與進步性之爭議(110 年度民專上字第 26 號，  
裁判日：110.05.05)

一、案情簡介

- (一)上訴人主張：起訴聲明：「充氣機之壓力顯示裝置」(系爭專利,附圖 1) 新型專利之專利權人已專屬授權予上訴人使用。詎被上訴人之系爭產品已落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍。且被告等均屬營利商業活動者，對於製造、販賣之系爭產品可能侵害系爭專利負有注意查證之義務，並有注意能力，渠等在製造、販賣系爭產品之行為前，具應注意而不注意，即怠於注意而構成侵害系爭專利之過失。爰依法請求被告負損害賠償責任及請求排除侵害。惟案經原審為原告(上訴人)敗訴之判決，原告(上訴人)不服提起本件上訴。
- (二)被上訴人抗辯：系爭專利申請範圍之用語經審酌說明書及圖式內容可知，系爭專利請求項 1 之「該壓力顯示裝置外部設有一標尺」之「標尺」，應解釋為「用來標示刻度的結構」，且屬於「壓力顯示裝置」一部分，並非獨立於「壓力顯示裝置」之技術特徵與元件…再者，依被上訴人提出如附表所示被證 3、5、6、7、10、11、12、13、14，均足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性及進步性，且被證 14(附圖 2) 與被證 6、7、10、11、12、13 任一先前技術之組合…亦均足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，爰請駁回上訴人之訴。

二、重要爭點

- (一)系爭專利請求項 1 之「該壓力顯示裝置外部設有一『標尺』」之解釋？
- (二)被證 14 與被證 6、7、10、11、12、13 任一先前技術之組合，是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

三、法院見解

- (一)系爭專利請求項 1 要件編號 1H「該壓力顯示裝置外部設有一標尺」應解釋為「該壓力顯示裝置外部設有一具有刻度標示以顯示壓力值的尺，且應排除巴登管式之壓力錶」
1. 經查，系爭專利請求項 1 標的為「一種充氣機之壓力顯示裝置」，有關「壓力顯示裝置」、「標尺」等詞，於請求項內僅記載「壓力顯示裝置係設於一充氣機」、「壓力顯示裝置外部設有一標尺」，並無揭示其他細部技術特徵。
  2. 承上，系爭專利請求項 1 之整體上下文內容可知，該壓力顯示裝置係用以顯示壓力參數，且該標尺具有刻度標示以讀取壓力值，則請求項 1 要件編號 1H 之



「壓力顯示裝置外部設有一標尺」，自應解釋為「壓力顯示裝置外部設有一具有刻度標示以顯示壓力值的尺」。

3. 復查，系爭專利說明書…記載：「習知機械式壓力錶，大多應用巴登管原理製成，該巴登管式之機械式壓力錶主要是利用巴登管可受壓力而膨脹形變，進而連動於指針轉動…此為習知巴登管式之機械式壓力錶共同弊端所在」…可知，習知巴登管式壓力錶即為系爭專利所欲解決問題。
  4. 承上，因此參酌系爭專利說明書有關該創作所欲解決問題、技術手段及對照先前技術功效可知，請求項 1 要件編號 1H 之「標尺」，已排除習知巴登管式壓力錶，故應解釋為「壓力顯示裝置外部設有一具有刻度標示以顯示壓力值的尺，且應排除巴登管式之壓力錶」。
  5. 又上訴人雖主張…系爭專利請求項 1 要件編號 1H 應進一步解釋為「與壓力顯示裝置不做結構上之連接，但於配裝位置相對應關係處設有一具有刻度標示以顯示壓力讀數的尺，但應排除巴登管式之壓力錶」等等。然查：
    - (1) 系爭專利…說明書…記載…可知系爭專利係藉由氣室、第一輸氣管、壓力顯示裝置及標尺相互連接方式，將充氣氣流引入，以達成「顯示氣壓數值」之功能，如壓力顯示裝置與標尺兩者未相互連接，即無法由標尺達成觀測、指示等功能，故上訴人所稱壓力顯示裝置與標尺不做結構上連接之解釋，顯非合理。
    - (2) 又依系爭專利說明書…記載「…壓力顯示裝置 1 之標尺 18…」…可進一步佐證「壓力顯示裝置 1」與「標尺 18」非為獨立構件而為結構連接…方屬合理。因此，有關標尺與壓力顯示裝置之連動關係，仍應依系爭專利請求項 1 已明確記載「該壓力顯示裝置外部設有一標尺」乙詞進行解釋，而非增加系爭專利說明書、申請專利範圍所未記載之事項，故上訴人之主張並不足採。
- (二) 被證 14 與被證 6、7、10、11、12、13 任一先前技術之組合，足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性
1. 經查，被證 14 之氣壓計組件 24 表面具有刻度的指示量件 26，該氣壓計組件 24 為直線標尺型態，已完全排除巴登管式壓力錶型態，因此，被證 14 氣壓計組件已揭示系爭專利請求項 1「該壓力顯示裝置外部設有一標尺」經限定解釋後之技術內容。
  2. 承上，被證 14 已揭示系爭專利請求項 1「壓力顯示裝置」、「氣室」及「第二輸氣管」等構件，惟被證 14 銜接孔 11 係讓充氣物的閥嘴伸入，並未揭露系爭專利請求項 1「第二輸氣管係可用以延伸供予充氣於被充氣物使用」之技術特徵。
  3. 惟被證 14 所未揭露之上開技術特徵，已分別為被證 6、7、10、11、12、13 所揭露，且被證 14 揭示「一種攜帶式電動打氣筒」，其係帶動打氣泵浦 56 使

氣體進入加壓空間 561，以達成對氣體進行吸入、壓縮及加壓排出，而可供予充氣及顯示壓力者，被證 14 之電動打氣筒，與被證 6、7、10、11、12、13 之空氣壓縮機及充氣泵間，屬相同技術領域。

4. 複查，被證 14 之氣壓計組件 24，亦具有顯示加壓氣體壓力值之作用及功能，與上開證據之功能及作用上具有共通性，該創作所屬技術領域中具有通常知識者，顯有動機可結合前述證據組合之技術內容。
5. 再者，被證 14 藉由氣壓計組件 24 及指示量件 26 之直線標尺型態以顯示壓力值，對照系爭專利說明書…記載，系爭專利壓力顯示裝置與被證 14 氣壓計組件，同樣具有結構簡單且準確測量壓力值之效果，系爭專利對於被證 14 並不具有有利或無法預期之功效。
6. 如上述，該創作所屬技術領域中具有通常知識者，依被證 14 與被證 6、7、10、11、12、13 任一先前技術之組合，顯能輕易完成系爭專利請求項 1 之發明，故不具進步性。
7. 另上訴人雖主張被證 14 與其餘引證結構不同，致其所欲解決問題亦不相同等等。惟查，被證 14 為攜帶式電動打氣筒…與被證 6、7、10、11、12、13 皆採用電動打氣，屬於相同技術領域…上訴人雖亦主張系爭專利獨立元件之「標尺」得隨時更換，為先前技術所未揭示等等。惟觀諸系爭專利說明書並未記載該等實施例及功效之說明，且系爭專利請求項 1 亦未限定該標尺具有可隨時更換之技術特徵。
8. 承上，又縱使依上訴人主張，該標尺得隨時更換，然一般機械結構早已大量採用可更換零組件之實施方式，而零件是否採可維修更換之零件設計、或是採模組化設計，當係所屬技術領域中具有通常知識者，可依零組件配置及更換需求之簡單設計變更。故上訴人前揭主張仍不足為系爭專利具有有利或進步之功效，即非可採。
9. 綜上述，被證 14 與被證 6、7、10、11、12、13 任一先前技術之組合，均足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性…縱使系爭產品落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍，上訴人仍不得對被上訴人主張專利權受到侵害而請求損害賠償，故本件其餘爭點無審究之必要。

#### 四、總結

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。因說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，如有未臻明確之處，自有審酌說明書及圖式解釋申請專利範圍之必要。一般而言，為正確解釋申請專利範圍，尚得參酌內部證據

與外部證據，並以內部證據為優先。

本件上訴人雖主張：系爭專利請求項 1 之「該壓力顯示裝置外部設有一標尺」之「標尺」，應解釋為「用來標示刻度的結構」，且屬於「壓力顯示裝置」一部分，並非獨立於「壓力顯示裝置」之技術特徵與元件。

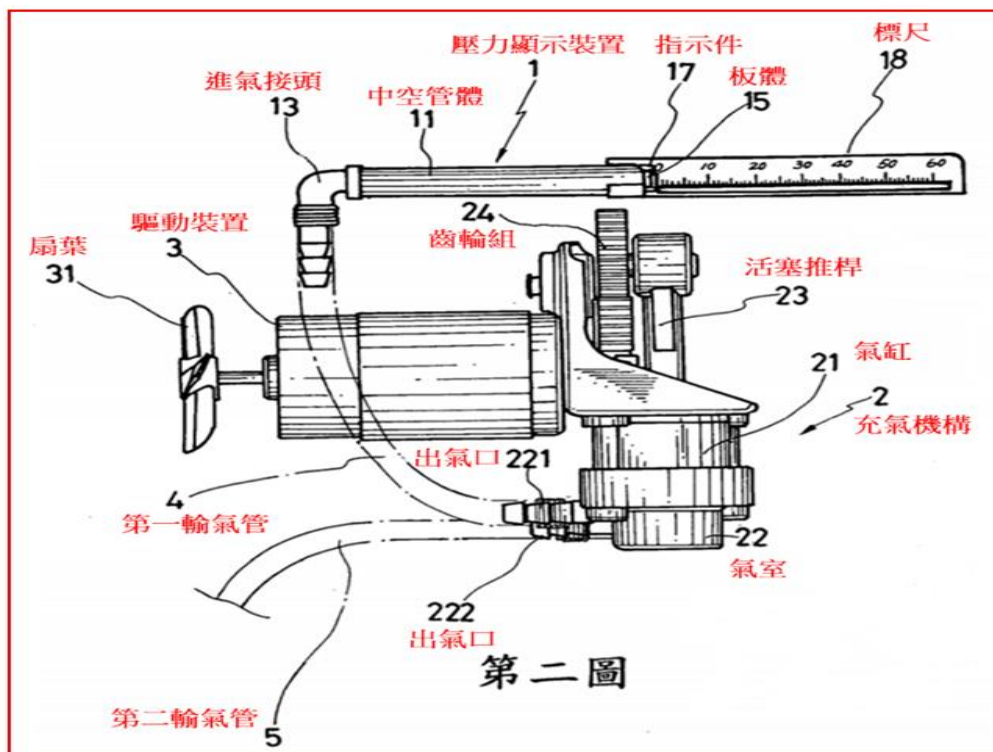
如上，法院審查後認為：參酌系爭專利說明書有關該創作所欲解決問題、技術手段及對照先前技術功效可知，請求項 1 要件編號 1H 之「標尺」，已排除習知巴登管式壓力錶，故應解釋為「壓力顯示裝置外部設有一具有刻度標示以顯示壓力值的尺，且應排除巴登管式之壓力錶」。且有關標尺與壓力顯示裝置之連動關係，仍應依系爭專利請求項 1 已明確記載「該壓力顯示裝置外部設有一標尺」乙詞進行解釋，而非增加系爭專利說明書、申請專利範圍所未記載之事項，故認上訴人主張不足採。

另本件被證 14 與被證 6、7、10、11、12、13 任一先前技術之組合，是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？法院審認後認為：被證 14 之電動打氣筒，與被證 6、7、10、11、12、13 之空氣壓縮機及充氣泵間，屬相同技術領域與上開證據之功能及作用上具有共通性，該創作所屬技術領域中具有通常知識者，顯有動機可結合前述證據組合之技術內容。

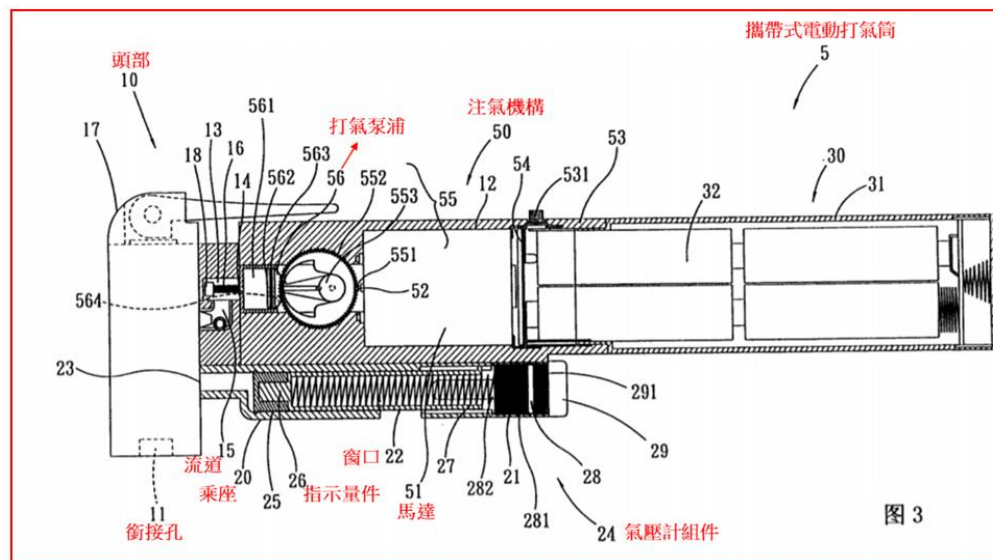
再者，被證 14 同樣具有結構簡單且準確測量壓力值之效果，系爭專利對於被證 14 並不具有有利或無法預期之功效，該創作所屬技術領域中具有通常知識者，依被證 14 與被證 6、7、10、11、12、13 任一先前技術之組合，顯能輕易完成系爭專利請求項 1 之發明，故系爭專利請求項 1 不具進步性。

綜上，法院爰判認：本件系爭專利請求項 1 不具進步性，而有應撤銷之理由，故本件其餘爭點即無審究之必要，而駁回上訴人之主張。

附圖：



附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：被證 14 主要圖式

## 貳、判決全文

案例 1：109 年度民專訴字第 96 號判決

案例 2：110 年度民專上字第 26 號判決