智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第32號

上　訴　人　　日商YKK股份有限公司（YKK CORPORATION）
法定代理人　　大谷 裕明
訴訟代理人　　李文傑律師（兼送達代收人）
　　莊郁沁律師
　　劉倫仕律師
　　郭家佑專利師
被 上訴 人　　威制實業有限公司
兼法定代理人　陳嘉權
上二人共同
訴訟代理人　　鍾典晏律師
複 代理 人　　林旻律師

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110年9月16日本院109年度民專訴字第81號第一審判決提起上訴，本院於111年6月9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、程序事項：

一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。查本件上訴人為日本公司，主張其所有之我國第I351260號「液密式拉鏈及液密式

拉鏈的製造方法」發明專利（下稱系爭專利），遭受被上訴人侵害，是本件為涉外民事事件，而被上訴人威制實業有限公司（下稱威制公司）之營業所所在地設在我國，上訴人主張該當侵害專利權之行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第2條第2項規定，我國法院自有國際管轄。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。上訴人於本件主張其依我國專利法規定取得之系爭專利遭受侵害，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。

二、次按公司法於民國107年8月1日修正、同年11月1日公布施行之第4條規定：「本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織登記之公司。外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能力。」即廢除外國公司認許制度，尊重依外國法設立之外國公司於其本國取得法人格之既存事實，而認與我國公司具有相同權利能力。又「有權利能力者，有當事人能力」，民事訴訟法第40條第1項定有明文。本件上訴人為依日本法律設立之外國法人，與我國公司有同一之按依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產及商業法院管轄。本案既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事案件，符合智慧財產及商業法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

㈠上訴人為系爭專利之專利權人，系爭專利期間自100年11月1日至117年2月3日止。後經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於108年11月7日准予更正系爭專利請求項1之申請專利權範圍，上訴人又於110年10月29日向智慧局申請更正系爭專利。系爭專利共計8項請求項（請求項1、4、6為獨立項，其餘為附屬項）。詎被上訴人威制公司透過中國大陸之關係企業生產系爭拉鏈產品（下稱系爭產品）再於我國為販賣之

要約、販賣、進口等行為，侵害上訴人系爭專利，上訴人遂於107年間發函警告被上訴人威制公司，其仍未停止侵害行為。上訴人乃於同年12月間透過徵信公司以新臺幣（下同）4,410元的價格向被上訴人威制公司購買取得系爭產品100條，並於109年1月30日開封公證，發現系爭產品之芯帶上附著有撥水劑，足以證明系爭產品確實含有系爭專利請求項1「將撥水劑或撥油劑附著在芯帶上」之技術特徵，落入系爭專利請求項1之文義範圍而構成侵權。被上訴人威制公司明知系爭產品已侵害系爭專利權，損及上訴人權益，卻仍繼續進口、販賣系爭產品，顯係故意侵害上訴人之專利權。被上訴人陳嘉權為被上訴人威制公司之法定代理人，依公司法第23條第2項之規定，自應連帶負賠償責任。爰依專利法第96條第1項至第3項、第97條第1項第2款，公司法第23條第2項提起本件訴訟。

㈡乙證3不具備芯帶及液密層等重要元件，實無與乙證2結合之動機。又系爭專利之發明中，拉鏈開閉困難之改良主要係藉由設置間隙達成，但設置間隙的結果導致液密層無法有效擋水（對所屬技術領域中具通常知識者而言，在防水拉鏈的與外部的水接觸的液密層上設置間隙實與其通常知識背道而馳），系爭專利之發明再配合對芯帶施加撥水劑，藉由此獨特的構成能同時實現拉鏈開閉困難之改良及維持良好的防水性，是系爭專利中，液密層、間隙、拉鏈開閉困難與芯帶附加撥水劑等實息息相關，若非上訴人按步驟逐步研究發現問題根源，實難輕易發現問題並提出解決之道，被上訴人僅從結論「芯帶附著撥水劑」觀之，主張所屬技術領域中之通常知識者，可輕易將乙證3中所教示之技術方法適用於乙證2，系爭專利不具進步性之抗辯顯屬後見之明。且上訴人係依據進步性之審查步驟，乙證2及乙證3之組合實無法完成系爭專利。

㈢乙證3中不會有更正後系爭專利請求項1之「以樹脂形成」之液密層，及「在左右一對的前述液密層(18)彼此間之對向側

緣間形成有間隙」之相關揭示及建議。又，乙證1與防水毫不相關，毫未揭示液密層及撥水劑，不會有關於更正後系爭專利請求項1之相關揭示及建議。縱使組合乙證1、乙證2、及乙證3，終究無法完成更正後系爭專利的發明。

㈣根據國立台灣大學法律學院○○○教授所出具之專家意見書，原判決就進步性判斷偏向單純拆解發明與先前技術之個別元件，未以發明「欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點。而關於先前技術之「結合」與否，似忽略發明與先前技術有無欲解決問題及解決問題功效或作用之共通性、有無結合之教示或建議。

二、被上訴人抗辯則以：

㈠系爭專利108年11月7日更正後或110年10月29日申請更正中之請求項1部分不具進步性，具有得撤銷之原因：

1.乙證2與系爭專利請求項1之差異僅在於乙證2並未揭露系爭專利請求項1「將撥水劑或撥油劑附著在芯帶上而形成」之技術特徵。乙證3揭示一種製作阻燃防水螺旋拉鏈的方法，其說明書明顯揭露利用水浴法可將阻燃劑與撥水劑形成於拉鏈整體上的技術，無論乙證3之拉鏈結構包含哪些構造元件，均會有阻燃劑或撥水劑附著其上，相當於系爭專利請求項1「將撥水劑或撥油劑附著在芯帶上而形成」之技術特徵。乙證1、乙證2已揭露拉鏈具有「芯帶」結構，乙證3並未限制可利用水浴法將阻燃劑與撥水劑形成於拉鏈結構之元件組成，所屬技術領域中具有通常知識者有動機將乙證2之拉鏈以乙證3之技術來達成全拉鏈防水之目的。乙證2及乙證3完全揭露系爭專利請求項1之所有技術特徵，又乙證2及乙證3皆為拉鏈之相關技術，具有技術領域之關聯性，且乙證2及乙證3皆在解決拉鏈防水問題，具有所欲解決問題之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者，自有充分動機簡單結合乙證2及乙證3所揭露之技術特徵，輕易完成爭專利請求項1之發明。故乙證1、乙證2及乙證3之證據組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2.上訴人於系爭專利之說明書第5頁第4段至第8頁第1段、圖示第12-14圖，說明欲解決的問題是「水容易因毛細管現象滲透芯帶」。在該圖示與說明中已揭露先前技術中拉鏈液密層的中間具有「間隙」（圖12），即上訴人於申請前已認肯「液密層的中間有間隙之拉鏈」 為習知技術。是以，於系爭專利中，上訴人欲解決的問題是「水容易因毛細管現象滲透芯帶」，而非如其所強調之拉鏈開閉。縱上訴人表示W1間隙與防水/開閉息息相關，惟上訴人並未就W1提出最適之研究，僅是單純將此一習知技術載入更正後之系爭專利範圍1， 說明書亦無記載拉鏈開閉困難、W1、撥水劑、 芯帶之間的明顯關聯，顯見本案欲解決的問題實為「水容易因毛細管現象滲透芯帶」。而乙證2為上訴人自身的專利，揭露一種具有高低熔點樹脂的液密層之防水拉鏈；乙證3揭露一種防水拉鏈之撥水劑加工方法，乙證3揭示可採用染色工藝中常見的浴壓染色法。乙證3說明書第3頁第3欄第21行至第4欄第11行還揭露：透過使用較低的溫度和較長的時間可以獲得令人滿意的結果，這可由本領域技術人員容易地確定。較高的溫度通常會因為接近聚酯的熔融溫度而不可行。因此，乾燥和固化溫度的上限是用於拉鏈的聚酯的熔點。此外，如果不需要阻燃劑對水提取或浸出的耐受性，則可以在更低的溫度下完成乾燥和固化。在乙證3發明摘要中，乙證3已明確提示所屬技術領域中熟習該項技術者在對拉鏈上的撥水劑進行乾燥和固化時，應注意熔融溫度，溫度過高會導致聚酯材料熔融，因此，任何一所屬技術領域中熟習該項技術者在知悉乙證3的狀況下，皆可輕易了解到應注意乾燥和固化之溫度與時間並非固定不變，亦非侷限於乙證3實施例所揭之乾燥和固化溫度與時間。是以，更正後系爭專利範圍1仍不具可專利性。

㈡被上訴人係依本院及智慧局認可之專利進步性比對方法論進行比對，並非單純拆解發明與先前技術之個別元件，並為機械性的結合、拼湊比對；上訴人逕認為乙證1、乙證2與乙證

3之組合無法完成108年系爭專利及110更正申請後之請求1項之發明並不可採。又依審查基準之規定與實務見解，只要是公開日早於系爭專利之於申請日或優先權日，均為適格之引證文件，「不因先前技術公開日距系爭專利申請日之久暫及是否曾經他人為組合運用而有不同」。故上訴人甲證13○○○教授意見書段落編號第91段所提有關乙證1~3之論述「…其所結合者乃距離系爭專利申請日約27年(乙證3)及逾33年(乙證1)之先前技術。…似可證明系爭專利乃技藝人士依據先前技術所無法輕易完成。」，實與專利審基準意旨有違，實不可採。

㈢另就系爭產品有無落入系爭專利文義範圍而侵權、上訴人請求排除及防止侵害有無理由、被上訴人有無故意過失、被上訴人應否連帶負損害賠償責任以及損害賠償額應如何計算等其餘爭點，上訴人並未提出新主張及新證據，且原審判決就系爭專利不具進步性，已明白認定，是上訴人就上開爭點之主張均無理由。

三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人威制公司及陳嘉權不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品。㈢被上訴人威制公司及陳嘉權應將侵害系爭專利之物品及從事侵害行為之原料或器具銷毀。㈣被上訴人威制公司及陳嘉權應連帶給付上訴人100萬元，及自上訴人起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈤第一、二審訴訟費用均由被上訴人威制公司及陳嘉權連帶負擔。㈥上開聲明第2、3、4項聲明如獲勝訴判決，上訴人願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯則以：㈠駁回上訴人之訴及其假執行之聲請。㈡訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利判決願供擔保請准宣告免為假執行。

四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270

條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項（原審卷二第127至128頁、第323頁及本院卷一第226至227頁）：

1.上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自100年11月1日至117年2月3日止，並於108年11月7日經智慧局准予更正系爭專利請求項1之申請專利權範圍。上訴人於原審判決後之110年10月29日向智慧局申請更正系爭專利請求項1，目前在審查中(甲證10)。

2.上訴人於108年12月間有購入被上訴人威制公司系爭產品，取出部分後其餘封存並經上訴人委請公證人封箱，並經上訴人於第一審法院當庭確認後送交法院保管。嗣經兩造同意送請經研院鑑定，經開箱後有系爭產品94條，經破壞鑑定2條，檢還92條。

3.被上訴人陳嘉權為被上訴人威制公司之法定代理人。

㈡本件爭點（原審卷二第128頁及本院卷一第227至228頁）：

1.系爭專利108年11月7日更正後或110年10月29日申請更正中之請求項1部分：

⑴乙證1及乙證2之證據組合，是否可以證明系爭專利108年11月7日更正後或110年10月29日申請更正中之請求項1不具進步性？

⑵乙證1、乙證2及乙證3之證據組合，是否可以證明系爭專利108年11月7日更正後或110年10月29日申請更正中之請求項1不具進步性？

2.專利侵權部分：系爭產品是否落入系爭專利108年11月7日更正後或110年10月29日申請更正中之請求項1之文義侵權範圍？

3.被上訴人威制公司是否具有侵害系爭專利之故意或過失？

4.上訴人請求被上訴人威制公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，並應將系爭產品回收並銷毀是否有理由？

5.上訴人依專利法第96條第2項、專利法第97條第1項第2款規定及公司法第23條第2項，請求被上訴人威制公司及被上訴人陳嘉權連帶賠償其因侵害行為所得之利益及法定利息，是否有理由？

6.上訴人依專利法第97條第2項規定，請求酌定被上訴人連帶負損害額三倍之賠償，是否有理由？

五、本院得心證之理由：

㈠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、專利法、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，法院認為有撤銷、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。本件被上訴人業已抗辯系爭專利請求項1有應撤銷之原因，故應先行審酌系爭專利108年11月7日更正後或110年10月29日申請更正中之請求項1是否應予撤銷。系爭專利申請日為97年2月4日，審定日為100年9月13日，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以審定時所適用之99年9月12日施行之專利法（下稱99年專利法）為斷。次按「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」99年專利法第22條第4項定有明文。

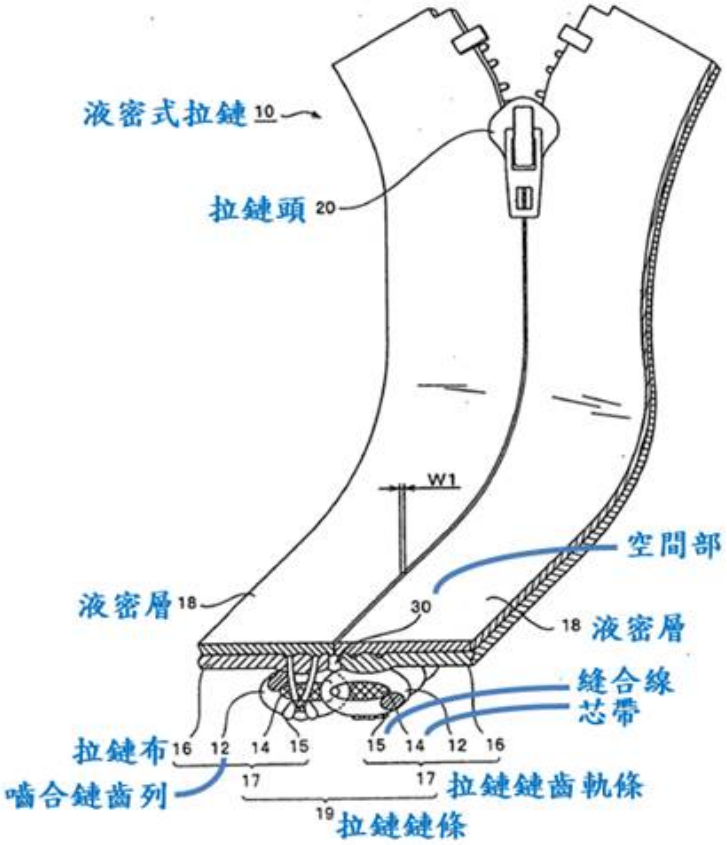
㈡系爭專利技術分析：

1.系爭專利技術說明：

習知的拉鏈，為了要使止水性能更加提高，必須將止水用的擋水片設置在拉鏈的接合部分。不過，在拉鏈上設置止水用的擋水片，則會有使縫合拉鏈的作業性惡化，並且使拉鏈的開關操作變得非常困難的缺陷（參系爭專利說明書第7頁）。系爭專利的液密式拉鏈之主要構成，是沿著其中一面形成有液密層之左右一對的拉鏈布之對向側緣，縫合穿插有芯帶之左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列而形成之液密式拉

鏈，其特徵為：將撥水劑或撥油劑附著在前述芯帶上（參系爭專利說明書第7頁）。系爭專利之功效系爭專利的液密式拉鏈，會使撥水劑或撥油劑附著在左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列的內部所穿插的芯帶上。其結果即使水分或油分，從形成在拉鏈布其中一方的面之聚胺酯等的液密層的接合部分，滲入到液密層與嚙合鏈齒列之間的空間部的情況，芯帶仍然不會沾水或不會沾油。於是，液密層與嚙合鏈齒列之間的空間部中，從液密層的接合部分所滲入的水分或油分，因維持不會沾在芯帶的表面但聚集在前述空間部的狀態，所以阻止來自液密層的接合部分之水分或油分進一步滲入（參系爭專利說明書第9頁）。系爭專利主要圖式如下:

第1圖



第1圖係第1實施形態的液密式拉鏈之外觀立體圖

2.系爭專利申請專利範圍:

系爭專利原公告之申請專利範圍共8項，其中第1、4、6項為獨立項，其餘為附屬項，上訴人即專利權人曾於108年11月7

日提出更正，並經智慧局於108 年12月11日公告在案，上訴人主張系爭產品落入系爭專利請求項1 之文義範圍。前開請求項1內容如下：

請求項1:一種液密式拉鏈(10)，是沿著其中一面形成有液密層(18)之左右一對的拉鏈布(16)之對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯帶(14)之左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列(12)而形成之液密式拉鏈(10)，其中，上述液密層(18)形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面面，其特徵為：將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成。

上訴人民事訴訟上訴理由狀(一)指稱已於110年10月29日再次提出更正，目前尚在審查中，再次更正後請求項1內容如下:

請求項1:一種液密式拉鏈(10)，是沿著其中一面形成有液密層(18)之左右一對的拉鏈布(16)之對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯帶(14)之左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列(12)而形成之液密式拉鏈(10)，其中，上述液密層(18)以樹脂形成，且形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面，其特徵為：在左右一對的前述液密層(18)彼此間之對向側緣間形成有間隙，將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成。

3.對於是否准予更正之判斷:

⑴上訴人110年10月29日所提更正申請，係以專利法第67條第1項第2款「申請專利範圍之減縮」為更正事由，將系爭專利請求項1之「上述液密層(18)形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面」更正為「上述液密層(18)以樹脂形成，且形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面」，並於系爭專利請求項1增加「在左

右一對的前述液密層(18)彼此間之對向側緣間形成有間隙」之文字內容（參見甲證10），惟系爭專利因有舉發案繫屬，更正內容併同舉發案審查，目前尚無審定結果。

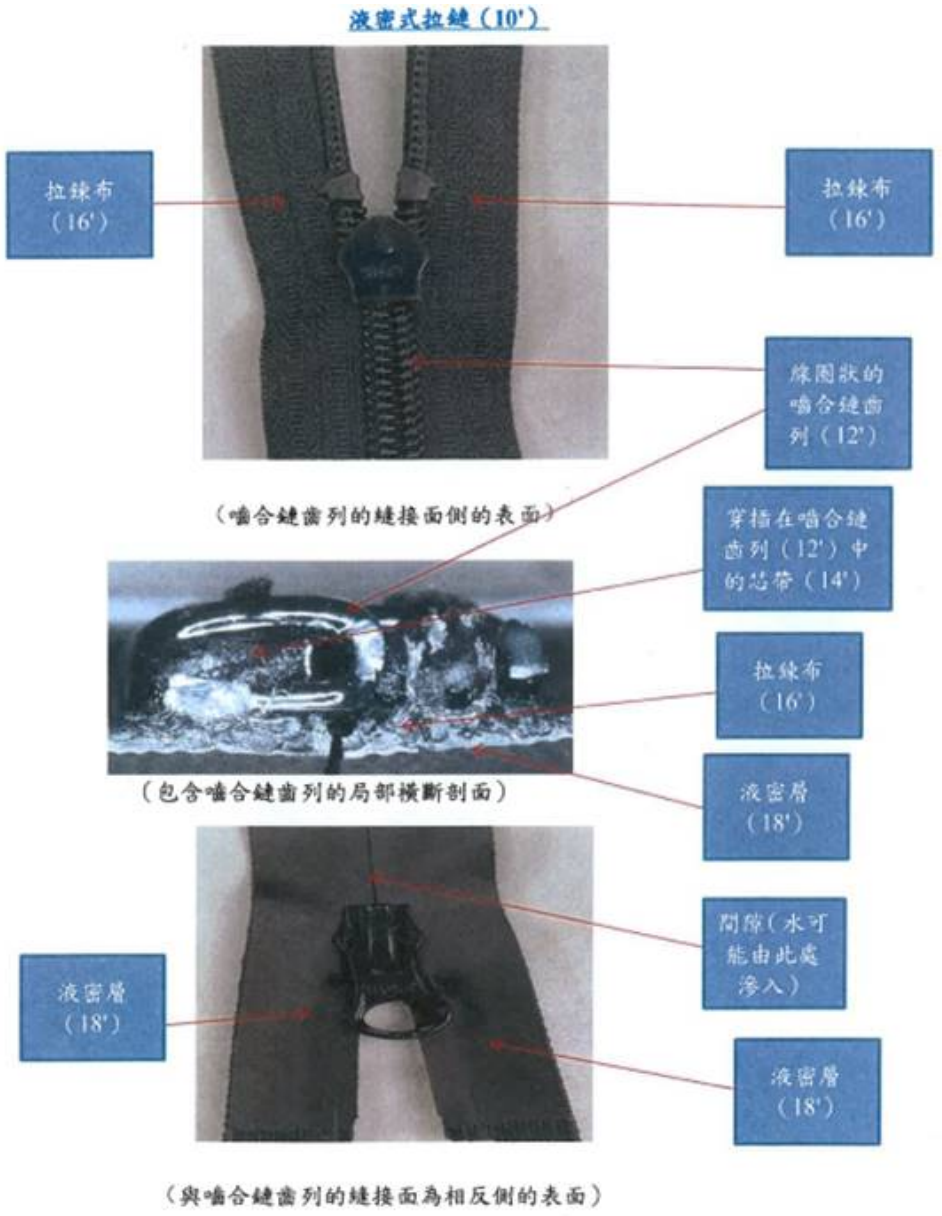
⑵經查系爭專利請求項1之「上述液密層(18)形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面」更正為「上述液密層(18)以樹脂形成，且形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面」，為進一步界定之技術特徵，屬申請專利範圍之減縮，所增加之技術特徵已見於申請時說明書第11頁第14行「液密層18為聚胺酯、聚烯等的樹脂層」之記載，因此並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；又系爭專利請求項1增加「在左右一對的前述液密層(18)彼此間之對向側緣間形成有間隙」之文字內容，為進一步界定之技術特徵，屬申請專利範圍之減縮，所增加之技術特徵已見於申請時說明書第11頁最末2行「在左右一對的液密層18彼此間之對向側緣間形成有極細微的間隙(W1)」之記載及圖式第1圖所標示之間隙W1，因此並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且更正後請求項1仍可達成更正前請求項1提高拉鏈之撥水、撥油性能的發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

⑶綜上，前揭更正符合專利法第67條第1項第2款「申請專利範圍之減縮」之更正事由，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第2、4項之規定，應可准予更正。

㈢系爭產品技術內容:

上訴人主張被上訴人販售之拉鏈產品侵害系爭專利108年11月7日更正後或110年10月29日申請更正中之請求項1，落入系爭專利108年11月7日更正後或110年10月29日申請更正中

之請求項1之文義範圍。上訴人於原審民事準備狀所附原證5之系爭拉鏈產品照片如下：



㈣專利有效性證據技術分析

1.乙證1為63(西元1974)年6月11日公告之美國第3815181號「ZIP FASTENERS」專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（96年2月8日），可為系爭專利之先前技術。乙證1為一種拉鏈，包含有一對相對的鏈帶以及固定於其上成排的緊固件。這些緊固件為連續螺旋線圈的形式，並於截面觀察時相對平坦以提供較大的可撓性。該些成排的緊固件緊密地

沿著該緊固件的耦接頭部縫在該些鏈帶，以確保該些緊固件正確嚙合（參被上訴人民事陳報(四)狀附件1之乙證1中譯文）。乙證1主要圖式如下：

FIG. 1

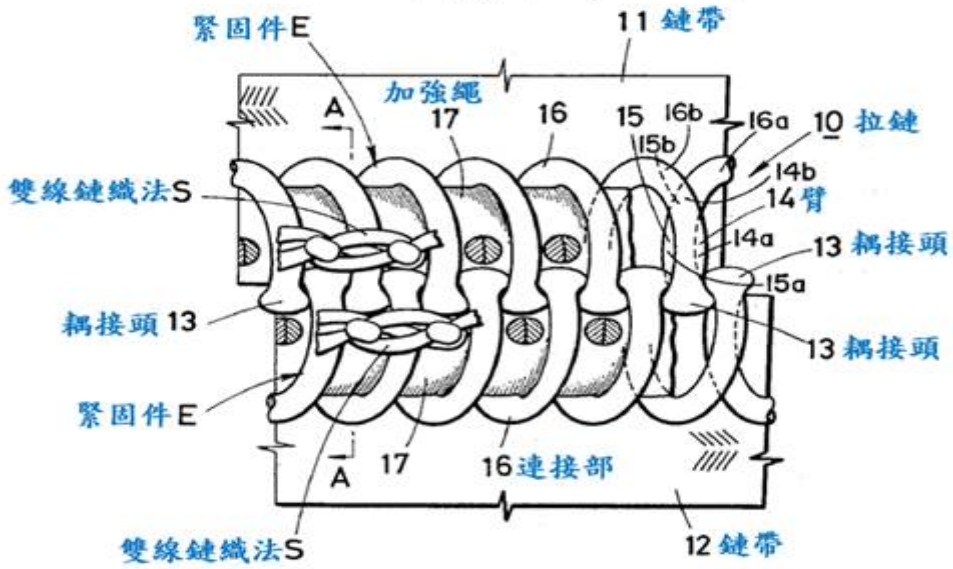


FIG. 2

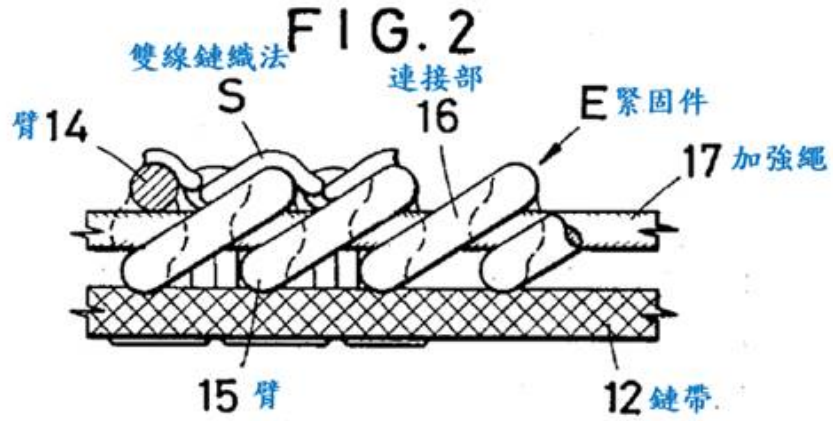
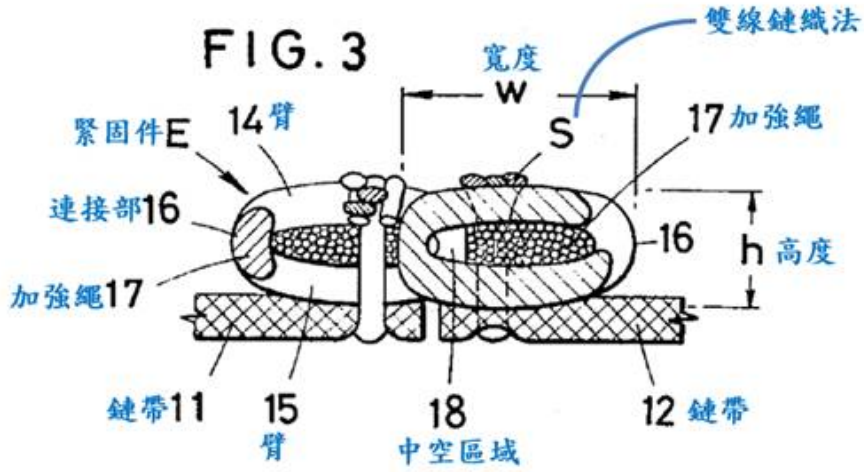


FIG. 3



2.乙證2為93(2004)年5月26日公告之中國大陸第1150841C號「防水拉鏈及其製造方法」專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（96年2月8日），可為系爭專利之先前技術。乙證2為一種防水拉鏈，其中為了防止局部不存在合成樹脂薄膜的穿孔現象發生而將合成樹脂薄膜熔合到拉鏈帶上。由熔點爲100℃-140℃的低熔點樹脂層和熔點爲150℃-230℃的高熔點樹脂層構成的合成樹脂複合薄膜熔合到一對拉鏈帶一個表面或兩個表面上，且低熔點樹脂層通過加壓加熱而與拉鏈帶接觸且相對。鏈齒安裝到拉鏈帶一側邊上，合成樹脂複合薄膜形成爲從拉鏈帶側邊和鏈齒配合中點向外伸。由於設置在拉鏈帶表面上的高熔點樹脂層未熔化，所以不會發生穿孔現象。而且，由於合成樹脂複合薄膜從側邊伸出，所以防水功能可靠（參乙證2摘要）。乙證2主要圖式如下:

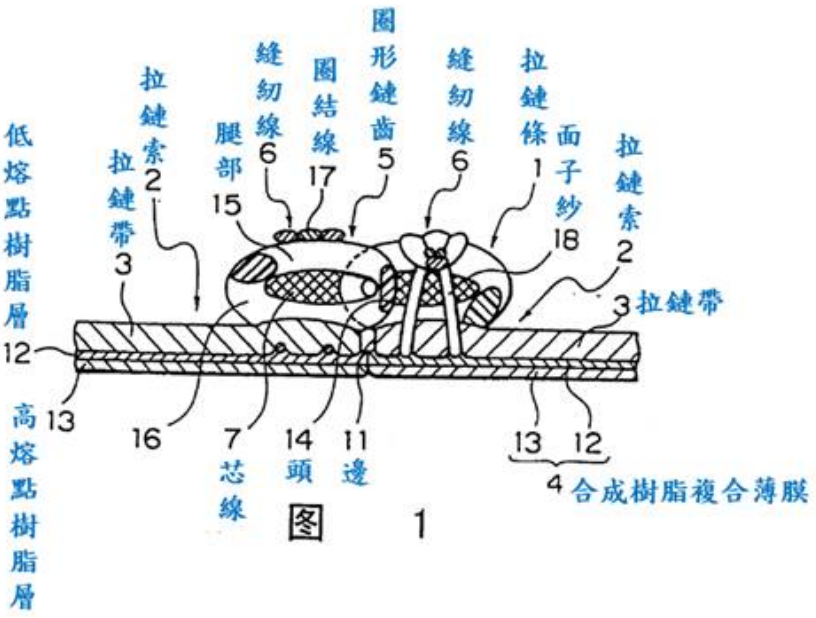


图 1

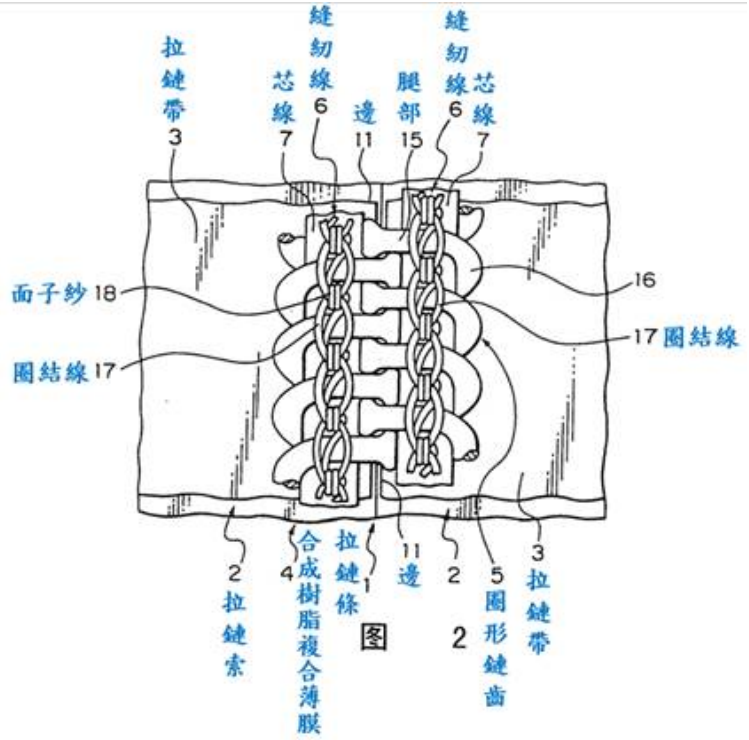


圖 2

3.乙證3為69(1980)年2月5日公告之美國第4186466號「METHOD FOR MAKING FLAME RETARDANT-WATER REPELLENT COIL ZIPPER」專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（96年2月8日），可為系爭專利之先前技術。乙證3為一種製作阻燃防水螺旋拉鏈的方法，涉及加入1-20%[owg]的阻燃材料以及1-10%[owg]的防水材料於該螺旋拉鏈中，接著在約150℃至約225℃中乾燥並固化約3至7分鐘，或者在約120℃至約150℃下乾燥約2至4分鐘，然後在約150℃至約220℃下固化約1至5分鐘。該阻燃材料以及該防水材料可以同時或依序加入（參被上訴人原審民事陳報(四)狀附件2之乙證3中譯文）。

㈤乙證1及乙證2之證據組合不足以證明系爭專利108年11月7日更正後之請求項1不具進步性，乙證1及乙證2之證據組合亦不足以證明110年10月29日申請更正中之請求項1不具進步性:

1.系爭專利108年11月7日更正後之請求項1與乙證1比對：

乙證1說明書第1欄倒數第9至倒數第4行、第2欄第35行至第47行及圖式第1、3圖揭露一種在緊固件E內插入加強繩17，並以雙線鏈織法S防止加強繩17變形的拉鏈。依乙證1說明書第1欄第8至32行所載，乙證1之發明目的係增加拉鏈強度並防

止變形，不具有防水結構，亦無防水功能，非屬液密式拉鏈，因此乙證1並未揭露系爭專利108年11月7日更正後之請求項1之「一種液密式拉鏈(10)，是沿著其中一面形成有液密層(18)之左右一對的拉鏈布(16)之對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯帶(14)之左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列(12)而形成之液密式拉鏈(10)，其中，上述液密層(18)形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面，其特徵為：將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」的技術特徵。

2.系爭專利108年11月7日更正後之請求項1與乙證2比對：

乙證2說明書第5頁第8行至第6頁第1行及圖式第1圖已揭露一種具有防水效果的拉鏈，在前側形成有合成樹脂複合薄膜4之左右一對的拉鏈帶3的對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯線7之左右一對的線圈狀的圈形鏈齒5而形成之拉鏈條1，合成樹脂複合薄膜4形成在與左右一對的拉鏈帶3上之圈形鏈齒5的縫接面為相反側的表面，乙證2之拉鏈條1、合成樹脂複合薄膜4、拉鏈帶3、芯線7、圈形鏈齒5即相當於108年11月7日更正後之請求項1之液密式拉鏈(10)、液密層(18)、拉鏈布(16)、芯帶(14)、嚙合鏈齒列(12)，故乙證2已揭露108年11月7日更正後之請求項1「一種液密式拉鏈(10)，是沿著其中一面形成有液密層(18)之左右一對的拉鏈布(16)之對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯帶(14)之左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列(12)而形成之液密式拉鏈(10)，其中，上述液密層(18)形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面」之技術特徵。依乙證2說明書第5頁第8行至第6頁第1行所載，乙證2之芯線7並未附著撥水劑或撥油劑，因此乙證2並未揭露系爭專利108年11月7日更正後之請求項1之「其特徵為：將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」的技術特徵。

3.承上所述，乙證1、2均未揭露系爭專利108年11月7日更正後之請求項1「其特徵為：將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述

芯帶(14)上而形成」之技術特徵，系爭專利108年11月7日更正後之請求項1藉由該技術特徵具有系爭專利說明書第9頁所載阻止來自液密層的接合部分之水分或油分進一步滲入之有利功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，乙證1、2與系爭專利108年11月7日更正後之請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據乙證1、2所揭露內容即可輕易完成系爭專利108年11月7日更正後之請求項1之發明，故乙證1、2之組合尚不足以證明系爭專利108年11月7日更正後之請求項1不具進步性。

4.系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1與乙證1比對：

乙證1說明書第1欄倒數第9至倒數第4行、第2欄第35行至第47行及圖式第1、3圖揭露一種在緊固件E內插入加強繩17，並以雙線鏈織法S防止加強繩17變形的拉鏈。依乙證1說明書第1欄第8至32行所載，乙證1之發明目的係增加拉鏈強度並防止變形，不具有防水結構，亦無防水功能，非屬液密式拉鏈，因此乙證1並未揭露系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1之「一種液密式拉鏈(10)，是沿著其中一面形成有液密層(18)之左右一對的拉鏈布(16)之對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯帶(14)之左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列(12)而形成之液密式拉鏈(10)，其中，上述液密層(18)以樹脂形成，且形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面，其特徵為：在左右一對的前述液密層(18)彼此間之對向側緣間形成有間隙，將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」的技術特徵。

5.系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1與乙證2比對：

乙證2說明書第5頁第8行至第6頁第1行及圖式第1圖已揭露一種具有防水效果的拉鏈，在前側形成有合成樹脂複合薄膜4之左右一對的拉鏈帶3的對向側緣，利用縫合來安裝穿插有

芯線7之左右一對的線圈狀的圈形鏈齒5而形成之拉鏈條1，合成樹脂複合薄膜4形成在與左右一對的拉鏈帶3上之圈形鏈齒5的縫接面為相反側的表面，合成樹脂複合薄膜4在側邊11間係被切割分開，彼此相對的側緣在使用上將具有一定程度的對接間隙，乙證2之拉鏈條1、合成樹脂複合薄膜4、拉鏈帶3、芯線7、圈形鏈齒5即相當於110年10月29日申請更正中之請求項1之液密式拉鏈(10)、液密層(18)、拉鏈布(16)、芯帶(14)、嚙合鏈齒列(12)，故乙證2已揭露110年10月29日申請更正中之請求項1「一種液密式拉鏈(10)，是沿著其中一面形成有液密層(18)之左右一對的拉鏈布(16)之對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯帶(14)之左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列(12)而形成之液密式拉鏈(10)，其中，上述液密層(18)以樹脂形成，且形成在與前述左右一對的拉鏈布(16)上前述嚙合鏈齒列(12)的縫接面為相反側的表面，其特徵為：在左右一對的前述液密層(18)彼此間之對向側緣間形成有間隙」之技術特徵。依乙證2說明書第5頁第8行至第6頁第1行所載，乙證2之芯線7並未附著撥水劑或撥油劑，因此乙證2並未揭露系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1之「將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」的技術特徵。

6. 綜上所述，乙證1、2均未揭露系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1「將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」之技術特徵，系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1藉由該技術特徵具有系爭專利說明書第9頁所載阻止來自液密層的接合部分之水分或油分進一步滲入之有利功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，乙證1、2與系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據乙證1、2所揭露內容即可輕易完成系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1之發明，故乙證1、2之組合尚不足以證明系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1不具進步

性。

㈥乙證1、乙證2及乙證3之證據組合可以證明系爭專利108年11月7日更正後之請求項1不具進步性；乙證1、乙證2及乙證3之證據組合亦可以證明系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1不具進步性:

1.乙證1、2之組合未揭露系爭專利108年11月7日更正後之請求項1之「其特徵為：將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」的技術特徵，已如前述。經查乙證3說明書第2欄第17至23行、第4欄第1至11行已揭露一種製造阻燃防水之螺旋拉鏈的方法，係將螺旋拉鏈以水浴方式浸漬在阻燃劑和防水劑內，使螺旋拉鏈整體附著阻燃劑和防水劑，再將其乾燥與固化，乙證3並未指明所使用之螺旋拉鏈是否具有芯帶，惟乙證1之加強繩17或乙證2之芯線7實質上均相當於系爭專利108年11月7日更正後之請求項1之芯帶，又乙證3之防水劑即相當於108年11月7日更正後之請求項1之撥水劑，故乙證1、2、3之組合已揭露108年11月7日更正後之請求項1「其特徵為：將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」之技術特徵。

2.乙證1、2、3均為拉鏈之相同技術領域，三者於技術領域具有相關聯性；乙證2說明書第2頁及乙證3說明書第1、2欄皆記載增進拉鏈防水效果之目的，所欲解決問題具有共通性；乙證1圖式第3圖之加強繩17與乙證2圖式第1圖之芯線7為實質相同之構件，均用以增加拉鏈的強度，兩者於功能及作用具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨增進拉鏈防水效果之問題時，自有合理動機將乙證3之浸漬阻燃劑和防水劑的方法運用於乙證2之具有合成樹脂複合薄膜防水層的拉鏈，而輕易完成系爭專利108年11月7日更正後之請求項1之發明，故乙證1、2、3之結合可以證明系爭專利108年11月7日更正後之請求項1不具進步性。

3.乙證1、2之組合未揭露系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1之「將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)

上而形成」的技術特徵，已如前述。然查乙證3說明書第2欄第17至23行、第4欄第1至11行已揭露一種製造阻燃防水之螺旋拉鏈的方法，係將螺旋拉鏈以水浴方式浸漬在阻燃劑和防水劑內，使螺旋拉鏈整體附著阻燃劑和防水劑，再將其乾燥與固化，乙證3並未指明所使用之螺旋拉鏈是否具有芯帶，惟乙證1之加強繩17或乙證2之芯線7實質上均相當於系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1之芯帶，又乙證3之防水劑即相當於110年10月29日申請更正中之請求項1之撥水劑，故乙證1、2、3之組合已揭露110年10月29日申請更正中之請求項1「將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」之技術特徵。

4.乙證1、2、3均為拉鏈之相同技術領域，三者於技術領域具有相關聯性；乙證2說明書第2頁及乙證3說明書第1、2欄皆記載增進拉鏈防水效果之目的，所欲解決問題具有共通性；乙證1圖式第3圖之加強繩17與乙證2圖式第1圖之芯線7為實質相同之構件，均用以增加拉鏈的強度，兩者於功能及作用具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨增進拉鏈防水效果之問題時，自有合理動機將乙證3之浸漬阻燃劑和防水劑的方法運用於乙證2之具有合成樹脂複合薄膜防水層的拉鏈，而輕易完成系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1之發明，故乙證1、2、3之結合可以證明系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1不具進步性。

㈦上訴人於民事補充理由(三)狀第3頁指稱若以乙證3實施例所教示之固化步驟的加熱處理會導致乙證2液密層中之低熔點樹脂層熔化剝落，所屬技術領域中具有通常知識者縱使知悉乙證3之存在，也不會思及將乙證3所教示的技術方法適用於乙證2之具備液密層的拉鏈云云。但查，乙證3實施例中雖有建議加熱所使用的溫度與時間，然而並非強制性的規定，乙證3說明書第4欄第1至11行並已記載可在乾燥及固化過程採用較低的溫度及較長的時間以獲得滿意的結果，且須注意乾燥及固化的溫度不可高於拉鏈之聚酯的熔點，所屬技術領域

中具有通常知識者在乙證3的前揭教示下，將乙證3之浸漬阻燃劑和防水劑的方法運用於乙證2之具有合成樹脂複合薄膜防水層的拉鏈時，依據其所具有執行例行工作、實驗的普通能力，自可依據乙證2拉鏈上各樹脂材料之熔點調整之乾燥及固化的溫度，以避免樹脂熔化破壞拉鏈整體結構，實無嚴格遵循乙證3實施例所建議加熱溫度之道理，是以上訴人所持理由為不可採。

㈧上訴人於民事補充理由(三)狀第6~9頁引用甲證13之專家意見書，指稱原審判決未從發明「欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點去認定技藝人士有無結合先前技術之動機，有所違誤云云。惟查:

1.按判斷發明所屬技術領域中具通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，原則上係綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能及作用之共通性」及「教示或建議」等事項。判斷某一引證之技術內容所欲解決問題，得就該引證中記載之所欲解決問題，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題等進行考量（最高行政法院109年度判字第411 號判決意旨參照）。此外，判斷發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容，2013年版專利審查基準規定：「是否有動機而明顯結合相關先前技術，原則上就相關先前技術與申請專利之發明間，於下列例示事項予以綜合考量，不得僅因欠缺其一事項即認定欠缺結合之動機：相關先前技術與申請專利之發明於技術領域的關連性；相關先前技術與申請專利之發明於所欲解決之問題的關連性；相關先前技術與申請專利之發明於功能或作用上的關連性；相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議。」，至2017年7月版之專利審查基準則修正為：「是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性」，其修正理由係為避免參酌系爭

專利內容而產生後見之明之弊（參見專利審查基準2-3-18）。

2.又按，專利專責機關對專利有效性案件，為求審查迅速，公平正確，依職權訂定專利審查基準供其指定之審查人員有明確之遵循標準。依我國現行行政程序法對行政命令僅分為法規命令及行政規則的二分法，專利審查基準既為主管機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159條第1項參照）。雖然專利審查基準之內容並非只有單一內容，有解釋性之行政規則，也有作為判斷基準之行政規則，甚至有裁量性的基準。不過既為行政規則，依憲法第80條規定，行政法院法官關於法律的適用，應有正確闡釋之必要，自應本於其確信，對於法律規定表示合法適當之法律見解，當然不受行政機關所訂定之行政規則之拘束；易言之，客觀法律解釋權限，應歸屬法院而非行政機關。法院對於法律解釋應有最終具有拘束性的解釋權，法院作成的裁判也應基於其自身對法律的確信，不應受行政機關訂定行政規則之拘束，行政規則也不應成為審判時法律基準（但若係裁量基準，則因基於平等原則所衍生之行政自我拘束原則應予除外）。縱使法院引用專利審查基準內容文字，亦係基於法院自身對法律的確信，所表示合法適當之法律見解而為法院作成之法律解釋內容，並非受行政機關訂定行政規則之拘束，審查基準內容有所變更或修訂，法院仍應依其確信，為妥當之法律解釋，不受前後變更之影響。所以專利審查基準修訂或變更，並不發生適用法規基準時問題(最高行政法院110年度上字第522號判決意旨參照)。

3.上訴人意旨雖指稱原審判決未從發明「欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點去認定技藝人士有無結合先前技術之動機，有所違誤云云。然上揭專利審查基準2-3-18已於2017年7月生效，根據法官知法原則，原判決於110年9月16日作成時即應主動適用該審查基準。是以，本件經綜

合考量乙證1、2、3之間「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，仍認系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者應有動機能結合乙證1、2、3之技術內容，已如前述，至於系爭專利之「欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」是否與個別之引證完全相同，則並非判斷發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容的判斷標準，從而上訴人前揭主張尚無可採。

㈨上訴人於民事補充理由(三)狀第15、16頁指稱上訴人以系爭專利推出新產品後，由於解決了戶外運動易因拉鏈間隙滲水之問題，廣受歡迎，於國內市場具有獨占地位，後來坊間陸續出現仿冒產品，嚴重影響上訴人於國內外的銷售數量及金額，因此上訴人使用系爭專利之拉鏈產品的商業成功確實是基於系爭專利可更大程度防止拉鏈滲水之技術特徵所直接導致，而不是因為銷售技巧或廣告宣傳所造成，應具有進步性云云。然查，上訴人雖稱系爭專利之拉鏈產品的商業成功是基於系爭專利之技術特徵所直接導致，而不是因為銷售技巧或廣告宣傳所造成，惟並未具體說明係如何排除銷售技巧或廣告宣傳之因素，亦未提出佐證資料以實其說，從而上訴人前開主張尚無可採。

㈩上訴人111年5月9日庭提簡報第8頁指稱乙證2之合成樹脂複合薄膜4的切割端相互牢固配合而使間隙閉合，從而防止從切割端漏水，已給予與系爭專利反向之技術思想，參酌乙證2將無法產生使薄膜間形成間隙的動機及再做其他防水處理的動機云云。但查，乙證2說明書第7頁第6、7行雖記載「合成樹脂複合薄膜4的切割端相互牢固地配合而使該間隙閉合，從而防止切割之間漏水」，惟兩片彼此分離的合成樹脂複合薄膜，在十分有限的厚度下，無論其如何緊密的以側面的端部抵接，端部之間必然仍會存在間隙，區別僅在於間隙之大或小而已，此為基本的物理事實，因此乙證2所謂「使該間隙閉合」，並不能理解為間隙已完全不存在，而係端部間

的間隙很小的意思。反觀系爭專利108年11月7日更正後之請求項1並無液密層彼此間之對向側緣間形成有間隙之記載，又110年10月29日申請更正中之請求項1亦未就液密層彼此間之對向側緣間形成之間隙大小有所界定，自難謂與乙證2由合成樹脂複合薄膜4的切割端形成之間隙有所區別。此外，上訴人雖稱系爭專利係以液密層之對向側緣間形成足夠的間隙使拉鏈可容易開關，惟遍查系爭專利說明書中並無相應之記載，況且系爭專利說明書第11頁倒數第2行至第12頁第2行已記載「在左右一對的液密層18彼此間之對向側緣間形成有極細微的間隙(W1)。由於該間隙(W1)極狹窄，故因液密層18的撥水效果而不會沾水滴，致使可以獲得一定程度的撥水性能」；系爭專利說明書第17頁第1至3行已記載「左右一對液密層18的對向側緣彼此間幾乎接觸在一起，故左右一對液密層18間的間隙(W1)縮窄，變成幾乎密接的狀態」，均足見系爭專利並無使液密層間刻意保留間隙以使拉鏈可容易開關的技術思想，故上訴人所持主張並無根據，為不可採。

□上訴人雖於111年6月9日言詞辯論當庭主張本件應先建立具有通常知識之人的技術水平據以判斷進步性之主張等語。惟按，所謂「所屬技術領域具有通常知識者」（person who has the ordinary skill in the art, PHOSITA）乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體

化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明（最高行政法院109年度上字第33號判決意旨參照）。本件基於系爭專利及乙證1、2、3揭露之技術內容，經兩造攻擊防禦之過程，本院逐一檢視系爭專利請求項1與乙證1、2、3之技術內容與功效之異同，並分項敘明進步性判斷之理由，實已於訴訟程序中形成所屬技術領域中具有通常知識者及其於系爭專利優先權日之技術水準，自無再行界定之必要。

□本件受命法官於準備程序中曾諭知:本件應先進行專利有效性審理，若專利有效，始續行準備程序進入侵權、損害賠償、防止侵害及系爭產品是否回收並銷毀之調查，因此，本院就專利有效性部分調查完畢後，就該部分準備程序終結，就此部分為言詞辯論，若專利有效則為中間判決後續行準備程序，繼續就是否侵權、損害賠償、防止侵害及系爭產品是否回收並銷毀部分為審理，若專利無效則為終局判決，兩造就此審理流程均表示無意見(見本院卷一第228頁110年3月7日準備程序筆錄第6頁)，審判長並於言詞辯論期日再為諭知(見本院卷二第149頁)。因為本院審理後已認定系爭利有應撤銷之事由(本件爭點1)，上訴人自不得於本件民事訴訟中以系爭專利108年11月7日更正後之請求項1及110年10月29日申請更正中之請求項1對被上訴人主張權利，故本院就其餘爭點即無需加以審酌，並為終局判決，併此敘明。

六、綜上所述，系爭專利之110年10月29日更正應可准許。乙證1及乙證2之證據組合雖不足以證明系爭專利108年11月7日更正後之請求項1不具進步性，乙證1及乙證2之證據組合亦不足以證明110年10月29日申請更正中之請求項1不具進步性。惟乙證1、乙證2及乙證3之證據組合可以證明系爭專利108年11月7日更正後之請求項1不具進步性，且乙證1、乙證2及乙證3之證據組合亦可以證明系爭專利110年10月29日申請更正中之請求項1不具進步性，系爭專利108年11月7日更正後之

請求項1及110年10月29日申請更正中之請求項1均既具有應撤銷之事由，則上訴人自不得於本件民事訴訟中以系爭專利108年11月7日更正後之請求項1及110年10月29日申請更正中之請求項1對被上訴人主張權利。從而，上訴人依99年專利法第96條第1項至第3項、第97條第1項第2款及公司法第23條第2項等規定，請求被上訴人應連帶給付上訴人100萬元及法定利息，以及被上訴人威制公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品，且將侵害系爭專利之物品及原料、器具銷毀等，均為無理由，應予駁回。又上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，自應併予駁回。上訴人主張，為不足採，被上訴人抗辯尚屬可信。從而，原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。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、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法與所舉證據，核與本件判決結果不生影響，爰不再逐一論駁，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　　111　　年　　7　　月　　7　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　吳俊龍

法　官　曾啓謀

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　　111　　年　　7　　月　　15　　日

書記官　丘若瑤