

# 智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(111 年 10 月號)

## 目 錄

### 壹、判決摘錄

案例 1：申請專利範圍解釋之相關侵權爭議(111 年度民專上字第 7 號,  
    裁判日：111.07.29)..... 1

案例 2：侵害系爭專利及是否成立出資聘請之爭議(109 年度民專上字第  
    45 號, 裁判日：111.08.11)..... 6

### 貳、判決全文

**案例 1：申請專利範圍解釋之相關侵權爭議(111 年度民專上字第 7 號，  
裁判日：111.07.29)**

**一、案情簡介**

- (一)上訴人主張：伊為 I519576 號「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國 105 年 2 月 1 日起至 119 年 8 月 2 日止。詎被上訴人(被告)未經伊同意，擅自製造販售型號「BK-012 (Low Gloss)」聚醯亞胺薄膜產品（下稱系爭產品），落入系爭專利請求項 1 至 4 之文義或均等範圍，侵害系爭專利權，伊得請求排除侵害及損害賠償。惟案經原審為原告(上訴人)敗訴之判決，原告不服提起本件上訴。
- (二)被上訴人抗辯：系爭專利請求項 1「聚醯亞胺顆粒消光劑」應解釋為「漿體聚醯亞胺顆粒消光劑且衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液（而非另外先行製備且不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒）」，而系爭產品之消光劑為另外先行製備且為不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒，自未落入系爭專利請求項 1 至 4 之文義或均等範圍。系爭專利違反專利法第 26 條第 1、2 項規定，且系爭專利請求項 1 至 4 不具新穎性、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「聚醯亞胺顆粒消光劑」應如何解釋？  
(二)系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 至 4 之文義或均等範圍？

**三、法院見解**

- (一) 系爭專利請求項 1「聚醯亞胺顆粒消光劑」應解釋為：「衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液之漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」。
1. 經查，系爭專利申請過程中，經濟部智慧財產局認為系爭專利請求項 1 不符合專利法第 26 條第 2 項規定…通知上訴人提出申復說明或修正，上訴人即提出申復理由書…由歷史檔案可知…上訴人於申復理由書稱「聚醯亞胺顆粒亦用於衍生自焦蜜石酸二酐(『PMDA』)與 4, 4' -氧基二苯胺(『4, 4ODA』)的聚醯亞胺，作為消光劑使用。」即為請求項 1 所請基膜中所包含的聚醯亞胺顆粒消光劑、「聚醯亞胺顆粒消光劑可由溶於吡啶的 PMDA/4, 4ODA 溶液加以製備，所生成之基膜含有 9.8wt%的聚醯亞胺顆粒」。由上可知，上訴人已限縮解釋系爭專利請求項 1 之「聚醯亞胺顆粒消光劑」係衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液、

可由該預聚合溶液所製備。

2. 復查，系爭審查意見通知函認為依引證 1、2、3 之內容請求項 1 不具進步性時，上訴人申復理由書稱「引證 2 所述至少兩種乾混的『不可熔融加工』的樹脂微粒可以是『聚醯亞胺樹脂微粒』」、「由於本案的聚醯亞胺『係經化學轉化』... 本案的『聚醯亞胺顆粒消光劑』係為『一漿體』，並非引證 2 中用於壓模法的乾混的『聚醯亞胺樹脂微粒』」，顯見上訴人已明確說明系爭專利請求項 1 之「聚醯亞胺顆粒消光劑」為一漿體，非引證 2 揭露之「不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」。
3. 綜上堪認，上訴人於申復理由書中已限縮解釋系爭專利之「聚醯亞胺顆粒消光劑」係衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液、為一漿體、非引證 2 乾混的不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒，藉以可為系爭專利說明書所支持及與先前技術作區隔而具有進步性進而獲准專利... 本件參酌內部證據後，系爭專利請求項 1 「聚醯亞胺顆粒消光劑」自應解釋為「衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液之漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」。
4. 雖上訴人主張：申復理由書引述實施例僅在說明具體實施態樣，並無用以限縮解釋之意；其僅在說明系爭專利的鑄模法與引證 2 壓模法不同... 然由前開申復理由書所載內容，上訴人已明確以實施例說明系爭專利之「聚醯亞胺顆粒消光劑」為「衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液」。
5. 再者，上訴人並稱「本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿體」，且指出系爭專利「聚醯亞胺顆粒消光劑」與引證 2 之「至少兩種乾混的不可熔融加工的樹脂微粒」不同處，主張引證 1-3 「單獨」均未揭示請求項 1 技術特徵，藉以克服無法為說明書所支持及不具進步性之問題，顯非僅單純說明實施例之具體實施態樣或說明引證無組合動機。
6. 另由系爭審查意見通知函認為引證 2... 也有合理動機於化學轉化過程將聚醯胺酸轉化成聚醯亞胺，添加聚醯亞胺顆粒，然而上訴人申復理由書却回應「本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿體，並非引證 2 中用於壓模法的乾混的聚醯亞胺樹脂微粒」，顯係在強調系爭專利請求項之「聚醯亞胺顆粒消光劑」為漿體。
7. 又縱使系爭專利說明書... 記載「其他可能的消光劑可包括：...ii 有機顆粒... 可用於聚醯亞胺應用之消光劑... 為聚醯亞胺顆粒」，然因其說明書無添加該化合物之實施例，經智慧局認為不符合專利法第 26 條第 2 項規定時，上訴人申復理由卻稱系爭專利之「聚醯亞胺顆粒消光劑」衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液，申復理由亦記載「本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿體，並非引證

2 中用於壓模法的乾混的聚醯亞胺樹脂微粒」，顯見系爭專利該「衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液之漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑」當然不會是引證 2 的「不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」。

8. 至系爭專利請求項 1 雖為「物」之請求項，並非「製程」請求項，惟上訴人於專利申請階段為克服審查意見而自行將「聚醯亞胺顆粒消光劑製程」用以界定「聚醯亞胺顆粒消光劑」，並因而順利取得專利權，則解釋申請專利範圍自應參酌該內部證據為解釋，故上訴人主張均不足採。
9. 雖上訴人又稱：108 年度行專訴字第 68 號確定判決就系爭專利請求項 1 與各舉發證據進行有效性比對時，並未對系爭專利請求項 1「聚醯亞胺顆粒消光劑」額外添加任何限制，本件自應受另案行政訴訟確定判決對該用語解釋之拘束云云…惟該案並未對系爭專利請求項 1 之「聚醯亞胺顆粒消光劑」進行申請專利範圍解釋，亦無涉及系爭專利申請歷史檔案是否有對「聚醯亞胺顆粒消光劑」作限制性解釋之爭點，當無所謂本院應受另案行政訴訟確定判決解釋拘束而不得在本案對「聚醯亞胺顆粒消光劑」之解釋附加限制可言，是上訴人之主張亦無足取。
10. 此外，上訴人復謂：若將系爭專利請求項 1 之「聚醯亞胺顆粒消光劑」附加限制，明顯違反禁止讀入原則云云。然禁止讀入原則，係指不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項，此與解釋請求項時得以申請歷史檔案作為解釋依據不同，是上訴人上開所指亦有誤會，當無足採。

(二)系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義或均等範圍；

1. 系爭專利請求項 1 與系爭產品，可對應拆解為 7 個要件。且系爭產品可為系爭專利請求項 1 之要件編號 1I、1A、1A-1、1A-2、1B、1D 所文義讀取，為兩造所不爭執。
2. 承上，則應審究系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 要件編號 1C 之權利範圍如下：

(1)文義比對：

- ①經查，基於系爭專利請求項 1 要件編號 1C 之「聚醯亞胺顆粒消光劑」應解釋為「衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液之漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」。則依保全證據所得系爭產品之生產製造流程、製程說明系爭產品○○○，可見系爭產品之○○○，而非衍生自預聚合物溶液之漿體，依前述「聚醯亞胺顆粒消光劑」之文義解釋，系爭產品自未為系爭專利請求項 1 要件編號 1C「聚醯亞胺顆粒消光劑」所文義讀取。
- ②另上訴人雖主張：系爭產品之製備方式乃將○○○即為「漿體聚醯亞胺顆粒消光劑」，自落入系爭專利請求項 1 要件編號 1C 文義範圍云云。然上訴人既未否認系爭產品之聚醯亞胺顆粒消光劑(○○○)為「固體」，自無從對應系爭專利

「『漿體』型態之聚醯亞胺顆粒消光劑」，又上訴人亦不否認系爭產品之「聚醯亞胺顆粒消光劑」為另行製備後加入〇〇〇中，即非「衍生自PMDA/4,4'-ODA預聚合物溶液」，亦不落入系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消光劑」之文義範圍，是上訴人主張均無足取。

③綜上，系爭產品與系爭專利請求項1之要件編號1C不相同，故系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍。

(2)均等比對：

①按判斷被控侵權對象是否適用均等論，原則上，僅須就被控侵權對象與系爭專利之請求項的技術特徵不相同的部分進行比對。專利權人主張被控侵權對象適用均等論而構成均等侵權時，被控侵權人得提出抗辯，主張全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項以限制均等論，若任一限制事項成立，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。

②又上訴人主張：縱系爭產品的聚醯亞胺顆粒消光劑是「非漿體」，然非漿體與漿體的差異僅在於有沒有先放到溶劑中，因此構成基膜所使用到的功能、手段與結果實質上均屬相同，也就是聚醯亞胺顆粒消光劑所發揮的功能不論是以何種形式，結果都是相同的云云。惟查，上訴人於申復過程既已將系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消光劑」減縮為「漿體型態」…則自不得再藉由均等論擴張及於其已放棄的「非漿體聚醯亞胺顆粒消光劑」…故上訴人主張自無足取。

(3)綜上，系爭產品未落入系爭專利請求項1要件1C之文義或均等範圍，基於全要件原則，系爭產品自未落入系爭專利請求項1之專利權範圍。

3. 系爭產品未落入系爭專利請求項2至4之專利權範圍：

系爭專利請求項2至4為系爭專利請求項1之附屬項…由於系爭產品未落入系爭專利請求項1之專利權範圍，則系爭產品自亦未落入系爭專利請求項2至4之專利權範圍。

4. 綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1至4之文義或均等範圍，被上訴人並無侵害系爭專利權情事，則系爭專利是否違反專利法第26條第1、2項規定…上訴人請求排除防止侵害有無理由、請求被上訴人連帶賠償損害有無理由等爭點，均毋庸再予審酌。

#### 四、總結

按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，而有關解釋申請專利範圍原則，應按說明書及圖式，以理解發明專利之內容。倘由說明書及圖式內容，對請求項用語之意義容有疑義，可由專利申請階段至專利權維護過程之歷史檔案即內部證據，加以解釋。

且申請專利範圍解釋為法律問題，並無辯論主義之適用，法院雖得參酌兩造之意見，但仍應依職權為判斷，不受兩造主張之拘束。本件兩造對於系爭專利請求項 1「聚醯亞胺顆粒消光劑」用語應如何解釋有所爭執。上訴人主張應解釋為「聚醯亞胺顆粒消光劑」而不應附加任何限制，被上訴人則主張應解釋為「漿體聚醯亞胺顆粒消光劑且衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液（而非另外先行製備且不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒）」。

承上，上訴法院審酌後認為：上訴人於申復理由書中已限縮解釋系爭專利之「聚醯亞胺顆粒消光劑」係衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液、為一漿體、非引證 2 乾混的不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒。且上訴人於專利申請階段為克服審查意見而自行將「聚醯亞胺顆粒消光劑製程」用以界定「聚醯亞胺顆粒消光劑」，並因而順利取得專利權，則解釋申請專利範圍自應參酌該內部證據，解釋為：「衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液之漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」，從而判認上訴人主張均不足採。

另關於爭產品是否落入系爭專利請求項 1 至 4 之文義或均等範圍？上訴法院認為：基於系爭專利請求項 1 要件編號 1C 之「聚醯亞胺顆粒消光劑」應解釋為「衍生自 PMDA/4, 4' ODA 預聚合物溶液之漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」。則依保全證據所得系爭產品之生產製造流程、製程說明等證據資料，系爭產品自未為系爭專利請求項 1 要件編號 1C「聚醯亞胺顆粒消光劑」所文義讀取。

再者，上訴人於申復過程既已將系爭專利請求項 1「聚醯亞胺顆粒消光劑」減縮為「漿體型態」，自不得再藉由均等論擴張及於其已放棄的「非漿體聚醯亞胺顆粒消光劑」，故認上訴人主張無足取。復因系爭專利請求項 2 至 4 為系爭專利請求項 1 之附屬項，由於系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍，則系爭產品自亦未落入系爭專利請求項 2 至 4 之專利權範圍。因此，法院最終判認：被上訴人並無侵害系爭專利權情事，而駁回上訴。

## 案例 2：侵害系爭專利及是否成立出資聘請之爭議(109 年度民專上字第 45 號, 裁判日：111.08.11)

### 一、案情簡介

- (一)原告主張：原告(上訴人)起訴聲明：伊為新型第 M559767 號「利用吹氣卸料的螺絲加工機」專利(系爭 767 專利；附圖 1)之專利權人，亦與訴外人芳○○公司為新型第 M555761 號「螺絲尾部加工止檔裝置」專利(系爭 761 專利；附圖 2，與系爭 767 專利合稱系爭二專利)之共同專利權人，詎被告未經原告同意或授權，擅自販售編號一至六所示 CM-10 高速倒角機產品(系爭產品)，落入系爭 761 專利請求項 5、7 至 9，及系爭 767 專利請求項 1、2、4 之權利範圍，侵害原告專利權。爰依法請求被告負損害賠償責任及請求排除侵害。然案經原審為原告部分敗訴之判決，原告不服提起本件上訴。
- (二)被告抗辯：被告(被上訴人)則抗辯：系爭產品為被告出資聘請原告研究開發，依專利法第 7 條第 3 項但書規定被告得實施系爭二專利。本件僅有編號四產品落入系爭二專利之專利權範圍，編號六產品落入系爭 761 專利權範圍，其餘產品並未侵害系爭二專利。爰請駁回原告之訴。

### 二、重要爭點

- (一)編號一至三、五系爭產品是否落入系爭 761 專利請求項 5、7 至 9，及系爭 767 專利請求項 1、2、4 之權利範圍？
- (二)本件有無專利法第 7 條第 3 項但書(出資聘請)規定之適用？

### 三、法院見解

- (一) 編號一至三、五產品，均未落入系爭 761 專利請求項 5、7 至 9 專利權範圍。亦未落入系爭 767 專利請求項 1、2、4 專利權範圍。

#### 1. 就系爭 761 專利部分

- (1)系爭 761 專利請求項 5 部分：

- ①經查，系爭 761 專利請求項 5 技術特徵可解析為 7 個要件，經文義比對：編號一至三、五產品經兩造會勘後…與系爭 761 專利為搖臂式不同，而未落入系爭 761 專利請求項 5 要件編號 5F、5G 之文義範圍…基於全要件原則，該等產品並未落入系爭 761 專利請求項 5 之文義範圍。
- ②復經均等比對：查齒輪式阻擋單元的作動原理…無論是齒輪式或連桿式的阻擋單元，均不具有搖臂構件的技術特徵，當亦欠缺由搖臂構件所衍生聯結關係的技術特徵，而無從達到相同之功能及結果，自不構成均等，是編號一至三、五

產品未落入系爭 761 專利請求項 5 要件編號 5F、5G 之均等範圍，基於全要件原則，當未落入系爭 761 專利請求項 5 之均等範圍。

③綜上，編號一至三、五產品未落入系爭 761 專利請求項 5 之文義或均等範圍。

(2)系爭 761 專利請求項 7 至 9 部分：

編號一至三、五產品既未落入系爭 761 專利請求項 5(獨立項)的權利範圍，當亦不會落入依附於請求項 5 的請求項 7 至 9 之權利範圍。

(3)另原告雖主張：就要件編號 5F…所結合之連動，作用均等同系爭 761 專利之拉力彈簧…然查，系爭 761 專利之「『該搖臂』的該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件之末端」，連桿式阻擋元件並無可對應搖臂構件之結構，原告將連桿式阻擋元件之連桿對應為系爭 761 專利之「搖臂 34」，顯然有誤。

(4)再者，系爭 761 專利拉力彈簧的作用主要在於控制第一擋件可配合推動單元作動而伸入或退出螺絲輸送道，而連桿式阻擋元件之插銷僅作為連桿與第一擋件固定用，插銷無法控制第一擋件伸入或退出螺絲輸送道…與系爭 761 專利之拉力彈簧亦不具有任何技術、功效或結果的對應關係。

(5)另查，系爭 761 專利第一推桿係用以推動搖臂以令第一擋件退出輸送道…與系爭 761 專利之第一擋件與第二擋件係分別被作動裝置所個別帶動的技術明顯不同…因此，原告上開主張，均不可採。

(6)綜上，除編號四、六產品因被告自認落入系爭 761 專利請求項 5、7 至 9 專利權範圍外，其餘產品即編號一至三、五產品，均未落入系爭 761 專利請求項 5、7 至 9 專利權範圍。

2. 就系爭 767 專利請求項 1 部分

(1)經查，系爭 767 專利請求項 1 技術特徵可解析為 6 個要件，文義比對：編號一至三、五至六產品經兩造會勘後，該等產品之推抵塊都設在基座上，而非設在進料件上，故未落入系爭 767 專利請求項 1 要件編號 1E 之文義範圍…基於全要件原則，該等產品並未落入系爭 767 專利請求項 1 之文義範圍。

(2)復經均等比對：被告抗辯系爭 767 專利請求項 1 要件編號 1E 技術特徵有申請歷史禁反言之適用；惟查，系爭 767 專利請求項 1 要件編號 1E 原核准公告內容為「一驅動件，設置在該基座上」，嗣後更正為「一驅動件，設置在該基座上，該驅動件係一推抵塊，且該推抵塊設置在該進料件上」，顯見專利權人藉由更正將推抵塊的技術特徵限縮設置在進料件上，因此依申請歷史禁反言原則，關於推抵塊的設置位置已無藉由均等論再予擴張。則編號一至三、五至六產品所示推抵塊既非設於進料件上…即未落入系爭 767 專利請求項 1 要件編號 1E 之均等範圍，基於全要件原則，當未落入系爭 767 專利請求項 1 之均等範圍。

(3)系爭 767 專利請求項 2、4 部分：

承上，編號一至三、五至六產品既未落入系爭 767 專利請求項 1 (獨立項)的權利範圍，當亦不會落入依附於請求項 1 的請求項 2、4 之權利範圍。

(4)原告雖主張：編號一至三、五至六產品有手工磨除痕跡，該痕跡係供撞擊之用，

顯見該等產品原有搭載系爭 767 專利吹氣卸料構件。

- ①惟查，原告不否認手工磨除痕跡之位置相當於系爭 767 專利推抵塊，其亦不爭執系爭產品之推抵塊設於基座上，因此無論上開產品原先有無搭載吹氣卸料構件，其手工磨除痕跡(相當於系爭 767 專利推抵塊)既位於基座上，自無均等侵害可言。
- ②又原告既藉由更正將推抵塊位置限於設在進料件上，即不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利範圍，故其稱上開產品與系爭 767 專利僅為推抵塊與空氣機械閥設置位置相反、仍構成均等侵害云云，有違申請歷史禁反言原則，自無足取，至進料件與夾料件是否設定於同一輪軸，已與本件均等判斷無影響，是原告主張均無足取。

(二)本件並無專利法第 7 條第 3 項但書(出資聘請)規定之適用？

1. 被告主張：依被證 9 合作意向書、上證 3 通訊軟體對話截圖、上證 1 及原證 15 發票，可證被告與原告間有出資聘任關係云云。惟查，系爭二專利分別為「螺絲尾部加工止擋裝置」專利、「利用吹氣卸料的螺絲加工機」專利，惟被證 9 僅記載「開發機先以 CM-10 機型(參考規格表)為基準…」，無法得知被證 9 所約定之開發機細部技術特徵是否與系爭二專利相同。
2. 再者，上證 3 對話紀錄僅有關於目錄的修改意見、依個別客戶需求修改治具或入料方式、催促原告進度等，未有涉及系爭二專利所載技術特徵之細部討論。
3. 另證人○○○具結證述：於 105 年 10 月 25 日至被告台南工廠，看到一台要申請專利之機器，其認為該機器之重點是將加工物體夾持固定在上方，下方的刀頭上去做端部的切削加工，至於出料端、進料端，以其先前辦理許多螺絲案件的經驗，其認為無特別之處…看完機器後，有跟王○○、陳○○談話，其有詢問要以何人為申請人及有無相關圖面提供作為申請專利之用，陳○○表示錢都是他出，當然要以他為申請人，王○○在現場沒有反對或疑義等語，無從證明所謂「要申請專利之機器」包含系爭二專利技術特徵。至上證 1 發票僅記載「零件一批，7,280 元」，無法證明為被證 9 之「材料費」，遑論用以證明係系爭二專利之零件。
4. 原證 15 發票記載「買受人：○○○○有限公司，品名：CM-10 開發機，總價：8,967,000 元」，而非記載「CM-10 開發機委託設計開發費」，又依被告與原告公司之高速倒角機訂購明細表，被告所謂的『開發機』含稅價為 896,700 元，與其他機器價金為 824,250 元、846,300 元、882,000 元差距不大，顯見 896,700 元應係買賣價金而非出資研發費用甚明。
5. 綜上，被告等 4 人抗辯系爭二專利為被告出資聘請海權公司研究開發，被告依專利法第 7 條第 3 項但書規定得實施系爭二專利云云，自無足取。

#### 四、總結

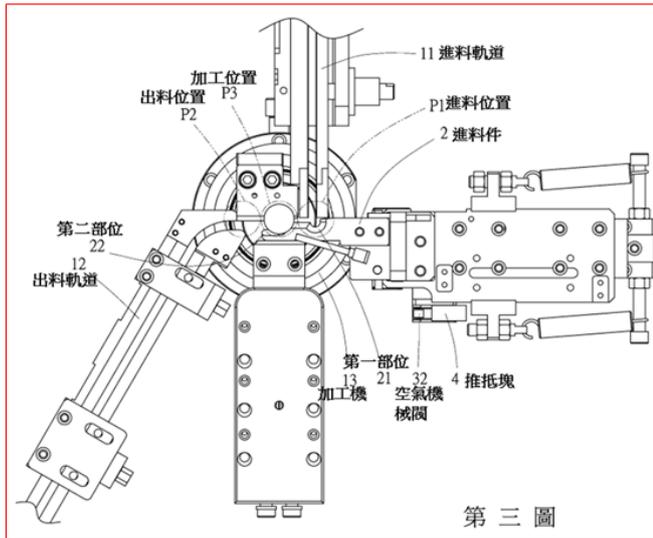
按判斷被控侵權對象是否構成均等侵權，應於判斷不符合文義讀取之後，針對被控侵權對象與系爭專利之請求項的不相同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技術特徵。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。本件法院基於全要件原則分析，判認：編號一至三、五至六產品未落入系爭 761 專利請求項 5、7 至 9，及系爭 767 專利請求項 1、2、4 之權利範圍。

又所謂「申請歷史禁反言」原則，係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之（surrender）部分專利權。由於本件系爭 767 專利請求項 1 要件編號 1E 原核准公告內容為「一驅動件，設置在該基座上」，嗣後更正為「一驅動件，設置在該基座上，該驅動件係一推抵塊，且該推抵塊設置在該進料件上」，顯見專利權人藉由更正將推抵塊的技術特徵限縮設置在進料件上，因此依申請歷史禁反言原則，關於推抵塊的設置位置已無藉由均等論再予擴張。從而，法院判認：編號一至三、五至六產品所示推抵塊既非設於進料件上，即未落入系爭 767 專利請求項 1 要件編號 1E 之均等範圍，基於全要件原則，當未落入系爭 767 專利請求項 1 之均等範圍。

另按專利法第 7 條第 3 項規定：「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。」雖被告抗辯本件有前項但書規定之適用，然經法院審認相關證據包括：合作意向書、通訊軟體對話截圖紀錄、證人陳述以及發票證據等。判認：原告主張其與被告間為買賣關係非出資聘任關係，而認本件並無專利法第 7 條第 3 項但書規定之適用。

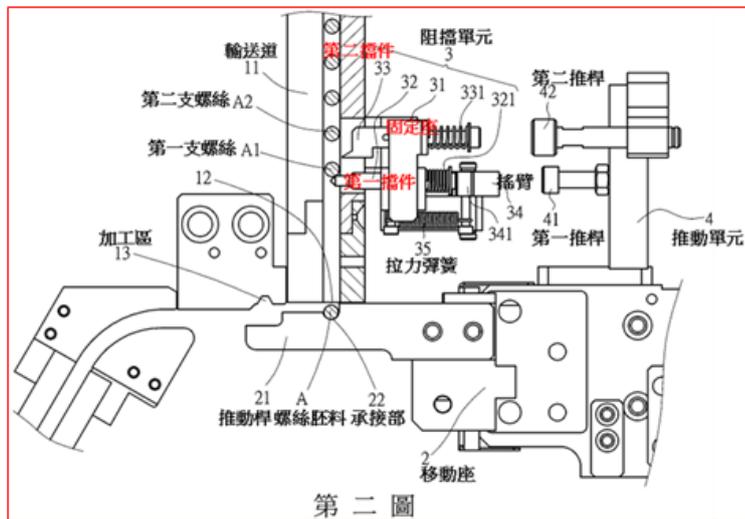
綜上，上訴法院最終判認：原告主張系爭產品落入系爭 761 專利請求項 5、7 至 9，及系爭 767 專利請求項 1、2、4 之權利範圍，不可採。且本件亦無專利法第 7 條第 3 項但書規定之適用。

附圖：



利用吹氣卸料的螺絲加工機的上視圖。

附圖 1：系爭 767 專利主要圖式



螺絲尾部加工止檔裝置第一檔件阻擋第一支螺絲胚料之示意圖。

附圖 2：系爭 761 專利主要圖式

貳、判決全文

案例 1：111 年度民專上字第 7 號判決

案例 2：109 年度民專上字第 45 號判決