

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月訊

(112年4月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：均等侵權判斷之爭議(109 年度民專訴字第 104 號, 裁判日：
111. 05. 26) 1

案例 2：申請專利範圍解釋與侵權判斷之爭議(109 年度民專上字第 27
號, 裁判日：110. 05. 06) 7

貳、判決全文

案例 1：均等侵權判斷之爭議(109 年度民專訴字第 104 號, 裁判日： 111.05.26)

一、案情簡介

- (一)原告主張：被告為玻璃切割輪刀領域之專業廠商，於 104、105 年間即開始與訴外人北京沃爾德金剛石工具股份有限公司合作，故被告於其官方網站自稱其係沃爾德公司於臺灣之服務窗口，並於臺北觸控展中展出刀輪產品，應已常年持續進口、販賣系爭產品、系爭產品之刀輪。原告乃委託訴外人京華商信事業有限公司（下稱京華公司）向被告購買系爭產品，經侵權比對分析，系爭產品已落入系爭專利 1 請求項 1 至 4，而侵害系爭專利權。
- (二)被告抗辯：原告係以「陷害教唆」之方式取得系爭產品，該產品無證據能力，或應認被告係依原告默示授權而販賣系爭產品，原告亦未舉證證明被告有其他販售之事實，是被告並未侵害原告之專利權。又系爭產品之刀輪為系爭產品之部分構件，亦即被告並無單獨銷售系爭產品之刀輪，系爭產品未落入系爭專利 1 之均等或文義範圍。

二、重要爭點

系爭產品是否落入系爭專利 1 請求項 1 至 4 之均等範圍？

三、法院見解

1. 系爭產品落入系爭專利 1 請求項 1 均等範圍：

- (1) 經解析系爭專利 1 請求項 1 其技術內容為 7 個要件 (element)，分別為：1A：一種刀輪保持具，其特徵在於：一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之 2 個內壁之缺口；1B：相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽；1C：插入該銷槽之銷、及；1D：插入該缺口並藉由該銷安裝成旋轉自如之劃線形成用刀輪；1E：另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成；1F：該另一端的至少一部分係以磁性體構成；1G：包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行。
- (2) 依原證 13-1 之照片可知，系爭產品其要件中之 1a 一種刀輪保持具，其一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之 2 個內壁之缺口；1d：插入該缺口並藉由該銷安裝成旋轉自如之劃線形成用刀輪；1e：另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面形成；1f：該另一端係以磁性體構成等要件，核與系爭專利 1 請求項 1 所界定之技術特徵相同，為系爭專利 1 請求項 1 要件編號之 1A、1D、1E、1F 之文義所讀取。其餘 1b：相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷孔，同軸形成之銷孔雖垂直於缺口；1c：插入銷孔；1g：包含該傾斜部之面形成為與該銷孔平行等要件，則均與系爭專利 1 請求項 1 要件編號之 1B、1C、

1G 之文義範圍不同，是系爭產品未落入系爭專利 1 請求項 1 之文義範圍。

- (3) 準此，就系爭專利 1 請求項 1 要件編號之 1B、1C、1G 未落入文義範圍之要件，應再判斷系爭產品是否落入系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1B、1C、1G 之均等範圍。

2. 系爭產品落入系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1B、1C、1G 之均等範圍：

(1) 系爭產品與系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1B 之均等比對：

① 就方式而言，系爭專利 1 之藉由與缺口垂直且同軸的銷槽將銷定位，對照系爭產品之藉由與缺口垂直且同軸的銷孔將銷定位，雖略有差異，惟兩者所運用之技術手段，均係在缺口的壁面開設容置結構以容設銷，差別僅為系爭產品容置結構的側面未具有開口，而為圓形銷孔，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅為銷槽的簡單改變並能輕易完成者，因此，對於要件編號 1B，系爭產品對應之技術內容與系爭專利 1 請求項 1 之技術特徵為實質相同的方式 (way)。

② 就功能而言，系爭專利 1 為使銷定位在與缺口垂直的方向，作為刀輪的轉軸，對照系爭產品之使銷定位在與缺口垂直的方向，並作為刀輪的轉軸為相同的功能 (function)。

③ 就結果而言，系爭專利 1 為設置於缺口內的刀輪以銷為轉軸進行旋轉，對照系爭產品之設置於缺口內的刀輪以銷為轉軸進行旋轉為相同的結果 (result)。

④ 綜上所述，就系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1B 而言，系爭產品與系爭專利 1 係以實質相同的技術手段、執行相同的功能、且得到相同的結果，故系爭產品要件編號 1b 與系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1B 無實質差異。因此，系爭產品要件編號 1b 適用均等論，系爭產品落入系爭專利 1 請求項 1 之均等範圍。

(2) 系爭產品與系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1C 之均等比對：

① 就方式而言，系爭專利 1 之藉由銷槽將銷定位，對照系爭產品之藉由銷孔將銷定位，雖略有差異，惟兩者所運用之技術手段，均係以一容置結構以容設銷，差別僅為系爭產品容置結構的側面未具有開口，而為圓形銷孔，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅為銷槽的簡單改變並能輕易完成者，因此，對於要件編號 1C，系爭產品對應之技術內容與系爭專利 1 請求項 1 之技術特徵為實質相同的方式 (way)。

② 就功能而言，系爭專利 1 為使銷定位以作為刀輪的轉軸，對照系爭產品之使銷定位以作為刀輪的轉軸為相同的功能 (function)。

③ 就結果而言，系爭專利 1 為刀輪以銷為轉軸進行旋轉，對照系爭產品之刀輪以銷為轉軸進行旋轉為相同的結果 (result)。

④ 綜上所述，就系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1C 而言，系爭產品與系爭專利 1 係以實質相同的技術手段、執行相同的功能、且得到相同的結果，故系爭產品要件編號 1c 與系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1C 無實質差異。因此，系爭產品要件編號 1c 適用均等論，系爭產品落入系爭專利 1 請求項 1 之均等範圍。

(3) 系爭產品與系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1G 之均等比對：

- ①就方式而言，系爭專利 1 之包含傾斜部之面與銷槽平行，對照系爭產品之包含傾斜部之面與銷孔平行，銷槽與銷孔雖略有差異，此處之銷槽及銷孔僅係用以指明銷的穿設方向，其實際上究屬槽或孔並無影響，故為實質相同的方式 (way)。
 - ②就功能而言，系爭專利 1 為藉由銷的穿設方向界定包含傾斜部之面的方向，對照系爭產品之藉由銷的穿設方向界定包含傾斜部之面的方向為相同的功能 (function)。
 - ③就結果而言，系爭專利 1 為界定包含傾斜部之面與刀輪的旋轉方向的對應空間關係，對照系爭產品之界定包含傾斜部之面與刀輪的旋轉方向的對應空間關係為相同的結果(result)。
 - ④綜上所述，就系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1G 而言，系爭產品與系爭專利 1 係以實質相同的技術手段、執行相同的功能、且得到相同的結果，故系爭產品要件編號 1g 與系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1G 無實質差異。因此，系爭產品要件編號 1g 適用均等論。
- (4) 如前所述，系爭產品要件編號 1a、1d、1e、1f 為系爭專利 1 請求項 1 要件編號 1A、1D、1E、1F 之文義所讀取，且系爭產品要件編號 1b、1c、1g 適用均等論，故系爭產品落入系爭專利 1 請求項 1 之均等範圍。至於被告指稱系爭產品之銷孔相較於系爭專利 1 之銷槽具有較佳之結構強度，因此功能與結果均不相同，故系爭產品未落入系爭專利 1 請求項 1 之均等範圍云云。經查，系爭專利 1 請求項 1 之銷槽係用以插入銷，並以銷作為刀輪的轉軸，銷槽之強度係由材料強度、缺口兩側之壁厚及開槽之寬度所決定，所屬技術領域中具有通常知識者自可依據實際受力情況而增減尺寸，因此在銷槽之強度足以穩定支撐刀輪劃線的情況下，銷槽或銷孔雖在結構上略有差異，所產生之功能與結果並無區別，從而被告前揭主張為不可採。被告復辯稱系爭產品之銷孔相較於系爭專利 1 之銷槽具有排屑效果及最小可安裝刀輪尺寸之差異，導致刀輪切割之穩定性及使用壽命之結果皆有不同，因此銷孔或銷槽之設計會影響其功能云云，惟由系爭專利 1 說明書所載可知，系爭專利 1 的銷槽係用以供作為刀輪轉軸的銷插入，使刀輪與刀輪保持具一體化，以方便拆裝，至於排屑效果或最小可安裝刀輪尺寸則無相應之記載，足見其並非系爭專利 1 之發明重點，於均等比對考量銷槽在系爭專利 1 請求項之整體所達成的功能及結果時，自無須將排屑效果或最小可安裝刀輪尺寸納入考慮，是被告前開主張亦非可採。

3. 系爭產品落入系爭專利 1 請求項 2 之均等範圍：

- (1) 系爭專利 1 請求項 2 係請求項 1 之直接附屬項，解釋上應包含請求項 1 之全部技術特徵（即要件編號 1A 至 1G）及進一步限定之技術特徵，其中系爭專利 1 請求項 2 進一步限定之技術特徵為「其中，於該安裝部形成接續該傾斜部且與該刀輪保持具之軸平行之平坦部，包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行。」（要件編號 2B）。請求項 2 要件編號 2A 之部分業如前述，要件編號 2B 部分：其中，於該安裝部形成接續該傾斜部且與該刀輪保持具之軸平行之平坦部，包

含該平坦部之面形成為與該銷槽平行。

(2) 就系爭產品與系爭專利 1 請求項 2 之各要件的文義比對：

要件編號 2a 部分業如前述，要件編號 2b 部分：依據原證 13-1 之照片可知，系爭產品之於該安裝部形成接續該傾斜部且與該刀輪保持具之軸平行之平坦部，包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行，雖可對應於系爭專利 1，惟系爭產品係為銷孔，其與系爭專利 1 請求項 2 所界定之銷槽的技術特徵並不相同。因此，系爭產品未為系爭專利 1 請求項 2 要件編號 2B 部分：「其中，於該安裝部形成接續該傾斜部且與該刀輪保持具之軸平行之平坦部，包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行。」之文義所讀取。因此，接著判斷系爭產品是否落入系爭專利 1 請求項 2 要件編號 2B 之均等範圍。

(3) 系爭產品與系爭專利 1 請求項 2 要件編號 2B 之均等比對：

就方式而言，系爭專利 1 之包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行，對照系爭產品之包含該平坦部之面形成為與該銷孔平行，銷槽與銷孔雖略有差異，此處之銷槽及銷孔僅係用以指明銷的穿設方向，其實際上究屬槽或孔並無影響，故為實質相同的方式(way)。就功能而言，系爭專利 1 為藉由銷的穿設方向界定包含平坦部之面的方向，對照系爭產品之藉由銷的穿設方向界定包含平坦部之面的方向為相同的功能(function)。就結果而言，系爭專利 1 為界定包含平坦部之面與刀輪的旋轉方向的對應空間關係，對照系爭產品之界定包含平坦部之面與刀輪的旋轉方向的對應空間關係為相同的結果(result)。故就系爭專利 1 請求項 2 要件編號 2B 而言，系爭產品與系爭專利 1 係以實質相同的技術手段、執行相同的功能、且得到相同的結果，故系爭產品要件編號 2b 與系爭專利 1 請求項 2 要件編號 2B 無實質差異。因此，系爭產品要件編號 2b 適用均等論，系爭產品落入系爭專利 1 請求項 2 之均等範圍。

4. 系爭產品落入系爭專利 1 請求項 3 之均等範圍：

(1) 系爭專利 1 請求項 3 之要件解析：

系爭專利 1 請求項 3 係請求項 1 或 2 之附屬項，解釋上應包含請求項 1 或 2 之全部技術特徵（即要件編號 1A 至 1G 或 2A 至 2B）及進一步限定之技術特徵，其中系爭專利 1 請求項 3 進一步限定之技術特徵為「其中，該缺口係形成在於該一端形成為與該刀輪保持具之軸平行之一對下方平坦部之間」（即要件編號 3B）。系爭專利請求項 3 要件編號 3A 部分業如前述，則請求項 3 要件編號 3B 部分：其中，該缺口係形成在於該一端形成為與該刀輪保持具之軸平行之一對下方平坦部之間。

(2) 就系爭產品與系爭專利 1 請求項 3 之各要件的文義比對：

要件編號 3a 部分業如前述，則要件編號 3b 部分：依據原證 13-1 之照片可知，系爭產品之缺口係形成在於該一端形成為與該刀輪保持具之軸平行之一對下方平坦部之間，係完全對應於系爭專利 1。因此，系爭產品為系爭專利 1 請求項 3 要件編號 3B「其中，該缺口係形成在於該一端形成為與該刀輪保持具之軸平行之一對下方平坦部之間」之文義所讀取。

(3) 是以系爭產品未落入系爭專利 1 請求項 3 之文義範圍，惟系爭產品落入系爭專利 1 請求項 3 之均等範圍。

5. 系爭產品落入系爭專利 1 請求項 4 之均等範圍：

(1) 系爭專利 1 請求項 4 之要件解析：

系爭專利 1 請求項 4 係請求項 1 或 2 之附屬項，解釋上應包含請求項 1 或 2 之全部技術特徵（即要件編號 1A 至 1G 或 2A 至 2B）及進一步限定之技術特徵，其中系爭專利 1 請求項 4 進一步限定之技術特徵為「其中，該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體」（即要件編號 4B）。要件編號 4A 部分業如前述，要件編號 4B 部分：其中，該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體。

(2) 就系爭產品與系爭專利 1 請求項 4 之各要件的文義比對：

要件編號 4a 部分業如前述，要件編號 4b 部分依據原證 13-1 之照片可知，系爭產品之刀輪與該刀輪保持具設置成一體，係完全對應於系爭專利 1。因此，系爭產品為系爭專利 1 請求項 4 要件編號 4B「其中，該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體」之文義所讀取。

(3) 是以系爭產品未落入系爭專利 1 請求項 4 之文義範圍，惟系爭產品落入系爭專利 1 請求項 4 之均等範圍。

四、總結

判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，一般係採三部測試(triple identity test or tripartite test)，若被控侵權對象對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式(way)，執行實質相同的功能(function)，而得到實質相同的結果(result)時，應判斷被控侵權對象之對應技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異，二者為均等。

本件系爭專利 1 請求項 1 與系爭產品主要的差異在於，系爭專利 1 藉由銷槽將銷定位，而系爭產品則藉由銷孔將銷定位，被告雖抗辯系爭產品之銷孔相較於系爭專利 1 之銷槽具有較佳之結構強度，其功能與結果均不相同，又系爭產品之銷孔相較於系爭專利 1 之銷槽具有排屑效果及最小可安裝刀輪尺寸之差異，導致刀輪切割之穩定性及使用壽命之結果皆有不同，因此銷孔或銷槽之設計會影響其功能云云。惟法院認為系爭專利 1 請求項 1 之銷槽係用以插入銷，並以銷作為刀輪的轉軸，使刀輪與刀輪保持具一體化，以方便拆裝，銷槽之強度由材料強度、缺口兩側之壁厚及開槽之寬度所決定，所屬技術領域中具有通常知識者自可依據實際受力情況而增減尺寸，因此在銷槽之強度足以穩定支撐刀輪劃線的情況下，銷槽或銷孔雖在結構上略有差異，所產生之功能與結果並無區別，而排屑效果或最小可安裝刀輪尺寸於系爭專利說明書並無相應之記載，並非系爭專利 1 之發明重點，於均等比對考量銷槽在系爭專利 1 請求項之整體

所達成的功能及結果時，自無須將排屑效果或最小可安裝刀輪尺寸納入考慮，是以被告之主張並非可採，並進而認定系爭產品落入系爭專利1請求項1至4之均等範圍。

附圖：

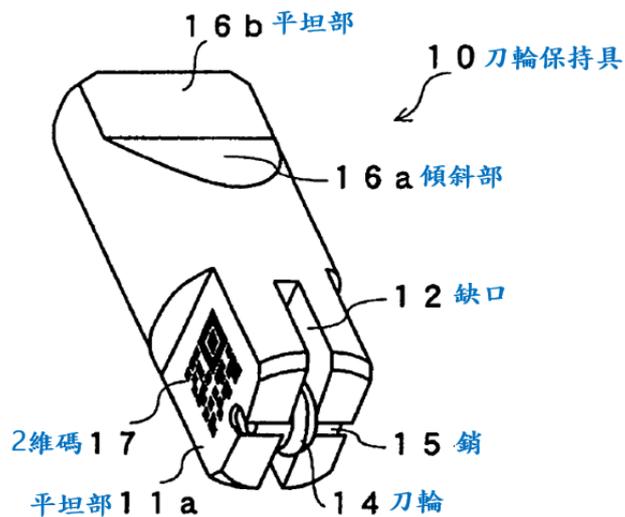


圖 10

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：申請專利範圍解釋與侵權判斷之爭議(109 年度民專上字第 27 號, 裁判日：110.05.06)

一、案情簡介

(一)上訴人主張：「徑向偏置」係指該散熱片部分係呈從外部分之內周邊邊緣，往內向轉子中心 A 之方向延伸而言，故系爭專利請求項 1 之「一冷卻散熱片，其經佈置以自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向偏置」並不以冷卻散熱片直接連接於第一及第二煞車表面之外部分為限，亦包括系爭專利圖式第 6 圖所示於冷卻散熱片上設有附接部分 24b，再以此夾設於第一及第二煞車表面間，而呈徑向偏置狀態。

(二)被上訴人抗辯：系爭專利請求項 1 之「徑向偏置」乙詞應解釋為在直徑方向上偏移開來設置，故系爭專利請求項 1 之「一冷卻散熱片，其經佈置以自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向偏置」係指冷卻散熱片與第一煞車表面及第二煞車表面中之至少一者在沿煞車轉子之直徑方向上的配置，係彼此偏移開，而在直徑方向上無重疊之面積，而系爭專利圖式第 6 圖之散熱片 24 包含位於二煞車表面之間的附接部分 24b，則其散熱片 24 與煞車表面在直徑方向上有重疊，不符合徑向偏置之文義。

二、重要爭點

系爭專利請求項 1 之「徑向偏置」乙詞應如何解釋？

三、法院見解

1. 系爭專利申請專利範圍解釋

經查，系爭專利說明書並未明確定義「徑向偏置」乙詞，惟系爭專利說明書已載明「在所繪示實施例中，冷卻散熱片 24 徑佈置以自第一基底（煞車）表面 22c 及第二基底（煞車）表面 22d 徑向偏置。當然，可生產具有一外部分之一基底轉子板，該外部分具有徑向尺寸不相等之煞車表面使得冷卻散熱片 24 自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向偏置……較佳地，散熱片部分 24a 係全部佈置在腳踏車碟式煞車轉子 12 之外部分 22 之第一基底表面 22c 與第二基底表面 22d 之間，如圖 4 至圖 6 中所見。」由上可知系爭專利圖式第 4、5、6 圖所顯示冷卻散熱片之配置方式均係符合「徑向偏置」之意義，而依系爭專利圖式第 4、5、6 圖所示，冷卻散熱片呈「徑向偏置」時，係包含冷卻散熱片連接於第一或第二煞車表面之至少一者內緣（即第 4、5 圖），或冷卻散熱片之一部分夾設於第一及第二

煞車表面間，而在直徑方向上有所重疊，其餘部分則連接於第一或第二煞車表面之內緣（即第 6 圖）之實施態樣，而系爭專利請求項 1 並未有冷卻散熱片不得部分夾置於第一及第二煞車表面間，或不得與第一及第二煞車表面有所重疊之記載，故系爭專利請求項 1 之「徑向偏置」應解釋為冷卻散熱片之表面與第一或第二煞車表面在沿煞車轉子之直徑方向上至少一者於部分彼此偏移開，而不限於在直徑方向上與第一或第二煞車表面均無重疊之面積。

2. 系爭產品落入系爭專利請求項 1、8 至 10 之文義範圍

上訴人等於本院第一次準備程序就被上訴人主張系爭產品落入系爭專利請求項 1、8 至 10 之文義範圍乙節，並不爭執，且經本院列入整理協議之兩造不爭執事項，性質上即屬民事訴訟法第 279 條第 1 項所規定之自認。嗣因被上訴人主張系爭專利之冷卻散熱片不包含系爭專利圖式第 6 圖之實施態樣，亦即其冷卻散熱片與第一及第二煞車表面在直徑方向上應無重疊面積始符合「徑向偏置」之文義等語，上訴人等乃具狀撤銷上開自認，並辯稱：依乙證 3 照片所示，系爭產品之散熱片部分與第一、二煞車表面在直徑方向明顯有所重疊，不符合被上訴人所主張「徑向偏置」之解釋，故系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義或均等範圍，足見上訴人等就系爭產品已為系爭專利請求項 1、8 至 10 所載除「一冷卻散熱片，其經佈置以自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向而偏置」以外之技術特徵於文義上所讀取，並未爭執。而系爭專利請求項 1 之「徑向偏置」並不限於冷卻散熱片與第一或第二煞車表面在直徑方向上均無重疊之面積，已如前述，從而冷卻散熱片之部分與第一或第二煞車表面在直徑方向上有所重疊時，亦為「一冷卻散熱片，其經佈置以自該等第一及第二煞車表面之至少一者徑向偏置」之技術特徵所文義讀取，是系爭產品之散熱片雖有部分與第二煞車表面在直徑方向上有所重疊，然系爭產品仍應落入系爭專利請求項 1、8 至 10 之文義範圍。

四、總結

請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。

本件系爭專利說明書並未明確定義「徑向偏置」用語之含義，然而由系爭專利說明書對於實施例的敘述，可以得知冷卻散熱片連接於第一或第二煞車表面之至少一者內緣（即第 4、5 圖），或冷卻散熱片之一部分夾設於第一及第二煞車表面間，而在直徑方向上有所重疊，其餘部分則連接於第一或第二煞車表面之內緣（即第 6 圖）之實施態樣均係符合「徑向偏置」之意義，又系爭專利請求項 1 並未有冷卻散熱片不得部分夾置於第一及第二煞車表面間，或不得與第一及第二煞車表面有所重疊之記載，法院據此認定系爭專利請求項 1 之「徑

向偏置」應解釋為「冷卻散熱片之表面與第一或第二煞車表面在沿煞車轉子之直徑方向上至少一者於部分彼此偏移開，而不限於在直徑方向上與第一或第二煞車表面均無重疊之面積」，並進而認定系爭產品之散熱片雖有部分與第二煞車表面在直徑方向上有所重疊，然系爭產品仍落入系爭專利請求項 1、8 至 10 之文義範圍。

附圖：

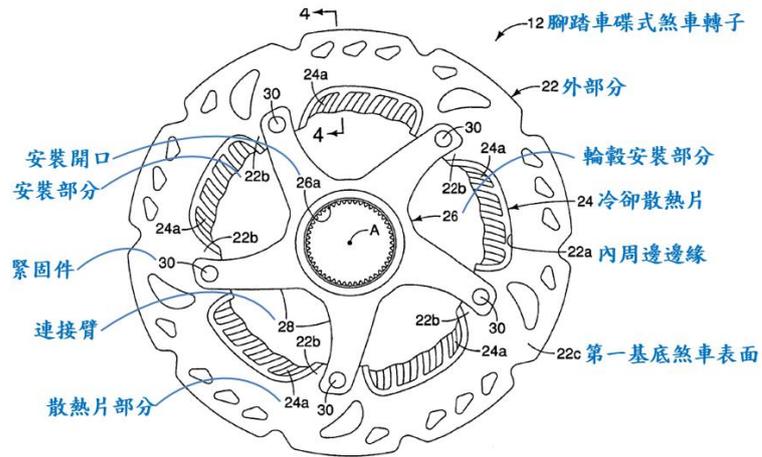


圖 2

附圖 1：系爭專利圖式第 2 圖

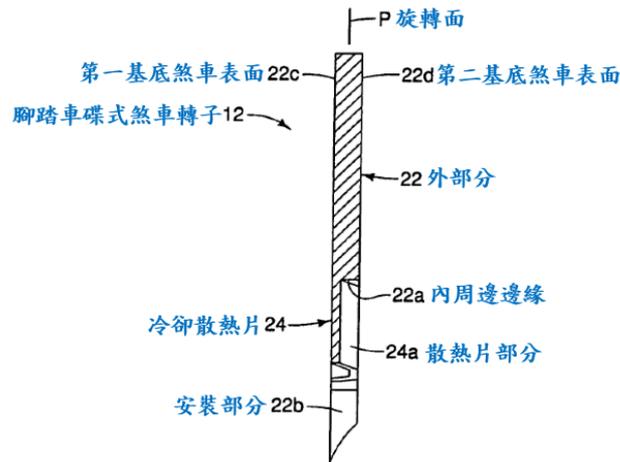


圖 4

附圖 2：系爭專利圖式第 4 圖

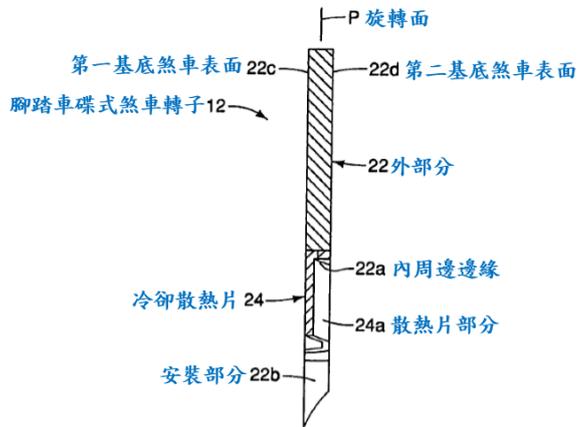


圖 5

附圖 3：系爭專利圖式第 5 圖

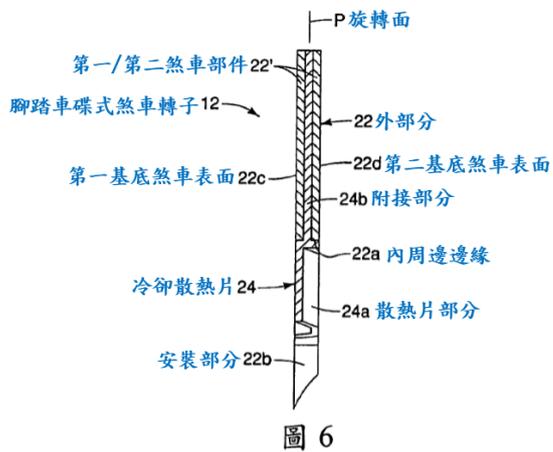
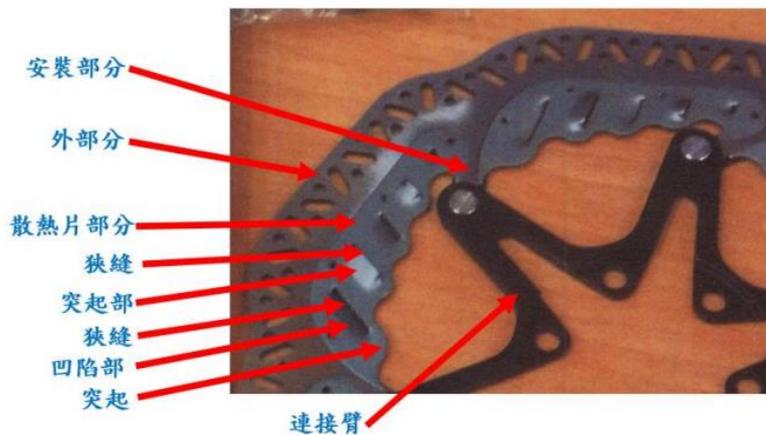


圖 6

附圖 4：系爭專利圖式第 6 圖



附圖 5：系爭產品主要圖式

貳、判決全文

案例 1：109 年度民專訴字第 104 號判決

案例 2：109 年度民專上字第 27 號判決