

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 110年度民專訴字第66號

03 原 告 吉尼寶貝國際股份有限公司

04 法定代理人 李喬通

05 訴訟代理人 王俊文律師

06 被 告 美弗實業股份有限公司

07 兼 法 定

08 代 理 人 王德墩

09 共 同

10 訴訟代理人 蔡億達律師

11 陳鏡文

12 上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民
13 國111年2月14日言詞辯論終結，判決如下：

14 主 文

15 原告之訴及假執行之聲請均駁回。

16 訴訟費用由原告負擔。

17 事實及理由

18 壹、程序方面

19 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同
20 意者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變
21 更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為
22 訴之變更或追加。民事訴訟法第255條第1項第1款、第3款、
23 第256條分別定有明文。原告公司起訴聲明為：「一、被告
24 美弗實業股份有限公司（下稱被告公司）、被告王德墩應連

01 帶給付原告新臺幣（下同）1,400,391元，及自起訴狀繕本
02 送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。二、被告
03 不得自行或使他人或受人委託，製造、為販賣之要約、販
04 賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新型第M585072U
05 號專利權之物品，以及其他侵害上開專利權之行為，並應將
06 侵害上開專利權之物品全部銷毀，如已製造、販賣、使用
07 者，應即回收銷毀之。三、第一項聲明原告願供擔保請准宣
08 告假執行。」（本院卷第13頁），嗣於民國110年12月21日
09 言詞辯論期日當庭變更訴之聲明第二項為：「二、被告公司
10 不得自行或使他人或受人委託，製造、為販賣之要約、販
11 賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新型第M585072U
12 號專利權之物品，並應將侵害上開專利權之物品全部銷
13 毀。」（本院卷第241頁），前開訴之聲明第2項之變更，核
14 屬減縮應受判決事項之聲明，及為使聲明內容更加明確而調
15 整，且經被告等同意在卷（本院卷第243頁），揆諸前揭規
16 定，應予准許。

17 貳、實體部分

18 一、原告公司起訴主張：

19 (一)原告公司為中華民國新型第M585072U號「奶嘴夾收藏盒
20 (一)」新型專利(下稱系爭專利)之專利權人，專利權期間自
21 108年10月21日起至118年4月24日止，且已向經濟部智慧財
22 產局（下稱智慧局）申請取得系爭專利之新型專利技術報
23 告。詎原告公司發現被告公司所製造、販賣之「小獅王辛
24 巴-辛巴防塵奶嘴鍊」產品【「小辛巴防塵奶嘴鍊-經典」、
25 「小辛巴防塵奶嘴鍊-香草」、「小辛巴防塵奶嘴鍊-莓
26 果」、「小辛巴防塵奶嘴鍊-焦糖」】(下合稱系爭產品)於
27 網路通路上銷售，嗣經原告公司根據系爭產品實物與系爭專
28 利進行侵害比對分析，證實系爭產品落入系爭專利權範圍。
29 原告公司遂於110年6月7日寄發律師函促請被告等停止侵害
30 系爭專利之行為及出面協談賠償事宜，惟被告等未為正面回
31 應。爰依專利法第96條第1項後段、第2項、第3項、第97條

01 第1項第2款、第2項、第120條、民法第184條第1項前段、公
02 司法第23條第2項規定提起本件訴訟。

03 (二)系爭專利請求項4具進步性：

04 被告等所提之專利侵權鑑定報告書（乙證1）第5頁既也認同
05 系爭專利請求項4被認可具有專利要件，並據以分析系爭產
06 品是否侵權；則被告等卻稱系爭專利請求項4不具進步性，
07 如此顯然自我矛盾。

08 (三)系爭產品對系爭專利請求項4構成均等侵權：

09 根據被告等所提之專利侵權鑑定報告書（乙證1）第9至11頁
10 可知，被告等亦承認系爭專利請求項4「上下相對錯位相
11 對」以外之其餘特徵與系爭產品均符合文義讀取，換言之，
12 本件爭點僅在於系爭專利之「上下相對錯位相對」此一特徵
13 是否有「貢獻原則」之適用。

14 1.首先，系爭產品無疑符合「呈同一水平面對」，而「上
15 下相對錯位相對」與「呈同一水平面對」，係為均等。

16 2.其次，美國法上之「貢獻原則」，容許專利申請後2年內
17 可以修改請求項，其修改範圍限制在原說明書及圖示支持的
18 範圍內；然而，本院是否絕對應受「專利侵權判斷要
19 點」之拘束，並非無探究餘地，考量「貢獻原則」在我國
20 對於專利權人極為不利之情況下，益加凸顯「貢獻原則」
21 對法院是否具備拘束性以及其有無界限之問題。

22 3.再者，「貢獻原則」極有利於被告，因此「專利侵權判斷
23 要點」限定此原則必須由被告提出，並負舉證責任，縱使
24 被告已提出乙證1，然而本院仍得依法判斷本件是否應適
25 用「貢獻原則」。

26 (四)被告公司未經原告公司同意逕為製造及販賣系爭產品，顯屬
27 侵害系爭專利權，依民法第184條第1項應負損害賠償責任。
28 又被告公司與原告公司均從事類似之嬰兒用品販賣，系爭專
29 利業經主管機關公告，已屬公開資訊，被告公司於製造販賣
30 系爭產品時，本即有能力查知系爭專利之存在，但竟疏於查
31 知，已有過失，嗣經原告公司發函警告後仍舊繼續為侵權行

01 為，顯屬故意侵權。再者，被告王德墩為被告公司之法定代
02 理人，被告王德墩於執行職務時，致侵害原告公司之系爭專
03 利，造成原告公司受有損害之行為，依公司法第23條第2項
04 規定，被告王德墩應與被告公司負擔連帶損害賠償責任。

05 (五)損害賠償金額之計算：

06 被告公司於松果購物、Yahoo購物、大樹健康購物網、蝦皮
07 商城等網路銷售通路販賣系爭產品，截至110年4月系爭產品
08 之銷售額約為466,797元，爰依專利法第97條第1項第2款規
09 定，以被告公司所獲得之利益計算原告所受之損害。又因被
10 告公司在原告公司發律師函暨本件起訴後，仍繼續為製造、
11 販賣系爭產品之行為，具有侵權之故意，綜以侵害系爭專利
12 之期間、造成之損害、兩造在市場上之競爭關係等一切情
13 狀，爰依專利法第97條第2項規定，請求被告公司所獲得之
14 利益乘於3倍即1,400,391元為損害賠償金額(計算式：466,7
15 97×3=1,400,391)。據此，原告公司請求被告公司、王德墩
16 連帶損害賠償1,400,391元。

17 (六)並聲明：

- 18 1.被告公司、王德墩應連帶給付原告1,400,391元，及自起
19 訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利
20 息。
- 21 2.被告公司不得自行或使他人或受人委託，製造、為販賣之
22 要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之
23 物品，並應將侵害系爭專利權之物品全部銷毀。
- 24 3.第一項聲明原告願供擔保請准宣告假執行。

25 二、被告等抗辯則以：

26 (一)系爭專利請求項4不具進步性：

27 系爭專利請求項4的技術特徵有二：「前後錯位的上壓條與
28 下壓條」，及「上壓條與下壓條之間一適寬之狹長型夾
29 孔」。然上下位置對應的上壓條與下壓條為奶嘴蓋常用的型
30 式，而利用適寬之狹長型夾孔來夾制物品以避免過度壓縮物
31 品，為生活常識的簡單結構應用。因此依據奶嘴蓋常用的型

01 式結合生活常識的簡單結構應用，即可輕易完成系爭專利請
02 求項4之結構特徵，系爭專利請求項4不具有進步性。

03 (二)系爭產品對系爭專利請求項4不構成均等侵權：

04 1.依據系爭專利說明書第4頁第1至3行「上下相對錯位之
05 上、下壓條(110、120)斜邊(1101、1201)上下同時向內壓
06 合奶嘴(A)，使形成上下面向壓掣夾持力，此時其嚙齒紋
07 肋咬合部(1102、1202)同時可形成左右面向壓掣抵持力，
08 令活動夾持部(17)之咬合面夾持面積大，同時增加夾持面
09 之摩擦力，可同時適用各種圓形或嘴狀等不同奶嘴款型之
10 奶嘴(A)收置」可知，「上下相對錯位的上、下壓條」因
11 為具有嚙齒紋肋咬合部，因此具備「形成左右面向壓掣抵
12 持力」的功能，並產生「咬合面夾持面積增大、增加摩擦
13 力」的結果，此為缺乏嚙齒紋肋咬合部之「上下位置水平
14 對應的上、下壓條」所無，故均等論不成立。

15 2.依據貢獻原則，原告公司不可主張均等侵權：

16 (1)均等論的法理為：文字有其先天的侷限性，為避免侵權
17 人利用請求項文字的先天侷限性規避文義侵權的結果，
18 故適度擴張請求項的保護範圍。而貢獻原則的法理則
19 為：若系爭專利說明書中揭露某技術手段，但請求項並
20 未記載該技術手段，則系爭專利的保護範圍之所以不包
21 含該技術手段，並非基於文字的侷限性，乃是專利權人
22 的選擇所致，與均等論的保護目的不符。況且若允許專
23 利權人於專利申請時揭露較多的技術手段，卻在請求項
24 記載較少的技術手段，於侵權訴訟時再依均等論復為主
25 張，將導致專利申請階段與侵權訴訟階段的專利權範圍
26 不一致，削弱請求項界定專利權範圍的作用。故貢獻原
27 則為均等論之例外，已揭露但未記載的技術手段應被視
28 為貢獻給公眾，專利權人不得以均等論復為主張。

29 (2)系爭專利說明書第4頁已揭露「上下位置水平對應的
30 上、下壓條」的技術手段，原告公司卻刻意未將其記載
31 於請求項。故依貢獻原則，原告公司不得再依均等論主

01 張系爭專利範圍及於「上下位置水平對應的上、下壓
02 條」。

03 3.原告公司稱，美國專利法允許專利權人於申請後兩年內，
04 在說明書及圖示揭露範圍內修正其請求項，此一事實凸顯
05 貢獻原則對專利權人不利，該原則不應拘束本院云云。專
06 利經核准審定後，專利權人僅得「更正」其請求項，更正
07 範圍僅限於請求項之減縮或刪除、誤記之訂正，及不明瞭
08 記載之釋明，有專利法第67條第1項及第4項可稽。系爭專
09 利業經主管機關核准審定，系爭專利請求項之更正僅能減
10 縮，不能擴張，自不能及於先前未記載之「上下位置水平
11 對應的上、下壓條」技術手段，此乃專利法明文規定，與
12 貢獻原則無涉。故原告公司所謂「凸顯貢獻原則對專利權
13 人極為不利」等語，並無理由。

14 (三)損害賠償數額：

15 既然系爭產品並未侵害系爭專利權如上述，原告公司所請求
16 之損害賠償數額為無理由。

17 (四)被告等無侵權故意：

18 被告等於收受原告110年6月7日律師函後，委託照華法律聯
19 合事務比較系爭產品與系爭專利，確認系爭產品無原告公司
20 所稱侵權情事後，旋即於110年6月18日以律師函回覆原告公
21 司，其中對於未侵權之理由皆描述甚詳。被告等並未蓄意迴
22 避，亦無惡意拖延，乃基於善意相信系爭產品並無侵權。故
23 被告等於收受原告公司之律師函後，繼續製造販賣系爭產品
24 之行為，並非基於故意侵權之意圖。

25 (五)並聲明：原告之訴駁回。

26 三、兩造不爭執事項：

27 (一)原告公司為系爭專利之專利權人，專利權期間自108年10月2
28 1日至118年4月24日，且系爭專利請求項4之比對結果代碼為
29 6，有系爭專利說明書公告本、新型專利技術報告在卷可查
30 (本院卷第54至72頁、第75頁)。

01 (二)被告公司製造、銷售系爭產品，此為被告等自認在卷（本院
02 卷第245頁）。

03 四、得心證之理由：

04 本件原告公司主張被告公司製造、銷售之系爭產品侵害系爭
05 專利，被告王德墩為被告公司之法定代理人，應連帶賠償原
06 告公司因此所致之損害，被告公司更應為一定不作為及作
07 為，為被告等否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：(一)系爭
08 專利請求項4是否具進步性？(二)系爭產品是否對系爭專利請
09 求項4構成均等侵權？(三)原告公司請求被告等連帶為損害賠
10 償及法定遲延利息，是否有理由？若有理由，數額為何？(四)
11 原告公司請求被告公司為一定不作為及作為，是否有理由？
12 茲分敘如下：

13 (一)系爭專利技術分析：

14 1. 先前技術之缺點：

15 一般常見供幼兒安撫奶嘴可便於攜夾幼兒身上作衛生收置
16 用之奶嘴夾收藏盒，其習知奶嘴收藏盒在夾持幼兒設計上
17 須另外配合繫鍊/帶及夾具來達到夾固垂掛於幼兒身上以
18 方便隨時取用之目的，惟習見奶嘴夾收藏盒在夾固結構上
19 須借助繫鍊/帶、夾具等多個單元組件，相對而言，極易
20 使無知幼兒吞食該等組件而存有使用不安全之疑慮，且整
21 體夾固於幼兒之衣領上易產生重量使幼兒在活動、爬行晃
22 動下造成奶嘴夾鬆脫掉落或遺失之情形，故使用上之適用
23 性及實用性較差(系爭專利說明書第[0002]段【先前技
24 術】，本院卷第58頁)。

25 2. 系爭專利之技術內容：

26 利用容座之上、下盒蓋兩容槽兩容槽相對內壁面近凹孔槽
27 處係設一具相對錯位且不高於容槽高度之上、下邊條之活
28 動夾持部，使上、下盒蓋相蓋合時，令上、下邊條間可呈
29 一狹長形夾孔，令奶嘴收置上可跨置定位於活動夾持部
30 上、下壓條間狹長形夾孔，使可呈上下面向夾掣奶嘴定
31 位，使可適用各種如圓嘴或扁嘴狀等不同奶嘴款型之收

01 置，使上、下盒蓋周壁設有兩凹孔槽，令上、下盒蓋相對
02 蓋合時恰可對應形成一容伸口以予奶嘴身穿伸出，並利用
03 容座於外背側一體成型設一夾掣體可直接夾持於幼兒之衣
04 領或胸前口袋處，進而達到奶嘴夾收藏盒夾固使用及取用
05 上更為輕巧、便利(系爭專利說明書第[0004]段【新型內
06 容】，本院卷第58-59頁)。

07 3.系爭專利申請專利範圍分析：

08 系爭專利申請專利範圍共計7個請求項，其中請求項1為獨
09 立項，其餘為附屬項，本件原告公司主張系爭產品對請求
10 項4構成均等侵權，故本件相關請求項如下：

11 ①請求項1：一種奶嘴夾收藏盒，其包含：一與一樞接件
12 相樞結形成有上及下盒蓋之容座，於容座外背側係一體
13 成型一具環框之夾掣體，於上、下盒蓋兩相對內面分別
14 形成一適深空間之容槽，於兩容槽之周端緣係相對設置
15 一卡合緣及一被卡合緣，並於兩容槽之周側處對應開設
16 一凹孔槽，其中：上、下盒蓋兩相對容槽內壁近凹孔槽
17 內側一適處係設一可隨容槽啟閉之活動夾持部，該活動
18 夾持部係包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條，一設
19 於下盒蓋容槽內壁之下壓條，令其上、下壓條係設呈上
20 下相對錯位相對，藉此，使上下盒相蓋合收置奶嘴時，
21 利用活動夾持部之上下壓條形成上下面向壓掣夾持，令
22 其周端緣之卡合緣與被卡合緣相卡合，同時上、下盒蓋
23 周壁之兩凹孔槽對應形成一容伸口以予奶嘴身穿伸出。

24 ②請求項4：根據申請專利範圍第1項所述之奶嘴夾收藏
25 盒，其中該活動夾持部之該上、下壓條之高度係設呈不
26 高於之上、下盒蓋容槽高度，使上、下盒蓋合時，上、
27 下壓條間可形成一適寬之狹長形夾孔。

28 4.系爭專利主要圖式：見本判決附件。

29 (二)系爭產品是否落入系爭專利請求項4之均等範圍：

30 (1)被告等並不爭執系爭產品落入系爭專利請求項4之除「該
31 活動夾持部係包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條，一

01 設於下盒蓋容槽內壁之下壓條，令其上、下壓條係設呈上
02 下相對錯位相對」以外之其他技術特徵之範圍（本院卷第
03 273頁），故以下僅就系爭產品與「該活動夾持部係包括
04 一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條，一設於下盒蓋容槽內
05 壁之下壓條，令其上、下壓條係設呈上下相對錯位相對」
06 之技術特徵進行比對，先予敘明。

07 (2)系爭產品照片：見本判決附件。

08 (3)由民事起訴狀原證1附件照片(本院卷第51、52頁)、民事
09 答辯暨爭點整理狀乙證1、2附件照片(本院卷第136-138、
10 170、174頁)、110年12月21日庭呈系爭產品實物，可見系
11 爭產品的活動夾持部包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓
12 條及設於下盒蓋容槽內壁之下壓條，但上、下壓條係對應
13 設置，盒蓋閉合時上、下壓條彼此對應密合，亦即系爭產
14 品的上、下壓條並非呈上下相對錯位相對，民事起訴狀原
15 證1所提專利侵權鑑定報告書同為上開認定(本院卷第45
16 頁)，因此，系爭產品無法讀取到系爭專利請求項4「該活
17 動夾持部係包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條，一設
18 於下盒蓋容槽內壁之下壓條，令其上、下壓條係設呈上下
19 相對錯位相對」之文義，應續為均等論之判斷。

20 (4)而判斷被控侵權對象是否適用均等論，即判斷被控侵權對
21 象與系爭專利之請求項的差異是否為非實質的，若二者之
22 間具有實質差異，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象
23 不構成均等侵權。反之，若二者之間不具實質差異，且無
24 均等論之限制事項時，則適用均等論，應判斷被控侵權對
25 象構成均等侵權。於判斷被控侵權對象是否適用均等論
26 時，若有任一限制事項成立，即不適用均等論。均等論之
27 限制事項，主要包括全要件原則、申請歷史禁反言、先前
28 技術阻卻及貢獻原則等事項，以限制均等論，若任一限制
29 事項成立，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成
30 均等侵權。其中「貢獻原則」係指於系爭專利之說明書或
31 圖式中有揭露但並未記載於請求項的技術手段，應被視為

01 貢獻給公眾，專利權人不得以均等論重為主張其原可於系
02 爭專利之請求項中申請卻未申請之技術手段。貢獻原則係
03 基於平衡專利權人與公眾之利益而限制專利權的均等範
04 圍，若專利權人於系爭專利申請時之說明書或圖式中揭露
05 較多的技術手段，卻於請求項中申請較少的技術手段，於
06 侵權訴訟時再藉由均等論擴大後之範圍而欲涵蓋說明書或
07 圖式中已揭露之較多的技術手段，若認定適用均等論，將
08 導致專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段主張之專利
09 權範圍不一致，亦與請求項為界定專利權範圍之作用有所
10 不符。

11 (5)查系爭專利請求項4已記載「令其上、下壓條係設呈上下
12 相對錯位相對」之技術特徵，明確限定上、下壓條須呈上
13 下錯位相對的技術手段。系爭專利說明書第4頁第[0011]
14 段（本院卷第61頁）及圖式第8圖（本院卷第72頁）業已
15 記載「上述容座(10a)上、下盒蓋(11a、12a)兩相對容槽
16 (111a、121a)內壁面近凹孔槽(112、122)內側處設之活動
17 夾持部(17)之上、下壓條(110a、120a)，亦可設呈上、下
18 呈同一水平面對」之技術內容，可知系爭專利說明書及
19 圖式已明確揭露的「上、下壓條(110a、120a)呈同一水平
20 面對」的技術手段並未記載於請求項，因此前開說明書
21 揭露之技術手段應視為貢獻給公眾，原告不得以均等論重
22 為主張該等說明書揭露之技術手段，而無均等論之適
23 用。

24 (6)綜上所述，系爭產品無法讀入系爭專利請求項4「該活動
25 夾持部係包括一設於上盒蓋容槽內壁上之上壓條，一設於
26 下盒蓋容槽內壁之下壓條，令其上、下壓條係設呈上下相
27 對錯位相對」之文義範圍，亦無均等論之適用，故系爭產
28 品對於系爭專利請求項4未構成均等侵權。

29 (三)系爭產品既未對系爭專利請求項4構成均等侵權，則本件原
30 告公司主張被告公司生產銷售系爭產品侵害系爭專利權，自
31 無理由，原告公司本於專利法相關規定所主張之專利有效

01 性、應否負損害賠償責任、損害賠償數額及一定作為與不作
02 為請求等爭點，自無進而論述之必要。又系爭專利權既未遭
03 被告公司侵害，則原告公司以民法第184條第1項規定為據，
04 請求被告公司負損害賠償責任，及於被告公司應負損害賠償
05 責任時，以公司法第23條第2項規定為據，請求被告王德墩
06 連帶負損害賠償之責，均難認有據。

07 五、綜上所述，本件原告公司依專利法第96條第1項後段、第2
08 項、第3項、第97條第1項第2款、第2項、第120條、民法第1
09 84條第1項前段、公司法第23條第2項等規定，請求被告公
10 司、王德墩連帶賠償系爭專利權遭侵害所致之損害，被告公
11 司為一定不作為及作為等，均無理由，應予駁回。原告之訴
12 既經駁回，假執行之聲請失所依附，自應併予駁回。

13 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，均
14 與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘
15 明。

16 七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴
17 訟法第78條規定。

18 中 華 民 國 111 年 2 月 25 日

19 智慧財產第三庭

20 法 官 何若薇

21 以上正本係照原本作成。

22 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

23 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

24 中 華 民 國 111 年 2 月 25 日

25 書記官 張君豪