

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專上字第45號

上訴人 即

被上訴人 海權機械有限公司

法定代理人 王大成

訴訟代理人 查名邦律師

高亦昀律師

上訴人 銓銘國際有限公司

兼 法 定

代 理 人 陳啓三

共 同

訴訟代理人 劉冠廷律師

複 代 理 人 洪維駿律師

被 上 訴 人

即 上 訴 人 曙光機械有限公司

被上訴人兼

法定代理人 徐旭興

共 同

訴訟代理人 洪蕙茹律師

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國109年8月11日本院108年度民專訴字第37號第一審判決提起上訴，本院於111年7月21日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原判決關於命銓銘國際有限公司、陳啓三連帶給付超過新臺幣壹拾玖萬零參佰柒拾壹元本息部分，及關於命銓銘國際有限公司、曙光機械有限公司回收銷毀超過附表所示部分，及該部分假執行之宣告暨該部分訴訟費用之裁判均廢棄。

二、上開廢棄部分，海權機械有限公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

三、銓銘國際有限公司、陳啓三、曙光機械有限公司其餘上訴、海權機械有限公司之上訴均駁回。

01 四、經廢棄部分之第一審訴訟費用，由海權機械有限公司負擔。
02 第二審訴訟費用，關於海權機械有限公司上訴部分，由海權
03 機械有限公司負擔；關於銓銘國際有限公司、陳啓三、曙光
04 機械有限公司上訴部分，由銓銘國際有限公司、陳啓三連帶
05 負擔百分之二，銓銘國際有限公司負擔百分之十八，曙光機
06 械有限公司負擔百分之二十五，餘由海權機械有限公司負
07 擔。

08 事實及理由

09 一、海權機械有限公司（下稱海權公司）主張：伊為新型第M559
10 767號「利用吹氣卸料的螺絲加工機」專利（下稱系爭767專
11 利）之專利權人，亦與訴外人芳生螺絲股份有限公司（下稱
12 芳生公司）為新型第M555761號「螺絲尾部加工止檔裝置」
13 專利（下稱系爭761專利，與系爭767專利合稱系爭二專利）
14 之共同專利權人，專利期間分別自民國107年5月11日起至11
15 7年1月21日止、107年2月21日起至116年10月30日止，系爭7
16 61專利並於109年9月2日申請更正獲准並公告，系爭767專利
17 於107年9月11日申請更正獲准並公告（以下均以更正後申請
18 專利範圍為審理）。詎銓銘國際有限公司（下稱銓銘公司）
19 未經海權公司同意或授權，擅自販售編號一至六所示CM-10
20 高速倒角機產品（下稱編號一至六產品，合稱系爭產品，詳
21 附件一所示），落入系爭761專利請求項5、7至9，及系爭76
22 7專利請求項1、2、4之權利範圍，侵害海權公司專利權。又
23 系爭產品係曙光機械有限公司（下稱曙光公司）受銓銘公司
24 委託所製造，曙光公司於107年7月18日收受海權公司存證信
25 函後，仍交付編號一、五、六產品，就該產品自應與銓銘公
26 司負共同侵權責任。陳啓三、徐旭興分別為銓銘公司、曙光
27 公司之負責人，應分別與該等公司負連帶賠償責任。爰依專
28 利法第120條準用專利法第96條第2項、第3項、民法第185條
29 第1項、公司法第23條第2項之規定，求為命銓銘公司、陳啓
30 三連帶給付海權公司新臺幣（下同）7,922,250元本息，曙
31 光公司、徐旭興就前開給付，連帶給付海權公司3,131,625

01 元本息，並與銓銘公司、陳啓三負不真正連帶責任，及命銓
02 銘公司、曙光公司回收銷毀編號一至六產品之判決(海權公
03 司其餘請求經原審判決駁回，未據其上訴，不在本院審理範
04 圍，茲不贅述)。

05 二、銓銘公司、陳啓三、曙光公司、徐旭興(下稱銓銘公司等4
06 人)則以：系爭產品為銓銘公司出資聘請海權公司研究開
07 發，依專利法第7條第3項但書規定銓銘公司得實施系爭二專
08 利。本件僅有編號四產品落入系爭二專利之專利權範圍，編
09 號六產品落入系爭761專利權範圍，其餘產品並未侵害系爭
10 二專利。曙光公司於系爭二專利取得專利權前，即受銓銘公
11 司委託製造系爭產品，曙光公司亦已盡通常注意義務，主觀
12 上並無侵害系爭二專利之故意或過失。系爭二專利貢獻度應
13 僅各為3%，海權公司請求賠償金額過高。系爭二專利之零部
14 件為可與系爭產品分離之獨立物，僅須回收銷毀該零部件即
15 可達到侵害除去之目的等語，資為抗辯(銓銘公司等4人曾於
16 原審抗辯系爭761、767號有應撤銷事由，惟於本院已不再為
17 專利有效性抗辯)。

18 三、原審判決銓銘公司、陳啓三應連帶給付海權公司7,922,250
19 元，及自108年3月22日起至清償日止，按週年利率5%計算之
20 利息，銓銘公司、曙光公司應將系爭產品回收並銷毀，駁回
21 海權公司其餘之訴。海權公司就其敗訴部分提起一部上訴，
22 銓銘公司、陳啓三、曙光公司就其敗訴部分提起上訴，海權
23 公司上訴聲明：(一)原判決駁回海權公司後開第二項之訴部分
24 廢棄。(二)上開廢棄部分，曙光公司、徐旭興應就原判決主文
25 第一項所命給付，連帶給付海權公司3,131,625元，及自起
26 訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。曙
27 光公司、徐旭興、銓銘公司、陳啓三任一人為給付，其餘在
28 給付範圍內免給付義務。(三)願供擔保請准宣告假執行。曙光
29 公司、徐旭興對海權公司之上訴為答辯聲明：(一)上訴駁回。
30 (二)若受不利判決，願供擔保，請准宣告免假執行。銓銘公
31 司、陳啓三、曙光公司另為上訴聲明：(一)原判決不利於銓銘

01 公司、陳啓三、曙光公司部分廢棄。(二)上開廢棄部分，海權
02 公司在第一審之訴及假執行聲請均駁回。海權公司對於銓銘
03 公司、陳啓三、曙光公司之上訴則答辯聲明：上訴均駁回。

04 四、海權公司為系爭767專利之專利權人，並與芳生公司為系爭7
05 61專利之共同專利權人，系爭產品為銓銘公司委託曙光公司
06 製造，由銓銘公司販售予附件一所示第三人等情，有系爭二
07 專利之專利證書、說明書公告本(見原審卷一第31頁、第35
08 頁、第103至127頁、第239至253頁)、系爭761專利109年9月
09 2日更正申請書、准予更正審定書、系爭767專利異動資訊
10 (見本院卷二第137至157頁、卷五第207至217頁、原審卷三
11 第251至256頁)、銓銘公司與第三人之系爭產品買賣合約書
12 附卷可參(見原審卷一第37至38、第41至47頁、卷四第118、
13 124、132頁)，且為兩造所不爭執，堪認此部分事實為真
14 實。海權公司主張系爭產品落入系爭761專利請求項5、7至
15 9，及系爭767專利請求項1、2、4之權利範圍，惟銓銘公司
16 等4人僅自認編號四產品落入系爭761、767號上開專利權範
17 圍，編號六產品落入系爭761號上開專利權範圍，其餘則否
18 認，並以前詞置辯。茲就本件爭點分述如下：

19 (一)就系爭761專利部分：

20 1.系爭761專利技術內容：常見的螺絲尾部加工裝置，如新型
21 第M539998號「螺絲尾部加工機」專利案，於螺絲之胚料通
22 過進料裝置而要被推動桿推離送料部時，容易由於胚料之尺
23 寸較小，而會造成後方持送的胚料因擁擠而卡住，以阻塞到
24 後方胚料之輸送，而必須停機進行故障排除，因此會造成時
25 間及成本的耗費。又如新型第M350427號「輾牙機之安全裝
26 置」專利案，主要係利用單一的擋止件可以移入軌道內，而
27 阻擋軌道內之螺絲素材再持續向外送料，以避免螺絲素材積
28 卡在軌道後段的情況發生。惟其一旦退出擋止件後，就又可
29 能再反覆發生素材積卡的狀況，因此於使用上仍不理想。是
30 本創作提供一種螺絲尾部加工止擋裝置，具有下列優點：1.
31 係可確保於每次輸送螺絲胚料時，只會有一支螺絲胚料可以

01 通過出料口，以被輸送至加工區進行加工處理，可以避免多
02 支的螺絲胚料同時通過出料口，而互相卡掣並造成阻塞，以
03 避免因發生故障而需要停機排除故障。2. 利用第一擋件及第
04 二擋件可以同步反向移動，因此能準確的輪流使第一擋件阻
05 擋輸送道內靠近出料口的第一支螺絲胚料，以及使第二擋件
06 阻擋輸送道內靠近出料口的第二支螺絲胚料，藉以能達到最
07 佳的輸送效率，並可節省人力、時間及金錢的耗費。3. 係能
08 任意調變改變第一擋件及第二擋件之間的距離，以供於輸送
09 時，可配合不同直徑大小的螺絲胚料進行阻擋（見原審卷一
10 第107至110頁）。系爭761專利示意圖、請求項5、7至9專利
11 權範圍如附件二(一)(二)所示。銓銘公司等4人自認編號四、六
12 產品落入系爭761專利上開專利權範圍，是以下僅就其餘產
13 品(即編號一至三、五產品)進行侵權比對判斷。

14 2.系爭761專利請求項5部分：

15 (1)系爭761專利請求項5技術特徵可解析為7個要件，如附件二
16 所示(三)。

17 (2)文義比對：編號一至三、五產品經兩造會勘後，該等產品之
18 阻擋單元，或為連桿式，或齒輪式(詳附件一所示)，與系爭
19 761專利為搖臂式不同，而未落入系爭761專利請求項5要件
20 編號5F、5G之文義範圍，此亦為兩造所不爭執(見本院卷六
21 第278頁、289頁、卷七第143頁)，基於全要件原則，該等產
22 品並未落入系爭761專利請求項5之文義範圍，以下續為均等
23 論之分析。

24 (3)均等比對：均等論之三部測試法，係指被控侵權對象對應之
25 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
26 (way)，執行實質相同的功能(function)，而得到實質相
27 同的結果(result)時，應判斷被控侵權對象之對應技術內容
28 與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異，二者為均
29 等。查齒輪式阻擋單元的作動原理，係藉由推動單元帶動第
30 二擋件(33)，經由齒輪的連動關係使第一擋件(32)朝與第二
31 擋件相反方向反復移動；而連桿式阻擋單元的作動原理，係

藉由推動單元驅使氣壓缸作動帶動第二擋件(33)，經由連桿的連動關係使第一擋件(32)朝與第二擋件相反方向反復移動。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。

(4)小結：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。

3.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。

4.海權公司雖主張：就要件編號5F，連桿式阻擋元件之搖臂34與第一擋件32所結合之插銷，齒輪式阻擋元件之齒輪34與第一擋件32所結合之連動，作用均等同系爭761專利之拉力彈簧35；就要件編號5G，連桿式與齒輪式之第二推桿42等同系爭761專利之第一推桿加第二推桿，均與系爭761專利具有相同技術特徵，功能、結果並無實質差異，應構成均等云云。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，海權公司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。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，是插銷與系爭761專利之拉力彈簧實不具有任何技術、功效或結果的對應關係，又齒輪式阻擋元件欠缺拉力彈簧之實體構件，齒輪與第一擋件之連動，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。另系爭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，於此同時，第二推桿推動第二擋件令其同步伸入輸送道，而編號一至三、五產品僅以一推桿推動第二擋件令其伸入輸送道，同時藉由連桿作用或齒輪作用使第一擋件退出輸送道，亦即第一擋件係被第二擋件所被動帶動，此與系爭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，且系爭761專利要件編號5G係界定推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件，上開產品的第二推桿自無等同系爭761專利第一推桿加第二推桿可言。因此，海權公司上開主張，均不可採。

5.海權公司又稱：銓銘公司於高雄地方法院107年度訴字第653號（下稱另案）已自承系爭10台產品都是一樣的，都是仿照海權公司試用機去做的，由此可證系爭產品應該都與編號四產品相同，都有搭載系爭761專利構件，況銓銘公司若於交機前即有能力製作不同系爭761專利構件之齒輪式或連桿式阻擋單元，豈會在107年7月18日收受存證信函後仍於同年8月31日交付搭載有系爭761專利構件之編號六產品給客戶？又豈會在107年6月7日交付編號二搭載連桿式阻擋單元產品後，又於同年月15日交付編號四搭載系爭761專利構件之產品？且由銓銘公司交付與僑大公司及緯紘公司之操作說明書載有「項次9分料器彈簧組」，顯見上開產品確實搭載有系爭761專利構件，兩造會勘時阻擋單元顯經置換而非交機時之狀態，另海權公司於起訴前聲請保全證據，經本院認海權公司已取得僑大公司機器相關證據而無再保全其餘機器之必要，可見本院亦認為銓銘公司、曙光公司所製造、販賣之相同型號機器間具有同一性云云。然查：

(1)經本院函詢編號一至三、五之產品買受人即訴外人穎明工業股份有限公司（下稱穎明公司）、易連工業股份有限公司（下稱易連公司）、金萬誠有限公司（下稱金萬誠公司）、慶展螺絲工業股份有限公司（下稱慶展公司）有關該等產品

01 所搭載之螺絲阻擋單元為何，其等均回函表示向銓銘公司購
02 買之機器於交機時之狀況與兩造110年3、4月間前往會勘時
03 相同(見本院卷七第75、85、125、129頁)，另證人即銓銘公
04 司前員工曾元柏於另案亦證稱：銓銘公司交給客戶的機器大
05 同小異，只有加工的配件不大一樣，加工的配件是依照客戶
06 需求；交給每個客戶的機器會有客製化的部分，是細節化的
07 差異(見本院卷二第335、343頁)，於本院則證稱：系爭產品
08 交機時是否有搭載系爭761專利裝置構件，其不清楚等語
09 (見本院卷七第139至140頁)，足見系爭產品彼此間並非完
10 全相同、仍有客製化之差異。

11 (2)銓銘公司於另案中雖稱：曙光公司所生產之機器係按海權公
12 司試用機拆解繪圖後製造，當然與海權公司所生產為同款機
13 器，轉單機器(按：即編號一至四之穎明公司、易連公司、
14 金萬誠公司、僑大公司共5台產品)乃仿造海權公司所製造
15 之原型機，足見轉單機器與海權公司所製造者具有同一性等
16 語(見原審卷一第60頁、卷四第106至107頁)，然系爭產品
17 為高速導角機螺絲加工裝置，機台包含進料裝置、加工裝
18 置、輸送裝置、退料裝置、輔助退料裝置等，系爭761專利
19 之阻擋單元僅為整台機器之其中一部分構件，而另案乃銓銘
20 公司主張其向海權公司訂購之「CM10(高速倒角機/鑽孔
21 機)」，因海權公司給付遲延致銓銘公司必須轉向曙光公司
22 訂製而受有轉單價差之損失，故銓銘公司於另案上開所稱內
23 容，僅在說明其轉單損失與海權公司給付遲延間有因果關係
24 存在，尚無從僅以銓銘公司於另案空泛所稱「為同款機
25 器」、「具有同一性」，即可遽認該等機器均有系爭761專
26 利之阻擋單元。

27 (3)至銓銘公司交付與僑大公司及緯紘公司之操作說明書之「6.
28 易損件清單」項次9雖記載「分料器彈簧組，3條1組」(見
29 本院卷一第374頁)，然海權公司並未證明銓銘公司交付編
30 號一至三、五產品予穎明公司、易連公司、金萬誠公司、慶
31 展公司時亦為相同內容之操作說明書，況制式的操作說明書

01 為標準版本，其上所載的易損件實際上會因客製內容不同而
02 有所不同，此由銓銘公司於舉發程序所提交給芳生公司、新
03 模螺絲股份有限公司（下稱新模公司）之CM-10高速導角機
04 使用說明書「8. 易損件清單」中之「分料機構」記載彈簧共
05 有4條（見原審卷一第480頁），而與上開操作說明書之分料器
06 彈簧為3條不同，即可得知。更何況僅單純由「分料器彈簧
07 組，3條1組」這樣簡略的記載，亦無從證明該技術特徵落入
08 系爭761專利請求項5要件編號5F、5G之文義範圍。此外，銓
09 銘公司所販賣系爭產品之阻擋單元除搖臂式（編號四、六）
10 外，另有連桿式及齒輪式，銓銘公司若係臨訟置換規避侵權
11 之責，僅需齒輪式或連桿式單一方案即足，何須研發兩種不
12 同阻擋單元裝置，穎明公司等既已表示交機時之狀況與兩造
13 會勘時相同，海權公司主張若銓銘公司有能力的設計不同型態
14 阻擋單元即不可能交付編號四、六之侵權產品云云，僅為臆
15 測之詞自無足取。

16 (4)又海權公司於起訴前聲請保全證據，請求至銓銘公司、曙光
17 公司處所，就剩餘未生產完全或已生產未出貨之CM10型高速
18 倒角機產品於現場勘驗後予以保全，嗣經本院認海權公司已
19 自僑大公司取得曙光公司所生產之CM10型高速倒角機產品，
20 顯見CM10型高速倒角機產品之證據蒐集，尚有證據保全以外
21 之其他方法可資利用，海權公司已使用該方法蒐集證據，無
22 保全必要性，而駁回該部分聲請，有本院108年度民聲字第2
23 號裁定在卷可參（下稱保全證據裁定，見本院卷二第239至24
24 4頁），故海權公司於保全證據程序是聲請保全銓銘公司、曙
25 光公司之未生產完全或已生產尚未出貨之產品，而非聲請保
26 全置於穎明公司、易連公司、金萬誠公司、慶展公司之產
27 品，且本院上開裁定並未認定銓銘公司、曙光公司所製造、
28 販賣之相同型號機器間具有同一性，是海權公司上開主張顯
29 然錯誤解讀本院上開裁定，自無足採。

30 6. 小結：除編號四、六產品因銓銘公司等4人自認落入系爭761
31 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。

(二)就系爭767專利部分：

1.系爭767專利技術內容：螺絲加工機主要構造大致包括有一進料軌道、一進料件、一撥桿、一出料軌道及一加工機。一待加工之螺絲由該進料軌道輸送至一待進料的位置後，由該進料件將該待加工之螺絲送到一加工位置，再由該加工機進行加工。待加工完成後，該進料件會輸送另一待加工之螺絲進入該加工位置，同時將完成加工之螺絲送至一待出料的位置，此時該撥桿會撥動完成加工之螺絲，促使其進入該出料軌道，而由該出料軌道將其輸出。但是，使用撥桿撥動完成加工之螺絲的方式，需要在機台上保留該撥桿的位置，因而侷限了安裝其它元件的靈活性。又由於該撥桿是機械式的動作，為了確保其穩定工作，需要定期保養該撥桿的週期不能太長，因而影響機台的工作時間。為了改善前案之缺失，本創作提出一種利用吹氣卸料的螺絲加工機，可達成以下功效：1. 本創作採用將加工後之螺絲利用氣嘴吹至出料軌道的方式，相比於習知利用撥桿的方式簡化了機構，因此基座上的元件配置空間更大，增加元件配置在基座上的靈活性。2. 習知採用機械動作的撥桿來撥動完成加工之螺絲，需要定期維修該撥桿的週期較短，維修上由於機構較多也需要花費較多時間；而採用本創作利用吹嘴吹氣卸料的方式，由於機構較少且機構簡單，因此在維修保養上都更方便(見原審卷一第242至243頁)。系爭767專利示意圖、請求項1、2、4專利權範圍如附件三(一)(二)所示。銓銘公司等4人自認編號四產品落入系爭767專利上開專利權範圍，是以下僅就其餘產品(即編號一至三、五至六產品)進行侵權比對判斷。

2.系爭767專利請求項1部分：

(1)系爭767專利請求項1技術特徵可解析為6個要件，如附件三(三)所示。

01 (2)文義比對：編號一至三、五至六產品經兩造會勘後，該等產
02 品之推抵塊都設在基座上，而非設在進料件上，故未落入系
03 爭767專利請求項1要件編號1E之文義範圍，此亦為兩造所不
04 爭執(見本院卷六第279頁)，基於全要件原則，該等產品並
05 未落入系爭767專利請求項1之文義範圍，以下續為均等論之
06 分析。

07 (3)均等比對：

08 ①按所謂「申請歷史禁反言」，係指專利權人於專利申請過程
09 或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專
10 利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利
11 權。由於文字之敘述有其侷限性，且無法合理期待專利權人
12 於申請專利時即能將所有無法預見但實質相同的技術特徵完
13 全寫入請求項中，因此，專利權範圍不應僅侷限於文義範
14 圍，而應另外包含均等範圍，此乃均等論之意旨。然而，對
15 於專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中所為修
16 正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況，則難謂專利權人
17 無法預見該修正、更正或申復將導致放棄(surrender)部
18 分專利權，若仍容許專利權人藉由主張均等論而重為主張其
19 已放棄之專利，此非但不符合均等論之意旨，且將增加專利
20 權範圍之不確定性。

21 ②銓銘公司等4人抗辯系爭767專利請求項1要件編號1E技術特
22 徵有申請歷史禁反言之適用(見本院卷二第49頁、卷五第20
23 4頁)。查系爭767專利請求項1要件編號1E原核准公告內容
24 為「一驅動件，設置在該基座上」，嗣後更正為「一驅動
25 件，設置在該基座上，該驅動件係一推抵塊，且該推抵塊設
26 置在該進料件上」(見原審卷三第251至256頁)，顯見專利
27 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
28 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
29 均等論再予擴張。編號一至三、五至六產品所示推抵塊既非
30 設於進料件上，揆諸前揭說明，即未落入系爭767專利請求

01 項1要件編號1E之均等範圍，基於全要件原則，當未落入系
02 爭767專利請求項1之均等範圍。

03 (4)小結：編號一至三、五至六產品未落入系爭767專利請求項1
04 之文義或均等範圍。

05 3.系爭767專利請求項2、4部分：

06 編號一至三、五至六產品既未落入系爭767專利請求項1（獨
07 立項）的權利範圍，當亦不會落入依附於請求項1的請求項
08 2、4之權利範圍。

09 4.海權公司雖主張：編號一至三、五至六產品有手工磨除痕
10 跡，該痕跡係供撞擊之用，顯見該等產品原有搭載系爭767
11 專利吹氣卸料構件；又系爭767專利是將空氣機械閥固定而
12 推抵塊移動，上開產品是推抵塊固定而空氣機械閥移動，二
13 者設置位置相反，惟利用實質相同的技術特徵，產生實質相
14 同的效果，達成實質相同的結果，且系爭767專利之進料件
15 及上開產品之夾料件均設定於同一輪軸，由此輪軸轉動而同
16 步帶動作動，功效結果亦相同，自構成均等侵害云云。惟
17 查，海權公司不否認手工磨除痕跡之位置相當於系爭767專
18 利推抵塊（見本院卷七第144頁），其亦不爭執系爭產品之
19 推抵塊設於基座上（見本院卷六第279頁），因此無論上開
20 產品原先有無搭載吹氣卸料構件，其手工磨除痕跡（相當於
21 系爭767專利推抵塊）既位於基座上，自無均等侵害可言。又
22 海權公司既藉由更正將推抵塊位置限於設在進料件上，即不
23 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
24 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
25 反、仍構成均等侵害云云，有違申請歷史禁反言原則，自無
26 足取，至進料件與夾料件是否設定於同一輪軸，已與本件均
27 等判斷無影響，是海權公司上開主張均無足取。

28 (三)本件並無專利法第7條第3項但書規定之適用：

29 1.按專利法第7條第3項規定：「一方出資聘請他人從事研究
30 開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契
31 約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人

01 得實施其發明、新型或設計。」銓銘公司等4人抗辯本件有
02 專利法第7 條第3 項但書規定之適用，然海權公司主張其與
03 銓銘公司間為買賣關係非出資聘任關係，是此部分自應由銓
04 銘公司等4人負舉證之責。

05 2.銓銘公司等4人雖稱：依被證9合作意向書、上證3通訊軟體
06 對話截圖、上證1及原證15發票，可證銓銘公司與海權公司
07 間有出資聘任關係云云。惟查，系爭二專利分別為「螺絲尾
08 部加工止擋裝置」專利、「利用吹氣卸料的螺絲加工機」專
09 利，惟被證9僅記載「開發機先以CM-10機型(參考規格表)為
10 基準…」(見原審卷三第171頁)，無法得知被證9所約定之
11 開發機細部技術特徵是否與系爭二專利相同；上證3對話紀
12 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
13 料方式、催促海權公司進度等，未有涉及系爭二專利所載技
14 術特徵之細部討論(見本院卷一第276至297頁)；另證人郭
15 宮寶具結證述：於105 年10月25日至銓銘公司台南工廠，看
16 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
17 體夾持固定在上方，下方的刀頭上去做端部的切削加工，至
18 於出料端、進料端，以其先前辦理許多螺絲案件的經驗，其
19 認為無特別之處，因此無特別注意，也沒有注意該機器有無
20 系爭二專利之技術特徵，其著重在夾持切削部位，也針對該
21 部位申請專利，看完機器後，有跟王大成、陳啓三談話，其
22 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
23 之用，陳啓三表示錢都是他出，當然要以他為申請人，王大
24 成在現場沒有反對或疑義等語(見原審卷四第206 至216
25 頁)，無從證明所謂「要申請專利之機器」包含系爭二專利
26 技術特徵。至上證1發票僅記載「零件一批，7,280元」(見
27 本院卷一第272頁)，無法證明為被證9之「材料費」，遑論
28 用以證明係系爭二專利之零件；原證15發票記載「買受人：
29 銓銘國際有限公司，品名：CM-10開發機，總價：8,967,000
30 元」，而非記載「CM-10開發機委託設計開發費」，又依銓
31 銘公司與海權公司之高速倒角機訂購明細表(見本院卷一第

270頁），銓銘公司所謂的『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。因此，銓銘公司等4人抗辯系爭二專利為銓銘公司出資聘請海權公司研究開發，銓銘公司依專利法第7條第3項但書規定得實施系爭二專利云云，自無足取。

(四)海權公司請求銓銘公司等4人賠償損害是否有理由？若有，數額為何？

1.按除法規有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法規之原則，亦即權利義務本體之發生及其內容如何，均應適用行為時或事實發生時所施行法律之規定（最高法院91年度台上字第1411號判決參照）。再按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。該規定於新型專利準用之。106年專利法第96條第2項、第120條定有明文。查編號四、六產品侵害系爭761專利，編號四產品侵害系爭767專利，已如前述，而系爭761專利之權利期間為107年2月21日至116年10月30日、系爭767專利之權利期間為107年5月11日至117年1月21日，應以行為人於上開期間內有侵害系爭二專利之行為始構成侵害專利權。又按發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。專利法第58條第1、2項定有明文。其中為販賣之要約，旨在行為人是否透過其行為使第三人瞭解其處於可製造或可交付侵害專利權物品之狀態，亦即使第三人預期能取得侵權物品事實上支配力。上開規定係於92年2月6日參照世界貿易組織（WTO）中「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）第28條第1項規定，將「為販賣之要約」（offering for sale）列為專利權之效力範圍，目的在於擴大對權利人之保護。準此，為履行買賣合約而交付侵害專利權物品之行為，已將侵

01 權物品對外流通，對專利權人排他權之行使造成妨礙，情節
02 較「為販賣之要約」嚴重，自屬販賣行為之一環。

03 2.就曙光公司、徐旭興部分：

04 (1)海權公司請求曙光公司應就其製造、販賣編號一、五、六共
05 4台產品之行為與銓銘公司負連帶賠償責任(見本院卷一第15
06 9頁)，曙光公司則抗辯其無侵權之故意過失存在。

07 (2)查編號一、五產品並未侵害系爭二專利權，已如前述，海權
08 公司請求曙光公司就此部分負賠償責任即屬無據。至編號六
09 產品，曙光公司、徐旭興自認該產品有落入系爭761專利權
10 範圍，而系爭761 專利之權利期間為107年2 月21日至116
11 年10月30日，曙光公司受銓銘公司委託製造日期為107年2月
12 5日，交付編號六產品日期為107年8月31日(見本院卷一第33
13 8頁、原審卷四第132頁)，是其製造行為係在系爭761專利權
14 期間內，曙光公司客觀上自有侵害系爭761專利權之行為。
15 然106 年專利法第96條第2 項侵害專利權損害賠償責任，主
16 觀上須以故意過失為要件，曙光公司受銓銘公司委託製造編
17 號六產品時，海權公司尚未取得系爭761專利權，曙光公司
18 無從得知該專利權存在，且銓銘公司曾出具其與海權公司簽
19 署之105年1月6日合作意向書、委託製造聲明書予曙光公司
20 (見原審卷三第171頁、卷四第250頁)，用以證明其委託曙
21 光公司製造之產品為銓銘公司出資聘請海權公司研究開發，
22 並擔保其委託曙光公司所製造之產品若有侵權事項均由銓銘
23 公司承擔法律責任(見原審卷四第250頁)，是曙光公司雖於
24 107年7月間收受海權公司存證信函(見原審卷一第283至28
25 4、286頁)，但其對銓銘公司與海權公司間就CM-10高速倒
26 角機產品相關專利權權利歸屬糾紛並未參與，當無能力判斷
27 銓銘公司是否無權實施系爭二專利，其依銓銘公司出具之合
28 作意向書、委託製造聲明書，信賴銓銘公司就該產品有實施
29 權且銓銘公司聲明全權承擔有關智慧財產權之責任，而受託
30 製造、進而交付編號六產品以履行其與銓銘公司之合約，主
31 觀上難認有侵害系爭761專利之故意、過失，自無庸對海權

01 公司負侵害專利權損害賠償責任，亦無從依民法第185條規
02 定與銓銘公司構成共同侵權行為，又曙光公司既不負損害賠
03 償之責，徐旭興自無庸依公司法第23條第2項規定與之連帶
04 賠償。準此，海權公司請求曙光公司、徐旭興就編號一、
05 五、六產品應負連帶賠償責任，即屬無據。

06 3.就銓銘公司、陳啓三部分：

07 (1)海權公司主張銓銘公司就販賣編號一至六產品之行為應負侵
08 害專利權損害賠償責任，然編號一至三、五產品並未侵害系
09 爭二專利權，已如前述，是海權公司此部分主張自屬無據。
10 其餘產品，銓銘公司、陳啓三自認編號四產品有落入系爭二
11 專利權範圍，自認編號六產品有落入系爭761專利權範圍。
12 就編號四產品，銓銘公司係於106年12月26日與僑大公司訂
13 定買賣合約書，於107年6月15日交付編號四產品（見原審
14 卷一第47頁、第339頁、第353頁），其訂約時系爭二專利雖
15 尚未取得專利權，然銓銘公司交付編號四產品之時間係在系
16 爭二專利之專利權期間內，揆諸前開說明，仍應認銓銘公司
17 有侵害專利權之行為；就編號六產品部分，銓銘公司係於10
18 7年5月31日與緯紘公司訂定買賣合約書，於107年8月31日交
19 付編號六產品（見原審卷四第132頁），均在系爭761專利之專
20 利期間內，自有侵害專利權之行為。

21 (2)銓銘公司對於過往與海權公司合作歷程及後續交惡情況知之
22 甚詳，而系爭二專利業於107年2月21日及同年5月11日公
23 告，銓銘公司無從推諉不知，況海權公司與銓銘公司於107
24 年間即因另案進行訴訟，銓銘公司卻於此情況下販賣侵害系
25 爭二專利之產品，顯然具有侵害系爭二專利權之故意，因
26 此，海權公司依前開規定主張銓銘公司應就販賣編號四、六
27 產品侵害系爭二專利之行為，負損害賠償責任，自屬有據。
28 又按公司法第23條所定董事對於第三人之責任，乃基於法律
29 之特別規定，異於一般侵權行為，就其侵害第三人之權利，
30 原不以該董事有故意或過失為成立之條件（最高法院73年度
31 台上字第4345號民事判決意旨參照）。陳啓三身為銓銘公司

01 負責人，由銓銘公司所提陳啓三與海權公司負責人王大成對
02 話紀錄(見本院卷一第276至297頁)，可知販賣編號四、六產
03 品乃陳啓三所應處理之公司業務範圍，陳啓三未為管控，致
04 銓銘公司販賣編號四、六產品侵害系爭二專利，違反法令致
05 海權公司受有損害，則海權公司依公司法第23條第2項規
06 定，請求陳啓三應與銓銘公司連帶負損害賠償責任，亦有理
07 由。

08 (3)損害賠償之計算：

09 ①按「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損
10 害：一、依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證
11 明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得
12 之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額
13 為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依
14 授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損
15 害。」106年專利法第120條準用第97條第1項定有明文。海
16 權公司擇定以上開第2款規定，並依買賣合約書所載金額，
17 以系爭761專利貢獻度5.4%、系爭767專利貢獻度12%計算損
18 害；銓銘公司、陳啓三則抗辯應以銓銘公司銷售編號四、六
19 產品所得收入乘上預期可獲之毛利率，再乘上系爭二專利之
20 貢獻度各為3%為損害賠償金額等語。

21 ②本院依兩造合意，以編號四產品為侵權產品代表，送請財團
22 法人臺灣經濟科技發展研究院(下稱台經院)鑑定系爭二專利
23 貢獻度(見本院卷一第457頁)，其鑑定結果認：就技術層面
24 佔比，鑑定標的機台之結構裝置可分為「進退料運作」、
25 「螺絲加工」、「作動自動化」、「其他」共四項技術成
26 分，各技術成分之占比依序為20%、40%、30%、10%，系爭二
27 專利均屬「作動自動化」技術成分，又待鑑定標的於生產一
28 般螺絲時，系爭二專利技術貢獻為0%，於生產特定螺絲時，
29 系爭二專利之技術貢獻占比均為40%，因此就生產特定螺絲
30 時，系爭二專利之整體技術佔比各為12%（計算式：30%×40%
31 =12%）；就經濟層面佔比，待鑑定標的生產一般螺絲之市

場占比為75%，生產特定螺絲之市場占比為25%。經以技術層面為基礎，經濟層面所影響之占比進行權重調整後，認系爭二專利之整體貢獻度各為3%(按：其計算式應為 $30\% \times 40\% \times 25\% = 3\%$)，有該鑑定報告附卷可參（見外置鑑定報告第53至63頁）。

③就系爭761專利，海權公司主張：其對鑑定報告認系爭761專利屬「作動自動化」技術成分占比為30%，且系爭產品對於一般螺絲技術貢獻為0%、特殊螺絲技術貢獻為40%並無意見，然就經濟層面占比部分，系爭產品所能加工之特殊螺絲有M4~M14共11種，且鑑定報告認系爭二專利主要是用於「較薄較細長等螺絲生產」，而系爭產品所加工之對象螺絲，頭部形狀可分為扁頭、圓頭、焊接螺絲、承窩頭、外六角等5類，其中屬「較薄」者為扁頭、焊接螺絲、外六角3種，是系爭761專利對較薄螺絲之技術貢獻應為60%；另系爭產品加工螺絲長度範圍為20mm~150mm，當長度超過50mm即須使用761專利否則會發生螺絲卡摯，而長度50mm以下占30%，兩者平均後系爭761專利所運用之螺絲範圍應有45%，據此計算系爭761專利貢獻度應為5.4%（ $30\% \times 40\% \times 45\% = 5.4\%$ ）等語（見本院卷六第490至491頁）。查依編號四產品操作說明書，其能加工之螺絲規格其大小為M4~M14、長度為20mm~150mm（見本院卷一第368頁），海權公司依螺絲之特性計算系爭產品所能生產之特殊螺絲有11種，其中系爭761專利所能運用之較薄及較長之螺絲平均應占45%，應屬有據，鑑定報告以市面常見螺絲尺寸有36項計算特殊螺絲占25%，未能針對系爭產品所能加工之螺絲為分析，並不足採，是海權公司主張就經濟層面系爭761專利之占比應為45%，堪為可採，經計算後，系爭761專利之整體貢獻度應為5.4%（計算式： $30\% \times 40\% \times 45\% = 5.4\%$ ）。

④就系爭767專利，海權公司主張：其對於鑑定結果認系爭767專利屬「作動自動化」技術成分占比為30%，且系爭產品對於一般螺絲技術貢獻為0%、特殊螺絲技術貢獻為40%並無意

見，然每件螺絲加工後皆必須利用吹氣卸料元件將螺絲快速送入出料軌道，是系爭767專利貢獻度極為重要，經濟層面無須區分一般螺絲或特殊螺絲，因此計算後系爭767專利整體貢獻度應為12%(計算式： $30\% \times 40\% = 12\%$)等語(見本院卷六第490至492頁)。然本件於鑑定過程發現，未裝設系爭767專利之機台，於執行一般胚料之作動上並無卡頓情形，海權公司亦當場表示系爭767專利在生產特殊螺絲時效果較明顯(見台經院鑑定報告第55至56頁)，顯見系爭767專利對特殊螺絲之生產影響較大，是其在經濟層面之貢獻度應可比照系爭761專利，以45%計算。準此，系爭767專利之整體貢獻度應為5.4%(計算式： $30\% \times 40\% \times 45\% = 5.4\%$)。

⑤至銓銘公司、陳啓三雖抗辯：賠償金額之計算應再乘上產品毛利率云云，然台經院鑑定報告曾就待鑑定標的之整體建置成本、系爭二專利之零件成本，以同業利潤標準計算系爭二專利所占總體設備之成本比率，而認其成本之於整體機台偏低、影響微乎其微而不納入評估範圍(見台經院鑑定報告第57至58頁)，本院亦認本院前開專利貢獻度之評估已充分衡酌技術層面及經濟層面，足以反映本件侵害人因侵害行為所得之利益，自無再考量系爭產品毛利率之必要。

⑥據上，編號四產品總價為181萬1,250元，編號六產品總價為161萬7,000元(見原審卷一第47頁、卷四第132頁)，編號四產品侵害系爭二專利，編號六產品侵害761專利，又系爭761專利為海權公司與芳生公司共有，權利範圍各為1/2(見原審卷三第145頁)，是海權公司就系爭761專利得請求之損害賠償金額應為92,563元(計算式： $【1,811,250 \times 5.4\% + 1,617,000 \times 5.4\%】 \div 2 = 92,563$ ，元以下四捨五入)，就系爭767專利請求之損害賠償金額應為97,808元(計算式： $1,811,250 \times 5.4\% = 97,808$ ，元以下四捨五入)，合計190,371元(計算式： $92,563 + 97,808 = 190,371$)。準此，海權公司請求銓銘公司、陳啓三連帶賠償190,371元，即屬有據。

01 (五)海權公司請求銓銘公司、曙光公司回收銷毀編號一至六產品
02 有無理由？

03 1.按得請求排除之侵害，須現尚存在；有無侵害之虞，須就現
04 在既存之危險狀況加以判斷，是其認定自應依現行法(最高
05 法院87年度台上字第2319號判決意旨參照)。再按發明專利
06 權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行
07 為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。該規定
08 於新型專利準用之。現行專利法第120條準用第96條第3項定
09 有明文。對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料器具請
10 求銷毀，應為「排除、防止侵害」請求類型之一，而所謂侵
11 害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防
12 止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再
13 論行為人之主觀要件。

14 2.又法律賦予專利權人得行使專利權，該權利之行使自應適用
15 誠實信用原則、權利濫用禁止原則及比例原則等一般法律原
16 則。專利權人依專利法規定固得對於侵害專利權之物或從事
17 侵害行為之原料或器具，請求銷毀或為其他必要之處置，然
18 若侵害專利權之物已非在侵權人持有中，專利權人行使銷毀
19 請求權之結果，對於第三人將造成甚大之損害，自應採取對
20 第三人損害最小之方式為之，以符比例原則並兼顧專利權人
21 及第三人權利之保護。

22 3.海權公司請求銓銘公司、曙光公司回收銷毀編號一至六產
23 品，然海權公司未能證明編號一至三、五產品侵害系爭二專
24 利，已如前述，其此部分請求自屬無據。至編號四侵害系爭
25 二專利權、編號六產品侵害系爭761專利權，該產品現置於
26 僑大公司、緯紘公司而尚存在，海權公司請求銓銘公司、曙
27 光公司回收銷毀整部機台，銓銘公司及曙光公司則抗辯僅回
28 收銷毀系爭二專利技術構件即可。查系爭761專利主要功能
29 係利用阻擋單元使螺絲胚料於運輸送時達最佳輸送效率，系
30 爭767專利主要功能係利用吹料機構改良習知技術的「撥
31 桿」功能，系爭二專利整體專利貢獻度各為5.4%，已如前

述，顯見系爭二專利占整體機台之貢獻度不高，若回收銷毀整部機台，顯然違反比例原則，而系爭761專利之技術貢獻為阻擋單元，系爭767專利之技術貢獻為吹料機構，該二技術構件乃獨立可拆除，此未據海權公司爭執，且經兩造會勘結果，該二技術構件確實為高速導角機之獨立構件，是僅回收銷毀阻擋單元及吹料機構之空氣機械閥，該等機台即無法發揮系爭二專利之主要技術功效，已足保護海權公司之專利權，達到排除侵害之目的。又曙光公司雖無侵害專利權之故意過失，然回收銷毀請求權不以行為人主觀要件為必要，編號四、六產品既為曙光公司所製造，海權公司請求曙光公司負回收銷毀之責，亦屬有據。因此，本院認海權公司請求銓銘公司、曙光公司回收銷毀編號四、六產品之阻擋單元，及編號四產品之吹料機構空氣機械閥(詳附表所示)，為有理由，應予准許。

五、綜上所述，海權公司依106年專利法第120條準用專利法第96條第2項、現行專利法第96條第3項、公司法第23條第2項之規定，求為命銓銘公司、陳啓三連帶給付190,371元，及自起訴狀繕本送達翌日起即108年3月22日起(見原審卷一第303頁送達證書)至清償日止，按年息百分之5計算之利息，及請求銓銘公司、曙光公司回收銷毀附表所示構件，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。從而，原審就上開不應准許部分(即命銓銘公司、陳啓三連帶給付超過190,371元本息，及命銓銘公司、曙光公司回收銷毀超過附表所示部分)，所為銓銘公司、陳啓三、曙光公司敗訴之判決，則有未洽，銓銘公司、陳啓三、曙光公司上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2項所示。至其餘應予准許及不應准許部分(即駁回海權公司請求曙光公司、徐旭興連帶給付3,131,625元本息部分)，原審分別為銓銘公司、陳啓三、曙光公司、海權公司敗訴之判決，則無不合，銓銘公司、陳

01 啓三、曙光公司、海權公司仍執陳詞，指摘原判決此部分不
02 當，求予廢棄改判，均無理由，應駁回其上訴。

03 六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證
04 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不
05 逐一論列，併此敘明。

06 七、據上論結，銓銘公司、陳啓三、曙光公司之上訴一部有理
07 由、一部無理由，海權公司之上訴無理由，依智慧財產案件
08 審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第450條、第79
09 條、第85條第1項、第2項，判決如主文。

10 中 華 民 國 111 年 8 月 11 日

11 智慧財產第一庭

12 審判長法 官 李維心

13 法 官 陳端宜

14 法 官 蔡如琪

15 以上正本係照原本作成。

16 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
17 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
18 (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
19 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
20 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
21 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
22 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

23 中 華 民 國 111 年 8 月 22 日

24 書記官 邱于婷

25 附註：

26 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

27 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
28 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

29 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
30 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
31 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。