智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專上字第47號

上　訴　人　蔡人舉
訴訟代理人　曾威凱律師
　　張靜律師
輔　佐　人　李易儕
被 上訴 人　星聯鋒股份有限公司
兼　法　定
代　理　人　胡厚飛
共　　同
訴訟代理人　吳梓生律師
複 代理 人　鄭志誠律師

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109年7月30日臺灣臺中地方法院107年度智字第4號第一審判決提起一部上訴，本院於111年7月28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

一、上訴人主張：伊為發明第I366501號「套筒」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國101年6月21日至118年10月29日止，並於109年8月27日提出專利更正申請，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於110年4月15日准予更正並公告（以下以更正後申請專利範圍為審理）。上訴人曾與被上訴人星聯鋒股份有限公司（下稱星聯鋒公司）於101年4月26日簽訂預應力套筒合作備忘錄(下稱系爭契約)，詎星聯鋒公司於系爭契約終止後製造、銷售TOPTUL產品（型號：KABP1619，下稱系爭產品），落入系爭專利請求項1、3至8、10至13之均等範圍，侵害上訴人系爭專利權。被上訴人胡厚飛為星聯鋒公司之負責人，應與該公司負連帶賠償責任。爰依

專利法第96條第2項、第97條第1項第2款、第2項，公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶給付上訴人新臺幣（下同）300萬元，及自107年7月26日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息（上訴人於原審對星聯鋒公司請求授權金部分，兩造就其敗訴部分均未聲明不服，非本院審理範圍不予贅述）。原審判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，提起一部上訴，聲明：㈠原判決關於駁回後開第二項之訴部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應再連帶給付上訴人300萬元，及自107年7月26日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈢上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：系爭產品欠缺「該承接環的從動外周面具有相對的一第一卡制段」、「該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段」，不適用均等論，故系爭產品未落入系爭專利請求項1、3至8、10至13之均等範圍。依系爭契約第4條B款約定，星聯鋒公司於系爭契約終止後仍得持續生產出售系爭產品，自未侵害系爭專利權。且系爭專利上開請求項有應撤銷原因，證據2可證明系爭專利請求項1、3至4、7至8、10、13不具進步性；證據2、3之組合，可證明系爭專利請求項5至7、11至13不具進步性等語，資為抗辯。並聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准免於假執行。

三、本院之判斷：

上訴人主張系爭產品落入系爭專利請求項1、3至8、10至13之均等範圍，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯，本院認系爭產品並未落入系爭專利上開請求項均等範圍，其餘爭點已毋庸審酌，茲析述如下。

㈠系爭專利技術內容(如附圖一所示)：

習知套筒使用久或是承受太大壓力時，該從動孔外周面的轉折處會因材質疲勞而裂開，甚至損壞。應用於自動化系統，並大量運作時，該套筒每隔幾天就需更換，具有結構強度不足的缺失。系爭專利發明功效在於套接環的補強，讓使用時

該從動部變形量減小，不易損壞，該套筒的結構強度較強，較為耐用（見原審卷一第11至12頁）。

㈡系爭產品技術內容：

系爭產品經本院當庭勘驗，勘驗結果如勘驗筆錄所示（見本院卷二第420頁、第423至445頁，截圖詳附圖二）。

㈢系爭產品未落入系爭專利請求項1之均等範圍：

1.文義比對分析：

系爭專利請求項1與系爭產品，可對應拆解為附表所示10個要件。經比對系爭產品（見附圖二）與系爭專利請求項1，其中系爭產品要件編號1e、1i分別欠缺系爭專利要件編號1E「該承接環的從動外周面具有相對的一第一卡制段」、1I「該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段」技術特徵，而無法為要件編號1E、1I所文義讀取，此亦為兩造所不爭執（見本院卷三第81頁、第122頁），基於全要件原則，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，以下續為均等論分析。

2.均等比對分析：

均等論三部測試法須以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，始能判斷兩者構成均等，茲就系爭產品要件編號1e、1i與系爭專利請求項1要件編號1E、1I為均等比對：

⑴就技術手段而言，系爭專利利用承接環的第一卡制段對應於套接環的對卡段，使承接環與套接環兩者以「卡制-對卡」方式對應卡合；而系爭產品承接環的從動外周面及套接環的套接內周面均係為平滑錐面，並不具有如系爭專利的第一卡制段與對卡段的「卡制-對卡」特徵，而係利用平滑錐面口徑的差異形成緊配合的技術。兩者所實施的技術手段明顯不同。

⑵就功能而言，系爭專利與系爭產品雖實施不同的技術特徵，但皆具有可令承接環與套接環形成穩固結合的功能，故二者

所具有的功能相同。

⑶就結果而言，系爭專利與系爭產品雖實施不同的技術特徵，但皆可使套接環無法逸脫於承接環，故二者所產生的結果相同。

3.綜上，系爭產品要件編號1e、1i與系爭專利請求項1要件編號1E、1I相較，係以實施不同之技術手段，而達成相同之功能，並獲得相同之結果，故系爭產品要件編號1e、1i與系爭專利請求項1要件編號1E、1I不符合均等論，基於全要件原則，系爭產品未落入系爭專利請求項1之均等範圍。

㈣系爭產品未落入系爭專利請求項8之均等範圍：

系爭專利請求項8記載有「該承接環的從動外周面具有相對的一第一卡制段」及「該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段」之技術特徵，而系爭產品並不具有與此等技術特徵相應的技術內容，且不符合均等論均如前述，是以，系爭產品亦不會落入系爭專利請求項8的均等範圍。

㈤系爭產品未落入系爭專利請求項3至7、10至13之均等範圍：

系爭專利請求項3至7為直接或間接依附於請求項1的附屬項，請求項10至13為直接或間接依附於請求項8的附屬項，均係對於被依附請求項技術內容的進一步限定。系爭產品未落入系爭專利請求項1、8之均等範圍，已如前述，故系爭產品當然未落入系爭專利請求項3至7、10至13之均等範圍。

㈥上訴人所提臺灣省機械技師公會專利侵害鑑定報告雖謂：系爭專利對卡段（內端）之內徑較小，無法通過較大外徑之第一卡制段（外端）而卡止，系爭產品之套接內周面內端之直徑較小，無法通過較大之外徑之從動外周面外端而卡止，兩者均採用外端直徑大而內端直徑小之卡止原理，故技術手段實質相同云云（見本院卷三第83至85頁）。然系爭專利係於承接環中設置第一卡制段，於套接環中設置對卡段，令第一卡制段與對卡段產生「卡制-對卡」的作用，亦即系爭專利互為卡止的構件為第一卡制段與對卡段，惟系爭產品互為卡止的構件則為套接環與承接環，兩者技術明顯不同，是上開

鑑定報告並無足採。上訴人又稱：系爭產品與系爭專利之技術功效均在使承接環與套接環相互卡固，功效相同，因此構成均等云云，然均等論三部測試法須技術手段、功能、結果均相同始構成均等，而本件系爭產品與系爭專利之技術手段顯然不同而無均等論適用，已如前述，上訴人上開主張自無足取。

四、綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利請求項1、3至8、10至13之均等範圍，而未侵害系爭專利權，從而，上訴人依專利法第96條第2項、第97條第1項第2款、第2項，公司法第23條第2項之規定，請求被上訴人應再連帶給付上訴人300萬元，及自107年7月26日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為無理由，不應准許。從而原審為上訴人敗訴之判決，理由雖有不同，結論並無二致，應予維持，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由。

五、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據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

六、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2項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　8　　月　　18　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　陳端宜

法　官　蔡如琪

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　　8　　月　　29　　日

書記官　邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

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

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院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。