

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專訴字第81號

原告 日商YKK股份有限公司 (YKK CORPORATION)

法定代理人 大谷裕明
訴訟代理人 李文傑律師
莊郁沁律師
劉倫仕律師
郭家佑

被告 威制實業有限公司

兼 法 定
代 理 人 陳嘉權
共 同
訴訟代理人 鍾典晏律師
複 代 理 人 張容涵律師

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國110年8月19日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分：

一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄

01 權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，
02 本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴
03 訟法基本原則，以定國際裁判管轄。查本件原告為日本公
04 司，主張其所有之我國第I351260號「液密式拉鏈及液密式
05 拉鏈的製造方法」發明專利（下稱系爭專利），遭受被告侵
06 害，是本件為涉外民事事件，而被告威制實業有限公司（下
07 稱威制公司）之營業所所在地設在我國，原告主張該當侵害
08 專利權之行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第2條第2項
09 規定，我國法院自有國際管轄。再按以智慧財產為標的之權
10 利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42
11 條第1項定有明文。原告於本件主張其依我國專利法規定取
12 得之系爭專利遭受侵害，是本件自應以權利應受保護地之我
13 國法為準據法。

14 二、次按公司法於民國107年8月1日修正、同年11月1日公布
15 施行之第4條規定：「本法所稱外國公司，謂以營利為目
16 的，依照外國法律組織登記之公司。外國公司，於法令限制
17 內，與中華民國公司有同一之權利能力。」即廢除外國公司
18 認許制度，尊重依外國法設立之外國公司於其本國取得法人
19 格之既存事實，而認與我國公司具有相同權利能力。又「
20 有權利能力者，有當事人能力」，民事訴訟法第40條第1項
21 定有明文。本件原告公司為依日本法律設立之外國法人，與
22 我國公司有同一之權利能力，有當事人能力，自得為本件之
23 原告。

24 貳、實體部分：

25 一、原告主張：

26 (一)、原告為系爭專利之專利權人，系爭專利期間自100年11月1日
27 至117年2月3日止。後經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）
28 於108年11月7日准予更正系爭專利請求項1之申請專利權範
29 圍。系爭專利共計8項請求項（請求項1、4、6為獨立項，其
30 餘為附屬項）。詎被告威制公司透過中國大陸之關係企業生
31 產系爭拉鏈產品（下稱系爭產品）再於我國為販賣之要約、

販賣、進口等行為，侵害原告系爭專利，原告遂於107年間發函警告被告威制公司，其仍未停止侵害行為。原告乃於同年12月間透過徵信公司以新臺幣（下同）4,410元的價格向被告威制公司購買取得系爭產品100條，並於109年1月30日開封公證，發現系爭產品之芯帶上附著有撥水劑，足以證明系爭產品確實含有系爭專利請求項1「將撥水劑或撥油劑附著在芯帶上」之技術特徵，從而落入系爭專利請求項1之文義範圍而構成侵權。被告威制公司明知系爭產品已侵害系爭專利權，損及原告權益，卻仍繼續進口、販賣系爭產品，顯係故意侵害原告之專利權。被告陳嘉權為被告威制公司之法定代理人，依公司法第23條第2項之規定，自應連帶負賠償責任。爰依專利法第96條第1項至第3項、第97條第1項第2款，公司法第23條第2項及民事訴訟法第244條第4項之規定，向被告請求排除侵害，並暫請求被告應連帶給付100萬元作為損害賠償之最低金額，嗣確認損害金額後再行擴張，並依專利法第97條第2項規定酌定損害額3倍之賠償金。

(二)、系爭專利有效性部分：

乙證1、乙證2、乙證3不足以證明系爭專利不具進步性，其理由為：系爭專利係為解決手提包等角落因為內容物超出了容量、或因為衣類之穿著者經激烈運動，使其拉鏈之液密層之接合面的間隙張開之情況，而進一步研究出「滲入到空間部930的水分，滲透到一對芯帶914，因毛細管現象，經由縫合線915，持續往手提包940的內部滲入」之結論，較乙證2具有更高防水性能的拉鏈的動機，並基於先前技術未曾教示或建議之新技術課題，用以克服該問題所賦予之新技術手段，產生新的作用及技術效果，使芯帶具有撥水性的技術思想，而得以防止水從具有防水性能拉鏈液密層之間隙，透過會滲水的「芯帶」之毛細管現象再往內部滲入的結論。惟乙證1僅揭露拉鏈之基本構造，及穿插有芯帶的線圈狀的嚙合鏈齒列，未提及系爭專利「將撥水劑或撥油劑附著在芯帶上之液密式拉鏈」之技術特徵，亦未提及具有液密層的防水性

01 拉鏈。乙證2係透過在拉鏈布的表面設液密層，提升拉鏈的
02 防水效果，同時再藉由對向側緣彼此間互相接近的合成樹脂
03 複合薄膜4而可防止水滴侵入拉鏈之內部。乙證3係將塑膠製
04 的線圈鏈齒列結合於拉鏈布，再縫著於童裝、帳篷等物品，
05 非以芯帶之線圈拉鏈為對象。又乙證2、乙證3皆未記載或教
06 示對於系爭專利所欲解決之問題如：水分從形成在一對拉鏈
07 布上的液密層的接合部分的間隙滲入到拉鏈的空間部，接著
08 再滲透到芯帶，並因毛細管現象而經由縫合線持續往手提包
09 或運動服等的內部滲入，所屬技術領域中具有通常知識者縱
10 使參考乙證2及乙證3，也無法得到為解決上開問題之教示、
11 建議或動機。乙證2為原告所獨自開發之防水拉鏈乃專門揭
12 露將合成樹脂膜加熱熔合於「背面使用的拉鏈」之拉鏈布的
13 技術，乙證3則是關於賦予聚酯材質物之難燃性及撥水性之
14 處理技術，其撥水性拉鏈（沒有芯帶）則與膜之加熱熔合完
15 全相異，僅有將物品浸漬於浸漬槽使其滲入處理液的技術，
16 乙證2、乙證3之間並不具有技術領域之關連性。再者，乙證
17 2係解決一層合成樹脂膜熔合在拉鏈布時所發生的合成樹脂
18 膜的穿孔現象，以及熔合後合成樹脂膜也可能黏到加熱壓力
19 體上的問題，乙證3則是為了符合規定而對縫合於童裝或帳
20 棚等之聚酯材質的拉鏈賦予難燃性及撥水性，乙證2與乙證3
21 之間不具有所欲解決問題之共通性。乙證2「防止合成樹脂
22 膜熔合時的穿孔現象，且確實將合成樹脂膜熔合於拉鏈布」
23 之功能或作用，與乙證3「對聚酯材質的拉鏈賦予難燃性及
24 撥水性」之功能或作用不同，乙證2與乙證3間不具有功能或
25 作用之共通性。乙證2係「將合成樹脂膜確實地熔合於拉鏈
26 布」之技術文獻，乙證3係「將線圈拉鏈浸漬於浸漬槽」之
27 技術文獻，乙證2與乙證3中皆未提及相互組合之相關教示或
28 建議，是乙證2與乙證3之間沒有組合動機，更無法簡單變更
29 或單純拼湊乙證2與乙證3而完成系爭專利之發明。因此，乙
30 證1與系爭專利之關連性非常低，並且就所欲解決之問題、

01 功能或作用、教示或建議等皆與乙證2、乙證3等其他引證案
02 不具共通性，實無與乙證2及乙證3組合之可能性。

03 (三)、系爭產品已落入系爭專利請求項1之文義範圍：

04 系爭產品亦是沿著其中一面形成有液密層之左右一對的拉鏈
05 布之對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯帶之左右一對的線
06 圈狀的嚙合鏈齒列而形成之液密式拉鏈，其中，液密層形成
07 在與左右一對的拉鏈布上嚙合鏈齒列的縫接面為相反側的表
08 面，依財團法人台灣經濟科技發展研究院（下稱經研院）於
09 110年4月28日鑑定報告，認系爭產品之芯帶應有附著撥水
10 劑，是系爭產品已落入系爭專利請求項1的文義範圍。又依
11 能量色散X射線譜（下稱EDS）元素成分分析，系爭產品之芯
12 帶中有氟（F）元素存在（0.1Wt%），且芯帶除了附著有撥
13 水劑外，並含有碳（C）元素跟氧（O）元素，因此EDS的檢測結
14 果顯示出較多量的碳（C）元素跟氧（O）元素、較少量的氟
15 （F）元素本就為正常，更何況於拉鏈製程中，如無特別需
16 求就不會使用到氟（F）元素，EDS出現氟（F）元素的波峰
17 足可說明含有氟（F）元素，是人為特意添加。再者，透過
18 傅立葉轉換紅外線光譜儀（Fourier-transform infrared s
19 pectroscopy，下稱FTIR）成分分析，已偵測到C-F的極強信
20 號峰，此與前開EDS方法中之氟（F）元素的重量比並無絕對
21 之比例或對應關係，透過EDS（定性和半定量）及FTIR（定
22 性）兩種方法交叉確認出系爭產品之芯帶含有氟（F）元
23 素，是系爭產品已落入系爭專利請求項1之文義範圍。

24 (四)、被告具有侵害系爭專利請求項1之故意或過失：

25 原告委託律師所寄送之警告函中已具體指明系爭專利之專利
26 號碼及系爭產品技術特徵（芯帶中含有撥水劑），被告於該
27 時點起應已知悉系爭產品有涉侵害系爭專利之虞，而仍繼續
28 販賣系爭產品，其後原告始能委託徵信公司於108年12月間
29 向被告以4,410元購買取得系爭產品100條，足見被告於107
30 年1月16日起基於侵害系爭專利請求項1之故意或過失持續販
31 售系爭產品。又被告透過台灣接單，中國據點生產運送至國

01 外之模式經營，持續以「W&T」商標銷售系爭產品，其顯非
02 僅為一代理商或零售商，而係與原告具有同業競爭關係，應
03 有較高程度之注意義務外，亦具有預見或避免侵權損害發生
04 之能力，以避免侵權之發生，自應可課予較一般善良管理人
05 更高度之注意義務，是被告對其侵害行為至少具有過失。況
06 被告已於107年1月15日收取原告寄發之警告函，則認被告銷
07 售系爭產品之行為已具侵害系爭專利之故意。原告除請求被
08 告排除侵害外，並請求被告給付原告100萬元之損害賠償
09 【計算式：78,797,280元（被告2年間營業總收入）×10%
10 （淨利率）×7.97%（系爭產品貢獻度）=628,014元；損害額
11 三倍之金額則為628,014元（損害額）×3=1,884,042元，已
12 逾請求100萬元之金額】。

13 (五)、聲明：

- 14 1、被告威制公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販
15 賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品。
16 2、被告威制公司應將侵害系爭專利之物品及從事侵害行為之原
17 料或器具銷毀。
18 3、被告應連帶給付原告100萬元，及自本起訴狀繕本送達之翌
19 日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
20 4、上開第一、二、三項聲明如獲勝訴判決，原告願供擔保請准
21 宣告假執行。

22 二、被告則以：

23 (一)、系爭專利請求項1不具進步性：

- 24 1、乙證1揭露系爭專利請求項1之芯帶之線圈狀的嚙合鏈齒列結
25 構之技術特徵，乙證2已揭示系爭專利請求項1「液密式拉
26 鏈、液密層、拉鏈布、芯帶及嚙合鏈齒列」之結構及其連結
27 關係之技術特徵，且乙證1之螺旋(Coil)拉鏈具有芯(Cord)
28 帶之特徵，所屬技術領域具有通常知識者皆可輕易了解到螺
29 旋拉鏈包括芯帶，乙證2所揭之防水拉鏈為具有液密層及芯
30 帶之螺旋拉鏈，是乙證1及乙證2已揭露系爭專利請求項1之
31 前言部分之技術特徵，是系爭專利請求項1不具進步性。

2、乙證1揭示一種具有芯帶之螺旋拉鏈結構，乙證2揭示一種拉鏈布表面具有樹脂薄膜層之防水拉鏈，系爭專利請求項1之前言部分已為乙證1及乙證2所揭露，屬習知技術。乙證3業已說明經浴槽、乾燥與固化程序而附加撥水材料於芯帶之防水拉鏈。乙證1、乙證2與乙證3之組合足以證明系爭專利請求項1「將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上而形成」為相同技術內容。又乙證3說明書顯已揭露一種與系爭專利之技術特徵相同且功能或作用上亦相同之防水螺旋拉鏈之製造方法，以及具有撥水劑之芯帶之防水螺旋拉鏈。乙證3已實質隱含關於系爭專利之發明的教示或建議。系爭專利欲解決的問題在於水分因毛細管現象而透過芯帶侵入手提包內部，所屬技術領域中具有通常知識有動機結合乙證2與乙證3，而簡易完成系爭專利之發明。再者，乙證2及乙證3為與相同技術領域發明，且乙證3欲解決之問題與系爭專利相同，皆為提供具防水效果之螺旋拉鏈，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合乙證2與乙證3而簡易完成系爭專利之發明。退步言，縱乙證3於說明書之背景說明提及應用場景為兒童衣物，惟其發明之本質仍在於提供一種具有難燃性與撥水性之拉鏈，其本質不因防撥水拉鏈之應用場景不同而異。乙證1、乙證2與乙證3之皆為螺旋拉鏈領域之發明，屬於相同之技術領域，且乙證3欲解決之問題與系爭專利相同，皆為提供具防水效果之螺旋拉鏈，乙證1、乙證2及乙證3在功能上與特性上具有高度關連性，所屬技術領域中具通常知識者實有將乙證1及乙證2結合乙證3加以組合之合理動機。從而，乙證1、乙證2與乙證3之組合，係屬運用先前既有之技術或知識而為該技術領域中具有通常知識者所能輕易完成且未能增進功效者，故足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(二)、系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍：

系爭專利請求項1所指之「附著」之技術特徵是得由系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請專利範圍、說明

書及圖式後所能客觀理解之合理範圍，並將之解釋為「乾燥與熱處理」，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，不構成文義侵權。又鑑定報告逕以有氟元素存在即認定有防撥水劑存在，是否得透過EDS/SEM元素分析法及FTIR元素分析法，得知氟元素(F)的存在，進而即認定含有撥水劑，並無學理及科學依據。僅由資料庫(Database)中所取得之氟(F)元素峰與背景值(Background)相當之圖譜判讀確認有氟(F)元素存在實屬牽強，必須輔以其他更精密的儀器進行判定。且碳與氧元素的重量百分比結果皆為一個Sigma(標準差)的數值遠小於平均值，但氟(F)元素的之平均值與一個Sigma的數值綜合考量，竟會出現負值，此一結果並不合理，是鑑定報告檢測依據有違科學論理法則。再者，判讀FTIR圖譜須從峰位、峰強、峰型去判讀，鑑定報告中1000-1100 cm^{-1} 的吸收峰是屬於含有氟的鍵結所產生的特徵吸收峰，但鑑定報告中圖6與圖7之文字與坐標並不清晰，難以判讀實際結果。由先前EDS分析可知，待測物品的氟(F)元素含量相當低，因此氟的相關鍵結之數量亦相當低，不可能會有如此強烈的吸收。故被告合理地認為鑑定報告中所述之1000-1100 cm^{-1} 之強烈吸收僅為常見的C-O鍵的表現，並無法由此FTIR分析結果即證明此系爭產品含有氟(F)元素。故該鑑定報告不足以認定系爭產品芯帶附著撥水劑。另邏輯上並不代表含氟材料就是撥水劑，且氟(F)元素，wt%平均值為0.1%，wt%sigma值為0.43，Errorbar(標準差)為0.43，可證其成份並非全氟化合物。學理上EDS對元素偵測的極限為0.1-1at%，依表1中Wt%結果換算出at%為0.06%，已超出儀器檢測極限範圍。僅以紅框標示出C-F分子團波長(1000-1400 cm^{-1})範圍，而以同圖藍框所標示FTIR頻段波長1000-1400 cm^{-1} 區段中，還有C-OH(1050-1150 cm^{-1} ，醇類)、C-H(1350-1480 cm^{-1})、C-N(1080-1360 cm^{-1})、C-O-C(1000-1300 cm^{-1} ，醚類)等眾多官能基波峰互相高度重疊狀況，不應在一團混合物中

刻意精準表述系爭產品含有氟(F)元素。退萬步言，縱依鑑定報告中以EDS及FTIR元素分析法分析結果，亦無學理依據即認定系爭產品中有氟(F)元素的存在，是系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍。

(三)、被告未有侵害系爭專利請求項1之故意或過失：

市面上防水拉鏈品項眾多，被告當時所販賣之拉鏈產品非本案之系爭產品，此外，被告接獲原告警告函後，曾詢問多家國外供應商，並皆得供應商回覆其所供應產品未侵權，同時被告也另向原告表示願由原告提出具體數據資料或檢測報告後共同討論，不料原告未提出上述資料及報告即逕自起訴，被告實已依交易上及一般社會上之觀念盡其注意義務，原告逕自推論被告應自107年1月15日即有侵害系爭專利之故意，其主張顯不可採。又東莞威智拉鏈有限公司（下稱東莞威智公司）與被告間為上下游供應商之關係，由東莞威智公司向被告供應部分貨源，被告從事拉鏈等服飾配件之貿易商，所接觸之貨源及貨樣為數眾多，未能知悉或辨識進口之眾多貨樣中有零星之系爭產品，退步言，縱認系爭產品侵害系爭專利，被告僅單純銷售系爭產品並無侵害系爭專利權之故意，其注意義務應較生產者或製造者為低。再退步言，縱系爭產品侵害系爭專利請求項1，依專利權屬地主義原則，與系爭產品相關之銷售數額僅有108年度之504,959元，且依被告108年度營利事業所得稅申報書之營業淨利為虧損2,480,334元，縱該年度有銷售系爭產品504,959元，惟依比例扣除與系爭產品相關之成本與費用後，仍為虧損，是原告主張損害賠償顯無理由等語，資為抗辯。答辯聲明：駁回原告之訴及其假執行之聲請。如受不利判決願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項(本院卷二第127至128頁、第323頁)：

(一)、原告為系爭專利之專利權人，專利期間自100年11月1日至117年2月3日止，並於108年11月7日經智慧局准予更正系爭專利請求項1之申請專利權範圍。

01 (二)、原告於108 年12月間有購入被告威制公司系爭產品，取出部
02 分後其餘封存並經原告委請公證人封箱，並經被告於本院當
03 庭確認後送交本院保管。嗣經兩造同意送請經研院鑑定，經
04 開箱後有系爭產品94條，經破壞鑑定2 條，檢還92條。

05 (三)、被告陳嘉權為被告威制公司之法定代理人。

06 四、兩造爭執事項（本院卷二第128頁）：

07 (一)、系爭專利請求項1部分：

08 1、乙證1 及乙證2之證據組合，是否可以證明系爭專利請求項
09 1 不具進步性？

10 2、乙證1、乙證2 及乙證3 之證據組合，是否可以證明系爭專
11 利請求項1不具進步性？

12 (二)、專利侵權部分：系爭產品是否落入系爭專利請求項1 之文義
13 侵權範圍？

14 (三)、被告威制公司是否具有侵害系爭專利之故意或過失？

15 (四)、原告請求被告威制公司不得自行或使他人製造、為販賣之要
16 約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，並應將系爭
17 產品回收並銷毀是否有理由？

18 (五)、原告依專利法第96條第2 項、專利法第97條第1 項第2 款規
19 定及公司法第23條第2 項，請求被告公司及被告陳嘉權連帶
20 賠償其因侵害行為所得之利益及法定利息，是否有理由？

21 (六)、原告依專利法第97條第2 項規定，請求酌定被告連帶負損害
22 額三倍之賠償，是否有理由？

23 五、得心證之理由：

24 按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，
25 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟
26 法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其
27 他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤
28 銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於
29 他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件
30 被告業已抗辯系爭專利請求項1 有應撤銷之原因，故應先行
31 審酌系爭專利請求項1 是否應予撤銷。系爭專利申請日為97

01 年2月4日，審定日為100年9月13日，其是否有應撤銷專
02 利權之情事，自應以審定時所適用之99年9月12日施行之專
03 利法（下稱99年專利法）為斷。次按「發明雖無第一項所列
04 情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先
05 前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利」
06 99年專利法第22條第4項定有明文。本件原告主張其為系爭
07 專利之專利權人，現仍於專利權期間內，被告未經原告同意
08 或授權而製造、販賣系爭產品，被告除否認系爭產品有落入
09 系爭專利請求項1之專利權範圍，並辯稱系爭專利請求項1
10 有應撤銷之事由，是本件所應先審究者為：系爭專利請求項
11 1是否有應撤銷之事由；又原告得否請求被告威制公司為一
12 定之作為及不作為，被告威制公司及被告陳嘉權連帶負賠償
13 責任，有無理由，茲分述如下：

14 (一)、系爭專利技術分析：

15 1、系爭專利技術說明：

16 本發明是提供不必設置止水用的擋水片，有優異的撥水性能
17 或撥油性能之拉鏈。本發明的液密式拉鏈是一種沿著其中一
18 面形成有液密層之左右一對的拉鏈布之對向側緣，縫合穿插
19 有芯帶之左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列而形成之液密式拉
20 鏈，該液密式拉鏈則是使撥水劑或撥油劑附著在芯帶上。藉
21 由此方法，即使水分或油分，從液密式拉鏈的接合部分滲入
22 到嚙合鏈齒列的空間部時，芯帶仍然不會沾水或不會沾油，
23 防止更進一步的滲透（本院卷一第32頁，系爭專利說明書之
24 摘要）。

25 2、系爭專利申請專利範圍分析：

26 系爭專利申請專利範圍原公告請求項共計8個請求項，其中
27 請求項1、4、6為獨立項，其餘為附屬項。嗣後專利權人曾
28 提出更正事項，並經智慧局於108年12月11日公告在案，公
29 告更正請求項仍為8項，請求項1、4、6為獨立項，其餘為附
30 屬項。本件訴訟原告主張系爭專利請求項1受有侵害，上開
31 請求項1內容為：

一種液密式拉鏈（10），是沿著其中一面形成有液密層（18）之左右一對的拉鏈布（16）之對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯帶（14）之左右一對的線圈狀的嚙合鏈齒列（12）而形成之液密式拉鏈（10），其中，上述液密層（18）形成在與前述左右一對的拉鏈布（16）上前述嚙合鏈齒列（12）的縫接面為相反側的表面，其特徵為：將撥水劑或撥油劑（62）附著在前述芯帶（14）上而形成。

3、系爭專利主要圖式：如本判決附件圖1。

(二)、被告所提出之系爭專利有效性證據技術分析：

1、乙證1：

(1)、西元1974年6月11日公告之美國第3815181號專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（96年2月8日），可為系爭專利之先前技術。

(2)、其技術為一種拉鏈，包含有一對相對的鏈帶以及固定於其上成排的緊固件。這些緊固件為連續螺旋線圈的形式，並於截面觀察時相對平坦以提供較大的可撓性。該些成排的緊固件緊密地沿著該緊固件的耦接頭部縫在該些鏈帶，以確保該些緊固件正確嚙合（本院卷二第70頁，乙證1之摘要譯文）。

(3)、主要圖式：如本判決附件圖2。

2、乙證2：

(1)、西元2004年5月26日公告之中國大陸第1150841號「防水拉鏈及其製造方法」專利案，其公告日早於系爭專利優先權日（96年2月8日），可為系爭專利之先前技術。

(2)、其技術為一種防水拉鏈，其中為了防止局部不存在合成樹脂薄膜的穿孔現象發生而將合成樹脂薄膜熔合到拉鏈帶上。由熔點為 100°C - 140°C 的低熔點樹脂層和熔點為 150°C - 230°C 的高熔點樹脂層構成的合成樹脂複合薄膜熔合到一對拉鏈帶一個表面或兩個表面上，且低熔點樹脂層通過加壓加熱而與拉鏈帶接觸且相對。鏈齒安裝到拉鏈帶一側邊上，合成樹脂複合薄膜形成為從拉鏈帶側邊和鏈齒配合中點向外伸。由於設置在拉鏈帶表面上的高熔點樹脂層未熔化，所以不會發生穿

01 孔現象。而且，由於合成樹脂複合薄膜從側邊伸出，所以防
02 水功能可靠(本院卷一第301頁，乙證2摘要)。

03 (3)、主要圖式：如本判決附件圖3至4。

04 3、乙證3：

05 (1)、西元1980年2月5日公告之美國第4186466號專利案，其公告
06 日早於系爭專利優先權日(96年2月8日)，可為系爭專利之先
07 前技術。

08 (2)、其技術為一種製作阻燃防水螺旋拉鏈的方法，涉及加入1-2
09 0%[owg]的阻燃材料以及1-10%[owg]的防水材料於該螺旋
10 拉鏈中，接著在約150℃至約225℃中乾燥並固化約3至7分
11 鐘，或者在約120℃至約150℃下乾燥約2至4分鐘，然後在約
12 150℃至約220℃下固化約1至5分鐘。該阻燃材料以及該防水
13 材料可以同時或依序加入。(本院卷二第76頁，乙證3之摘要
14 譯文)

15 (三)、系爭專利有效性部分：

16 1、乙證1、乙證2之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步
17 性：

18 (1)、乙證1揭示一種拉鏈及其緊固件，由其說明書之「拉鏈包括
19 一對相對的鏈帶11、12，及其上的線圈元件E」(本院卷一
20 第297頁，說明書第1欄第59至62行)，及「提供一加強繩1
21 7，係供插入於線圈元件E內部除中空區域18以外的空間，並
22 以雙線程鏈式針腳S將加強繩17與線圈元件E縫製於鏈帶11、
23 12上」等語之記載(本院卷一第297頁，說明書第2欄第36至
24 42行)，可知乙證1所揭露之鏈帶、線圈元件與加強繩等，
25 即相當於系爭專利請求項1的拉鏈布、嚙合鏈齒列與芯帶，
26 惟乙證1並未揭露系爭專利請求項1液密層及液密層與其他相
27 關構件聯結關係之技術特徵。且乙證1亦未揭露系爭專利請
28 求項1「將撥水劑或撥油劑(62)附著在前述芯帶(14)上
29 而形成」之技術特徵。

30 (2)、乙證2揭示一種防水拉鏈，其說明書記載「在如圖1和圖2(即
31 本判決附件圖3、圖4)所示的具有防水效果的拉鏈第一實

01 施例中，一芯線7 穿過由諸如聚醯胺和聚乙烯的合成樹脂單
02 纖維製成的直線式圈形鏈齒5內部，圈形鏈齒5的腿部15是用
03 縫紉線6以縫紉機多線鏈式針腳縫紉到拉鏈帶3側邊11的表面
04 上而形成一拉鏈索2的。然後，左、右拉鏈索2連接而形成一
05 拉鏈條1」等語（本院卷一第315頁），而該芯線、圈形鏈齒
06 、拉鏈帶等，即相當於系爭專利請求項1 之芯帶、嚙合鏈齒
07 列、拉鏈布等。又說明書亦記載「通過採用熱塑性彈性體作
08 為合成樹脂複合層4 的材料，可以製成具有防水效果的軟性
09 拉鏈條1。由於合成樹脂複合薄膜4設置成低熔點樹脂層12面
10 向拉鏈條1後表面上的一對拉鏈帶3，所以合成樹脂複合薄膜
11 4 在加壓下加入以熔合到拉鏈帶的整個表面上」等語（本院
12 卷一第315 頁），該合成樹脂複合薄膜即相當於系爭專利請
13 求項1的液密層，是乙證2已揭露系爭專利請求項1 「一種液
14 密式拉鏈，是沿著其中一面形成有液密層之左右一對的拉鏈
15 布之對向側緣，利用縫合來安裝穿插有芯帶之左右一對的線
16 圈狀的嚙合鏈齒列而形成之液密式拉鏈」之技術特徵。

17 (3)、又說明書記載「其中熔合有合成樹脂複合薄膜4的一側作為
18 前側，安裝有圈形鏈齒5的那一側作為後側」等語（本院卷
19 一第315至316頁），此即相當於系爭專利請求項1液密層形
20 成在嚙合鏈齒列的縫接面為相反側的表面之技術，是乙證2
21 亦已揭露系爭專利請求項1「其中，上述液密層形成在與前
22 述左右一對的拉鏈布上前述嚙合鏈齒列的縫接面為相反側的
23 表面」之技術特徵。惟乙證2並未揭露關於撥水劑或撥油劑
24 應用於芯帶或拉鏈之技術，因此，乙證2並未揭露系爭專利
25 請求項1「將撥水劑或撥油劑（62）附著在前述芯帶（14）
26 上而形成」之技術特徵。是以乙證1、乙證2既均未揭露系爭
27 專利請求項1「將撥水劑或撥油劑附著在前述芯帶上而形成
28 成」之技術特徵，在欠缺建議與教示下，實難謂該發明所屬
29 技術領域中具有通常知識者能經由簡單組合乙證1、乙證2所
30 揭露技術特徵即可輕易完成系爭專利請求項1之發明，故乙
31 證1及乙證2之證據組合並不足以證明系爭專利請求項1不具

進步性。至於被告雖主張乙證1、乙證2各別皆已揭露系爭專利請求項1前言部分之技術特徵等語，然對於乙證1、乙證2是否揭露系爭專利請求項1「將撥水劑或撥油劑附著在前述芯帶上而形成」之技術特徵，此部分被告均未論述，故尚難據此即認乙證1及乙證2之組合可以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2、乙證1、乙證2及乙證3之證據組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

(1)、依本院前開論述已知，乙證2與系爭專利請求項1之差異僅在於乙證2並未揭露系爭專利請求項1「將撥水劑或撥油劑附著在前述芯帶上而形成」之技術特徵。而乙證3揭示一種製作阻燃防水螺旋拉鏈的方法，其說明書已有記載「一種製造阻燃防水螺旋拉鏈的方法，…係利用水浴法，將拉鏈浸漬於含有阻燃劑與撥水劑的浴槽中，之後加以乾燥、固化而成」等語（本院卷一第315頁，說明書第2欄第17至24行，中譯文見本院卷二第78頁），是以乙證3明顯揭露利用水浴法可將阻燃劑與撥水劑形成於拉鏈整體上的技術，此即相當於系爭專利請求項1「將撥水劑或撥油劑（62）附著在前述芯帶（14）上而形成」之技術特徵。

(2)、由此可知，乙證3既已具體揭露乙證2與系爭專利請求項1之差異技術特徵，乙證2、乙證3可謂已完全揭露系爭專利請求項1之所有技術特徵。又乙證2、乙證3皆為拉鏈之相關技術，因此具有技術領域之關聯性，且乙證2、乙證3皆在解決拉鏈防水之問題，因此具有所欲解決問題之共通性，再者，乙證3既揭露以水浴法使拉鏈浸漬於含有撥水劑的浴槽中而使拉鏈整體具有防水之效果，即已具有令所屬技術領域中具有通常知識者為使乙證2拉鏈為達進一步防水效果而加以應用之教示作用。是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自有充分動機簡單結合乙證2、乙證3所揭露技術特徵，並依乙證3之技術教示而輕易完成系爭專利請求項1之發明，且系爭專利請求項1對照先前技術並未具有有利功效，故乙證

01 2、乙證3之組合已可以證明系爭專利請求項1不具進步性，
02 則乙證1、乙證2及乙證3之組合當可以證明系爭專利請求項1
03 不具進步性。

04 (3)、原告雖主張乙證3說明書之記載僅提及該線圈拉鏈係由塑膠
05 製的線圈以及布或者聚酯纖維的拉鏈布所製成，完全沒有關
06 於「芯帶」之記載，故亦無提供可思及系爭專利之技術特徵
07 「在芯帶上附著撥水劑或撥油劑」之教示、建議或動機等
08 語，惟查，乙證3雖未有關於芯帶的具體記載內容，但乙證3
09 所揭露之技術確實會在乙證3之拉鏈整體上附著阻燃劑或撥
10 水劑，從而所屬技術領域中具有通常知識者均知，無論乙證
11 3之拉鏈結構包含哪些構造元件，均會有阻燃劑或撥水劑附
12 著其上，此觀系爭專利說明書之記載即可印證（本院卷一第
13 44頁）。再者，拉鏈具有「芯帶」結構，已為系爭專利申請
14 前之先前技術，如乙證1、乙證2皆是，故於系爭專利申請
15 前，所屬技術領域中具有通常知識者，由乙證3所揭露技術
16 即可輕易理解，透過水浴法可使拉鏈之全構造（包含芯帶）附
17 著有阻燃劑與撥水劑。是以，乙證3既未特別限制可利用水
18 浴法以行阻燃、防水作用的拉鏈結構之元件組成，而拉鏈具
19 有芯帶結構又為系爭專利申請前之先前技術，則所屬技術領
20 域中具有通常知識者，自有動機將乙證2之拉鏈以乙證3所教
21 示之技術來達成全拉鏈防水的目的。

22 (4)、原告復主張乙證3係不具備液密層的拉鏈，亦未意識系爭專
23 利所欲解決之問題，僅是為了保護兒童安全之角度出發，強
24 調可使拉鏈「全體」具備難燃性及撥水性，故乙證2與乙證3
25 所欲解決之問題與發明效果並不相同等語，惟縱認乙證3是
26 從保護兒童之角度出發，但其所欲解決的問題還是在於使拉
27 鏈具有難燃性及撥水性，另乙證2之發明係在解決拉鏈上合
28 成樹脂薄膜穿孔所造成之防水效果損壞，其目的仍係在解決
29 拉鏈防水之問題，是以，乙證2與乙證3所欲解決的問題及效
30 果實質上並無不同，原告前開主張，尚難採憑。原告又稱其
31 不曾將自身拉鏈技術授權他人使用，對於無從使用乙證2技

術之其他拉鏈同業來說，並無任何動機或機會去結合乙證2與乙證3等語，惟不同的先前技術文獻，彼此間是否具有合理之組合動機，端視該等先前技術於「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項間，是否具有技術內容之關連性或共通性，而與是否授權他人使用無涉，況乙證2既為已公開技術，即有為他人應用之可能，亦與是否授權他人使用無關，是以原告此部分之主張，亦非可採。原告再以所屬技術領域中具有通常知識者並不會有動機將乙證2技術進一步去結合乙證3等語，惟乙證2所揭露者主要係以複層的合成樹脂薄膜(即液密層)所形成之拉鏈防水技術，來解決習知合成樹脂薄膜所可能產生破洞的缺點，而乙證3主要係教示一種可在拉鏈全構件上附著阻燃劑或撥水劑以形成阻燃、防水拉鏈之技術，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，不論係為求拉鏈更好的防水效果，或尋求形成全防水拉鏈，即有動機將本已具有液密層的拉鏈再行以乙證3所揭露的浸漬方式達到拉鏈全構件防水之效果，從而原告前開主張難認有據。

- (5)、至於原告主張：①乙證2係透過在拉鏈布的表面設液密層，提升拉鏈的防水效果，同時再藉由對向側緣彼此間互相接近的合成樹脂複合薄膜而可防止水滴侵入拉鏈之內部。乙證2對於系爭專利所欲解決之問題「水分從形成在一對拉鏈布上的液密層的接合部分的間隙滲入到拉鏈的空間部，接著再滲透到芯帶，並且因毛細管現象而經由縫合線持續往手提包或運動服等的內部滲入」，完全未有任何記載、建議或教示或甚至暗示；②乙證3係以童裝、帳篷、或窗簾等物品為適用對象，對於因內容物收容量超出一對液密層的接合面部分的間隙張開、或者因穿著者激烈運動而對拉鏈施加極大的橫向張力造成接合面部分的間隙張開，而使得水滲入並且因毛細管現象而持續往內部滲入的問題，根本沒有意識到。因此，乙證3同樣對於系爭專利所欲解決之上述問題也完全未有任

何記載或教示；③若非參酌系爭專利說明書中所公開之對於「啮合鏈齒列設於拉鏈布背面而使用且於表面具有液密層的防水拉鏈」於圖14之狀態使用時所產生的問題進行考究，並得到系爭專利說明書所揭露的解決此一問題的技術思想，所屬技術領域中具有通常知識者不可能會有動機對已經以合成樹脂膜的液密層解決防水問題的乙證2，再進行乙證3的處理等節。惟查：關於①、②，乙證2主要係已完整揭露系爭專利請求項1中除撥水劑外之所有技術特徵，而藉由引證3之技術教示(以水浴法將阻燃劑與撥水劑形成於不特定拉鏈上，即可使拉鏈整體具有阻燃與撥水效果)，即可令該發明所屬技術領域中具有通常知識者具有足夠之動機，將乙證2之拉鏈以乙證3所教示之技術形成進一步的防水效果(撥水劑形成於拉鏈所有結構上，包含芯帶)。是以，乙證2對於系爭專利所欲解決之問題是否有任何記載、建議或教示或暗示，並不影響乙證2作為系爭專利請求項1是否不具進步性之證據組合的判斷。另系爭專利是否具有專利要件主要係考量申請專利之發明是否具有產業利用性、新穎性與進步性，而判斷的重點即在於技術特徵是否為先前技術所揭露，而非所欲解決的問題是否相同。乙證3所欲解決之問題雖不同於系爭專利，但顯然系爭專利解決問題的技術手段(將撥水劑或撥油劑附著在前述芯帶上而形成)已明顯為先前技術(即乙證3)所揭露。再者，關於③部分，乙證3所揭露技術並未限定拉鏈之種類與態樣，亦即任何拉鏈皆可以利用乙證3技術進行防水效果。其次，乙證2於說明書之「背景技術」項下已明確載明縱使形成有合成樹脂薄膜(即相當於液密層)的拉鏈仍可能因為穿孔現象導致防水效果損壞的問題(本院卷一第307頁)，故已具有液密層的拉鏈仍有再利用乙證3技術加強防水效果的可能，並非如原告所述全無動機，從而原告上開主張，均非可採。

(四)、是以乙證1、乙證2及乙證3之證據組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，則系爭專利請求項1具有應撤銷之事

01 由，原告自不得以系爭專利請求項1 對被告主張權利，是本
02 件其餘爭點即系爭產品有無落入系爭專利請求項1之文義範
03 圍，原告請求排除及防止侵害有無理由，被告威制公司有無
04 故意過失，被告應否連帶負損害賠償責任及損害賠償金額應
05 如何計算等，即無逐一論駁之必要，附此敘明。

06 六、綜上所述，被證1、被證2及被證3之證據組合足以證明系爭
07 專利請求項1 不具進步性，系爭專利請求項1 既具有應撤銷
08 之事由，則原告自不得於本件民事訴訟中以系爭專利請求項
09 1 對被告主張權利。從而，原告依專利法第96條第1 項至第
10 3 項、第97條第1項第2款及公司法第23條第2 項等規定，請
11 求被告應連帶給付原告100萬元及法定利息，以及被告威制
12 公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或
13 為上述目的而進口侵害系爭專利之物品，且將侵害系爭專利
14 之物品及原料、器具銷毀等，均為無理由，應予駁回。又原
15 告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，自應併予駁
16 回。

17 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
18 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附
19 此敘明。

20 八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法
21 第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

22 中 華 民 國 110 年 9 月 16 日

23 智慧財產第三庭

24 法 官 林惠君

25 以上正本係照原本作成。

26 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提
27 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

28 中 華 民 國 110 年 9 月 16 日

29 書記官 張玫玲