智慧財產及商業法院民事判決

109年度民專訴字第97號

原　　告　三星鑽石工業股份有限公司（三星ダイ ヤモンド工業株式会社）
法定代理人　谷端 義哲
訴訟代理人　朱百強律師
複 代理 人　陳香羽律師
訴訟代理人　陳佳菁律師
　　楊瑞吉
　　李儀珊
被　　告　台灣日研精工股份有限公司
兼 法 定
代 理 人　尤惠民
共　　同
訴訟代理人　賴蘇民律師
　　孫德沛律師
　　洪子洵律師
複 代理 人　林國清律師

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國111年5月9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

甲、程序方面

壹、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

權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，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訟法基本原則，以定國際裁判管轄。查本件原告公司為日本公司，於本件主張中華民國第I499568號發明專利「刀輪保持具」（下稱系爭專利1）、第I466838號發明專利「刀輪及使用其之脆性材料基板之劃線方法及分割方法」（下稱系爭專利2），及第D127449 號設計專利「玻璃切割器之替換刀具」（下稱系爭專利3）受侵害，是本件為涉外民事事件，而被告台灣日研精工股份有限公司（下稱被告公司）之營業所所在地設在我國，原告公司主張該當侵害專利權之行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第2條第2項規定，我國法院自有國際管轄權。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。原告公司於本件主張其依我國專利法規定取得之專利權遭受侵害，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。

貳、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限。不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。民事訴訟法第255條第1項第1款、第7款、第256條、第262條第1項分別定有明文。原告公司起訴聲明為：「一、被告等應連帶給付原告新臺幣（下同）1仟萬元整暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。二、被告等不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口『一體式刀輪』、『Diamond Wheel』產品及用於前開『一體式刀輪』、『Diamond Wheel』之『刀輪』產品及其他侵害系爭專利1、系爭專利2及第D142361號設計專利『脆性材料切刀用替換刃』（下稱原系爭專利3）之產品。三、就第一項及第二項之聲明，原告願以現金或同額之

可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。」（本院卷一第13頁），嗣於民國110年2月9日以民事準備（三）狀（本院卷二第295頁）請求撤回原系爭專利3，並新增主張以系爭專利3於本件主張，被告等雖表示不同意（本院卷二第417頁），惟原告公司係於第一次言詞辯論期日前即撤回以原系爭專利3為據之侵害排除及防止與損害賠償之訴訟標的，並變更追加以系爭專利3為據之侵害排除及防止與損害賠償之訴訟標的，其撤回以原系爭專利3為據之侵害排除及防止與損害賠償之訴訟標的部分，無庸被告等同意；其追加以系爭專利3為據之侵害排除及防止與損害賠償之訴訟標的部分，不甚妨礙被告等之防禦及本件訴訟之終結，揆諸前揭規定，應予准許。另原告公司於110年3月16日以民事準備（五）狀變更訴之聲明第2項為：「被告等不得直接或間接、自行或委請他人為販賣之要約、販賣、使用或進口『一體式刀輪』、『Diamond Wheel 』產品及用於前開『一體式刀輪』、『Diamond Wheel』之『刀輪』產品及其他侵害系爭專利1、系爭專利2及系爭專利3之產品。」（本院卷二第467頁），前開訴之聲明第2項之變更，經被告等同意在卷（本院卷三第251頁），揆諸前揭規定，應予准許。

乙、實體部分

壹、原告公司起訴主張：

㈠原告公司為系爭專利1至3之專利權人，詎原告公司自客戶即訴外人友達光電股份有限公司（下稱友達公司）、群創光電股份有限公司（下稱群創公司）處獲悉被告等所進口、販賣之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品，具有與系爭專利1至3相同技術特徵，侵害原告公司之專利權。原告公司爰委託訴外人京華商信事業有限公司（下稱京華公司）購得型號TJH022A105S之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品(下稱系爭產品)。經原告公司分析系爭產品後，認定系爭產品落入系爭專利1請求項1至4之文義範圍及侵害系爭專利3，用於系爭產品之「刀

輪」落入系爭專利2請求項1、2之文義範圍。另被告等銷售與友達公司、群創公司之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品，均侵害系爭專利1至3。爰依專利法第96條第1、2項、第97條、民法第184條第1項前段、第185條、第179條、第177條第2項、公司法第23條等規定提起本件訴訟。

㈡系爭產品落入系爭專利1至3之專利範圍：

1.系爭產品落入系爭專利1請求項1至4之文義範圍：

系爭產品具有系爭專利1之「…另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成…」技術特徵，故系爭產品落入系爭專利1請求項1至4之文義範圍。

2.系爭產品之刀輪落入系爭專利2請求項1至2之文義範圍：

系爭產品之刀輪具有「沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起」技術特徵，故系爭產品之刀輪落入系爭專利2請求項1至2之文義範圍。

3.系爭產品之外觀已侵害系爭專利3之設計專利權：

民事答辯三狀段落「貳、五（三）」自承系爭專利3的主要特徵：1.圓筒形狀；2.圓筒上部側方具有切除部；3.下部之前後方分別具有凹陷的平面；4.使銷貫通之孔；5.下方安裝有一刻劃輪；而系爭產品包含了前開5處特徵。至於民事答辯三狀段落「參、一」主張系爭產品具有：1.平坦之頂面；2.實心設計；3.安裝部之頂面與平坦部之間設有一倒角；4.中段部位繞著圓周結構段設有一段凹陷之設計；5.下端無倒角，並且兩側是以一和緩傾斜角度夾向中心形成底端之斜面等5處不同點，均屬不足以影響整體視覺印象的局部細微差異，普通消費者會將系爭產品誤認為系爭專利3，而產生混淆之視覺印象，應認定二者之外觀近似。

㈢系爭專利1至3具有效性：

1.系爭專利1請求項1至4記載明確，且可為說明書所支持：

⑴系爭專利1請求項1：

①系爭專利1所屬技術領域中具有通常知識者，參酌系爭專利1說明書所記載之實施例，可得知系爭專利1請求項1之「磁性體」係指可被磁鐵吸引之物體，因此系爭專利1請求項1中之「磁性體」之記載明確。

②系爭專利1請求項1之「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」之內容，原告公司業已提出更正申請書，於說明書追加記載「又，在包含傾斜部16a之面形成為與銷槽13平行」之文字，故系爭專利1請求項1可為更正後之說明書所支持，符合專利法所規定之記載要件。

⑵系爭專利1請求項2、3：

被告等雖主張：系爭專利1請求項2、3為請求項1之附屬項，請求項1既已不明確且無法為說明書所支持，則請求項2、3當然不明確且無法為說明書所支持，惟請求項1並無不明確且無法被說明書支持之情事，請求項2、3自然不具有不明確之情事，更可為更正後說明書所支持。

⑶系爭專利1請求項4：

系爭專利1所屬技術領域中具有通常知識者對照系爭專利1圖2至圖4所示需要對刀輪保持具130單獨拆裝刀輪131的先前技術，與說明書第14頁末行「即使需要更換刀輪時，亦不必拆下刀輪而與刀輪保持具一起更換」及圖9的內容，即可理解請求項4之「與刀輪保持具設置成一體之刀輪」係指「即使需要更換刀輪時，亦不必拆下刀輪而與刀輪保持具一起更換」者，故系爭專利1請求項4「該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體」之記載明確。

2.系爭專利1請求項1至4具有進步性：

⑴系爭專利1請求項1具有進步性：

①系爭專利1請求項1包含以下之技術特徵：（1-A）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、（1-B）相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、（1-C）插入該銷槽之銷、及（1-D）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；（1-E）另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成；（1-F）該另一端的至少一部分係以磁性體構成；（1-G）包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行。

②被證1、2之組合無法證明系爭專利1請求項1不具進步性：

□被證1不具有與系爭專利1請求項1之技術特徵（1-E）之「傾斜部」相當的構造，且由於不具有「傾斜部」，故未揭示系爭專利1請求項1之（1-G）「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」。被證2凸輪槽46係將插入件之側面切除而形成之槽，與系爭專利1之「另一端之以形成傾斜部的方式於一面切削形成之安裝部」相比，其形成位置及形狀皆不同，而且凸輪槽46之各表面與系爭專利1之傾斜部在功能上亦不相同。

□被證1、2皆未揭示當刀輪保持具朝上方插入保持具接頭時，同時藉由傾斜部之斜面作用，使刀輪保持具整體朝左方或右方偏移之構造。被證1、2無法產生利用「包含傾斜部之面係形成為與銷槽平行」所產生之「滑輪效果」，故被證1、2之組合無法證明系爭專利1請求項1不具進步性。

③被證1、3、4、6之組合無法證明系爭專利1請求項1不具進步性：

□被證3未揭示與系爭專利1請求項1「刀輪」相關技術內容，被證3之拋棄式刀片5並不相當系爭專利1請求項1之「刀輪保持具」，進而未具有與系爭專利1請求項1之「缺口」及「銷槽」相當之構造。因

此，被證3未揭示系爭專利1請求項1之技術特徵（1-A）至（1-D）、（1-G）。

□被證4未揭示系爭專利1請求項1之技術特徵（1-B）之「銷槽」及（1-C）之「銷」，且由於被證4未揭示技術特徵（1-B）之「銷槽」，當然亦未揭示技術特徵（1-G）之「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」。又被證4完全未揭示與系爭專利1請求項1之「刀輪」相關之技術內容，故被證4完全未揭示技術特徵（1-D）之「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」。此外，被證4並未針對工具保持器4之嵌合軸部4a係以磁性體構成之技術內容即（1-F）有明確之揭示。因此，被證4完全未揭露系爭專利1請求項1之技術特徵（1-B）至（1-D）、（1-F）至（1-G）。

□由被證6之圖1、2雖可見被證6之柄部10之上端具有平坦部11，然該平坦部11形成為與柄部10之中心軸平行，故並非傾斜部。且該平坦部11係形成為與槽21垂直。因此，被證6完全未揭示上述系爭專利1請求項1之技術特徵（1-E）、（1-G）。且被證6並未針對柄部10之平坦部11側之端部係以磁性體構成之技術內容有明確之揭示。因此，被證6亦未揭露系爭專利1請求項1之技術特徵（1-F）。

□被證1、6與系爭專利1同樣屬於在脆性材料基板形成劃線之技術領域，另被證3、4皆屬於用於車床等工具機之切削加工之工具相關之技術領域。劃線作業與切削作業兩者之間，刀具對工件所賦予之作用不同，對於安裝構造之要求也不相同，此對所屬技術領域中具有通常知識者而言為通常知識，故被證1、3或被證1、4無組合之動機。

□被證3、4中不存在使系爭專利1發明所屬技術領域中具有通常知識者產生動機得出與「平行」相關的

特徵內容。因此，無法基於被證3、4之揭示內容將被證6之技術內容變更為「包含傾斜部之面形成為與銷槽平行」，其完全未揭示系爭專利1請求項1之技術特徵（1-G）。

④被證1至5之組合、被證1至4、6之組合無法證明系爭專利1請求項1有可得撤銷之事由：

□被證1、2之組合、被證1、3、4、6之組合無法證明系爭專利1請求項1不具進步性，已如前述。

□被證2無相當於系爭專利1請求項1之技術特徵（1-E）之「傾斜部」，因此即便被證1、3、4、6之組合進一步包含被證2，亦無法證明系爭專利1請求項1不具進步性。故被證1至4、6之組合無法證明系爭專利1請求項1不具進步性。

□被證5未揭示系爭專利1請求項1之技術特徵（1-E）、（1-F）、（1-G），因此即便以被證5取代被證1至4、6之組合中之被證6，亦無法證明系爭專利1請求項1不具進步性。故被證1至5之組合無法證明系爭專利1請求項1不具進步性。

⑵系爭專利1請求項2、3、4所依附之請求項1具進步性，系爭專利1請求項2、3、4當然亦具進步性。

3.系爭專利2請求項1、2具新穎性及進步性：

⑴被證7係為了改良如被證8、9乃至系爭專利2般具有圓弧形突起之玻璃刀輪之缺點所創作之發明。因此，所屬技術領域中具有通常知識者，在參酌被證7的技術內容的情況下，不會想到採用被證7所欲改善的系爭專利2所採用之「沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在前述稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於前述稜線部之突起（圓弧狀突起）」形態。

⑵被證7的「刀尖13自側方看為多角形之形狀之玻璃切割刀輪11」，事實上並不存在對應於系爭專利2請求項1之「相當於稜線部之突起」的構造。

⑶被證7係以被證8、9所載之刀輪為前提所創作的發明，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，對於多角形之邊數通常亦會根據外徑進行選擇。若將被證7中之「下限之最大邊數16個」與「上限之最大直徑20 mm」組合，其間距為20mm×3.14÷16＝3.925mm＝3925μm。該數值相對於最小直徑1 mm及最大邊數300組合時之間距值即約10.47μm，約為375倍。因此，難謂所屬技術領域中具有通常知識者能夠藉由簡單實驗測試即能對突起數配合其刀輪直徑簡單試算、調整，並從如此寬泛之數值範圍中選擇得出極端且窄之範圍即系爭專利2請求項1的8-17.4μm之範圍。

⑷被證8完全未揭示或暗示將「節距」變更為「20至200μm」以外之範圍，另一方面，系爭專利2藉由提供設有特定數值範圍之槽與突起之刀輪，而產生即使是被證8之「高滲透性刀輪」難以對應的脆性材料基板之板厚較薄之情形，亦能將高精度之劃線穩定形成之新的功效，應認定其具有進步性。

⑸關於槽之間距，被告等所引用的被證9的記載和與其相應的被證9請求項10及說明書第14頁第8至9行的記載之間，前後的揭示內容相互矛盾，故而所屬技術領域中具有通常知識者無法直接且無歧異地得知被證9之揭示內容。因此，至少關於系爭專利2請求項1之「該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成」技術特徵，被證9無法作為「引證文件」。

⑹被證7係為了改良如被證8、9般具有圓弧形突起之玻璃刀輪之缺點所創作之發明，因此，通常知識者顯無動機將被證7、8、9組合。

⑺綜上，被證7無法證明系爭專利2請求項1、2不具新穎性；被證7、被證7、8之組合、被證7、9之組合、被證7、8、9之組合，無法證明系爭專利2請求項1、2不具進步性。

4.系爭專利3得主張優先權基礎案之優先權日，具可專利性：

系爭專利3圖面僅修正了優先權基礎案（被證11）剖視圖中存在的誤記，且以整體外觀觀察，系爭專利3圖面所揭露申請專利之新式樣未產生與其優先權基礎案不同的視覺效果，屬於「相同新式樣」而得以主張優先權基礎案之優先權日。被告等未能尋及任何其他前案證據挑戰系爭專利3之新穎性及創作性，益徵系爭專利3具可專利性。

㈣原告公司請求權基礎：

1.專利法第96條第1、2項規定：

被告等進口、販賣侵害系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品，原告公司自得依專利法第96條第1項及第2項規定訴請排除、防止侵害及損害賠償。

2.民法第184條第1項前段及同法第185條規定：

被告尤惠民為被告公司之法定代理人，且為實際執行進口、要約販賣及販賣「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品之各項事務，與被告公司共同侵害系爭專利，違反民法第184條第1項前段及同法第185條規定，被告等應負連帶損害賠償之責。

3.民法第177條第2項：

被告等未經原告公司同意或授權而進口、販賣具有系爭專利1至3技術特徵之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品，並從中獲取利益，顯已構成「明知為他人之事務，而為自己之利益管理」之不法無因管理行為，原告公司自得依民法第177條第2項規定請求被告等因該不法無因管理所獲得之所有利益。

4.民法第179條：

被告等未經原告公司同意或授權即進口、販賣實施系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品，並獲相當於權利金之利益，

使原告公司受有損害，被告等乃無法律上原因而受利益，致原告公司受損害，原告公司自得依民法第179條規定請求被告等返還其等所受利益。

5.公司法第23條第2項：

被告尤惠民為被告公司之負責人，依公司法第23條第2項規定，其應就擔任公司負責人期間所生損害與被告公司連帶負損害賠償責任。

6.縱認被告等之侵權行為已逾專利法及民法侵權行為規定之2年期間（原告公司否認之），依民法第197條第2項規定，原告公司仍得主張不當得利及無因管理，且上開請求之時效依民法第125條規定皆以15年計算，故本件於109年8月28日提起本件訴訟並無罹於時效問題。

㈤損害賠償額之計算：

1.原告公司為盡其舉證責任說明被告等侵權情事乃自行購買系爭產品與106年型號TJH022A產品（下稱106年產品），基於目前所知之銷售侵權產品（包含系爭產品8個、106年產品4個），被告最少應給付或返還原告公司之損害賠償/利益數額為59,220元（4,500×4個×1.05（即另含5%）＋4,800元×8個×1.05（即另含5%）＝18,900元＋40,320元）。

2.考量被告等為玻璃切割領域之專業廠商，系爭專利1至3又均核准並公開，且原告公司曾以存證信函通知被告等進口、販售之系爭產品可能涉及侵權，則被告等對於系爭專利1至3之存在及系爭產品落入系爭專利1至3專利範圍應無不知之理，原告公司請求依專利法第97條第2項之規定，酌定被告等故意侵害系爭專利之懲罰性損害賠償額，則被告最少應給付原告公司177,660元之損害賠償（＝59,220元×3）。

3.不論系爭產品或106年產品，原告公司購買時提供之規格均僅與「刀輪」有關，而與刀輪保持具無關，至於可用於證明被告等侵害系爭專利1、3之刀輪保持具及刀輪整體組

合之外觀，均為被告等所主動提供，顯示外觀如系爭產品之刀輪保持具為業界常態性銷售之產品。在不考量是否侵害系爭專利2之前提下，被告等所販賣「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品均至少侵害系爭專利1或3，而原告公司經市場接觸瞭解友達公司、群創公司較常使用被告所販賣「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」之數量（原證40-1）至少為每月140個。取系爭產品（單價5,040元）及106年產品（單價4,725元）之平均，則一件侵權產品之單價約為4,883元，依據各產品數量（單月140個）乘以單價（4,883元）後所得結果可知被告單月銷售金額約為683,620元。因被告等自104年1月1日起即有侵害系爭專利1至3之行為，故自104年1月起至111年3月止，共計87個月，則被告所販賣侵權行為至少已獲59,474,940元（=683,620元x87個月）之利益，此數據尚不含懲罰性賠償金。原告公司於本件僅請求1000萬元，佔被告等所得利益僅約六分之一，故原告公司請求1000萬元實有理由。

㈥並聲明：

1.被告等應連帶給付原告1仟萬元整暨自本起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

2.被告等不得直接或間接、自行或委請他人為販賣之要約、販賣、使用或進口「一體式刀輪」、「Diamond Wheel 」產品及用於前開「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」之「刀輪」產品及其他侵害系爭專利1至3之產品。

3.就第一項及第二項之聲明，原告願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。

貳、被告等抗辯則以：

㈠系爭專利1至3不具有效性：

1.系爭專利1請求項1至4未明確記載或無法為說明書所支持：

⑴系爭專利1請求項1所載：「...該另一端的至少一部分係以磁性體構成...」，限定了該刀輪保持具10的另一

端的一部分由磁性體構成，但所屬技術領域中具有通常知識者並無法明確了解「磁性體」所要表述的保護範圍。再者，關於「...包含該傾斜部16a之面形成為與該銷槽13平行。」之技術特徵，原告公司主張依據其於109年4月20日提出的更正申請書中，已於說明書追加記載相關文字內容以對應此要件，更是證明此技術特徵在更正前說明書中並無任何之文字記載，無法為說明書所支持，即使參酌其圖式，其更揭示相互矛盾衝突之內容，對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，顯然無法明確了解其所要表述之保護範圍。

⑵系爭專利1請求項2、3為請求項1之附屬項，系爭專利1請求項1既有前開未明確記載或無法為說明書所支持之情況，則系爭專利1請求項2、3亦未明確記載或無法為說明書所支持。

⑶系爭專利1請求項4記載：「該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體。」，而「設置成一體」與「能夠一起更換」兩者之間文字意義內涵明顯有所出入，故系爭專利1請求項4所載刀輪14與刀輪保持具10呈一體的條件，與系爭專利1請求項1的「旋轉自如之劃線形成用刀輪」條件顯然相互抵觸，所屬技術領域中具有通常知識者無法明確得出系爭專利1請求項4的保護範圍。

2.系爭專利1請求項1至4不具進步性：

⑴被證1、2之組合；被證1、2、3、4、5之組合；被證1、2、3、4、6之組合；被證1、3、4、6之組合；均足以證明系爭專利1請求項1不具進步性：

①被證1揭露系爭專利1請求項1「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」、「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷、及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；」、「該另一端的至少一部分係以磁性體構

成；」等技術特徵；被證2揭露系爭專利1請求項1「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」、「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷、及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」、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」、「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行。」等技術特徵；被證3揭露系爭專利1請求項1「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」、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」等技術特徵；被證4揭露系爭專利1請求項1「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」、「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷、及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」、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」、「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」等技術特徵；被證5揭露「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」、「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷、及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」等技術特徵；被證6揭露「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」、「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷、及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」、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」等技術特徵。

②被證1號至被證6號皆是關於切割工具之技術領域，且是針對切割刀具的保持結構部分的發明。該些前案證據之發明目的皆包含有為提供便利更換、裝設切割刀具於保持具結構之內涵，其所欲解決之問題以及功能亦具備共通性，內容亦有相互結合之教示或建議，故被證1號至被證6號間彼此皆具有組合動機。

③經由被證1、2之組合；被證1、3、4、6之組合；被證1至5之組合；被證1、2、3、4、6之組合，分別皆能夠證明系爭專利1請求項1不具進步性。

⑵被證1、2、3、4、5之組合；被證1、2、3、4、6之組合；被證1、2、4之組合；被證1、3、4、6之組合；均足以證明系爭專利1請求項2不具進步性：

系爭專利1請求項2為請求項1之附屬項，其相對請求項1之附加技術特徵為「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」，此附加技術特徵已為被證2、4分別揭露，尤其被證4揭露的更為清楚，故被證1、2、4之組合；被證1、3、4、6之組合；被證1至5之組合；被證1、2、3、4、6之組合，即能夠證明系爭專利1請求項2不具進步性。

⑶被證1、2之組合；被證1、2、3、4、5之組合；被證1、2、3、4、6之組合；被證1、3、4、5、6之組合；被證1、3、4、6之組合；均足以證明系爭專利1請求項3不具進步性：

系爭專利1請求項3為請求項1、2之附屬項，其附加之技術特徵為「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」，此附加技術特徵已為被證2、5、6分別揭露，故被證1、2之組合；被證1、3、4、6之組合；被證1至5之組合；被證1、2、3、4、6之組合；被證1、3、4、5、6號之證據組合，即能夠證明系爭專利1請求項3不具進步性。

⑷被證1、2之組合；被證1、2、3、4、5之組合；被證1、2、3、4、6之組合；被證1、3、4、6之組合；均足以證明系爭專利1請求項4不具進步性：

系爭專利1請求項4為請求項1、2之附屬項，其附加之技術特徵為「該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體」，此附加技術特徵已為被證1、2、4、5、6分別揭露，故被證1、2之組合；被證1、2、3、4、5之組合；被證1、2、3、4、6之組合；被證1、3、4、6之組合，即能夠證明系爭專利1請求項4不具進步性。

3.系爭專利2請求項1、2不具備新穎性、進步性：

⑴被證7足以證明系爭專利2請求項1、2不具備新穎性、進步性：

被證7已揭露系爭專利2請求項1、2所有技術特徵，足以證明系爭專利2請求項1、2不具新穎性、進步性。

⑵被證7、8之組合足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性：

①被證8號除了「該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成」之技術特徵外，已揭露所有系爭專利2請求項1之技術特徵。且被證8號第6頁第3段揭露：「…凸部也最好於周邊脊上間隔分開預定的節距，可在20至200μm的範圍內，但可根據切割圓盤刀的特別外徑變化。」提供可以調整該間距之教示。再參諸被證7號已揭露突起之間距最小可以採取10.47μm之技術內容，被證7號與被證8號之證據組合，即足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

②系爭專利2請求項2係依附於請求項1而僅改變刀鋒之角度，惟該等刀鋒角度之技術特徵亦已於被證8號中所揭露，故被證7、8之證據組合，亦足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。

⑶被證7、9之組合；被證7、8、9之組合，均足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性：

①被證9號除了「該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成」之技術特徵外，已揭露所有系爭專利2請求項1之技術特徵。而被證7號已揭露突起之間距最小可以採取10.47μm之技術內容，故被證7、9之證據組合；被證7至9之證據組合，即足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

②系爭專利2請求項2係依附於請求項1而僅改變刀鋒之角度，惟該等刀鋒角度之技術特徵亦已於被證9號中所揭露，故被證7、9之證據組合、被證7至9之證據組合，亦足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。

4.系爭專利3不具備新穎性或創作性：

⑴被證10足以證明系爭專利3不具新穎性：

根據系爭專利3之創作說明、立體圖、前視圖以及使用狀態參考圖，可以觀察到系爭專利3之外觀具備之主要特徵有(1)圓筒形狀、(2)圓筒上部側方具有切除部、(3)下部之前後方分別具有凹陷的平面以及(4)使銷貫通之孔、(5)下方安裝有一刻劃輪。被證10號圖9之左側圖示、圖13、圖12則已揭露該些外觀特徵，故系爭專利3與被證10為近似之設計，系爭專利3不具新穎性。

⑵被證10足以證明系爭專利3不具創作性：

系爭專利3與被證10僅有刀輪大小不同，就整體觀察而言，該等不同之處僅佔微小之比例，並非主要設計特徵，因此仍有致使普通消費者混淆之情形。況且，系爭專利3之刀輪應屬於可以依據實際用途進行替換的，通常知識者依據被證10之設計，自然能夠輕易改變刀輪大小而完成系爭專利3之刀輪保持器，是以，被證10可證明系爭專利3不具創作性。

㈡系爭產品未落入系爭專利1至3之專利範圍：

1.系爭產品未落入系爭專利1請求項1至4及系爭專利2請求項1、2之文義範圍：

系爭專利1請求項1之「…安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成…」要件、系爭專利2請求項1之「…在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起…」要件皆屬於製程界定要件，而系爭產品之頂端「傾斜部」及其刀輪之「突起」與「槽」可能由「切削」以外的方式所形成。原告公司未舉證證明系爭產品落入專利1、2前開「切削形成」要件，則違反全要件原則，無從證明系爭產品有侵害系爭專利1請求項1及系爭專利2請求項1，自無法證明系爭產品侵害系爭專利1請求項2至4及系爭專利2請求項2。

2.系爭產品未侵害系爭專利3：

系爭產品與系爭專利3之整體視覺外觀並不相同亦不近似，至少有5處以上不同（例如無頂面凹槽、頂面倒角、無中央通孔、側面凹陷、底部斜面）。尤其是系爭專利3是採取中空之設計，然而，系爭產品顯然不具備此通孔貫穿的構型，故系爭產品未侵害系爭專利3。

㈢系爭產品乃是原告公司利用京華公司於106年4月、107年10月間聲稱購買系爭產品係為在中國使用，而向被告公司所特別訂製，被告公司向第三人北京北斗金剛石工具有限公司（下稱北京北斗公司）提出客製化訂單後，再銷售給原告公司作為樣品，原告公司卻執此主張被告等侵害其專利權，有違誠實信用原則，應認為被告公司應原告公司之要求提出侵權產品，係業經原告公司默示授權。

㈣原告公司主張被告等侵害系爭專利1、2、3之專利權，已罹於時效：

原告公司於106年4月間即向被告公司購買系爭產品，顯然於該時點即已知悉本件原告公司主張之侵權事實及侵權行為人，卻於109年8月28日方起訴主張被告公司侵害其專利權。另原告公司於108年9月以及11月曾寄發存證信函主張系爭產品落入系爭專利，但距離其知悉被告公司前述行為仍已超過

2年期間。是以，原告公司基於專利法、民法所定之侵權行為損害賠償請求權已罹於時效，不得再對被告等主張。

㈤被告等並無侵害系爭專利1至3之故意或過失：

被告公司僅為北京北斗公司在臺灣之進口商，被告等自有相當理由信賴自己由北京北斗公司所進口之系爭產品係屬合法未侵權者；更何況，被告公司實係應原告公司之要求，依照京華公司之指示向北京北斗公司訂貨，且原告公司並未揭示系爭專利1至3之字號於其專利物上，更加無法舉證證明被告等明知或可得而知系爭專利1至3之存在，即無從認定被告等具備主觀故意或過失，被告等即不該當侵權行為責任。

㈥原告公司不得向被告等主張專利法第96條第1項及第2項之權利、民法侵權行為之損害賠償請求權、不當得利請求權、不法無因管理請求權等權利：

1.系爭專利1請求項1至4、系爭專利2請求項1至2及系爭專利3皆具備應撤銷之事由，且系爭產品未落入系爭專利1至3之專利範圍而不構成侵權，原告公司即不得向被告等主張專利法第96條第1項及第2項之權利。

2.被告等既未實施原告公司之專利權，無侵害原告公司專利權之情事，並未不法獲取任何原告公司經濟上之利益，自無須支付原告公司權利金，則原告公司主張民法侵權行為之損害賠償請求權、不當得利請求權、不法無因管理請求權等權利，更是顯無理由。

3.另被告尤惠民乃是以被告公司之負責人身分與京華公司聯絡，並由被告公司進口、銷售系爭產品予京華公司，則原告公司主張被告尤惠民個人須負民法第185條侵權責任之主張顯不可採。

4.至原告公司主張之損害賠償數額部分：

⑴參照友達公司及群創公司之回函內容可知原告公司並無向被告等購買「一體式刀輪」或「刀輪」之相關產品，原告公司卻仍徒憑原證40-1，臆測被告等單月銷售系爭

產品之數量，並據此主張被告等因銷售系爭產品所得利益高達近6000萬元云云，顯屬無稽。

⑵又產品售價勢必包括該產品之製造、銷售等過程所需成本及必要費用，而非因銷售該產品所能獲得之淨利，原告公司以產品單價為損害賠償計算之主張，顯然不符專利法第97條第1項第2款關於「依侵害人因侵害行為所得之利益」之規定，顯有違誤。

㈦並聲明：

1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

2.如受不利判決，被告願供擔保請准免予假執行。

參、兩造不爭執事項：

原告公司為系爭專利1至3之專利權人，專利權期間分別自104年9月11日至115年11月30日、104年1月1日至114年2月1日、及98年2月21日至111年11月20日止，此有系爭專利1至3之智慧財產局專利資訊檢索系統查詢資料、專利說明書公告本及系爭專利3之專利證書在卷可稽（本院卷一第31至90頁、本院卷二第301、309至330頁）。

肆、得心證之理由：

本件原告公司主張被告等自104年1月1日迄今，進口、販售、為販售要約，至少販售與友達公司、群創公司及京華公司之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」 、「刀輪」產品，侵害原告公司系爭專利1至3，應連帶賠償原告公司因此所致之損害，被告等更應為一定不作為，為被告等否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：□系爭專利1請求項1至4是否有應撤銷之原因？□系爭專利2請求項1、2是否有應撤銷之原因？□系爭專利3是否有應撤銷之原因？□系爭產品是否落入系爭專利1請求項1至4、系爭專利2請求項1、2之文義範圍，以及是否落入系爭專利3之申請專利範圍？□原告公司請求被告等連帶為損害賠償及法定遲延利息，是否有理由？若有理由，數額為何？□原告公司請求被告等為一定不作為，是否有理由？茲分敘如下：

□系爭專利1請求項1至4是否有應撤銷之原因？

一、系爭專利1之分析：

㈠所欲解決的問題：

習知之刀輪更換作業有費時之缺點。又將多種之刀輪安裝於各種裝置使用之面板加工廠內，有誤裝不同種類之刀輪之性。此時，雖由於劃線條件變化而導致不能進行正常之穩定劃線，但亦有無法立即查出其原因之缺點。此外將刀輪保持具藉由固定螺栓固定於保持具接頭時，由於固定方法會使刀輪之安裝位置微妙地偏移，亦產生安裝後之刀輪劃線形成位置不均勻之缺點（系爭專利1說明書第10頁倒數第3行至第11頁第5行，本院卷一第48-49頁）。

㈡所採用之技術手段：

系爭專利之刀輪保持具，其特徵在於，具有：安裝於一端之劃線形成用刀輪；另一端具有一面切削形成之安裝部；及在該刀輪保持具之至少一面，具有記錄該刀輪保持具固有之資料之代碼；且以可拆裝的方式安裝於劃線裝置之保持具接頭（系爭專利1說明書第13頁第2至6行，本院卷一第51頁）。

㈢所具備之功效：

當要將該刀輪保持具10安裝於保持具接頭20時，將刀輪保持具10從其安裝部16插入保持具接頭20之開口23。如此，刀輪保持具之前端部即被磁鐵24吸引，進一步使傾斜部16a接觸於平行銷25而將其定位固定。系爭專利1係關於用以形成劃線於脆性材料基板之劃線裝置、劃線方法以及所使用之刀輪保持具，因將刀輪保持具之偏位資料以代碼保持於刀輪保持具，藉由讀取該代碼能將校正資料容易地設定於劃線裝置。因此不需要測定刀輪保持具固有之偏位，能容易地從所欲之位置開始劃線，對於玻璃基板之劃線步驟極有效用（系爭專利1說明書第15

頁第20至23行、第22頁第14至19行，本院卷一第53頁、第60頁）。

㈣主要圖式：本判決附件。

㈤本件涉訟之請求項內容：

系爭專利1核准公告之申請專利範圍共9項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。原告公司於本件主張遭侵害者為請求1至4，其內容如下（本院卷一第64頁）：

1.請求項1：

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、相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷、及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；另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成；該另一端的至少一部分係以磁性體構成；包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行。

2.請求項2：

如申請專利範圍第1項之刀輪保持具，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。

3.請求項3：

如申請專利範圍第1或2項之刀輪保持具，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。

4.請求項4：

如申請專利範圍第1或2項之刀輪保持具，其中，該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體。

㈥審查有效性應適用之專利法：

系爭專利1申請日為95年12月1日，審定日為104年7月21日，公告日為104年9月11日，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以審定時所適用之103年3月24日施行之專利法（下稱103年專利法）為斷。按發明雖無前項各款所

列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利，103年專利法第22條第2項定有明文。又按申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持，亦為103年專利法第26條第2項所明定。

二、有效性證據分析：

㈠被證1：

1.被證1為77(1988)年3月23日公開之東德第DD255155A1號「Vorrichtung zur Halterungeines Schneideinsatzes für Schneidrädchen」專利案，其公開日早於系爭專利1優先權日（94年12月1日、95年9月22日），可為系爭專利1之先前技術。

2.被證1為DieErfindung betrifft eine Vorrichtung zur Halterung eines Schneideinsatzes für Schneidrädchen, vorzugsweise zum Schneiden von Glastafeln. Erfindungsgemäßbesteht die Vorrichtung aus einem, aus ferromagnetischem Material bestehenden Schneideinsatz, der einen Bund und einen zylindrischen Zapfen aufweist undeiner am unteren Teil des Schneidkopfes befindlichen, mit einer dem Zapfenangepaßten Bohrung versehenen Aufnahme, die von einem Permanentmagneten umgebenist. Mit der Vorrichtung ist eine exakte Zentrierung des Schneideinsatzes sowieein schneller Wechsel möglich.（中譯：一種用於保持切割刀片的裝置，該切割刀片優選用於切割玻璃板。該裝置包括由鐵磁材料製成的切削刀片，該切削刀片具有套環和圓柱銷，以及位於切削頭下部的容座，該容座設有適於該銷的孔並且被一個扇形的，橫向磁化的環

形永磁體包圍。該設備可使切削刀片精確居中並快速更換）（被證1摘要，本院卷二第65頁）。

3.主要圖式：本判決附件。

㈡被證2：

1.被證2為61(1972)年8月8日公告之美國第US3682027號「GLASS CUTTER」專利案，其公告日早於系爭專利1優先權日（94年12月1日、95年9月22日），可為系爭專利1之先前技術。

2.被證2為Two constructions for a glass cutter are disclosed, and each comprises an insert with an axle for rotatably supporting a glass cutting wheel, a holder having a slot for removably receiving the insert. The holder is mounted to a cutting head of the type used for traversing a glass sheet, and the holder slot opens downwardly and forwardly for receiving the insert. In one version the insert has an inclined cam slot for receiving a pin in the holder, which pin extends across the holder slot to wedge the insert in place. In the other version the insert carries the pin, and the holder defines the cam slot for achieving the same end result.（中譯：用於玻璃切割器的兩種構造，每個構造包括具有用於支撐玻璃切割刀輪之旋轉軸的插入件，一具有可移除地容納插入件之槽的保持器。刀架安裝在用於橫切玻璃板的切割頭上，刀架槽向下和向前敞開，用於容納刀片。在一種形式中，插入件具有傾斜的凸輪槽，用於在保持器中容納銷，該銷延伸穿過保持器槽以將插入件楔入到位。在另一種形式中，插入件帶有銷釘，而支架則界定了用於達成相同最終結果的凸輪槽）（被證2摘要，本院卷二第69頁）。

3.主要圖式：本判決附件。

㈢被證3：

1.被證3為93(2004)年3月11日公開之日本特開2004-74323A號「切削工具用ホルダおよびそれを用いた切削工具」專利案，其公開日早於系爭專利1優先權日（94年12月1日、95年9月22日），可為系爭專利1之先前技術。

2.被證3為切刃の取り付け位置精度を高めるとともに、強固に拘束できる切削工具用ホルダおよび切削工具を提供する。スローアウェイチップ５を挿入する略棒状孔３を切削工具用ホルダ２先端に長手方向に設け、スローアウェイチップ５の終端と当接した状態でスローアウェイチップ５を固定する固定部材を略棒状孔３の終端部に設けた切削工具用ホルダ２にてスローアウェイチップ５を固定する。（中譯：一種用於切削工具的支架和一種切削工具，在提高切削刃的安裝位置精度的同時，可以牢固地固定住該支架。在切削工具支架2的頂端，沿縱向方向提供了一個大致桿狀的孔3，用於插入一次性刀片5，固定部件用於將一次性刀片5固定在與之接觸的位置。一次性刀片5由設置在大致桿狀的孔3的端部的切削工具支架2固定）（被證3摘要，本院卷二第75頁）。

3.主要圖式：本判決附件。

㈣被證4：

1.被證4為88(1999)年3月23日公開之日本特開平11-77411A號「工具保持装置」專利案，其公開日早於系爭專利1優先權日（94年12月1日、95年9月22日），可為系爭專利1之先前技術。

2.被證4為本発明は、切削工具の交換を簡単に行うことが出来、また交換後の切削工具の刃先位置を簡易な作業で正確に調整出来る工具保持装置の提供を目

的とする。装置本体側のホルダベース２に取付けられるアダプタ３に嵌合穴３ａを設ける一方、バイト等の切削工具６を保持する工具ホルダ４に嵌合軸部４ａを設け、この嵌合軸部４ａをアダプタ３の嵌合穴３ａに嵌合可能にする。そして嵌合軸部４ａの上面に傾斜面部ｔを設け、その下方に平面部ｈを設ける。またアダプタ３の外面から嵌合穴３ａに向けて調整用ネジ孔ｆを設けて調整ネジ１０をねじ込むようにし、先端を傾斜面部ｔに当接させて工具ホルダ４の突出量を調整可能にする。またその下方に固定用ネジ孔ｋを設けて固定ネジ１１をねじ込むようにし、先端を平面部ｈに押し付けて固定する。（中譯：一種工具保持裝置，其能夠通過簡單的操作容易地更換切削工具並在更換後準確地調整切削工具的切削刃位置。在適配器3上的裝配孔3a裝在設備主體側的支架底座2上，而裝配軸部分4a則在工具支架4上設置，用於保持切削工具6（例如切削工具），並且設置有嵌合軸部4a，該部分4a能夠嵌合於適配器3的嵌合孔3a。在嵌合軸部4a的上表面設有傾斜面部t，在該傾斜面部t的下方設有平坦面部h。此外，從適配器3的外表面朝向嵌合孔3a設置有調節螺釘孔f，以將調節螺釘10擰入，並且使調節螺釘10的前端與傾斜面部t接觸。因此可以調節工具支架4的突出量。此外在下方設置有固定螺釘孔k，以將固定螺釘11擰入，並且將尖端壓在平坦表面部分h上以固定固定螺釘11）（被證4摘要，本院卷二第83頁）。

3.主要圖式：本判決附件。

㈤被證5：

1.被證5為72(1983)年5月17日公告之美國第US4383460號「SELF ALIGNING PILLAR POST FOR GLASS CUTTERS」專利案，其公告日早於系爭專利1優先權日（94年

12月1日、95年9月22日），可為系爭專利1之先前技術。

2.被證5為A pillar post assembly for holding the cutting wheel of a glass cutting machine in which the glass cutting wheel is carried by a holder in a post swivel. The post swivel is mounted within ahollow housing for use in a glass cutting machine. The post swivel and cutting wheel holder are permitted limited vertical movement and rotation within the housing so that the cutting wheel adjusts itself to the most favorable position as it begins its first travel across the glass. Friction means within the pillar post assembly, keeps the cutting wheel in the said most favorable position for successive cuts.（中譯：一種用於支撐玻璃切割機之切割刀輪的立柱組件，其中玻璃切割刀輪由立柱旋轉架中的支架承載。旋轉接頭安裝在中空外殼內，用於玻璃切割機。旋轉桿和切割輪支架可在外殼內進行有限的垂直移動和旋轉，以便切割刀輪在其第一次越過玻璃移動時將自身調整到最有利的位置。支柱組件內的摩擦裝置將切割刀輪保持在所述最有利的位置以進行連續切割）（被證5摘要，本院卷二第87頁）。

3.主要圖式：本判決附件。

㈥被證6：

1.被證6為44(1955)年5月10日公告之美國第US2707849號「PILLOW POST」專利案，其公告日早於系爭專利1優先權日（94年12月1日、95年9月22日），可為系爭專利1之先前技術。

2.被證6為A glass cutting wheel holder having ahead or substantially non-resilient material, sa

id head having longitudinally extending slots cut into its lower end, one of said slots being adapted to receive and engage portions of the cutting wheel axle to removably secure the said axle and cutting wheel in said slot, the sides of said axle-receiving slot being spaced from each other at the lower end a distance slightly greater than the cutting wheel axle and tapering one toward the other for at least a portion of said slot depth to a slot width less than the axle diameter and the thickness of head portions between each side of the axle-receiving slot and ahead face being sufficient to provide rigidity to said head portions.（中譯：一種具有頭部或實質為非彈性材料的玻璃切割刀輪保持器，所述頭部具有在其下端切開的縱向延伸的狹槽，所述狹槽中的一個適於接納並接合切割輪軸的部分可移除地固定所述軸和在所述狹槽中的切割刀輪，所述軸容納狹槽的側面在下端彼此間隔開一定距離，該距離略大於切割刀輪軸，並且在所述狹槽深度的至少一部分處彼此向另一方向逐漸變細。小於軸直徑的寬度和在軸容納槽的每一側與頭部表面之間的頭部的厚度足以為所述頭部提供剛性）（被證6請求項1，本院卷二第94頁）。

3.主要圖式：本判決附件。

三、系爭專利1請求項1至4是否未明確記載或無法為說明書所支持？

㈠本件被告等主張：系爭專利1請求項1記載「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」，惟「磁性體」並不是所屬技術領域公知技術用語，系爭專利1之說明書也沒有對該術語作出相應的解釋，所屬技術領域中具

有通常知識者無法了解「磁性體」是指硬磁或是軟磁材料，致記載不明確。又系爭專利1請求項1記載「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」，惟系爭專利1之說明書對該技術特徵並無相應的文字記載，故該技術特徵無法為說明書所支持。另系爭專利1請求項4係依附請求項1或2，系爭專利1請求項4並記載「該刀輪係與該刀輪保持具設置為一體」，則刀輪與刀輪保持具間不會存在相對運動，而系爭專利1請求項1卻記載「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」，與系爭專利1請求項4所載技術特徵相矛盾，致記載不明確云云（民事答辯狀第5-6頁，本院卷二第7-8頁）。

㈡經查，系爭專利1說明書第15頁第5-6行已記載「刀輪保持具10其上部之一部分係以磁性體金屬構成」（本院卷一第53頁）；說明書第15頁第15-17行已記載「在保持具接頭20之保持部22，如圖示形成圓形之開口23，在其內側埋設磁鐵24」（本院卷一第53頁）；說明書第15頁第22-23行已記載「刀輪保持具之前端部即被磁鐵24吸引」（本院卷一第53頁），所屬技術領域中具有通常知識者於參酌系爭專利1說明書可清楚得知，系爭專利1係藉由保持具接頭內的磁鐵吸引刀輪保持具之前端部的磁性體金屬，並使刀輪保持具固定於保持具接頭，而系爭專利1請求項1之「磁性體」係指可被磁鐵吸引之物體，被告等上開主張，自不可採。

㈢本件原告前於109年4月20日以專利法第67條第1項第4款「不明瞭記載之釋明」為更正事由，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正申請，在說明書第15頁第5-6行增加「又，在包含傾斜部16a之面形成為與銷槽13平行」之文字內容，有專利更正申請書在卷可參（本院卷四第225-230頁），並於本件提出上開情

事以為抗辯，本院自得就上開抗辯情事以為審酌。查說明書第15頁第5-6行所增加「又，在包含傾斜部16a之面形成為與銷槽13平行」的敘述，此係對於圖式第9、10圖構件間空間關係的說明，而申請時圖式第9、10圖已顯示包含傾斜部16a的平面係平行於銷槽13的延伸方向，有上開圖式在卷可參（本院卷一第74-75頁）；又系爭專利1申請時及公告時，申請專利範圍之請求項1均已記載「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」之文字內容，被告等就此等情事，亦未爭執。是以更正內容並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，符合專利法第67條第1項第4款「不明瞭記載之釋明」之更正事由，依專利法第67條第2、4項之規定，應可准予更正。又准許前開說明書內容之更正後，系爭專利1請求項1之「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」，自可為更正後之說明書所支持，被告等前開主張，難認有據。

㈣另查，系爭專利1說明書第14頁第22-24行已記載「刀輪14，藉由使插入銷槽13之銷15貫穿中心之貫穿孔，將其保持成旋轉自如。將銷15插入銷槽13而保持刀輪14後，即使需要更換刀輪時，亦不必拆下刀輪而與刀輪保持具一起更換」（本院卷一第52頁），所屬技術領域中具有通常知識者於參酌系爭專利1說明書可清楚得知，刀輪係可在刀輪保持具上旋轉自如而不致脫落，並可一起拆卸更換，因此系爭專利1請求項4之「該刀輪係與該刀輪保持具設置為一體」，係指二者可一起拆卸更換，並非指二者為一體成形或為無法相互轉動的單一固體，與系爭專利1請求項1「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」之記載並無矛盾，被告等所持主張，自不可採。

㈤綜上，系爭專利1請求項1至4並未有被告等所主張之未明確記載或無法為說明書所支持之情況。

四、被證1、2之組合是否足以證明系爭專利1請求項1、3、4不具進步性？

㈠查被證1請求項1（本院卷二第66頁）及圖式第1圖（本院卷二第68頁）已揭露一種玻璃切割刀輪，其中切削刀架1之一端具有沿著切削刀架1之中心軸且具有相對向之2個內壁的狹槽、及插入切削刀架1之狹槽並藉由軸2安裝成旋轉自如之切削輪3；切削刀架1的另一端可被永磁體8磁吸而固定，被證1之切削刀架1的狹槽、軸2、切削輪3、可被永磁體8磁吸的切削刀架1即相當於系爭專利1請求項1之缺口、銷、劃線形成用刀輪、磁性體，故被證1已揭露系爭專利1請求項1「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、及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；該另一端的至少一部分係以磁性體構成」之技術特徵。然依被證1圖式第1圖所載，被證1之切削刀架1上半部為一呈圓柱形的柱形銷5，並無傾斜面，且被證1之軸2係穿設於一銷孔，與系爭專利1請求項1之銷係插入於銷槽有所不同，因此被證1並未揭露系爭專利1請求項1之「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷」、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」、「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」的技術特徵。

㈡次查，被證2說明書第3欄第19-32行（本院卷二第72頁）及圖式第1、4圖（本院卷二第70頁）揭露一種玻璃切割刀輪，藉由插入件34側面的凸輪槽46與鎖定銷50將切割刀輪16設置於保持器10上，由被證2圖式第4圖，可知凸輪槽46所形成之斜面係位於插入件34中段，而非位於端部，且被證2係以軸孔容設軸40，使

切割刀輪16得以自由旋轉，與系爭專利1請求項1之銷係插入於銷槽有所不同，因此被證2仍未揭露系爭專利1請求項1之「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷」、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」、「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」的技術特徵。

㈢被證1與被證2雖均為玻璃切割刀輪，於技術領域具有相關聯性，又被證1圖式第1圖之切削刀架1與被證2圖式第1圖之插入件34均用以對工件進行切割，於功能及作用具有共通性，可使所屬技術領域中具有通常知識者有動機加以參酌，惟被證2之切割刀輪16須由水平方向插入保持器10，使鎖定銷50抵接凸輪槽46之上方斜面加以固定，被證1則係藉由上方的永磁體8磁吸切削刀架1，切削刀架1的柱形銷5須由下方向上插設於座體7，二者之組設結構與組設方式具有明顯的差異，難以相互結合。再以系爭專利1請求項1藉由設置傾斜部而具有系爭專利1說明書所載易於拆裝刀輪保持具之技術手段及所達成之功效而言，被證1、2與系爭專利1請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證1、2所揭露內容即可輕易完成系爭專利1請求項1之發明，故被證1、2之組合尚不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

㈣系爭專利1請求項3、4為直接或間接依附於系爭專利1請求項1之附屬項，包含系爭專利1請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，被證1、2之組合既不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性，自亦不足以證明系爭專利1請求項3、4不具進步性。

五、被證1、2、3、4、5之組合是否足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性？

㈠被證1未揭露系爭專利1請求項1之「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷」、「另一

端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」、「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」等技術特徵，已如前述。查被證3段落[0014]、[0015]、[0017]（本院卷二第77-78頁）及圖式第1圖（本院卷二第81頁）揭露一種切削工具，其拋棄式刀片5上端具有一切削成形的傾斜切面9，用以與呈圓柱形的固定部10接觸固定，以準確定位及安裝拋棄式刀片5，被證3之切面9即相當於系爭專利1請求項1之傾斜部，故被證3已揭露請求項1「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」之技術特徵。

㈡被證1、3雖未揭露系爭專利1請求項1「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷」、「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」的技術特徵，惟使用銷槽將銷固定僅係被證1使用銷孔將銷固定的簡單變更，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，並未具有無法預期的功效，且被證1為玻璃切割刀輪，被證3為切削工具及其支架，彼此於技術領域具有相關聯性；被證1圖式第1圖之切削刀架1與被證3圖式第1圖之拋棄式刀片5為實質相同之構件，均用以對工件進行切割，兩者於功能及作用具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨快速定位及安裝刀具之問題時，自有合理動機將被證3之切面9依刀刃切割方向設置於被證1切削刀架1之柱形銷5的端部，使傾斜切面9與軸2的延伸方向平行，與被證3呈圓柱形的固定部10接觸固定，而輕易完成系爭專利1請求項1之發明，故被證1、3之組合足以證明系爭專利1請求項1不具進步性，從而被證1、2、3、4、5之組合亦足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

㈢系爭專利1請求項2，係為請求項1所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「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」。而被證1、3之組合足以證明系爭專利1請求項1不具進步性，已如前述；然依被證3圖式第1圖所載，被證3之切面9並未具有接續的平坦面，因此被證1、3均未揭露系爭專利1請求項2「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」之技術特徵。惟接續傾斜部之平坦部僅係被證3切面9形狀的簡單變更，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，且並未具有無法預期的功效，故被證1、3之組合已足以證明系爭專利1請求項2不具進步性，從而被證1、2、3、4、5之組合亦足以證明系爭專利1請求項2不具進步性。

㈣系爭專利請求項3，係為請求項1或2所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「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」。被證1、3之組合足以證明系爭專利1請求項1、2不具進步性，已如前述；被證1圖式第1圖（本院卷二第68頁）更已揭露一切削輪3安裝於切削刀架1下方之狹槽，狹槽係由與切削刀架1之軸平行之一對安裝支架所形成，被證1之狹槽、安裝支架即相當於系爭專利1請求項3之缺口、平坦部，故被證1已揭露系爭專利1請求項3「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」之附屬技術特徵，因此被證1、3之組合足以證明系爭專利1請求項3不具進步性，從而被證1、2、3、4、5之組合亦足以證明系爭專利1請求項3不具進步性。

㈤系爭專利請求項4，係為請求項1或2所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該

刀輪係與該刀輪保持具設置成一體」。而被證1、3之組合足以證明系爭專利1請求項1、2不具進步性，已如前述；被證1圖式第1圖（本院卷二第68頁）並已揭露切削輪3係與切削刀架1設置成一體，被證1之切削輪3、切削刀架1即相當於系爭專利1請求項4之刀輪、刀輪保持具，故被證1已揭露系爭專利1請求項4「其中，該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體」之附屬技術特徵，因此被證1、3之組合足以證明系爭專利1請求項4不具進步性，從而被證1、2、3、4、5之組合亦足以證明系爭專利1請求項4不具進步性。

㈥原告公司雖抗辯：系爭專利1請求項1之傾斜部除了定位作用外，傾斜部之斜面可使刀輪保持具整體朝左方或右方偏移，使刀輪配置為與保持具接頭之旋轉中心軸間存在偏位，在劃線頭行進時，可巧妙產生滑輪效果之有利功效云云【民事準備(十一)狀第15-17頁，本院卷四第177-179頁】。查為使刀輪具有跟隨保持具接頭移動方向轉向之滑輪效果，刀輪位置需與保持具接頭之旋轉中心軸具有偏移量，系爭專利1所屬技術領域之人對此自當知悉，惟系爭專利1說明書並無相應記載，各請求項亦無相應之界定，另觀系爭專利1請求項1所界定的技術特徵，並未界定傾斜部的設置位置、刀輪位置及保持具接頭之旋轉中心軸的相對位置關係，以系爭專利1請求項1界定之技術特徵，自當包含刀輪位置位於保持具接頭之旋轉中心軸上的可能，而於此情況下，必將不存在原告公司所指稱的滑輪效應，是以原告公司前揭主張難認可採。

六、被證1、2、3、4、6之組合是否足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性？

被證1、3之組合足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性，已如前述；故被證1、2、3、4、6之組合亦足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性。

七、被證1、2、4之組合是否足以證明系爭專利1請求項2不具進步性？

㈠被證1、2均未揭露系爭專利1請求項1「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷」、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」、「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」等技術特徵，已如前述。

㈡查被證4圖式第1圖（本院卷二第86頁）雖顯示刀具保持具4具有一傾斜面t，惟依據被證4說明書第[0008]、[0009]段落（本院卷二第84頁）可知，傾斜面t係供調節刀具保持具4之突出量，刀具保持具4的整體安裝位置須由調整螺釘10及固定螺釘11螺鎖位置決定，無法僅藉由傾斜面t將刀具保持具4快速定位，與系爭專利1請求項1之傾斜部仍有不同，因此仍未揭露系爭專利1請求項1「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、插入該銷槽之銷」、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」、「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」等技術特徵。

㈢而系爭專利1請求項1藉由設置傾斜部而具有系爭專利1說明書所載易於拆裝刀輪保持具之功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，被證1、2、4與系爭專利1請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證1、2、4所揭露內容即可輕易完成系爭專利1請求項1之發明，故被證1、2、4之組合尚不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

㈣被證1、2、4之組合既不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性，系爭專利1請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故被證1、2、4之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2不具進步性。

八、被證1、3、4、5、6之組合是否足以證明系爭專利1請求項3不具進步性？

被證1、3之組合足以證明系爭專利1請求項3不具進步性，已如前述；故被證1、3、4、5、6之組合亦足以證明系爭專利1請求項3不具進步性。

九、被證1、3、4、6之組合是否足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性？

被證1、3之組合足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性，已如前述；故被證1、3、4、6之組合亦足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性。

□系爭專利2請求項1、2是否有應撤銷之原因？

一、系爭專利2之分析：

㈠所欲解決的問題：

在將複數個劃線交叉以形成交點之方式縱橫進行劃線之情形，有時會產生所謂交點跳越之現象。當刀輪20通過最初所形成之劃線L1~L3而要形成劃線L4~L6時，在此等劃線之交點附近，後來要形成之劃線L4~L6在交點附近局部無法形成之現象。若在玻璃基板產生此種交點跳越，以前述裂片裝置欲將玻璃基板分割時，無法按照劃線來分割玻璃基板，其結果，產生大量之不良品，而有使生產效率顯著降低之問題（系爭專利2說明書第4頁第14行至第21頁第5行，本院卷一第98頁）。

㈡所採用之技術手段：

系爭專利2提供一種刀輪，係脆性材料基板劃線用刀輪，其沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在該稜線部以大致等間隔形成複數個既定形狀之突起，其特徵在於：刀輪之外徑係1.0~2.5㎜，該突起係在該稜線部之全周以8~35μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°（系爭專利2說明書第6頁第7至11行，本院卷一第100頁）。

㈢所具備之功效：

藉由使用本發明之刀輪來實施劃線，能抑制交點跳越之產生，即使脆性材料基板之板厚較薄之情形，亦能將高精度之劃線穩定形成（系爭專利2說明書第7頁第1至2行，本院卷一第101頁）。

㈣主要圖式：本判決附件。

㈤本件涉訟之請求項內容：

系爭專利2核准公告之申請專利範圍共5項，其中第1、4、5項為獨立項，其餘為附屬項。本件原告公司主張遭侵害者為系爭專利2請求項1、2，其內容如下（本院卷一第120頁）：

1.請求項1：

一種刀輪，其係脆性材料基板劃線用之刀輪，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起；其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5㎜，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°。

2.請求項2：

如申請專利範圍第1項之刀輪，其中，該刀鋒之角度係90~125°。

㈥審查有效性應適用之專利法：

系爭專利2申請日為94年2月2日，審定日為103年10月28日，公告日為104年1月1日，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以審定時所適用之103年3月24日施行之專利法（下稱103年專利法）為斷。按「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」、「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專

利」，103年專利法第22條第1項、第2項分別定有明文。

二、有效性證據分析：

㈠被證7：

1.被證7為92(2003)年8月1日公告之我國第544442號「脆性材料基板用刀輪及具備其之劃線器」專利案，其公告日早於系爭專利2優先權日（93年2月2日），可為系爭專利2之先前技術。

2.被證7為一種玻璃切割刀輪11，係沿著圓盤狀刀輪之圓周部上具有V字形之刀刃，其特徵在於：形成前述V字形之刀刃時，以刀尖（刀刃稜線部）13自側面看成為多角形的方式加工（被證7摘要，本院卷二第99頁）。

3.主要圖式：本判決附件。

㈡被證8：

1.被證8為86(1997)年6月21日公告之我國第308581號「玻璃切割圓盤刀」專利案，其公告日早於系爭專利2優先權日（93年2月2日），可為系爭專利2之先前技術。

2.被證8為一種在玻璃製品的表面上形成畫線的玻璃切割圓盤刀，當施加外力時，玻璃製品可沿著畫線斷裂。玻璃切割圓盤刀包含徑向向外去角而界定周邊脊的外周邊部份。周邊脊具有形成在上面以於切割圓盤刀的周圓方向交替的表面特徵。表面特徵可為於整個周邊脊互相交替的凸部及凹槽形成（被證8摘要，本院卷二第123頁）。

3.主要圖式：本判決附件。

㈢被證9：

1.被證9為92(2003)年4月21日公告之我國第528736號「刀輪和使用該刀輪之劃線裝置、劃線方法和貼合基板之分割方法、及刀輪之製造方法和製造裝置」專利

案，其公告日早於系爭專利2優先權日（93年2月2日），可為系爭專利2之先前技術。

2.被證9為一種刀輪1，其刃尖稜線2相對於刀輪之兩側面3、4間之中心係5偏置成靠任一側面，並且在刀輪之中心形成插穿孔6。刃尖稜線2之偏置程度越大，即從中心5至刃尖稜線2之距離越長，即左側面3至刃尖稜線2之距離越短，劃線時能更接近元件之凸部或薄膜X來劃線（被證9摘要，本院卷二第158頁）。

3.主要圖式：本判決附件。

三、被證7是否足以證明系爭專利2請求項1、2不具新穎性？

㈠查被證7說明書第7、8頁（本院卷二第104-105頁）及圖式第4圖（本院卷二第115頁）已揭露一種玻璃切割刀輪31，係脆性材料基板劃線用，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之刀尖13作為刀鋒，被證7之玻璃切割刀輪31、刀尖13即相當於系爭專利2請求項1之刀輪、稜線部，故被證7已揭露系爭專利2請求項1「一種刀輪，其係脆性材料基板劃線用之刀輪，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒」之技術特徵。再依被證7說明書第7頁第15至18行（本院卷二第104頁）所載，可知被證7之刀尖13係呈一圍繞刀輪稜線部的正多邊形，由交互的平面與尖角構成，並無交互的槽與突起，與系爭專利2請求項1界定之結構明顯不同，因此被證7並未揭露系爭專利2請求項1之「在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起；其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5㎜，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°」的技術特徵。故被證7並未揭露系爭專利2請求項1之全部技術特徵，不足以證明系爭專利2請求項1不具新穎性。

㈡系爭專利2請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，被證7不足

以證明系爭專利2請求項1不具新穎性，已如前述，故被證7亦不足以證明系爭專利2請求項2不具新穎性。

㈢綜上，被證7不足以證明系爭專利2請求項1、2不具新穎性。

四、被證7是否足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性？

㈠被證7之刀尖13係由交互的平面與尖角構成，並無交互的槽與突起，與系爭專利2請求項1界定之結構明顯不同，並未揭露系爭專利2請求項1之「在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起；其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5㎜，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°」的技術特徵，已如前述。而系爭專利2請求項1藉由該技術特徵具有系爭專利2說明書所載抑制劃線時產生交點跳越情形之功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，被證7與系爭專利2請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證7所揭露內容即可輕易完成系爭專利2請求項1之發明，故被證7尚不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

㈡系爭專利2請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，被證7不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性，已如前述，故被證7亦不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。

㈢被告等雖主張：依據系爭專利2說明書所揭露的5項實驗，實驗1的圖式第4圖中試料8的表現優於落入系爭專利2申請專利範圍之試料2至6、試料9；實驗2中也沒有看到試料8遠遜於其他試料；實驗4中的試料6為落入系爭專利2申請專利範圍之試料，若系爭專利2請求項所界定之刀輪尺寸參數有技術上的意義，試料6理應大幅優於所有先前技術的表現，但由系爭專利2實驗4的圖式第10、11、14圖可以看到試料6在所有實驗材質之玻璃的

表現皆未優於其他試料，因此系爭專利2請求項所定義的刀輪尺寸相對於先前技術並未具備無法預期的功效，不具備進步性云云【民事答辯(十一)狀第14至20頁，本院卷五第141-153頁】。查系爭專利2對應於實驗1的圖式第4圖中，試料8可形成的最大肋標記深度雖大於試料2至6且接近試料9，惟試料8實驗數據所連成之直線的斜率明顯大於試料3至6及試料9，顯示其受到切割壓力的影響較大，操作的穩定性要求較高，因此性能不如試料3至6及試料9，又圖上顯示試料8所需的切割壓力約為試料2的二倍，因此性能不如試料2，是以試料8的表現並未優於試料2至6、試料9。系爭專利2實驗2的圖式第5圖顯示，試料2至7、試料9至11經由調整切割壓力可以得到特別良好的交點狀態，而試料8在不同的切割壓力下均無法得到特別良好的交點狀態，是以試料8的表現不如試料2至7、試料9至11，被告等前開關於系爭專利2說明書之實驗結果的解讀顯然有誤。至於系爭專利2實驗4僅在表明刀輪突起分割數對於基板彎曲強度及端面強度之影響趨勢，判斷系爭專利2請求項1界定之刀輪尺寸的效果，仍應以實驗1至5的全部實驗結果為依據，並非僅由單一的項目中未大幅優於界定尺寸範圍以外的刀輪，即可逕行認定相較於先前技術不具有進步性，從而被告等前揭主張為不可採。

㈣綜上，被證7不足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性。

五、被證7、8之組合是否足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性？

㈠被證7未揭露系爭專利2請求項1之「在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起；其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5㎜，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°」的技術特徵，

已如前述。經查被證8說明書第7、13頁（本院卷二第127、第133頁）及圖式第2、3圖（本院卷二第140頁）已揭露一種刀輪，係脆性材料基板劃線用之刀輪，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在稜線部藉由研磨切削而形成U形凹槽15，並形成複數個相當於稜線部之梯形凸部14，被證8之U形凹槽15、梯形凸部14即相當於系爭專利2請求項1之槽、突起，故被證8已揭露系爭專利2請求項1「在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起」之技術特徵。

㈡而依被證8說明書第13頁實施例所載，被證8之刀輪之外徑係1~20mm，梯形凸部14之節距P為20~200μm，梯形凸部14之高度H為2~20μm，刀鋒之角度係90~160°，與系爭專利2請求項1所界定之刀輪外徑、突起高度、刀鋒角度的數值範圍者雖有重疊，惟系爭專利2請求項1所界定之刀輪外徑、突起高度、刀鋒角度的數值範圍，明顯較被證8更為限縮，且被證8所揭露之梯形凸部14的節距P範圍，與系爭專利2請求項1所界定之突起在稜線部的間距範圍並不相同，因此被證8並未揭露系爭專利2請求項1之「其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5mm，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°」的技術特徵。

㈢由上開可知，被證7、8均未揭露系爭專利2請求項1「其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5mm，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°」之技術特徵，而就系爭專利2請求項1藉由該技術特徵具有系爭專利2說明書所載抑制劃線時產生交點跳越情形所採取之技術手段及所達成之功效而言，被證7、8與系爭專利2請求項1仍有不同，依據被證7說明書第4頁第7至10行（本院卷二第101頁）可知，被證7之目的在減少劃線時水平裂

縫的發生；依據被證8說明書第6頁第1、2行（本院卷二第126頁）可知，被證8之目的在減少劃線時滑移情形的發生，均不同於系爭專利2之防止交點跳越情形的發明目的，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證7、8所揭露內容將刀輪之外徑、突起之間距、突起之高度、刀鋒之角度等數值均限縮至系爭專利2請求項1所界定之範圍，故被證7、8之組合尚不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

㈣系爭專利2請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，被證7、8之組合既不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性，故亦不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。

㈤被告等雖主張：由系爭專利2之專利家族的I440613專利之審查歷程由審查委員所發審查意見通知，顯示刀輪之各項尺寸數值範圍不具無法預期的功效，皆為所屬技術領域中具有通常知識者依據引證文件所能輕易完成，因此系爭專利2不具進步性云云【民事答辯(九)狀第1-3頁及民事答辯(十)狀第14頁，本院卷四第231-235頁、第495頁】。惟上開審查歷程資料當中之申復書（本院卷四第353頁）及智慧局專利再審查核准審定書（本院卷四第355-356頁）亦顯示I440613專利案經修正限縮刀輪外徑及突起間距數值範圍，而未限縮其餘數值範圍即獲得核准審定，足見I440613專利案之審查委員最終亦認同該專利案所限定之刀輪各部尺寸數值範圍並非所屬技術領域中具有通常知識者依據引證文件所能輕易完成，故被告等前揭主張，尚不可採。

㈥綜上，被證7、8之組合不足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性。

六、被證7、8、9之組合是否足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性？

㈠被證7、8未揭露系爭專利2請求項1之「其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5mm，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°」的技術特徵，已如前述。經查，被證9說明書第25、29頁實施例（本院卷二第181頁、第185頁）及圖式第2圖（本院卷二第218頁）已揭露一種刀輪，刀輪之外徑係1~20mm，槽之間距為2~200μm，槽深為2~200μm，刀鋒之角度係135°或140°，與系爭專利2請求項1所界定之刀輪外徑、突起間距、突起高度的數值範圍者雖有重疊，被證9之刀鋒角度並落於系爭專利2請求項1所界定之刀鋒角度範圍內，惟系爭專利2請求項1所界定之刀輪外徑、突起間距、突起高度的數值範圍明顯較被證9更為限縮，因此難認被證9已揭露系爭專利2請求項1之「其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5mm，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°」的技術特徵。

㈡故而，被證7、8、9均未揭露系爭專利2請求項1「其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5mm，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°」之技術特徵，而系爭專利2請求項1係藉由該技術特徵具有系爭專利說明書所載抑制劃線時產生交點跳越情形之功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，被證7、8、9與系爭專利2請求項1仍有不同。又被證7之目的在減少劃線時水平裂縫的發生；被證8之目的則在減少劃線時滑移情形的發生，均如前述，而依據被證9說明書第12頁第1至3行（本院卷二第168頁）可知，被證9之目的在防止劃線時損傷元件之凸部或薄膜，均不同於系爭專利2之防止交點跳越情形的發明目的，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證7、8、9所揭露內容

將刀輪之外徑、突起之間距、突起之高度、刀鋒之角度等數值均限縮至系爭專利2請求項1所界定之範圍，故被證7、8、9之組合尚不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

㈢系爭專利2請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，被證7、8、9之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性，已如前述，故被證7、8、9之組合亦不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。

㈣綜上，被證7、8、9之組合不足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性。

七、被證7、9之組合是否足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性？

㈠被證7、9均未揭露系爭專利2請求項1「其特徵在於：該刀輪之外徑係1.0~2.5㎜，該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，刀鋒之角度係85~140°」之技術特徵，業如前述。而就前述之系爭專利2請求項1所採取之技術手段及所達成之功效而言，被證7、9與系爭專利2請求項1仍有不同，被證7、9之目的均不同於系爭專利2之防止交點跳越情形的發明目的，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證7、9所揭露內容將刀輪之外徑、突起之間距、突起之高度、刀鋒之角度等數值均限縮至系爭專利2請求項1所界定之範圍，被證7、9之組合尚不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

㈡系爭專利2請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，被證7、9之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性，已如前述，故被證7、9之組合亦不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。

㈢綜上，被證7、9之組合不足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性。

□系爭專利3是否有應撤銷之原因？

一、系爭專利3之分析：

㈠系爭專利3係關於一種玻璃切割器之替換刀具，尤指一種在切割玻璃片時用來刻劃切割線，而組設於玻璃切割器的刀座之替換刀具（系爭專利3【物品用途】，本院卷二第309頁）。

㈡主要圖式：本判決附件。

㈢申請專利範圍：

系爭專利3之外觀如圖式各視圖中所構成之整體形狀。

二、有效性證據分析：

被證10：被證10為96(2007)年8月1日公開之我國第200728218A號「劃線裝置、劃線方法以及刀輪保持具」專利案，其公開日晚於系爭專利3之優先權日（96年6月6日）。

三、本件被告等雖主張：以整體外觀觀察，系爭專利3修正後刀輪保持器中間是採取貫通之中空設計，而優先權基礎案則為實心無孔隙之設計，對於通常知識者而言，兩者在視覺外觀顯然不同，不屬於相同設計，系爭專利3之設計並未揭露於優先權基礎案，故系爭專利3不得主張優先權基礎案之優先權日云云【被告110年4月13日民事答辯（三）狀第3頁，本院卷三第171頁】。經查，系爭專利3之優先權基礎案為日本D1319184號專利案(即被證11，本院卷三第229-235頁)，兩者相較，二者之前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖等六面視圖均相同，該六面視圖所構成之立體圖也相同，二者僅於剖視圖存有差異，然此內部差異並不影響系爭專利3之整體外觀視覺效果，在此情況下，二者剖視圖不一致之情形應無礙判斷兩者為具有相同視覺外觀之同

一設計，是以被告等主張系爭專利3不得主張優先權之理由，應不可採。

四、被證10之公開日晚於系爭專利3之優先權日，業如前述，自不可作為系爭專利3之先前技藝，故被告等主張被證10足以證明系爭專利3不具新穎性、創作性而應予撤銷云云，自不可採。

□系爭產品是否落入系爭專利1請求項1至4、系爭專利2請求項1、2之文義範圍，以及是否落入系爭專利3之申請專利範圍？

一、系爭產品是否落入系爭專利1請求項1至4之文義範圍？

㈠按智慧財產案件審理法第16條第1項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之理由者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」。

㈡被證1、2、3、4、5之組合足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性；被證1、2、3、4、6之組合足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性；被證1、3、4、5、6之組合足以證明系爭專利1請求項3不具進步性；被證1、3、4、6之組合足以證明系爭專利1請求項1、2、3、4不具進步性，均如前述，故原告公司於本件民事訴訟不得以系爭專利1請求項1、2、3、4對被告等主張權利，系爭產品自無落入系爭專利1請求項1、2、3、4之文義範圍可言。

二、系爭產品是否落入系爭專利2請求項1、2之文義範圍？

㈠查系爭專利2請求項1可分為（要件編號1A）一種刀輪，其係脆性材料基板劃線用之刀輪，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起；其特徵在

於：（要件編號1B）該刀輪之外徑係1.0~2.5㎜，（要件編號1C）該突起係在該稜線部之全周以8~17.4μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0μm，（要件編號1D）刀鋒之角度係85~140°。

㈡依據原證18-1之照片（本院卷一第393頁）可知，系爭產品之刀輪為一種刀輪，其係脆性材料基板劃線用之刀輪，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在該稜線部形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起，原告公司並於110年10月25日言詞辯論庭呈侵權（技術）簡報第34、35頁（本院卷四第573-574頁）及110年11月30日言詞辯論庭呈簡報第17至21頁（本院卷五第231-233頁）以系爭產品之刀輪的放大照片顯示其稜線部之槽與刀輪其他表面間為連續面，不存在接合界面，佐證稜線部之槽除了以去除材料的加工方式外，沒有其他製作方式，由上可知系爭產品之刀輪在稜線部的槽係由切削形成，經考量系爭產品之刀輪稜線部的槽尺寸十分微小，若與周遭之表面無接合面，除以諸如研磨、放電加工或雷射加工等去除材料的加工方式外，應無其他方式可達成。因此，系爭產品之刀輪為系爭專利2請求項1要件編號1A「一種刀輪，其係脆性材料基板劃線用之刀輪，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起；其特徵在於」之文義所讀取。

㈢再依據原證18-1之表1的量測結果（本院卷一第395頁）可知，系爭產品之刀輪外徑為2.10 ㎜，落入1.0~2.5 ㎜的數值範圍內，係完全對應於系爭專利2，被告等亦未就量測結果有所爭執。因此，系爭產品之刀輪為系爭專利2請求項1要件編號1B「該刀輪之外徑係1.0~2.5 ㎜」之文義所讀取。

㈣依據原證18-1之表1的量測結果（本院卷一第395頁）可知，系爭產品之刀輪的突起係在該稜線部之全周以14.6

6 μm之間距形成，落入8~17.4 μm的數值範圍內；突起之高度係2.01 μm，落入0.5~6.0 μm的數值範圍內，係完全對應於系爭專利2，被告等亦未就量測結果有所爭執。因此，系爭產品之刀輪為系爭專利2請求項1要件編號1C「該突起係在該稜線部之全周以8~17.4 μm之間距形成，該突起之高度係0.5~6.0 μm」之文義所讀取。

㈤依據原證18-1之表1的量測結果（本院卷一第395頁）可知，系爭產品之刀輪的刀鋒角度係106°28’，落入85~140°的數值範圍內，係完全對應於系爭專利2，被告等亦未就量測結果有所爭執。因此，系爭產品之刀輪為系爭專利2請求項1要件編號1D「刀鋒之角度係85~140°」之文義所讀取。

㈥而系爭專利2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1D）及進一步限定之技術特徵，其中系爭專利2請求項2進一步限定之技術特徵為「其中，該刀鋒之角度係90~125°」（要件編號2B）。系爭產品之刀輪為前開要件編號1A至1D之文義所讀取，業如前述，而據原證18-1之表1的量測結果（本院卷一第397頁）可知，系爭產品之刀輪刀鋒角度係106°28’，係完全對應於系爭專利2，被告等亦未就量測結果有所爭執。因此，系爭產品之刀輪為系爭專利2請求項2要件編號2B「其中，該刀鋒之角度係90~125°」之文義所讀取。

㈦綜上，系爭產品之刀輪為系爭專利2請求項1、2之文義所讀取，系爭產品之刀輪落入系爭專利2請求項1、2之文義範圍。

三、系爭產品是否落入系爭專利3之申請專利範圍？

㈠按設計專利的侵權比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內

容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。在侵權比對時，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。設計專利侵權比對係以「整體觀察、綜合判斷」為原則，比對、判斷被控侵權對象與系爭專利之整體外觀是否相同或近似，依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（即共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。

㈡物品的相同或近似判斷：

系爭專利3與系爭產品皆為一種刀輪產品設計，且均用於切割玻璃等脆性材料，二者用途相同，故應為相同之物品。

㈢外觀的相同或近似：

1.系爭專利3之玻璃切割器之替換刀具整體外觀係呈圓筒形狀，其頂部外環緣設有導角，中央設有圓凹孔槽，本體上部一側設有垂直及傾斜面部，下部兩側設有平切面，底部設有一縱向狹縫及外環緣導角，相對於該狹縫之橫向設有開放形態的銷孔，本體底部設有一圓形刻劃刀輪。而系爭產品整體外觀係呈圓筒形狀，其頂部外緣設有導角，本體上部一側設有垂直及傾斜面部，下部兩側設有平切面，底部設有一縱向狹縫及兩邊切角，相對於該狹縫之橫向設有開放形態的

銷孔，本體底部設有一圓形刻劃刀輪。由前述可知，系爭專利3與系爭產品之外觀主要設計特徵在於圓筒形本體，其上部一側設有垂直及傾斜面部，下部兩側設有平切面，底部設有一縱向狹縫及切導角，並設有開放形態的銷孔及一圓形刻劃刀輪。

2.經整體觀察比對系爭專利3與系爭產品具有下列共同特徵：a.「圓筒形本體一側設有垂直及傾斜面」、b.「下部兩側設有平切面及底部兩邊切角」、c.「底部設有一縱向狹縫」、d.「銷孔及一圓形刻劃刀輪」【兩者共同特徵比對圖，見本判決附件】。並具有下列差異特徵：e.「系爭專利3之頂部中央具有圓孔槽，系爭產品則無此特徵」、f.「系爭專利3底部為外環緣導角，系爭產品底部則為兩邊切角」、g.「系爭產品圓筒形本體上段設有環帶狀淺凹，系爭專利3則無此特徵」【兩者差異特徵比對圖，見本判決附件】。

3.系爭產品與系爭專利3雖皆設有a.「圓筒形本體一側設有垂直及傾斜面部」、b.「下部兩側設有平切面及底部兩邊切角」、c.「底部設有一縱向狹縫」、d.「銷孔及一圓形刻劃刀輪」之共同特徵，惟系爭產品之圓筒形本體特徵與系爭專利3明顯不同，包括系爭專利3之e.「頂部中央具有圓孔槽」，系爭產品則無此特徵；系爭產品之g.「圓筒形本體上段設有環帶狀淺凹」，系爭專利3則無此特徵；且系爭專利3之f.「底部為外環緣導角」，使底部中央縱向狹縫處呈現圓切弧之平面，而系爭產品之「底部為兩邊切角」，則於底部中央縱向狹縫處呈現相對較小之矩形面積。而切割器刀具之外觀設計重點即在於圓筒形本體及底部切割區的外觀設計，且該差異特徵f、g皆屬使用該類替換式刀刃產品時「容易引起注意的部位或特徵」，是綜合判斷前揭諸特徵對於整體視覺印象的影

響後，該差異特徵e、f、g已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利3產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之視覺印象，系爭產品與系爭專利3之外觀不相同亦不近似。

㈣本件原告公司雖主張：系爭產品與系爭專利3具有相同或近似之形狀，導致普通消費者產生混淆之視覺印象，整體外觀無實質差異，而稱系爭產品侵害系爭專利3之專利權範圍云云（原證18-2，本院卷二第303-307頁）。惟查，系爭專利3與系爭產品是否相同、近似，判斷主體應為「普通消費者」，其係合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝（familiar with similar prior art）之人。普通消費者，係一虛擬之人，對於系爭專利物品，其具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷系爭專利3與系爭產品之差異及二者是否為近似設計。系爭專利3所主張之專利權範圍係為刀具之整體，於侵權判斷時，應觀察系爭專利圖式中各視圖所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，不得忽略任一設計特徵。而系爭專利3與系爭產品均為玻璃切割器之替換刀具，該類產品屬於特定技術領域，其普通消費者主要為使用玻璃切割器之專業操作人員或為該玻璃切割器之採購人員，故該特定技術領域之普通消費者，對於系爭產品之圓筒形本體或刀輪處下端輪廓，具備有較高之鑑別度，於實際選購時自然會施以相當之注意力於前述之差異特徵e、f、g；是以本件經比對後，系爭產品之「頂部中央不具有圓孔槽」、「底部為兩邊切角」、「圓筒形本體上段設有環帶狀淺凹」等諸特徵皆與系爭專利3明顯不同，而致二者之整體外觀不相同亦不近似，業經本院論述於前，尚難僅因系爭產品具有與系爭專利3相似之圓筒形本體、銷孔及刀輪設計，即稱二者之整體外觀近

似，原告公司主張系爭產品落入系爭專利3之專利權範圍，應不足採。

㈤原告公司另提出原證78之先前技藝，主張以「三方比對法」可證明系爭產品侵害系爭專利3云云【民事準備(十)狀第12至13頁，本院卷四第152-153頁】。惟所謂三方比對法僅係用以輔助判斷設計專利與被控侵權對象是否近似之輔助分析方法，如被控侵權對象與設計專利之差異相當明顯，致其整體視覺印象不同時，即毋須考量被控侵權對象或該設計專利與先前技藝之相似程度。準此，本件經整體觀察、綜合判斷系爭產品與系爭專利3之視覺印象，依該相關領域普通消費者選購商品之觀點，認二者並不致產生混淆之視覺印象，業如前述，即無再以三方比對法為分析判斷，併此敘明。

㈥綜上，系爭產品未落入系爭專利3之專利權範圍。

四、綜上所述，系爭專利1請求項1、2、3、4應予撤銷，系爭產品自無落入系爭專利1請求項1、2、3、4之文義範圍之可言，亦未落入系爭專利3之專利權範圍。惟系爭產品之刀輪落入系爭專利2請求項1、2之文義範圍。

□被告等是否銷售侵害系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品與友達公司、群創公司？

一、本件原告公司主張被告等於104年1月1日迄今進口、販賣侵害系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品與友達公司、群創公司，被告等則否認此情，自應由原告公司就此先為舉證。

二、原告公司更主張侵害上開系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品，係可用於如原證40、40-1所示型號、序號之玻璃切割機，本院經以原告公司陳明之玻璃切割機型號、序號為據，而各別函詢群創公司及友達公司自104

年1月1日迄今是否曾向本件被告等購買使用在特定型號、序號之玻璃切割機之「一體式刀輪」或「刀輪」產品，或是否有被告等參與交易過程之使用在特定型號、序號之玻璃切割機之「一體式刀輪」或「刀輪」產品之購買交易，經群創公司回覆：「本公司於104年1月1日迄今，並未向台灣日研精工股份有限公司或尤惠民個人下單購買函文附件所示型號、序號之玻璃切割機之『一體式刀輪』或『刀輪』產品」，有群創公司110年11月22日110年度群創法字第008號函存卷可憑（該函部分內容經本院禁止原告公司閱覽、抄錄、攝影或複製，該函文另存於證物袋）；另經友達公司回覆：「經本公司內部查詢，並無悉獲本公司曾與台灣日研精工股份有限公司或尤惠民簽署過書面契約。另關於鈞院所詢，本公司自104年1月1日起迄今，是否有購買附件二所示之產品且由台灣日研精工股份有限公司或尤惠民參與交易過程。因交易行為若非由本公司直接與客戶進行且留有書面契約，本公司無從進行追蹤及查詢，故就此問題本公司無法知悉且回覆」，則有友達公司110年10月22日回函在卷可參（本院卷四631頁），故以前開群創公司、友達公司回函資料，尚難認定被告等進口、販賣侵害系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品與友達公司、群創公司。

三、原告公司雖更聲請再命群創公司、友達公司提出自104年1月1日起迄今向被告公司購買可用於原告公司（或MDI）之刀輪保持具接頭（包括但不限於型號「37K524-29Z902-0-5」及「00000000」）而外觀類如原告公司（或MDI）之一體式刀輪、刀輪產品之進銷貨明細、產品規格等資料，或提供有被告等參與交易過程之購買可用於原告公司（或MDI）之刀輪保持具接頭（包括但不限於型號「37K524-29Z902-0-5」及「00000000」）而外觀

類如原告公司（或MDI）之一體式刀輪、刀輪產品之進銷貨明細、產品規格等資料，然所謂「37K524-29Z902-0-5」及「00000000」刀輪保持具接頭，係使用於原證40、40-1所列型號、序號之機台，此據原告訴訟代理人陳明在卷（本院卷六第21頁），故本院前開發函群創公司、友達公司之所詢問題業已涵括可用於型號「37K524-29Z902-0-5」及「00000000」刀輪保持具接頭之一體式刀輪、刀輪產品，自無再度函詢之必要。至於「包括但不限於」型號「37K524-29Z902-0-5」及「00000000」刀輪保持具接頭之部分，因本院前開函詢係以玻璃切割機型號、序號為限，亦應包含所謂使用在原證40、40-1所列型號、序號之機台之「包括但不限於」型號「37K524-29Z902-0-5」及「00000000」刀輪保持具接頭之範圍，故就此一業已函詢且獲回覆之事項，應無再度函詢群創公司及友達公司之必要。至於若非使用在原證40、40-1所列型號、序號之機台之「包括但不限於」型號「37K524-29Z902-0-5」及「00000000」刀輪保持具接頭部分，原告公司並未盡其開啟證據調查之釋明責任，自無調查之必要。

四、另原告公司雖提出原證40、40-1之聲明書以證明被告等進口、販賣侵害系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品與友達公司、群創公司，然原證40、40-1之聲明書係由原告公司臺灣子工司之員工出具，此聲明書僅為私人庭外書面陳述，或可作為啟動證據調查之參酌資料，但非可獨立為認定事實之憑據，自不得以此聲明書即認被告等進口、販賣侵害系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品與友達公司、群創公司。因此，本件原告公司提出之證據均無法證明被告等進口、販賣侵害系爭專利1至3之「一

體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品與友達公司、群創公司。

□原告公司請求被告等連帶為損害賠償及法定遲延利息，是否有理由？若有理由，數額為何？

一、查系爭產品落入系爭專利2請求項1、2之文義範圍，業如前述。而原告公司除於107年4月藉由京華公司購得系爭產品之外，尚於106年10月藉由京華公司購得與系爭產品規格相同之106年產品，此為原告公司自承在卷，而106年產品之「刀輪」規格係由京華公司直接指定購買，有電子郵件在卷可參（本院卷四第41-42頁）。系爭產品之「刀輪」規格亦係由京華公司直接指定，有電子郵件存卷可憑（本院卷四第67-70頁），而原告公司為系爭專利2之專利權人，自有權實施系爭專利2，亦有權授權系爭專利2與他人實施，原告公司既經由京華公司向被告等指定106年產品及系爭產品之「刀輪」產品規格而後購得，則被告等就106年產品及系爭產品之「刀輪」產品應係於原告公司授權下所實施，自無侵害系爭專利2之專利權。因此原告公司主張被告等進口、販賣106年產品及系爭產品之「刀輪」產品，而應依專利法第96條第2項規定，就侵害系爭專利2之專利權負損害賠償責任云云，自無理由。

二、又原告公司本於被告等實施系爭專利1至3，而以民法第184條第1項前段、第179條、第177條第2項等規定為據，請求被告等賠償因此所致之損害，及以民法第185條規定、公司法第23條第2項規定為據，主張被告等應連帶負損害賠償之責，然原告公司雖主張被告等於104年1月1日迄今，進口、販賣侵害系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品與友達公司、群創公司、京華公司，卻僅能證明被告等進口、販賣106年產品及系爭產品與京華公司，無法證明被告等進口、販賣侵害系爭專利1至3之

「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品與友達公司、群創公司。而106年產品及系爭產品之「刀輪」產品，雖落入系爭專利2請求項1、2之文義範圍，卻係因原告公司授權而實施，自無侵害系爭專利2，系爭專利1請求項1至4則具有應予撤銷之原因，系爭產品並未落入系爭專利3之申請專利範圍，難認106年產品有落入系爭專利3之申請專利範圍，故本件原告公司擁有之系爭專利1至3並無因被告等實施行為而受侵害，原告公司縱以前開民法、公司法規定為請求權基礎為損害賠償之主張，亦屬無據。

三、因此，本件原告公司請求被告等連帶為損害賠償及法定遲延利息，並無理由。

□原告公司請求被告等為一定不作為，是否有理由？

本件原告公司僅能證明被告等進口、販賣106年產品及系爭產品與京華公司，然106年產品及系爭產品之「刀輪」產品係獲原告公司授權而實施，並未侵害系爭專利2，系爭專利1請求項1至4均具有應予撤銷之原因，系爭產品並未落入系爭專利3之申請專利範圍，難認106年產品有落入系爭專利3之申請專利範圍，均如前述，且106年產品及系爭產品均係原告公司委託京華公司各別下單而開啟之交易，並非被告等按期固定進口、販賣之產品，亦無證據證明被告等就106年產品及系爭產品有按期固定進口、販賣之舉，或被告等因他人委託而有進口、販賣106年產品及系爭產品之作為或計畫，故縱然被告等曾於原告公司授權之下而進口、販賣106年產品及系爭產品，亦難認被告等對於系爭專利2存在有現時侵害或未來侵害之風險，因此，原告公司本於侵害排除或侵害防止而請求被告等為一定不作為，自無理由。

伍、綜上所述，本件原告公司並未證明被告等於104年1月1日迄今進口、販賣侵害系爭專利1至3之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」產品及用於前開產品之「刀輪」產品與友達公司、群創公司，被告等雖進口、販賣106年產品及系爭產品

與京華公司，然106年產品及系爭產品之「刀輪」產品係獲原告公司授權而實施，並未侵害系爭專利2，系爭專利1請求項1至4均具有應予撤銷之原因，系爭產品並未落入系爭專利3之申請專利範圍，難認106年產品有落入系爭專利3之申請專利範圍，被告等曾進口、販賣106年產品及系爭產品之舉，尚難認對於系爭專利2存在有現時侵害或未來侵害之風險，故原告公司依專利法第96條第1、2項、第97條、民法第184條第1項前段、第185條、第179條、第177條第2項、公司法第23條等規定，請求被告等為連帶賠償、給付法定遲延利息，及請求為一定不作為，均無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所依附，自應併予駁回。至於原告公司雖聲請再函詢群創公司及友達公司（本院卷六第7-15頁及本院卷三第504-505頁）、函詢財政部臺北國稅局、財政部關務署有關被告公司自104年1月1日至第一審言詞辯論終結之「一體式刀輪」、「Diamond Wheel」、「刀輪」（不限規格、型號）之進口申報資料、進口報單、發票等相關資料（本院卷二第438-443頁）等，就本院卷六第7-15頁之再度函詢群創公司、友達公司部分，並無必要，業如前述；就本院卷三第504-505頁之函詢群創公司、友達公司部分，業已逾越本件原告公司主張之原因事實，與本件待證事實並無關聯；至於函詢財政部臺北國稅局、財政部關務署部分，顯然已逾越本件原告公司主張之原因事實，況且本件106年產品及系爭產品之進口、販賣，並未侵害原告公司之系爭專利2，故縱係106年產品及系爭產品，亦無啟動向財政部臺北國稅局、財政部關務署調取前開資料之必要，均附此敘明。

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

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

中　　華　　民　　國　　111　　年　　5　　月　　31　　日

智慧財產第三庭

法　官　何若薇

以上正本證明與原本無異。

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。

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　　5　　月　　31　　日

書記官　張君豪