

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專訴字第49號

原告 振鋒企業股份有限公司

法定代理人 洪榮德

訴訟代理人 鐘登科律師

涂榆政律師

朱仙莉律師

劉沁瑋專利師

被告 韋僑科技股份有限公司

法定代理人 曾穎堂

訴訟代理人 謝祥揚律師

蔡孟真律師

李佺穎律師

上列當事人間請求排除侵害專利權事件，本院於民國110年12月23日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用侵害中華民國第I638765號「非接觸式資料載體」發明專利權之產品，且不得為任何侵害前開專利權之行為。

被告應自行並使其所有代理商及經銷商將侵害中華民國第I638765號「非接觸式資料載體」發明專利權之產品及其製造原料及器具，全數回收並交由原告銷毀。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按不變更訴訟標的，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，民事訴訟法第256條定有明文。查原告起訴時，其訴之聲明第1項原為：「一、被告不得自

01 行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用
02 或為上述目的而進口侵害中華民國第I638765號『非接觸式
03 資料載體』發明專利權之產品，且不得為任何侵害前開專利
04 權之行為。」（本院卷一第13頁），嗣於民國110年10月26
05 日當庭將原第1項訴之聲明更改為「一、被告不得自行或使
06 第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用侵害中
07 華民國第I638765號『非接觸式資料載體』發明專利權之產
08 品，且不得為任何侵害前開專利權之行為。」，並經被告當
09 庭表示同意（見本院卷二第5頁），原告所為之變更，核屬
10 更正事實上之陳述，非屬訴之變更或追加。

11 貳、實體方面：

12 一、原告主張：

13 （一）原告為我國第I638765號「非接觸式資料載體」發明專利（下
14 稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自107年10月21日起至
15 126年9月7日止。原告公司人員於107年4月24日起至同年2
16 7日之德國漢諾威工業展期間，發現被告韋僑科技股份有限
17 公司於展場內發放載有系爭專利產品之文宣資料，並於該文
18 宣中揭露前開專利之尺寸及外觀，違反兩造所簽訂之「保密
19 協議書（非供應商）」（下稱系爭保密協議書），並涉嫌侵
20 害原告之智慧財產權。原告乃於同年4月27日委請律師發函
21 請求中止侵害行為，詎被告竟於同年5月4日回函主張伊所揭
22 露之產品係被告自行研發設計云云。嗣原告於109年2月間發
23 現德商「TECTUS Technology GmbH」（下稱TECTUS公司）竟販
24 售與系爭專利相同之產品「TECTUS Plug tag RFID」（型號：
25 PART ID:2008，下稱系爭產品），且該產品上印有被告之識
26 別標誌，遂向TECTUS公司購入該產品並送請達穎專利師事務
27 所鑑定，顯示系爭產品已落入系爭專利請求項1、2、13之範
28 圍，是被告所販售之系爭產品已侵害原告系爭專利之專利
29 權，原告爰依專利法第96條第1、3項規定，請求被告不得自
30 行或使他人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述

01 目的而侵害系爭專利之產品，並銷毀侵害系爭專利之系爭產
02 品。

03 (二)被告所提之引證1、2均無法證明請求項1、2及13不具新穎
04 性；引證1、2、3無論單獨或是任意組合，均無法證明該請
05 求項1、2、13不具進步性；系爭產品落入請求項1、2、13之
06 文義範圍，請求項1、12、13為「以用途界定物之請求
07 項」，並非「用途請求項」，應解釋為具備「適合」用於該
08 用途的「特定結構或組成」，系爭產品具備「適合」用於物
09 件連接裝置之「特定結構及組成」，且請求項2是界定「該
10 主體的外周面呈凸弧面」，請求項13是界定「該主體係以彈
11 性材料製成」，系爭產品之主體外周面也呈凸弧面且該主體
12 是由彈性材料製成，因此系爭產品亦落入請求項1、2及13之
13 均等範圍。

14 (三)並聲明：

15 1.被告不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要
16 約、販賣、使用侵害中華民國第I638765號「非接觸式資
17 料載體」發明專利權之產品，且不得為任何侵害前開專利
18 權之行為。

19 2.被告應自行並使其所有代理商及經銷商將侵害中華民國第
20 I638765號「非接觸式資料載體」發明專利權之產品及其
21 製造原料與器具，全數回收並交由原告銷毀。

22 3.訴訟費用由被告負擔。

23 二、被告則以：

24 (一)系爭產品並未落入系爭專利請求項1、2、13之文義或均等範
25 圍：

26 1.請求項1所載「該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關
27 資料」之技術特徵，具有限定作用，其中之「標籤元件」
28 必須儲存有「與物件連接裝置相關資料」，始足當之。由
29 於「標籤元件」所儲存之資料為「與『物件連接裝置』相
30 關之資料」，因此請求項1之「非接觸式資料載體」自必
31 須設置於「物件連接裝置」。惟系爭產品並未設置於「物

件連接裝置」，且系爭產品於製造或販賣時，皆未儲存任何資料，亦不具有請求項1「該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取」的技術特徵。從而，系爭產品未落入請求項1之文義範圍。請求項2、13為請求項1之附屬項，應包括其所依附之請求項1全部技術特徵。由於系爭產品並未落入請求項1之文義範圍，自亦未落入請求項2、13之文義範圍。

2. 請求項1既已限定「該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料」，即表明其已排除「『沒有』儲存與該物件連接裝置相關資料」之範圍。倘若「儲存有」可均等於「『沒有』儲存」，不啻意謂請求項1「儲存有」之限定可以全然視而不見，此實已不當延伸擴張請求項1之均等範圍。且系爭產品並未如請求項1所示之被設置於「物件連接裝置之容置部」中，亦未被設置於「物件連接裝置之容置部」以外之另一種裝置之容置部中，二者於「方式」已有所不同，遑論「功能」與「結果」，自無均等論之適用。更況原告主張之均等範圍，已為先前技術所揭露，故阻卻均等論之適用。請求項2為請求項1之附屬項，且系爭產品外周面的上部斜直面與頂面間有一角度，外周面的下部斜直面與底面間亦有一角度，由此即證系爭產品之外周面「並非」凸弧面，則系爭產品亦與請求項2「其中該主體的外周面呈凸弧面」之技術特徵不符。請求項13為請求項1之附屬項，且系爭專利所指之「彈性材料」其意為何，並無內部證據可供判斷其範圍，故系爭產品自亦未落入依附請求項1之請求項2、13之均等範圍。

(二) 系爭專利請求項1、2、13均欠缺新穎性、進步性等要件，應予撤銷：

1. 引證1可證明請求項1、2、13不具新穎性、進步性：

(1) 引證1說明書第〔0003〕段已記載：「射頻辨識(radio frequency identification; RFID)技術在多種環境中使用以提供對多種貨物之無線自動辨識及工作。RFID系

01 統典型地包括安裝至待辨識之貨物或裝置的被稱作『標
02 籤』之應答器」，由於「標籤元件可通用於各種類型的
03 目標物體、物品或裝置」為所屬領域具通常知識者所熟
04 知的常識，且「將標籤元件用在各種類型的目標物體、
05 物品或裝置上」亦為標籤元件的通常使用方式，因此所
06 屬領域具通常知識者依引證1記載，自可「直接且無歧
07 異」得知「多種環境」、「多種貨物」乃「實質隱含」
08 標籤元件於物件連接裝置之使用。引證1之裝置，必然
09 包含物件連接裝置，引證1實已揭露該標籤元件可用於
10 物件連接裝置。

11 (2)引證1揭示一種RFID標籤圍阻組合（相當於系爭專利之
12 「非接觸式資料載體」），係用以設置於背襯板2（相
13 當於系爭專利之「物件連接裝置」）的孔4（相當於系
14 爭專利之「容置部」）中。其中，插塞10連同O形環12
15 相當於系爭專利之「主體」、RFID晶片8則相當於系爭
16 專利之「標籤元件」，而可與系爭專利之元件完全對
17 應。系爭專利說明書全文既未載明其「主體」係採取
18 「單一材料」的做法，則所屬領域中具通常知識者自無
19 法僅憑單一實施例即遽認系爭專利所載全部實施例皆須
20 具有「主體係單一材料所構成之主要部分」的限制條
21 件。因此，在解釋系爭專利請求項之申請專利範圍時，
22 請求項所載之「主體」自不應解釋為「單一材料所構成
23 之主要部分」。引證1已揭露請求項1、2、13全部技術
24 特徵，自可證明請求項1、2、13不具新穎性。

25 (3)引證1已教示O形環係以緊密方式抵靠並固定於容置部內
26 表面，以使其在冷卻水的衝擊下仍能具有真空密封及水
27 密封的功能。故也會達到插塞與O形環透過「O形環的壓
28 縮形變而牢靠地固定於背襯板孔中」之功效，而為必然
29 結果。實則，引證1並無一處記載「O形環在塞設過程中
30 會脫離插塞（10）凹槽（2）」，顯見此僅為原告自行
31 臆測，且與事實不符。由於二者功效相同，系爭專利相

對於引證1之功效，並不具進步性。引證1已揭露請求項1、2、13全部元件及技術特徵，則請求項1、2、13亦應為該發明所屬領域中具有通常知識者依引證1所能輕易思及與輕易完成者，是引證1足證請求項1、2、13不具進步性。

2. 引證2可證請求項1不具新穎性；請求項1、2及13不具進步性：

(1) 引證2揭露一種可設置於負載處理部件1（相當於系爭專利之「物件連接裝置」）的容置部中的非接觸式可讀數據載體14（相當於系爭專利之「非接觸式資料載體」），其中，非接觸式可讀數據載體14的外殼部相當於系爭發明專利之「主體」，且引證2圖20已明確揭示「數據載體14」的上端呈向上突出的圓弧面，引證2說明書第〔0088〕段亦記載：「所述蓋45具有弧形表面」，此即相當於系爭專利「該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮」的技術特徵。引證2說明書第〔0072〕段亦已載明「所述固定肋以倒棱的引导斜角为末端」等語，此即為系爭專利「該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」的技術特徵。據此，可將「蓋45、數據載體14以及其上之固定肋23」之全部，對應於請求項1之「主體」，而具「上段部漸縮、下段部漸縮」的技術特徵。故引證2可證請求項1不具新穎性。

(2) 引證2已揭露「蓋45」係附著於「數據載體14（該數據載體14本身已包含固定肋23）」並均裝設塞入「負載處理部件的表面22」，基於引證2之揭示，發明所屬技術領域中具有通常知識者自可輕易思及將「蓋45」與「數據載體14、固定肋23」組合為一構件而作為非接觸式資料載體，而於元件之功能、作用、結構及功效等各方面均與請求項1相同，從而輕易完成請求項1、2及13之發明，並可藉此結構提供與系爭專利相同之牢靠固定的功能。從而，引證2足證請求項1不具進步性。

01 (3)請求項2附屬於請求項1，進一步限定「其中該主體的外
02 周面呈凸弧面」。引證2雖未直接揭露固定肋23的外周
03 面呈凸弧面，然而引證2的設置方式與請求項2「主體的
04 外周面呈凸弧面」的設置方式極為相似，兩者在達到
05 「可令主體外周面抵靠並固定於容置部內表面，同時讓
06 主體可易於塞入容置部中」之需求上，屬於相同的技術
07 手段，且可達到之功效完全一致，請求項2實屬基於引
08 證2號的一種簡單變更，並無不可預期的功效，可由發
09 明所屬領域中具有通常知識者所輕易思及並完成。是
10 以，引證2足以證明請求項2不具進步性。

11 (4)請求項13附屬於請求項1，進一步限定「其中該主體係
12 以彈性材料製成」。引證2雖未直接敘明非接觸式可讀
13 數據載體14的外殼部為彈性材料製成，但引證2之非接
14 觸式可讀數據載體14係以固定肋23的外周面抵靠於負載
15 處理部件1的容置部的內表面，藉以使非接觸式可讀數
16 據載體14固定於負載處理部件1的容置部，此種固定與
17 系爭專利完全相同，顯見非接觸式可讀數據載體14的外
18 殼部必然係彈性材料所製成。據此，請求項13所載之附
19 加技術特徵係可由發明所屬領域中具有通常知識者所輕
20 易思及並完成。是以，引證2足以證明請求項13不具進
21 步性。

22 3.引證3可證明請求項1、2、13不具進步性：

23 引證3為系爭專利申請過程中，審查意見通知函所載之引
24 證1（乙證1），可證二者屬於相同技術領域之外，該審查
25 意見通知函亦已詳述請求項1至13項均為引證3之簡單改
26 變，可證系爭專利不具進步性。所屬領域中具通常知識者
27 可依引證3教示之內容進行簡單改變，輕易思及並完成請
28 求項1、2、13之發明。是以，引證2足證請求項1、2、13
29 不具進步性。

30 4.引證1、引證2、引證3等引證之任意組合，可證明請求項 31 1、2、13不具進步性：

01 引證1、引證2及引證3皆與系爭專利屬於相同技術領域，
02 且該等引證與系爭專利之元件、功能、作用與所欲解決之
03 問題均為相同，均可藉由結構及彈性以提供牢靠固定之功
04 能。又請求項1、2、13所載之各技術特徵已為引證1、引
05 證2或引證3所揭露，是對所屬技術領域具有通常知識者而
06 言，引證1引證2及引證3彼此間具有結合動機，自可參酌
07 引證1與引證2之組合、或引證1與引證3之組合、或引證2
08 與引證3之組合、以及引證1、引證2與引證3之組合，輕易
09 完成系爭專利之發明。

10 (三)並聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

11 參、兩造不爭執事項（本院卷二第7至8頁）：

12 一、原告於106年9月8日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申
13 請發明專利，為系爭專利之專利權人，專利權期間自107年1
14 0月21日起至126年9月7日止（甲證8）。

15 二、智慧局曾以乙證1之審查意見通知函，表示系爭專利請求項1
16 至13不符專利法第22條第2項規定。

17 三、兩造曾於106年6月26日召開合作會議，並於同年8月29日簽
18 署系爭保密協議書（甲證2）。

19 四、被告有於107年4月24日起至同年月27日止，至德國漢諾威工
20 業展，展示載有塑膠載體設計圖稿之文宣資料。

21 五、原告曾委託律師於107年4月27日寄發甲證3律師函，通知被
22 告因違反系爭保密協議書之約定，損及原告之智慧財產、專
23 利等權利，要求被告停止侵權行為。

24 六、被告委由律師於107年5月4日函覆原告，被告於同年4月24日
25 於德國漢諾威工業展展示之產品為被告自行研發設計。

26 七、原告曾委託律師於109年7月16日寄發甲證6之存證信函，告
27 知被告所生產之系爭產品，涉嫌侵害原告之系爭專利，要求
28 被告停止侵權行為。

29 八、被告於109年7月24日委請律師以存證信函告，僅將自行研發
30 製作之樣品提供予德商 TECTUS Technology GmbH公司，並
31 無製造、販售等侵害系爭專利之情事。

01 九、被告曾起訴請求確認原告對被告之系爭專利權不存在，經本
02 院作成109年度民專訴字第105號民事判決，嗣經被告提起上
03 訴，現由本院以110年度民專上字第23號審理中。

04 肆、得心證之理由：

05 本件原告主張被告製造銷售之系爭產品侵害系爭專利，被告
06 依法為一定不作為，為被告否認，並以前詞置辯，故本件爭
07 點為：(一)系爭產品是否落入系爭專利請求項1、2、13之專利
08 權文義、均等範圍？(二)引證1是否可證明系爭專利請求項1、
09 2、13不具新穎性？(三)引證2是否可證明系爭專利請求項1不
10 具新穎性？(四)引證1是否可證明系爭專利請求項1、2、13不
11 具進步性？(五)引證2是否可證明系爭專利請求項1、2、13不
12 具進步性？(六)引證1、2之組合是否可證明系爭專利請求項
13 1、2、13不具進步性？(七)引證3是否可證明系爭專利請求項
14 1、2、13不具進步性？(八)引證1、3之組合是否可證明系爭專
15 利請求項1、2、13不具進步性？(九)引證2、3之組合是否可證
16 明系爭專利請求項1、2、13不具進步性？(十)引證1、2、3之
17 組合是否可證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性？□系
18 爭發明專利是否因被告主張之引證1、2、3而不具新穎性、
19 進步性？□被告是否為系爭專利之共同申請權人？□系爭專
20 利是否因被告為系爭專利之共同申請權人，而違反專利法第
21 12條第1項規定？原告因此而不得對被告主張權利？□原告
22 主張系爭產品侵害系爭專利，有無理由？若有，原告就訴之
23 聲明第1、2項之請求，有無理由？茲分述如下：

24 (一)系爭產品是否落入系爭專利請求項1、2、13之專利權文義、
25 均等範圍？

26 1.系爭專利之技術分析：

27 (1)技術內容：一種非接觸式資料載體，用以設置於一物件
28 連接裝置的一容置部中，其包括有：一主體，用以塞入
29 該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表
30 面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上
31 段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬

01 度往遠離該上段部的方向漸縮；一標籤元件，設置於該
02 主體，該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，
03 用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取。藉此，透
04 過主體外周面的設計，可使得非接觸式資料載體穩固地
05 塞入物件連接裝置的容置部中，且不易脫落（系爭專利
06 摘要，本院卷一第29至31頁）。

07 (2)系爭專利之主要圖式，如附圖一所示。

08 (3)原告主張受侵害之專利請求項內容：

09 ①請求項1：一種非接觸式資料載體，用以設置於一物
10 件連接裝置的一容置部中，其包括有：一主體，用以
11 塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的
12 內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段
13 部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該
14 下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮；一標籤元
15 件，設置於該主體，該標籤元件儲存有與該物件連接
16 裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方
17 式讀取。

18 ②請求項2：如請求項1所述之非接觸式資料載體，其中
19 該主體的外周面呈凸弧面。

20 ③請求項13：如請求項1所述之非接觸式資料載體，其
21 中該主體係以彈性材料製成。

22 2.系爭產品之技術內容：

23 系爭產品照片，如附圖二所示。其外觀概呈圓柱狀且上下
24 不對稱，上段部之外徑隨著遠離下段部而漸縮，而下段部
25 之外徑也隨著遠離上段部而漸縮，且上段部之尺寸約略大
26 於下段部，上段部之頂面並以壓紋方式呈現英文字母
27 「S」字樣，系爭產品整體顏色為黃色。將系爭產品破壞
28 後，黃色外殼內部具有一矩形凹槽用以容納晶片。附圖二
29 之系爭產品內部構造照片係TECTUS公司網頁上點選「DETA
30 ILS」按鍵後所能下載之規格表。除了前揭已經顯示的資
31 訊外，還揭示了系爭產品之內部晶片為「NXP-ICODE SLI

X」，工作頻率為「13.56MHz(HF)」，記憶容量「UID 8 Byte；User 1024 Bit」，以及適用通訊協定「ISO/IEC 15693 & 18000-3」，有規格表可參（本院卷一第351頁），因此，系爭產品內部應可儲存適當資訊，並可供外界以非接觸之方式讀取。

3.專利有效性之證據：

(1)引證1：

①引證1為西元2015年12月1日我國公開第TW 201544615 A號之「射頻辨識金屬內安裝以及用於濺鍍標靶之隔離」專利，其公開日早於系爭專利之申請日2017年9月8日，可為系爭專利之相關先前技術。

②技術內容：引證1係提供一種用於一濺鍍標靶/背襯板總成之RFID標籤圍阻組合。一孔設置於該標靶或該背襯板中且經調適用於將一插塞緊貼收納於其中。該插塞包含一凹入部分，該凹入部分經組態以於其中攜載該RFID標籤。（引證1摘要，本院卷一第206頁）

③主要圖式，如附圖三所示。

(2)引證2：

①引證2為西元2012年10月17日大陸公開第CZ000000000 A號之「具有非接觸式可讀數據載體的負載處理部件」專利，其公開日早於系爭專利之申請日2017年9月8日，可為系爭專利之相關先前技術。

②技術內容：引證2涉及用於固定、抬升、扎捆和/或材料處理技術的負載處理部件（1），其內部至少有一個非接觸式可讀數據載體（14）被集成。為促進所述數據載體（14）的附著，後者被驅入所述負載處理部件（1）。所述數據載體（14）可被特別的佈置於固定元件（32）的頭部（31），例如所述負載處理部件（1）的軸銷，或在這樣的固定元件的開口。為了促進定位，浮雕狀標記（17）可被佈置於毗鄰所述數據載體（14）。（引證2摘要，本院卷一第225頁）

01 ③經查，引證2即為系爭專利說明書0004段所載EP 0000
02 000 B1先前技術，係屬同一專利家族。系爭專利說明
03 書0004段載明EP 0000000 B1其數據載體14是透過固
04 定肋23與負載處理部件1之間產生磨擦力而固定，
05 惟，由於其固定肋的延伸方向是垂直於表面22，也就
06 是與可使數據載體14自負載處理部件1脫出的力平
07 行，由此可見，專利EP 0000000 B1一案的數據載體1
08 4固定方式並不牢靠，而具有數據載體14容易自負載
09 處理部件1脫出的缺失。

10 ④主要圖式，如附圖四所示。

11 (3)引證3：

12 ①引證3為西元2016年3月2日大陸公告第CZ0000000000U
13 號之「一種電子標籤」專利，其公開日早於系爭專利
14 之申請日2017年9月8日，可為系爭專利之相關先前技
15 術。

16 ②技術內容：本實用新型提供了一種電子標籤，屬於電
17 子標籤技術領域。所述電子標籤包括：標籤外殼、標
18 籤支架、標籤主體和固定支架；所述標籤支架設置在
19 所述標籤外殼中，所述標籤主體設置在所述標籤支架
20 上，所述固定支架設置在所述標籤外殼上並包括多個
21 彈性支腳。本實用新型通過標籤支架將標籤主體固定
22 在標籤外殼中，並通過固定支架將標籤外殼固定在預
23 定設備上，使該電子標籤不僅不易從預定設備上脫
24 落，而且還能夠在高溫、高壓、高震動以及高化學腐
25 蝕性等惡劣環境中穩定工作。（引證3摘要，本院卷一
26 第251頁）

27 ③主要圖式，如附圖五所示。

28 4.系爭產品落入請求項1：

29 (1)系爭專利請求項1與系爭產品之文義比對：

30 ①按「文義讀取」之判斷，應將解釋後之系爭專利請求
31 項之每一技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成

01 分、步驟或其間之關係等，分別進行比對，若各別對
02 應之技術特徵均相同，則被控侵權對象符合「文義讀
03 取」。反之，若被控侵權對象欠缺解釋後的系爭專利
04 之請求項之任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵
05 不相同，則不符合「文義讀取」。所謂技術特徵「相
06 同」，係指系爭專利之請求項與被控侵權對象二者對
07 應的技術特徵完全相同、差異僅在於文字之記載形式
08 或能直接且無歧異得知者、被控侵權對象的技術特徵
09 為系爭專利之請求項對應技術特徵的下位概念技術特
10 徵等三種情形。

11 ②技術特徵1A：「一種非接觸式資料載體，用以設置於
12 一物件連接裝置的一容置部中，其包括有：」系爭專
13 利請求項1所稱「非接觸式資料載體」，應解釋為
14 「設置於物件連接裝置之容置部中的非接觸式資料載
15 體」。此外，系爭專利說明書第[0002]段即列舉「物
16 件連接裝置」包括連接環、卸扣（shackle）、拉環
17 （pull ring）、鋼索接眼（rope socket）、開口滑車
18 （snatch block）、吊環（hoist ring）、旋轉環（sw
19 ivel）、旋轉吊環（swivel hoist ring）、環眼螺栓
20 （eye bolt）、旋轉軸承（bearing swivels）、吊鉤
21 （hook）、扣環（buckle）、雙環扣、鍊條（chain）、
22 手拉器（Ratchet）等。查系爭產品看不出設置於上述
23 所列舉的「物件連接裝置」中，不符合系爭專利請求
24 項1「一種非接觸式資料載體，用以設置於一物件連
25 接裝置的一容置部中」技術特徵。

26 ③技術特徵1B：「一主體，用以塞入該容置部中，且其
27 外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相
28 連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠
29 離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上
30 段部的方向漸縮；」系爭產品之主體外殼周面具有相
31 連接的上段部以及下段部，上段部的寬度往遠離下段

部的方向漸縮，下段部的寬度往遠離上段部的方向漸縮，主體內部設有晶片。惟系爭產品並未將主體「塞入該容置部中」，當然也看不出「主體外周面用以抵靠於該容置部的內表面」，從而未落入系爭專利請求項1文義範圍。

- ④技術特徵1C：「一標籤元件，設置於該主體，該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取。」系爭產品之晶片是設置於該主體外殼內部可對應於標籤元件，惟原告無法證明系爭產品於製造或販賣時儲存有關「標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取」，從而未落入系爭專利請求項1文義範圍。

(2)系爭專利請求項1與系爭產品之均等比對：

- ①系爭產品無法為系爭專利請求項1要件編號1A-1C所文義讀取，業如前述，故以下為均等比對分析：判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，一般係採三部測試(tripleidentity test or tripartite test)，若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，應判斷被控侵權對象之對應技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵為無實質差異，二者為均等。所謂「實質相同」，係指二者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知者。所謂「方式」，係指為執行某一功能及得到某種結果所採取之手段。解決一個特定的問題，可能存在多種不同的方式，因此，不能僅由結果進行反推分析。對於系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應技術特徵，即使二者之功能及結果實質相同，惟採取之方式實質不同，則不能認為二者為均

等。所謂「功能」及「結果」，係指對應之「方式」在整個發明中所執行之作用及得到之效果，二者應結合系爭專利之說明書、圖式記載的內容及被控侵權對象之技術原理予以判斷。

②要件編號1A，系爭產品同樣是非接觸式資料載體，其尺寸(甲證10揭示直徑為6mm，厚度為4mm)及表面材質(聚醯胺，Polyamid)顯示其可被塞入一物件連接裝置之容置部(例如凹孔)中；而系爭專利則是將非接觸式資料載體設置於一物件連接裝置的容置部中，二者均以實質相同的技術方式執行實質相同的功能，並得到實質相同的結果，因此該對應要件編號1A為均等。

③要件編號1B，被告雖主張：系爭產品既未儲存有「與物件連接裝置之相關資料」，二者所採取之「方式」已有所不同，系爭產品即不具有原告以其表B「功能」欄所示「使用者可藉此讀取物件連接裝置/該裝置之相關資料」之功能，亦無法達成原告該表「結果」，未落入請求項1均等範圍云云。然以用途界定物之請求項，於解釋請求項時應當參酌說明書所揭露之內容及申請時之通常知識，考量請求項中的用途特徵是否對所請求保護之物產生影響，即該用途是否隱含請求保護之物具有適用該用途之某種特定結構及/或組成。若用途特徵對於申請專利之物本身的結構或組成未產生影響或改變，其僅係用於描述該物之目的或所欲達到之用途，未隱含該物具有某種特定結構或組成，則該用途特徵對於請求項界定之範圍不具限定作用。參酌系爭專利說明書第0009段記載，本發明第一實施例之非接觸式資料載體100與一以側向拉環1為例的物件連接裝置的示意圖，該側向拉環1包括有一螺栓1a、一連結件1b以及一掛環1c，該連結件1b與該螺栓1a結合，該掛環1c可樞擺地與連結件1b結合，並且在連結件1b的側面設置有一以盲孔1d為例的容置

部。系爭專利說明書第0010段記載，該非接觸式資料載體100包括有一主體10以及一標籤元件20。該主體10用以塞入該側向拉環1的盲孔1d中，並且其外周面用以抵靠於盲孔1d的內表面。其中，該主體10具有相連接的一上段部12以及一下段部14，該上段部12的寬度往遠離該下段部14的方向漸縮，該下段部14的寬度往遠離該上段部12的方向漸縮。其中，主要係以上段部12與下段部14相接處的一圈外周面與盲孔1d的內表面抵靠。系爭產品包括主體外殼及晶片，如上所述可用來塞入容置部（例如凹孔），亦即以系爭產品之外周面來抵靠該容置部的內表面，系爭產品也具有相連接的上段部以及下段部，上段部的寬度往遠離下段部的方向漸縮，下段部的寬度往遠離上段部的方向漸縮；而系爭專利則是將主體塞入該容置部中，且主體外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮，二者均以實質相同的技術方式執行實質相同的功能，並得到實質相同的結果，因此該對應要件編號1B為均等，故被告前開主張，不足採信。

- ④要件編號1C，被告主張：系爭產品與請求項1「該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取」之技術特徵不符，系爭產品並未儲存任何資料，二者既有如此差異，系爭產品自未落入請求項1之文義及均等範圍云云。惟於解釋包含功能性子句之請求項時，該功能性子句對於請求項界定之範圍是否具有限定作用，須視個案之特定事實予以決定，若該功能性子句對於申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟有影響或改變者，則該功能性子句對於請求項界定之範圍具有限定作用，則不得忽略該功能性子句，即其對於請求項

01 界定之範圍具有限定作用。反之，若功能性子句僅是
02 表示所欲達到之功能或結果時，則其對於請求項界定
03 之範圍不具限定作用。甲證10（本院卷一第351頁）
04 為系爭產品TECTUS公司網頁上點選「DETAILS」按鍵
05 後所能下載之規格表。除了前揭系爭產品（照片1、
06 2、3）已經顯示的資訊外，還揭示了TECTUS顆粒之內
07 部晶片為「NXP-ICODE SLIX」，工作頻率為「13.56M
08 Hz(HF)」，記憶容量「UID 8 Byte;User 1024 Bi
09 t」，以及適用通訊協定「ISO/IEC 15693& 18000-
10 3」，因此，系爭產品內部應可儲存適當資訊，並可
11 供外界以非接觸之方式讀取。而系爭產品包括主體外
12 殼及晶片，可用來塞入容置部（例如凹孔）已如前所
13 述，晶片可對應於標籤元件儲存有與該物件連接裝置
14 相關資料；而系爭專利則是將標籤元件設置於該主
15 體，該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，
16 用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取，二者均
17 以實質相同的技術方式執行實質相同的功能，並得到
18 實質相同的結果，因此該對應要件編號1C為均等，是
19 被告主張亦不可採。

20 ⑤被告雖主張：請求項1之均等範圍已被引證1先前技術
21 阻卻，系爭產品未落入請求項1之均等範圍云云。惟
22 「先前技術阻卻」係指專利權範圍不得藉由均等論而
23 擴大涵蓋至與單一先前技術相同或為依單一先前技術
24 所能輕易完成者，因此，「先前技術阻卻」為均等論
25 的限制事項之一。判斷是否適用均等論時，若被控侵
26 權人主張先前技術阻卻，且經判斷被控侵權對象落入
27 專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同，或
28 為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知
29 識的簡單組合，則適用先前技術阻卻，應判斷不適用
30 均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。被控侵權對
31 象與單一先前技術「相同」，係指二者完全相同、二

者之差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵等二種情況。參酌引證1圖1、圖3、圖4揭示RFID標籤圍阻組合，惟並非用於物件連接裝置，且被告110年12月9日庭期簡報第6頁亦同意原告引證1揭示之RFID標籤圍阻組合是設置於濺鍍標靶與背襯板之總成，而非物件連接裝置。再者，引證1，0形環係獨立於插塞之元件構造，與系爭專利界定之主體具有「相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」明顯不同。引證1插塞(10)之傾斜邊緣(44)，依說明書〔0026〕一節之內容係「提供插塞10至背襯板之孔4中之簡易摩擦或搭扣配合」，與系爭專利發明產生彈性形變藉此緊密貼靠於盲孔(1d)內表面之技術亦不相同，故難謂引證1可作為控侵權對象與單一先前技術「相同」或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識的簡單組合，引證1無法作為先前技術阻卻，被告所稱並非可採。

5. 系爭產品落入請求項2：

(1)請求項2為請求項1之附屬項，包含請求項1所界定之全部技術特徵，而系爭產品未落入請求項1之文義範圍，業如前述，請求項2依附於請求項1，則系爭產品自不會落入請求項2之文義範圍。

(2)系爭專利請求項2與系爭產品之均等比對：

系爭產品落入系爭專利請求項1之均等範圍，如前所述，系爭專利請求項2依附於請求項1，進一步界定「其中該主體的外周面呈凸弧面」。被告雖辯稱系爭產品之外周面的上部面及下部面均呈如白色箭頭所示之「直線型」，而非「圓弧狀」云云。惟，參甲證5號照片2，系爭產品之主體外周面也同樣呈現凸弧面，由於系爭產品其尺寸(甲證10揭示直徑為6mm，厚度為4mm)，系爭產品

01 明顯中間較為突起，而當厚度僅僅只有4mm，解讀為直
02 線型、圓弧狀、凸弧面都屬於可理解的範圍，故系爭產
03 品落入系爭專利請求項2之均等範圍，被告所辯顯不可
04 採。

05 6.系爭產品落入請求項13：

06 (1)請求項13為請求項1之附屬項，包含請求項1所界定之全
07 部技術特徵，而系爭產品未落入請求項1之文義範圍，
08 業如前述，請求項13依附於請求項1，則系爭產品自不
09 會落入請求項13之文義範圍。

10 (2)系爭產品落入請求項1之均等範圍，如前所述，系爭專
11 利請求項13依附於請求項1，進一步界定「其中該主體
12 係以彈性材料製成」。被告雖稱系爭專利所指之「彈性
13 材料」其意為何，並不明確，亦無內部證據可供判斷其
14 範圍云云。惟請求項13進一步界定「其中該主體係以彈
15 性材料製成」應屬明確，再參甲證10揭示系爭產品表面
16 材質(聚醯胺，Polyamid)，顯示系爭產品材料為塑膠材
17 料因而具備彈性，故系爭產品落入請求項13之均等範
18 圍，被告所辯不足採。

19 7.綜上所述，系爭產品對請求項1、2、13構成均等侵權，故
20 系爭產品落入系爭專利請求項1、2、13而侵害系爭專利
21 權。

22 (二)引證1不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具新穎性：

23 1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因
24 者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民
25 事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種
26 苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法
27 院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴
28 訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條
29 定有明文。本件被告已抗辯系爭專利請求項1、2、13有應
30 撤銷之原因，故於判斷系爭產品是否侵害系爭專利之前，
31 自應審酌系爭專利是否應予撤銷。系爭專利申請日為106

01 年9月8日，審定日為107 年8月1日，是否有應撤銷專利權
02 之情事，自應以審定時所適用之106 年5 月1 日施行之專
03 利法（下稱106 年專利法）為斷。次按發明為其所屬技術
04 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
05 時，不得依本法申請取得發明專利，106年專利法第22條
06 第2 項定有明文。

07 2.系爭專利請求項1為一種非接觸式資料載體，用以設置於
08 一物件連接裝置的一容置部中，其包括有：一主體，用以
09 塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表
10 面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段
11 部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往
12 遠離該上段部的方向漸縮；一標籤元件，設置於該主體，
13 該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以
14 一資料讀取元件以非接觸方式讀取。

15 3.查引證1圖1、圖3、圖4揭示RFID標籤圍阻組合(相當於系
16 爭專利之「非接觸式資料載體」)係用以設置於背襯板2的
17 孔4(相當於系爭專利之「容置部」)中。RFID標籤圍阻組
18 合包含插塞10(相當於系爭專利之「主體」)以及RFID晶片
19 8(相當於系爭專利之「標籤元件」)。插塞10於其凹槽42
20 處具有O形環12，且插塞連同O形環12可塞入孔4中。此
21 外，RFID晶片8設置於插塞10的凹部24，且RFID晶片8儲存
22 了與背襯板2相關之資料，該資料可供資料讀取元件以非
23 接觸式方式讀取。引證1號說明書第〔0003〕段提及RFID
24 系統可提供無線自動辨識功能，且RFID可包含安裝至待辨
25 識裝置的標籤。據此，發明所屬領域中具有通常知識者據
26 此即知該RFID標籤儲存了與待辨識裝置相關之資料。

27 4.惟引證1揭示之RFID標籤圍阻組合是設置於濺鍍標靶與背
28 襯板之總成，該濺鍍標靶及背襯板無需承受機械張力，非
29 用以連接物件，因此並非物件連接裝置。再者，O形環係
30 獨立於插塞之元件構造，被告所主張插塞連同O形環相當
31 於系爭專利之主體，與系爭專利界定之主體具有「相連接

的一上段部以及一下段部」明顯不同。因為不具有物件連接裝置，當不具有物件連接裝置相關資料。

5. 綜上所述，引證1並未揭示「用以設置於一物件連接裝置」之非接觸式資料載體，也未揭示請求項1所界定的「該主體具有相連接的一上段部以及一下段部」的技術特徵，因此並無法證明系爭專利請求項1不具新穎性。

6. 系爭專利請求項2及13是依附於請求項1，包含請求項1所界定之全部技術特徵，引證1無法證明請求項1不具新穎性，引證1亦無法證明請求項2及13不具新穎性。

7. 被告雖稱引證1號說明書第〔0003〕段記載：「射頻辨識(RFID)技術在多種環境中使用以提供對多種貨物之無線自動辨識及工作。RFID系統典型地包括安裝至待辨識之貨物或裝置的被稱作『標籤』之應答器」，由於「多種貨物」並非同族或同類的物體、物品或裝置，自不能謂「多種貨物」為系爭專利請求項所載「物件連接裝置」的「上位概念」，引證1號可證明系爭專利請求項1、2、13不具新穎性云云。然上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性，例如先前技術為「用金屬製成的產物A」，無法使申請專利之發明「用銅製成的產物A」喪失新穎性。原告既已自承由於「多種貨物」並非同族或同類的物體、物品或裝置，自不能謂「多種貨物」為系爭專利請求項所載「物件連接裝置」的「上位概念」。從而，在上位概念發明之公開尚不足以證明下位概念發明新穎性之情況下，引證1揭示之「多種貨物」已超出系爭專利「物件連接裝置」的「上位概念」範圍，當然更不足以證明下位概念「物件連接裝置」之系爭專利請求項1不具新穎性，被告所辯並無可採。

(三) 引證2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：

1. 經查，引證2即為系爭專利說明書0004段所載EP 0000000 B1先前技術，係屬同一專利家族。系爭專利說明書0004段載明EP 0000000 B1其數據載體14是透過固定肋23與負載

01 處理部件1之間產生磨擦力而固定，然由於其固定肋的延
02 伸方向是垂直於表面22，也就是與可使數據載體14自負載
03 處理部件1脫出的力平行，由此可見，專利EP 0000000 B1
04 一案的數據載體14固定方式並不牢靠，而具有數據載體14
05 容易自負載處理部件1脫出的缺失。

06 2.引證2未揭示主體具有相連接的一上段部以及一下段部，
07 該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的
08 寬度往遠離該上段部的方向漸縮，而此即為系爭專利主要
09 技術特徵，與解決先前技術所存在的問題。因此引證2並
10 無法證明系爭專利請求項1不具新穎性。

11 3.被告雖主張引證2之「蓋45、數據載體14以及固定肋23」
12 已揭示系爭專利請求項1之全部技術特徵，引證2號可證明
13 系爭專利請求項1不具新穎性云云。然參酌引證2號之圖2
14 0，其揭示數據載體(14)之主體為圓柱狀，並未具備系爭
15 專利請求項1所界定的往上漸縮的上段部，也未具備往下
16 漸縮的下段部，如前所述，引證2即為系爭專利說明書所
17 載EP 0000000 B1所欲克服之先前技術，被告前開主張不
18 可採。

19 (四)引證1不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性：

20 1.如前(二)所述，引證1揭示之RFID標籤圍阻組合，非用以連
21 接物件。再者，0形環係獨立於插塞之元件構造，與系爭
22 專利界定之主體具有「相連接的一上段部以及一下段部，
23 該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的
24 寬度往遠離該上段部的方向漸縮」明顯不同。

25 2.經查，系爭專利說明書〔0011〕一節揭示：「當主體10被
26 塞入盲孔1d時，其外周面將頭應盲孔1d的內表面產生彈性
27 形變，藉此緊密貼靠於盲孔1d的內表面」，易言之，該主
28 體(10)上段部(12)及下段部(14)之漸縮設計，可導致外周
29 面更緊密固定於物件連接裝置(1)，而且該外周面越是緊
30 密貼緊，該主體(10)就更不易從該物件連接裝置上脫落，
31 相較之下，由引證1說明書〔0026〕一節所載之「此凹槽4

2將收納圖1中所示之O形環12且將與圖1中所示之孔的凹槽6配合以便提供水密封，從而密封RFID晶片以防止在濺鍍製程之操作或中斷期間可能衝擊在背襯板2上之冷卻水或類似者」，引證1之O形環顯然是用來提供水密封功能，且縱觀引證1之說明書，也未見該O形環可使插塞(10)牢靠固定於背襯板(2)之技術揭示，是以，引證1與系爭專利之主體用於將標籤元件(20)牢靠固定於物件連接裝置(1)之功能或作用並不相同，而且，引證1插塞(10)之傾斜邊緣(44)，依說明書〔0026〕一節之內容係「提供插塞10至背襯板之孔4中之簡易摩擦或搭扣配合」，與系爭專利發明產生彈性形變藉此緊密貼靠於盲孔(1d)內表面之技術亦不相同。

3. 綜上所述，系爭專利請求項1所界定之非接觸式資料載體，無論就技術領域、發明所欲解決之問題或是技術內容之功能及作用，都與引證1所揭示者並不相同，自無法由引證1輕易完成。
4. 系爭專利請求項2及13是依附於請求項1，包含請求項1所界定的全部技術特徵，既然引證1無法證明請求項1不具進步性，自然也無法證明請求項2及13不具進步性。
5. 被告雖主張：引證1之「插塞」與「O形環」即相當於系爭專利請求項所載之「主體」，所欲解決的問題均為如何將目標載體固定於容置部，引證1之O形環連同插塞的此項功能即可對應於系爭專利「使主體緊密貼靠於盲孔內表面而不易脫落」之功能，引證1可證明請求項1、2、13不具進步性云云。惟請求項1清楚界定「一主體，用以塞入該容置部中…該主體具有相連接的一上段部以及一下段部」，請求項3進一步界定「其中該主體係以彈性材料製成。」並參酌系爭專利說明書第0011段「於本實施例中，所述的主體10係以彈性材料製成，例如可使用橡膠或矽膠等高分子材料製成，此外，亦可使用其他彈性體」，都清楚解釋請求項1之主體係具有上段部以及下段部之相同彈

性材料所組成，並透過主體外周面的設計，可使得非接觸式資料載體穩固地塞入物件連接裝置的容置部中，且不易脫落。然而，引證1之「插塞」與「0形環」，明顯為2個相異之構造、材質，且未揭示系爭專利界定之主體具有「相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術特徵，引證1無法證明請求項1、2、13不具進步性，被告上開主張顯無理由。

(五)引證2不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性：

1.如前(三)所述，引證2即為系爭專利0004段所載EP 0000000 B1先前技術，其數據載體14是透過固定肋23與負載處理部件1之間產生磨擦力而固定，由於其固定肋的延伸方向是垂直於表面22，而具有數據載體14容易自負載處理部件1脫出的缺失。

2.引證2未揭示主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮，而此即為系爭專利主要技術特徵，與解決先前技術所存在的問題。因此引證2並無法證明請求項1不具進步性。

3.系爭專利請求項2及13是依附於請求項1，包含請求項1所界定的全部技術特徵，既然引證2無法證明請求項1不具進步性，自然也無法證明請求項2及13不具進步性。

(六)引證1、2之組合不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性：

1.引證2之技術領域，依說明書〔0001〕節所揭示「用於固定、抬升、扎捆和/或材料處理技術的負載處理部件」，與引證1號濺鍍標靶與背襯板之技術領域毫無關連性。其次，引證2之發明所欲解決之問題，依說明書〔0004〕－〔0006〕等節之內容，是「進一步的改善集成了數據載體的負載處理部件」、「將所述數據負載驅入所述負載處理部件實現」，然而，這與引證1號是用來解決總成與總成

之間距離均一化之問題，以及解決RF信號接收傳輸不佳之問題也無共通性。其次，引證2之技術完全與水密封功能無涉，因此引證1與引證2就技術內容之功能及作用而言也缺乏共通性。既然引證1及引證2之間，就技術領域而言缺乏關連性，就發明所欲解決之問題而言也缺乏共通性，其技術內容之功能及作用也缺乏共通性，因此引證1及引證2之間即缺乏結合動機，無法用以結合來挑戰系爭專利之進步性。

2. 引證1及引證2並未揭示請求項1所界定之主體(10)「外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之特徵，自無法輕易完成請求項1所界定之發明。

3. 系爭專利請求項2及13是依附於請求項1，包含請求項1所界定的全部技術特徵，既然引證1、2之組合無法證明請求項1不具進步性，自然也無法證明請求項2及13不具進步性。

(七) 引證3不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性：

1. 經查，引證3為智慧局107年3月9日審查意見通知函所載之引證案，原告已經申覆說明系爭專利具進步性之理由並獲准專利，併予說明。

2. 引證3之為「一種電子標籤」，引證3之圖4，其揭示標籤支架將標籤主體固定在標籤外殼中，並通過固定支架將標籤外殼固定在預定設備上，使該電子標籤不易從預定設備上脫落，然其標籤外殼1為單純之圓柱狀，欠缺系爭專利所揭示的向上漸縮之上段部與向下漸縮之下段部，也無法藉由彈性變性提供牢靠固定功能，自然無法輕易完成系爭專利請求項1之發明，因此引證3並無法證明請求項1不具備進步性。

3. 系爭專利請求項2及13是依附於請求項1，包含請求項1所界定的全部技術特徵，既然引證3無法證明請求項1不具進

步性，自然也無法證明請求項2及13不具進步性。

(八)引證1、3之組合，引證2、3之組合，或引證1、2、3之組合不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性：

1.引證1、2之技術領域業如前述。引證3說明書〔0001〕揭示「本實用新型涉及一種電子標籤，屬於電子標籤領域」，另外，〔0004〕節並揭示「傳統的電子標籤並不具備在高溫、高壓、高震動以及高化學腐蝕性等惡劣環境下穩定工作的性能，因而無法滿足其在石油鑽井行業以及其他類似應用環境的使用要求」，由此可見，引證3應屬於石油鑽井及類似環境之電子標籤技術領域。故引證1、2、3並無技術領域之關聯性。

2.引證3應是用以解決傳統電子標籤無法於高溫、高壓、高震動化學性等惡劣環境使用之問題，引證1、2、3解決問題亦無共通性。其技術內容之功能及作用也缺乏共通性。

3.引證1、引證2及引證3並未揭示請求項1所界定之主體「外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之特徵，引證1、引證2及引證3及其組合自無法輕易完成請求項1所界定之發明。

4.請求項2及13是依附於請求項1，包含請求項1所界定的全部技術特徵，既然引證1、3之組合，引證2、3之組合，或引證1、2、3之組合無法證明請求項1不具進步性，自然也無法證明請求項2及13不具進步性。

(九)被告非系爭專利之共同申請權人，系爭專利未違反專利法第12條第1項規定：

1.按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人；專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請，專利法第5條第2項、第12條第1項分別定有明文。又共同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申請專利範圍

的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人（最高法院104 年台上字第2077號民事裁定意旨參照）。

2.次按發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。再按當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。若僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發明人。

3.被告主張其為系爭專利之共同申請權人（即共同發明人），係以乙證3至7、9等證據為其論據，惟觀諸前開被告所提之證據，乙證3為通訊軟體line對話截圖、乙證4為會議紀錄電子郵件、乙證5為通訊軟體微信群組對話截圖、乙證6、7均為電子郵件、乙證9為保密協議書（本院卷一第387至505頁、本院卷二第257至258頁），而細繹其內容，乙證3之line對話截圖只顯示雙方約訪之過程，自其對話之內容難認有共同開發之合意，更未顯示系爭發明專利之技術內容。乙證4之會議紀錄電子郵件，雖記載

「開發部門與廠商討論，將RFID Tag尺寸設定在直徑4mm與8mm兩種(高度3mm)」、「RFID tag需有卡樺的設計....研究後，會進一步說明」以及「SAG會介紹鋼索廠商」等內容，然前開RFID Tag之尺寸、卡樺及鋼索等特徵均未見於系爭專利之說明書，並非系爭專利之技術內容；且乙證4只揭示該些特徵之會議結論，至於該些特徵是由誰所創作，或僅單純採用習知技術，乙證4則完全沒有說明，無法證明被告有對系爭專利產生實質貢獻。乙證5之微信群組對話截圖，僅可顯示稍早電話討論之結論是由被告人員○○○○○向群組發送，至於該無肋之概念以及尺寸之差異是由誰所創作，或僅單純採用習知技術，該些對話則未進一步揭示，難以證明被告對系爭專利有所貢獻。

4. 乙證6「嵌入式Tag」產品設計之上段部（見附圖六之虛線方框標示處）乃相似於系爭專利所載先前技術歐洲專利EP 0000000 B1圖21之造型，而為一習知技術，且原告早已知悉該結構，故難謂被告已藉此設計之寄送而對系爭發明專利提出貢獻。該乙證6「嵌入式Tag」產品之下段部（參附圖六之實線方框標示處）與系爭發明專利之內容不同。簡言之，系爭發明專利〔發明申請專利範圍〕第1項界定「一本體，用於塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」，由於該上段部與下段部二者往相反方向漸縮，因此「當主體10被塞入盲孔1d時，其外周面將順應盲孔1d的內表面產生彈性形變，藉以緊密貼靠於盲孔的內表面」（說明書〔001一節參照），以產生較大摩擦阻力，據以達到資料載體牢靠固定於物件連接裝置之發明目的。而被告所提出之乙證6「嵌入式Tag」產品設計並無上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸"縮"之技術特徵；乙證6之下段部（參附圖六實線方框標示處）實際上乃為一個倒角，僅係用以促使該資料

載體更輕易地塞入盲孔之中，乙證6「嵌入式Tag」設計圖說並無系爭發明專利之形狀「該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」產生彈性形變，藉以緊密貼靠盲孔的內表面之效，因此與系爭發明專利之技術內容並不相同。且乙證6圖面即使去除肋條後，是以乙證7之圖面寄予協力廠商打樣，亦非系爭專利請求項1之圖面。乙證9之保密協議書之內容僅知兩造曾就機密文件約定保密事項，無法看出被告對系爭專利之發明具有貢獻。

5.被告雖提出今周刊110年11月11日刊登振鋒首次跨入電子業技術領域產品開發，與國內優質廠商合作開發RFID Tag技術之報導(本院卷二第253至256頁)、乙證5微信對話記錄中106年9月18日原告人員收到3D列印之「去除肋條」樣品而未有任何異議(本院卷一第469至471頁)、乙證5微信對話記錄中107年2月8日原告人員林○○於微信群組中所表示之意見(本院卷一第484至485頁)等證據佐證其對系爭專利之發明具有貢獻，然前開證據之日期均晚於系爭專利申請日106年9月8日，自無法作為被告對系爭專利有所貢獻之證明。

6.綜上所述，被告無法證明其對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻，故非為系爭專利共同申請權人，系爭專利未違反專利法第12條第1項之規定。

(十)原告請求被告不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用而侵害系爭專利之產品，且不得為任何侵害前開專利權之行為，是否有理由？

1.按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第96條第1項後段定有明文。所謂「有侵害之虞」，係侵害雖未發生，然就現在既存之危險狀況加以判斷，其專利權有被侵害之可能，

而有所事先加以防範之必要，但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要。

2. 查系爭產品落入請求項1、2、13而侵害系爭專利權，又被告確實製造、販賣系爭產品流通於市面，而經原告蒐證購得等情，業如前述，被告於本件審理之初即堅稱系爭專利請求項1、2、13應予撤銷，系爭產品不落入系爭專利範圍，終至本件言詞辯論終結猶係如此，被告仍持續製造、為販賣之要約、販賣系爭產品，而被告於進行上開侵害態樣過程，而有使用系爭產品之作為，應屬常情，而以被告之營業模式及始終否認系爭產品侵害系爭專利之情況，被告將來以系爭產品而侵害原告所有之系爭專利之侵害可能性尚存。因此原告本於前開規定，請求被告應除去現時發生之系爭專利遭侵害之情況，並為防止未來侵害之虞，而請求被告不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用而侵害系爭專利之產品，且不得為任何侵害前開專利權之行為，自屬有據。

□原告請求被告應自行並使其所有代理商及經銷商將侵害系爭專利之產品及其製造原料及器具，全數回收並交由原告銷毀，有無理由？

1. 發明專利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為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置，專利法第96條第3項定有明文。

2. 本件原告以專利法第96條第1 項規定對被告主張除去侵害及防止未來可能之侵害，於法有據，如上所述。因此，原告依專利法第96條第3 項規定，請求被告回收系爭產品、製造原料及器具並交由原告銷毀，自有理由。

五、綜上所述，引證1不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具新穎性；引證2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性；引證1不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性；引證2不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性；引證1、2之組合不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性；引

證3不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性；引證1、3之組合，引證2、3之組合，或引證1、2、3之組合不足以證明系爭專利請求項1、2、13不具進步性；系爭產品落入系爭專利請求項1、2、13之權利範圍（均等侵權），侵害原告之系爭專利，均如前述。因此，原告依專利法第96條第1項、第3項規定，請求判命如主文所示之判決，為有理由，應予准許。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 111 年 1 月 27 日
智慧財產第三庭
法 官 王碧瑩

以上正本係照原本作成。

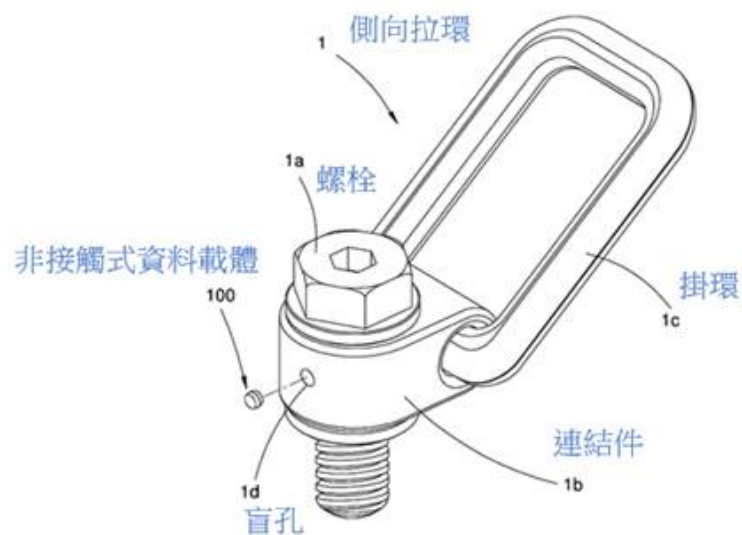
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 111 年 1 月 27 日
書記官 莊宜諳

附圖一：系爭專利主要圖式

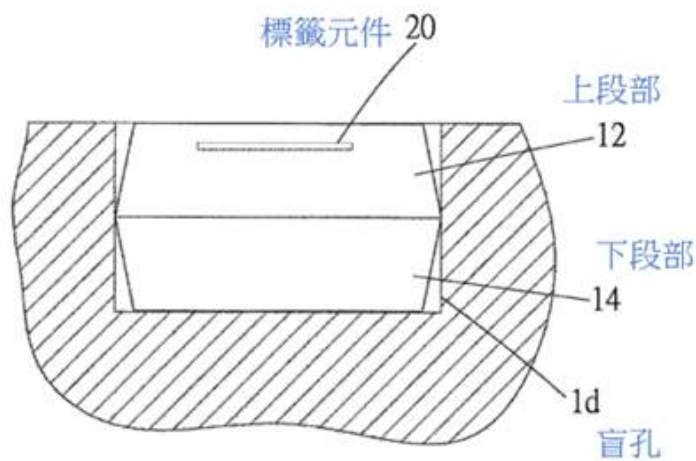
1. 圖1為本發明第一實施例之非接觸式資料載體與物件連接裝置的立體圖

01



02
03

2. 圖3為第一實施例之非接觸式資料載體塞入容置部的示意圖



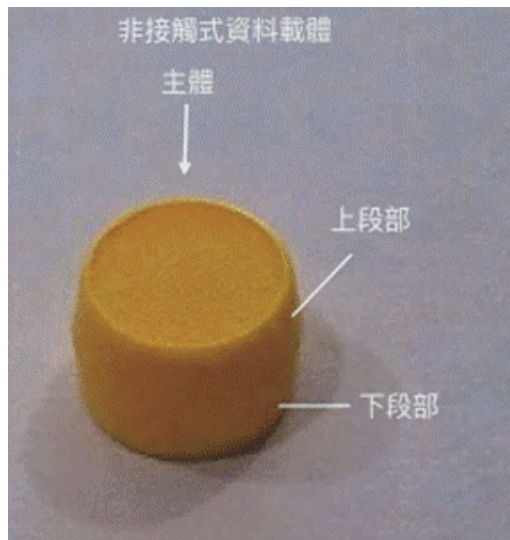
04
05
06

附圖二：系爭產品照片

1. 系爭產品外觀



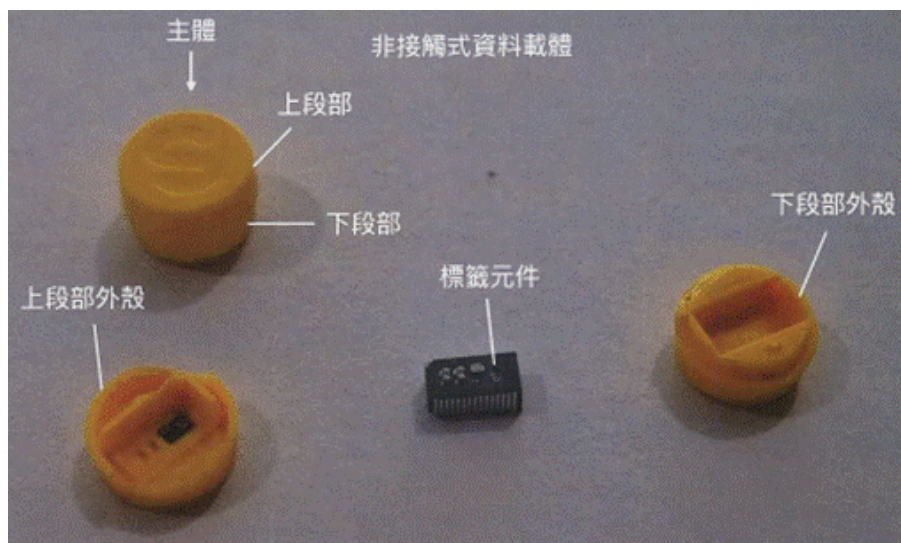
01



02

2. 系爭產品內部構造

03



04

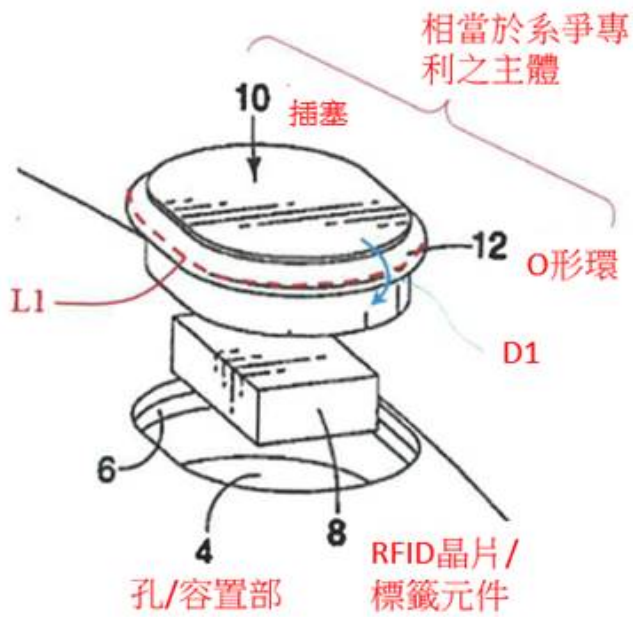
附圖三：引證1主要圖示

05

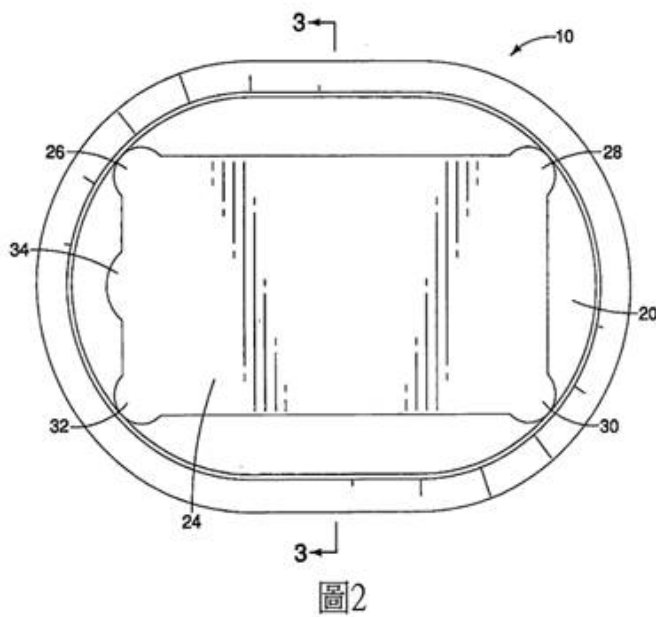
1. 引證1圖1的局部放大圖(展示RFID晶片、晶片外殼插塞收納於背襯板孔中)

06

01

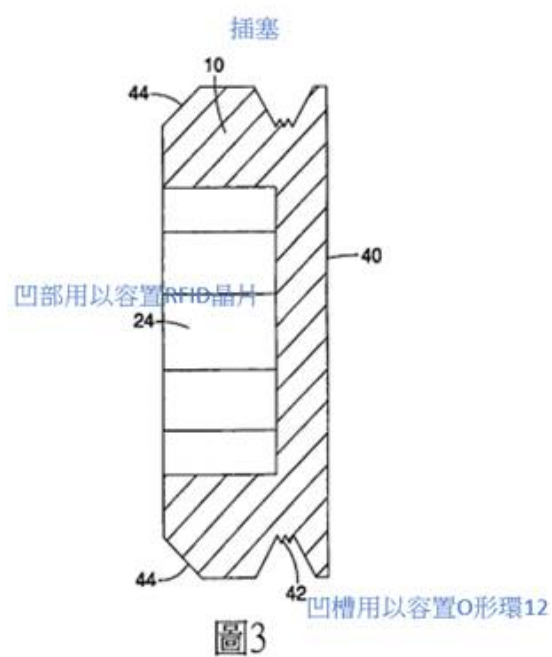


02 2. 圖2為自插塞之開口側截取的晶片外殼插塞之底部平面圖，插
03 塞經調適用於沿著背襯板孔之底部定位
04



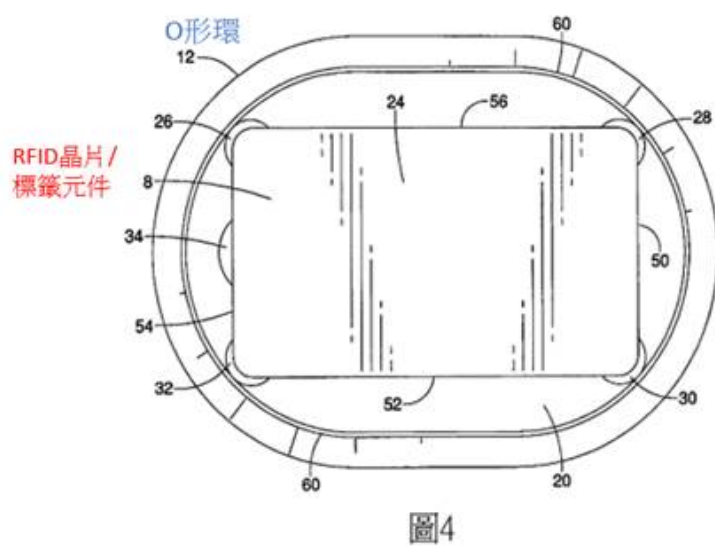
05 3. 圖3為沿著圖2之線及箭頭3-3截取的插塞之截面圖

01



02 4. 圖4為類似於圖2所示之平面圖的平面圖

03



04 附圖四：引證2主要圖示

05 1. 引證2圖20負載處理部件截面示意圖

01

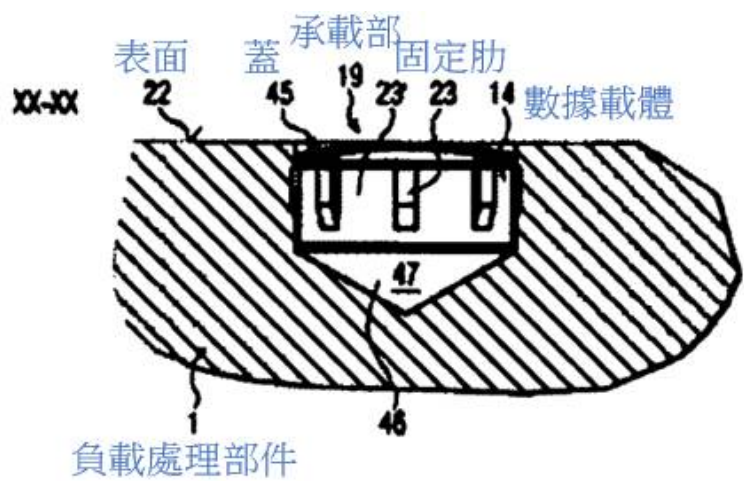


图 20

02

附圖五：引證3主要圖示

03

1. 引證3圖 1 是以示例的方式示出了電子標籤的第一結構圖

04

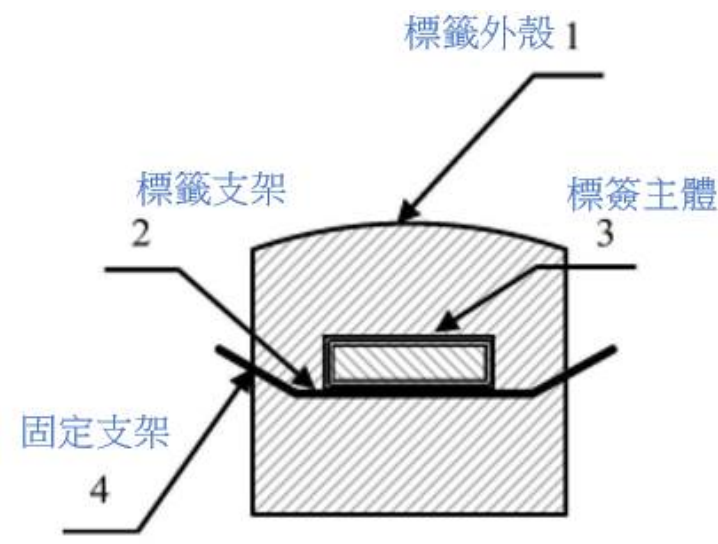


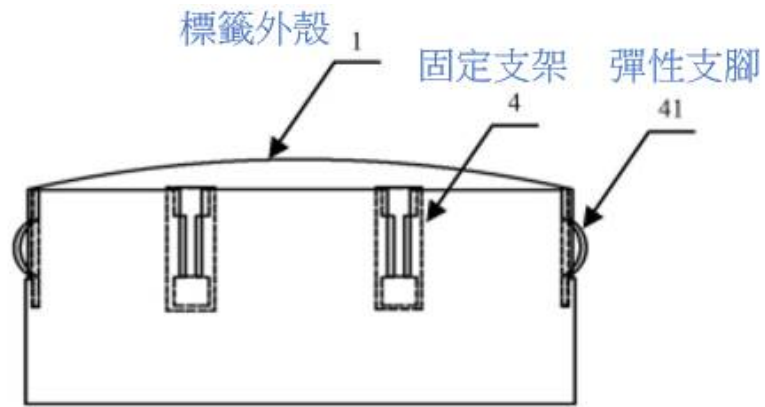
图 1

05

06

2. 引證3圖 4 是實施例二提供的電子標籤的第一結構圖

01



02

图 4

03

附圖六：被告所提乙證6「嵌入式Tag」設計圖說之截圖

04

