

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專訴字第73號

原告 正新橡膠工業股份有限公司

法定代理人 陳榮華

訴訟代理人 邱銘峯律師

王傳勝

被告 建大工業股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 楊啟仁

共 同

訴訟代理人 鐘登科律師

劉沁瑋

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，本院於民國111年7月6日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、原告主張：

一、原告為我國發明專利第I690434號「可加強排水性能之輪胎」（下稱系爭專利）之專利權人，於民國110年2月9日透過經銷商購得被告產製之型號「K7022」輪胎（下稱系爭產品），經委託鑑定結果落入系爭專利請求項1、2、4、5、9之專利權範圍。系爭專利前揭請求項與乙證4、乙證5之組合容有差異，該組合不足以證明系爭專利前揭請求項不具進步性。被告所提財團法人車輛安全審驗中心車輛安全檢測基準審查報告（下稱系爭檢測審查報告）未揭露第一凹溝所占比

01 例、第一凹溝之角度及凹溝側緣導角等系爭專利特徵，無法
02 與系爭產品直接連結，非合格之先用權證據，本件無專利法
03 第59條第1項第3款之適用。原告通知侵權經被告否認，爰依
04 專利法第96條第1至3項、民法第28條、第185條、公司法第2
05 3條第2項等規定，請求排除侵害及損害賠償。

06 二、聲明：(一)被告不得製造、販賣系爭產品或其他侵害系爭專利
07 之輪胎。(二)被告應以自己費用將已製造及製造中系爭產品全
08 數回收、下架及銷毀，並應銷毀用以製造系爭產品之機台、
09 裝置、模具或生產設備。(三)被告應連帶賠償原告新臺幣（下
10 同）400萬元及自111年3月5日起至清償日止，按年息百分之
11 5計算之利息（卷一第13頁，卷二第41頁、第58至59頁、第7
12 7頁）。

13 貳、被告答辯：

14 一、系爭產品為被告公司生產製造，並未落入系爭專利請求項
15 1、2、4、5、9之文義或均等範圍，且乙證4及乙證5之組合
16 可證明系爭專利前揭請求項不具進步性，原告無法在本件訴
17 訟中主張專利權。又系爭產品於106年起自主研發，至遲於1
18 07年11月間已送請財團法人車輛安全審驗中心進行車輛安全
19 檢測基準審查，在系爭專利108年4月12日申請日前，已在國
20 內實施或已完成必須之準備，依專利法第59條第1項第3款規
21 定，自不為系爭專利之效力所及。

22 二、聲明：原告之訴駁回。

23 參、本件爭點（卷二第110至111頁）：

24 一、侵權部分：

25 系爭產品是否落入系爭專利請求項1、2、4、5、9之文義、
26 均等範圍？

27 二、有效性部分：

28 乙證4、5之組合是否足以證明系爭專利請求項1、2、4、5、
29 9不具進步性？

30 三、系爭產品是否有專利法第59條第1項第3款本文規定系爭專利
31 之專利權效力不及之情事？

01 四、原告依專利法第96條第1項、第3項規定，請求被告排除防止
02 侵害如聲明第1、2項所示，有無理由？

03 五、原告依專利法第96條第2項、民法第28條、第185條、公司法
04 第23條第2項規定，請求被告連帶賠償損害有無理由？如有
05 理由，金額若干為適當？

06 肆、本院得心證理由：

07 一、系爭專利技術分析

08 (一)技術內容

09 1.系爭專利所欲解決之問題

10 中國大陸發明專利公告第CN103991338B號中花紋主溝的第一
11 直線，由於是與胎面中心線平行，具有部分非排水方向的槽
12 段，不具引導排水性。公告第CN102574428B號的第一橫向槽
13 則是直接漸擴延伸貫穿胎面端緣，此將減少輪胎接地面積，
14 影響過彎時輪胎的抓地性能（系爭專利說明書之[先前技
15 術]，卷一第23頁）。

16 2.系爭專利之技術內容

17 提出一種可加強排水性能之輪胎，包含一胎面部，該胎面部
18 包含二胎面端，並在二前述胎面端之間定義一胎面中心線、
19 介於該胎面中心線與前述胎面端之間之一半胎面展開寬度，
20 該胎面部上有複數第一凹溝，複數前述第一凹溝是交錯分布
21 於該胎面中心線兩側，且複數前述第一凹溝皆配置於該半胎
22 面展開寬度介於10%至90%之間的第一區域，每一第一凹溝
23 皆有相互銜接之一第一溝段及一第二溝段，該第一溝段相對
24 靠近該胎面中心線，該第二溝段相對靠近前述胎面端，該第
25 一溝段之一第一延伸線與該胎面中心線之間的夾角介於9°至
26 12°之間，該第二溝段之一第二延伸線與該胎面中心線之間
27 的夾角介於50°至55°之間（系爭專利說明書之[發明內容]，
28 卷一第24頁）。

29 3.系爭專利之功效

30 胎面部有交錯分布於該胎面中心線兩側的第一凹溝，第一凹
31 溝皆配置於該半胎面展開寬度介於10%至90%之間，以增加過

01 彎時輪胎的接觸面積。而且第一凹溝之第一溝段與該胎面中
02 心線之間的夾角介於 9° 至 12° 之間，該第一凹溝之第二溝段
03 與該胎面中心線之間的夾角介於 50° 至 55° 之間，以加強排水
04 性能（系爭專利說明書之[發明內容]，卷一第25頁）。

05 (二)系爭專利之申請專利範圍（主要圖式如附件一所示）

06 系爭專利請求項共計9項，其中請求項1為獨立項，請求項2
07 至9為直接或間接依附於請求項1之附屬項，原告主張系爭產
08 品侵害系爭專利請求項1、2、4、5、9之內容如下：

09 1.請求項1：一種可加強排水性能之輪胎，包含一胎面部，該
10 胎面部包含二胎面端，並在二前述胎面端之間定義一胎面中
11 心線、介於該胎面中心線與前述胎面端之間之一半胎面展開
12 寬度，該胎面部上有複數第一凹溝，複數前述第一凹溝是交
13 錯分布於該胎面中心線兩側，且複數前述第一凹溝皆配置於
14 該半胎面展開寬度介於10%至90%之間之一第一區域，每一第
15 一凹溝皆有相互銜接之一第一溝段及一第二溝段，該第一溝
16 段相對靠近該胎面中心線，該第二溝段相對靠近前述胎面
17 端，該第一溝段之一第一延伸線與該胎面中心線之間的夾角
18 介於 9° 至 12° 之間，該第二溝段之一第二延伸線與該胎面中
19 心線之間的夾角介於 50° 至 55° 之間；相鄰的二個前述第一凹
20 溝之間有至少一第二凹溝，前述第二凹溝之寬度係由前述胎
21 面中心線朝向前述胎面端呈漸擴狀；前述第一凹溝的第二溝
22 段及前述第二凹溝皆有一側緣，前述第二溝段之側緣及前述
23 第二凹溝之側緣有一導角，前述導角之寬度皆由前述胎面中
24 心線朝向前述胎面端呈漸擴狀。

25 2.請求項2：如申請專利範圍第1項所述之可加強排水性能之輪
26 胎，其中，該第一溝段與該第二溝段之間藉由一弧形溝段相
27 銜接。

28 3.請求項4：如申請專利範圍第1項至第3項任一項所述之可加
29 強排水性能之輪胎，其中，定義垂直該胎面中心線的方向為
30 一橫向，前述第二凹溝的延伸方向對應該橫向，且前述第二

01 凹溝配置於該半胎面展開寬度介於40%至90%之間的一第二區
02 域。

03 4.請求項5：如申請專利範圍第4項所述之可加強排水性能之輪
04 胎，其中，前述第二溝段之側緣及前述第二凹溝之側緣皆對
05 應該橫向。

06 5.請求項9：如申請專利範圍第1項至第3項任一項所述之可加
07 強排水性能之輪胎，其中，該胎面部於該胎面中心線處不具
08 有胎紋。

09 二、系爭產品技術分析

10 系爭產品有「100/90-10」及「90/90-10」兩種規格（下稱
11 系爭產品1、2，輪胎照片如附件二所示），相對於系爭專利
12 請求項1之描述如下：

13 一種可加強排水性能之輪胎，包含一胎面部，該胎面部包含
14 二胎面端，並在二前述胎面端之間定義一胎面中心線、介於
15 該胎面中心線與前述胎面端之間之一半胎面展開寬度，每一
16 第一凹溝皆有相互銜接之一第一溝段及一第二溝段，該第一
17 溝段相對靠近該胎面中心線，該第二溝段相對靠近前述胎面
18 端，相鄰的二個前述第一凹溝之間有至少一第二凹溝，前述
19 第二凹溝之寬度係由前述胎面中心線朝向前述胎面端呈漸擴
20 狀；前述第一凹溝的第二溝段及前述第二凹溝皆有一側緣。

21 三、被告所提有效性證據

22 (一)乙證4為104年6月1日公告之我國第I486266號「自動二輪車
23 用輪胎」專利案（主要圖式如附件三所示，卷一第331至377
24 頁）。

25 (二)乙證5為103年12月11日公告之我國第I464078號「多重不對
26 稱溝壁之輪胎胎紋結構」專利案（主要圖式如附件四所示，
27 卷一第379至404頁）。

28 (三)前揭證據之公告日均早於系爭專利申請日（108年4月12
29 日），可為系爭專利之先前技術。

30 四、爭點分析：

01 (一)系爭產品於系爭專利申請前已在國內實施或已完成必須之準備，
02 為系爭專利之專利權效力所不及（爭點三）

03 1.專利法第59條第1項第3款本文規定：「發明專利權之效力，
04 不及於下列各款情事：……三、申請前已在國內實施，或已
05 完成必須之準備者」。所謂「在國內實施」，係指已經在國內
06 開始製造相同之物品或使用相同之方法，包括販賣、使用
07 或進口相同之物品或是依據相同方法直接製成之物品，且不
08 以自己實施為限，委託他人實施者，亦適用本規定，例如該
09 受委託之人之製造亦屬先使用權之範圍。而「已完成必須之
10 準備」，是指為了製造相同之物品或使用相同之方法，已經
11 在國內做了必要之準備。必要之準備行為須為客觀上可被認
12 定的事實，例如已經進行相當投資、已完成發明之設計圖或
13 已經製造或購買實施發明所需的設備或模具等。若僅是主觀
14 上有實施發明之準備，或為購買實施所必要之機器而有向銀行
15 借款等準備行為，則不得謂已完成必須之準備。

16 2.被告辯稱系爭產品於106年起自主研發，在系爭專利108年4
17 月12日申請日前之107年11月間已送請財團法人車輛安全審
18 驗中心進行車輛安全檢測基準審查等情，並提出系爭檢測審
19 查報告為證（卷一第445至448頁，卷二第115至125頁），分
20 析如下：

21 (1)系爭檢測審查報告首頁載明製作日期為西元2018年11月28
22 日，第2頁為100/90-10 56L VSCC認證圖，其中上、下模均
23 標示有 KENDA 100/90-10 56L K7022字樣及K7022下方胎面
24 花紋（下稱甲認證圖，卷二第123頁）。第3頁則為90/90-10
25 50L VSCC認證圖，其中上、下模均標示有KENDA 90/90-10 5
26 0L K7022字樣及K7022下方胎面花紋（下稱乙認證圖，卷二
27 第125頁）。

28 (2)本院於111年5月24日當庭勘驗系爭產品與系爭檢測審查報告
29 所示內容之同一性，勘驗結果如下（卷二第111至112頁）：

30 ①甲認證圖：檢查上、下模KENDA 100/90-10 56L是否與系爭
31 產品1相同，勘驗結果僅編號C處模具編號不同（001與003之

差異），花紋相同。

②乙認證圖：檢查上、下模KENDA 90/90-10 50L是否與系爭產品2相同，勘驗結果僅編號C處模具編號不同（即001與005之差異），花紋相同。

③承上，系爭產品1、2除模具編號不同外，其餘均與系爭檢測審查報告所示認證圖相同。而編號C處模號不同，為同樣一組輪胎開發多組模具，因此針對不同模具會給予不同編號，系爭檢測審查報告認證圖驗證之編號C為001模號所生產之輪胎，系爭產品1、2則分別為003模號、005模號所生產之輪胎等情，亦經被告陳明（卷二第112頁）。觀諸認證圖上編號K即花紋名稱均為7022，且經對照系爭產品1、2胎面花紋與認證圖所載花紋樣式相同，系爭檢測審查報告與系爭產品1、2可相互勾稽，應屬同一產品。

(3)系爭檢測審查報告能證明系爭產品於系爭專利申請日即108年4月12日前，已完成設計圖並通過檢驗，符合一定之標準，堪認被告於系爭專利申請日前即在國內完成系爭產品製造之準備，依前揭說明，被告依專利法第59條第1項第3款規定，抗辯系爭產品不為系爭專利之專利權效力所及，自有所據。

3.原告主張不可採，分述如下：

(1)原告主張系爭檢測審查報告無法證明被告在系爭專利申請前已經進行系爭產品之實施，且持續實施到系爭專利申請日云云（卷二第7頁）。然系爭產品經原告於110年2月9日購得，有發票及照片在卷可稽（卷一第45至51頁），可認被告將系爭產品送交財團法人車輛安全審驗中心進行車輛安全檢測基準審查後，有持續產製販售系爭產品之連續使用行為，原告主張不可採。

(2)原告主張系爭檢測審查報告所示模具號與系爭產品不同，在輪胎產品之開發過程，會有相同型號之不同模具號在技術特徵有改良差異存在云云（卷二第130至131頁）。然系爭檢測審查報告顯示送驗之輪胎於當時已開發完成，並非處於開發

01 階段，且經當庭勘驗結果，系爭產品除模具編號不同外，其
02 餘均與系爭檢測審查報告揭示相同，輪胎花紋也相同，二者
03 具有同一性，原告前揭主張尚乏佐證，並不可採。

04 (3)原告主張系爭檢測審查報告並非完成準備進口、使用、販賣
05 或為販賣之要約相關準備等之證據，僅係原型試作與驗證的
06 階段，作為完成準備製造之證明並不充分云云(卷二第132至
07 133頁)。然系爭檢測審查報告之甲、乙認證圖已揭示系爭
08 產品1、2完整之設計圖，認證圖上清楚標示編號A廠牌、B規
09 格、C模號、D荷重速度代號、E生產國別、F認證標章、G DO
10 T Number、H最大荷重最大充氣壓力、I胎邊結構、J免內胎
11 輪胎以及K花紋名稱等內容，可認系爭產品1、2至遲於系爭
12 檢測審查報告製作日期即107年11月28日已完成研發，且由
13 編載C「模號」乙節，亦可推知具有模具以供產製輪胎，當
14 時客觀上已為產製系爭產品之必須準備行為，依前揭說明，
15 符合專利法第59條第1項第3款本文規定，原告主張不可採。

16 (二)系爭產品於系爭專利申請前已完成必須之準備，依專利法第
17 59條第1項第3款本文規定，為系爭專利之專利權效力所不
18 及，原告以被告侵害系爭專利為由，請求被告排除侵害及損
19 害賠償如爭點四、五所示，即非有理，本件已無就系爭產品
20 拓印測量鑑定及審酌爭點一、二之必要。

21 伍、綜上所述，被告得依專利法第59條第1項第3款本文規定抗辯
22 系爭產品為系爭專利之專利權效力所不及，故原告依專利法
23 第96條第1至3項、民法第28條、第185條、公司法第23條第2
24 項等規定，請求判決如聲明所示，即無理由，應予駁回。

25 陸、本件事證已臻明確，本件其餘爭點、兩造其餘攻擊防禦方法
26 及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，自
27 無逐一詳予論駁之必要。

28 柒、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，
29 民事訴訟法第78條，判決如主文。

30 中 華 民 國 111 年 7 月 29 日

31 智慧財產第一庭

01
02
03
04
05
06

法 官 陳端宜

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 8 月 1 日

書記官 吳祉瑩