

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第7號

上訴人 美商杜邦電子股份有限公司 (DUPONT Electronics, Inc.)

法定代理人 Jessica Sinnott

訴訟代理人 呂紹凡律師

吳雅貞律師

翁啟達

被上訴人 達邁科技股份有限公司

兼法定

代理人 吳聲昌

共同

訴訟代理人 王仁君律師

蘇銳

徐瑞毅律師

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國110年11月30日本院109年度民專訴字第106號第一審判決提起上訴，本院於111年7月21日言詞辯論終結，判決如下：

主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、按民事事件涉及外國人或原因事實牽涉外國地者，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法律之適用（最高法院98年度台上字第1695號判決意旨參照）。涉外事件之國際管轄權誰屬，涉外民事法律適用法固未明文規定，惟受訴法

01 院尚非不得就具體情事，類推適用國內法之相關規定，以定
02 其訴訟之管轄（最高法院104年度台抗字第1004號裁定意旨
03 參照）。本件上訴人美商杜邦電子股份有限公司（下稱杜邦
04 公司）為外國法人，本件屬涉外民事事件，而被上訴人之公
05 司所在地、住所地均在我國，上訴人所主張之侵權行為地亦
06 在我國，經類推適用民事訴訟法第1條第1項、第2條第2項、
07 第15條第1項規定，原法院及本院就本件有國際管轄權；又
08 兩造就本件專利侵權之相關主張均援引我國法，依涉外民事
09 法律適用法第25條、第42條規定，自應以我國法為準據法。

10 二、上訴人主張：伊為中華民國第I519576號「消光表面處理之
11 聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」發明專利（下稱系爭專利）
12 之專利權人，專利期間自民國105年2月1日起至119年8月2日
13 止。被上訴人達邁科技股份有限公司（下稱達邁公司）未經
14 伊同意，擅自製造販售型號「BK-012（Low Gloss）」聚醯
15 亞胺薄膜產品（下稱系爭產品），落入系爭專利請求項1至4
16 之文義或均等範圍，侵害系爭專利權，伊得請求排除侵害及
17 損害賠償，被上訴人吳聲昌為達邁公司之法定代理人，應與
18 該公司連帶負損害賠償責任。爰依專利法第96條第1至3項、
19 民法第179條、公司法第23條第2項規定，擇一求為命被上訴
20 人連帶給付上訴人新臺幣（下同）500萬元本息，及命達邁
21 公司排除、防止侵害之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上
22 訴人不服提起上訴。上訴聲明：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄
23 部分，達邁公司不得自行或使第三人直接或間接製造、為販
24 賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，及不
25 得為任何侵害系爭專利之行為。(三)達邁公司應自行並使其所
26 有代理商及經銷商將系爭產品，及其他任何侵害系爭專利之
27 物及其製造原料與器具，全數回收並交由上訴人銷毀。(四)被
28 上訴人應連帶給付上訴人500萬元，及自起訴狀繕本送達被
29 上訴人翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。(五)上訴
30 人願供擔保，請准宣告假執行。

01 三、被上訴人則以：系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消光劑」
02 應解釋為「漿體聚醯亞胺顆粒消光劑且衍生自PMDA/4,4'-OD
03 A預聚合物溶液（而非另外先行製備且不可融熔加工的聚醯
04 亞胺顆粒）」，而系爭產品之消光劑為另外先行製備且為不
05 可融熔加工的聚醯亞胺顆粒，自未落入系爭專利請求項1至4
06 之文義或均等範圍。系爭專利違反專利法第26條第1、2項規
07 定，且系爭專利請求項1至4不具新穎性、進步性等語，資為
08 抗辯。並聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，被上訴人願
09 供擔保，請准宣告免為假執行。

10 四、上訴人為系爭專利之專利權人，達邁公司有製造、販賣系爭
11 產品等情，為兩造所不爭執，並有系爭專利證書、說明書、
12 系爭產品照片附卷可參(見原審卷一第49至98頁、第117至11
13 8頁)，及本院保全證據所得之系爭產品在卷可佐，堪信為真
14 實。上訴人主張系爭產品落入系爭專利請求項1至4之文義或
15 均等範圍，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯。經查：

16 (一)申請專利範圍解釋：

17 1.按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利
18 範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有
19 明文。用於解釋申請專利範圍之證據包括內部證據與外部證
20 據。內部證據包括請求項之文字、發明說明、圖式及「申請
21 歷史檔案」。外部證據係指內部證據以外之其他證據，包括
22 專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書及專家證詞
23 等，亦包括發明人或創作人之其他專利或論文著作。用於解
24 釋請求項之證據，應先採用內部證據，若內部證據足以使請
25 求項之用語或技術特徵的含意清楚，則無須另採用外部證
26 據。所謂「申請歷史檔案」，係指專利案自申請專利至專利
27 權維護過程中，於專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖
28 式以外的文件檔案，例如外文說明書、申請專利、舉發或行
29 政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、面詢紀
30 錄、答辯書、理由書或其他相關文件等。專利案自申請專利
31 至專利權維護過中，專利申請權人或專利權人為了克服審查

意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據。

2.兩造對於系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消光劑」用語應如何解釋有所爭執，上訴人主張應解釋為「聚醯亞胺顆粒消光劑」而不應附加任何限制（見本院卷一第382頁），被上訴人主張應解釋為「漿體聚醯亞胺顆粒消光劑且衍生自PMDA/4, 4' ODA預聚合物溶液（而非另外先行製備且不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒）」（見本院卷一第425頁），而申請專利範圍解釋為法律問題，並無辯論主義之適用，是本院雖得參酌兩造之意見，但仍應依職權為判斷，不受兩造主張之拘束，且本院亦就系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消光劑」是否限制為漿體、非不可融熔加工、衍生自PMDA/4, 4' ODA預聚合物溶液等事項使兩造為事實上及法律上陳述而為適當完全之辯論（見本院卷一第370頁、第375至382頁、第420至425頁、卷二第448至451頁、限閱卷第5頁），本院認系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消光劑」應解釋為「衍生自PMDA/4, 4' ODA預聚合物溶液之漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」，理由如下：

(1)系爭專利申請過程中，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）認為系爭專利請求項1不符合專利法第26條第2項規定、不符專利法第22條第2項規定，以104年1月15日(104)智專二(六)01236字第10420051360號審查意見通知函（下稱系爭審查意見通知函）通知上訴人提出申復說明或修正，上訴人即提出申復理由書。系爭審查意見通知函謂：「(二)本案請求項1，不符合專利法第26條第2項之規定。1. 本案請求項1所請基膜中包含聚醯亞胺消光劑，惟本案說明書並無添加該化合物之實施例（如表1中所示之消光劑未包含聚醯亞胺顆粒），申請專利範圍無法為發明說明所支持，不符合專利法第26條第2項之規定。」、「(三)依據引證1、引證2（按：即乙證28中國第CN1902036A專利，見原審卷二第657至674頁，下稱引證2）及引證3揭示內容，本案申請專利範圍第1~7項不符專利法第

22條第2項之規定。1. 請求項1，查... 引證2【摘要；說明書第13頁第1行～第14頁第7行】揭示一種樹脂摻混物，其係包含由芳族四羧酸二酐及二胺化合物形成聚醯亞胺、填料如陶瓷纖維、碳黑、氧化矽、鈦粉等及聚醯亞胺樹脂微粒，該填料含量為1-70重量%。然而經熱轉化和化學轉化方法形成聚醯亞胺已係所屬領域之通常知識，例如引證3【說明書第4頁第45行至第50行】揭示使用化學轉化法將聚醯胺酸轉化成聚醯亞胺，惟引證1、引證2及引證3均關於聚醯亞胺基膜，通常知識者當可輕易結合三者，於引證1所揭示製備基膜所使用的材料中使用化學轉化法將聚醯胺酸轉化成聚醯亞胺並添加碳黑及聚醯亞胺顆粒... 因此藉由引證1、引證2及引證3教示內容，該技術領域通常知識者可輕易完成本請求項之基膜，不具進步性。」（見原審卷二第141至143頁）上訴人即以104年7月17日申復理由書進行申復，稱：「(四)對於本案請求項不為說明書所支持之質疑：1. 請參考說明書第14頁第12至21行以及第15頁第7-8行的內容... 『...可用於聚醯亞胺應用之消光劑（可承受聚醯亞胺合成之熱條件）為聚醯亞胺顆粒。』請進一步參考說明書第10頁第20-23行，『...在一實施例中，該經化學轉化之聚醯亞胺係衍生自焦蜜石酸二酐（「PMDA」）與4,4'-氧基二苯胺（「4,4'ODA」）...』由上述內容可知，聚醯亞胺顆粒亦用於衍生自焦蜜石酸二酐（「PMDA」）與4,4'-氧基二苯胺（「4,4'ODA」）的聚醯亞胺，作為消光劑使用。亦即，實例1、3及5中所述的『PMDA/4,4' ODA預聚合物溶液（20.6wt%的聚醯胺酸固體，約50泊之黏度）』即為請求項1所請基膜中所包含的聚醯亞胺顆粒消光劑...、2. 為使委員能夠更理解聚醯亞胺顆粒消光劑的應用，申請人進一步提供附件1的參考例作為委員審查時之參考。由附件1的內容可更明確知道，聚醯亞胺顆粒消光劑可由溶於吡啶的PMDA/4,4'ODA溶液加以製備，所生成之基膜含有4.9wt%的碳黑與9.8wt%的聚醯亞胺顆粒。...」、「(五)對於本案請求項不具進步性之質疑：(3)至於引證2，其係提供

01 一種樹脂摻混物，其包括至少兩種乾混的、不可融熔加工的
02 樹脂微粒，其中所述至少兩種乾混的樹脂微粒用壓模法模塑
03 形成壓模製品，而所述至少兩種乾混的不可融熔加工的樹脂
04 微粒可以是聚醯亞胺樹脂微粒。然而，由於本案的聚醯亞胺
05 係經化學轉化，在化學轉化程序中，該聚醯胺酸溶液係浸漬
06 於或混合於轉化（醯亞胺化（imidization））化學品（參
07 說明書第5頁第10-11行），該溶液係於高剪切混合器中，與
08 該低傳導度碳黑漿體與該消光劑漿體混合。該混合物係冷卻
09 至低於0°C並且與轉化化學品混合，而後鑄型至經加熱之旋
10 轉鼓或帶以產生部分醯亞胺化之膠膜（參說明書第5頁第10-
11 11行）。由此可知，本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿
12 體，並非引證2中用於壓模法的乾混的聚醯亞胺樹脂微粒，
13 熟習該項技術領域者當然無法引證2所揭示之內容透過簡單
14 改變或實驗得到本案所欲獲得消光表面處理之基膜...」
15 （見原審卷二第148至151頁）。

- 16 (2)由上開歷史檔案可知，系爭審查意見通知函認系爭專利說明
17 書並無添加「聚醯亞胺顆粒消光劑」之實施例，不符合專利
18 法第26條第2項之規定，上訴人申復理由書稱「聚醯亞胺顆
19 粒亦用於衍生自焦蜜石酸二酐（『PMDA』）與4,4'-氧基二
20 苯胺（『4,4ODA』）的聚醯亞胺，作為消光劑使用。」、
21 「實例1、3及5中所述的『PMDA/4,4' ODA預聚合物溶液（2
22 0.6wt%的聚醯胺酸固體，約50泊之黏度）』即為請求項1所
23 請基膜中所包含的聚醯亞胺顆粒消光劑」、「聚醯亞胺顆粒
24 消光劑可由溶於吡啶的PMDA/4,4ODA溶液加以製備，所生成
25 之基膜含有9.8wt%的聚醯亞胺顆粒」，由上可知，上訴人已
26 限縮解釋系爭專利請求項1之「聚醯亞胺顆粒消光劑」係衍
27 生自PMDA/4,4' ODA預聚合物溶液、可由該預聚合溶液所製
28 備。另系爭審查意見通知函認為依引證1、2、3之內容請求
29 項1不具進步性時，上訴人申復理由書稱「引證2所述至少兩
30 種乾混的『不可融熔加工』的樹脂微粒可以是『聚醯亞胺樹
31 脂微粒』」、「由於本案的聚醯亞胺『係經化學轉化』...

01 本案的『聚醯亞胺顆粒消光劑』係為『一漿體』，並非引證
02 2中用於壓模法的乾混的『聚醯亞胺樹脂微粒』，顯見上
03 訴人已明確說明系爭專利請求項1之「聚醯亞胺顆粒消光
04 劑」為一漿體，非引證2揭露之「不可融熔加工的聚醯亞胺
05 樹脂微粒」。以上堪認，上訴人於申復理由書中已限縮解釋
06 系爭專利之「聚醯亞胺顆粒消光劑」係衍生自PMDA/4, 4' ODA
07 A預聚合物溶液、為一漿體、非引證2乾混的不可融熔加工的
08 聚醯亞胺樹脂微粒，藉以可為系爭專利說明書所支持及與先
09 前技術作區隔而具有進步性進而獲准專利，揆諸前開說明，
10 本件參酌內部證據後，系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消
11 光劑」自應解釋為「衍生自PMDA/4, 4' ODA預聚合物溶液之
12 漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可融熔加工的聚
13 醯亞胺樹脂微粒」。

- 14 (3)上訴人雖主張：申復理由書引述實施例僅在說明具體實施態
15 樣，並無用以限縮解釋之意；其僅在說明系爭專利的鑄模法
16 與引證2壓模法不同、系爭專利製程階段為一漿體狀態，及
17 引證1、2、3無組合動機，無排除系爭專利使用「不可融熔
18 加工的聚醯亞胺顆粒」或限制系爭專利「聚醯亞胺顆粒消光
19 劑」即為漿體之意，蓋系爭專利為一「物」之專利，並非
20 「方法」專利，請求項用語與製程無涉云云。然由前開申復
21 理由書所載內容，上訴人已明確以實施例說明系爭專利之
22 「聚醯亞胺顆粒消光劑」為「衍生自PMDA/4, 4' ODA預聚合
23 物溶液」，並稱「本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿
24 體」，且指出系爭專利「聚醯亞胺顆粒消光劑」與引證2之
25 「至少兩種乾混的不可熔融加工的樹脂微粒」不同處，主張
26 引證1-3「單獨」均未揭示請求項1技術特徵（見原審卷二第
27 150至151頁），藉以克服無法為說明書所支持及不具進步性
28 之問題，顯非僅單純說明實施例之具體實施態樣或說明引證
29 無組合動機。又由系爭審查意見通知函認為引證2揭露「聚
30 醯亞胺樹脂微粒」及引證3揭露「化學轉化法將聚醯胺酸轉
31 化成聚醯亞胺」，故也有合理動機於化學轉化過程將聚醯胺

酸轉化成聚醯亞胺，添加聚醯亞胺顆粒（見原審卷二第142至143頁），上訴人申復理由書回應「本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿體，並非引證2中用於壓模法的乾混的聚醯亞胺樹脂微粒」，顯係在強調系爭專利請求項之「聚醯亞胺顆粒消光劑」為漿體，非引證2揭露之「不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」，而非在強調系爭專利鑄模法與引證2壓模法不同。另縱使系爭專利說明書第15頁第3至8行記載「其他可能的消光劑可包括：…ii有機顆粒，前提是該有機顆粒能夠承受處理經化學轉化聚醯亞胺時的溫度（處理溫度為由約250℃至約550℃，取決於所選擇的特定聚醯亞胺程序）。可用於聚醯亞胺應用之消光劑（可承受聚醯亞胺合成之熱條件）為聚醯亞胺顆粒」（見原審卷一第68頁），然因其說明書無添加該化合物之實施例，經智慧局認為不符合專利法第26條第2項規定，上訴人申復理由即稱系爭專利之「聚醯亞胺顆粒消光劑」衍生自PMDA/4,4'-ODA預聚合物溶液，申復理由亦記載「本案的聚醯亞胺顆粒消光劑係為一漿體，並非引證2中用於壓模法的乾混的聚醯亞胺樹脂微粒」，顯見系爭專利該「衍生自PMDA/4,4'-ODA預聚合物溶液之漿體型態之聚醯亞胺顆粒消光劑」當然不會是引證2的「不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂微粒」，上訴人以系爭專利說明書第15頁內容稱其使用之聚醯亞胺顆粒消光劑最高可承受550℃即包含引證2所使用之聚醯亞胺顆粒，是其於申復理由書中並無排除系爭專利使用「不可融熔加工的聚醯亞胺顆粒」云云，實不足採。至系爭專利請求項1雖為「物」之請求項，並非「製程」請求項，惟上訴人於專利申請階段為克服審查意見而自行將「聚醯亞胺顆粒消光劑製程」用以界定「聚醯亞胺顆粒消光劑」，並因而順利取得專利權，則解釋申請專利範圍自應參酌該內部證據為解釋。是上訴人上開主張均不足採。

(4)上訴人又稱：本院108年度行專訴字第68號確定判決(下稱另案行政訴訟確定判決)就系爭專利請求項1與各舉發證據進行

01 有效性比對時，並未對系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消
02 光劑」額外添加任何限制，本件自應受另案行政訴訟確定判
03 決對該用語解釋之拘束云云。然另案行政訴訟確定判決雖認
04 定「…舉發證據7所揭示藉由聚醯亞胺顆粒使聚醯亞胺薄膜
05 表面產生細微突起，即具有習知的消光作用…舉發證據7已
06 實質揭露系爭專利請求項1之技術特徵A與C…，查甲證3…
07 揭露『功能層優選包含滲入其中的消光劑，消光劑可為聚醯
08 亞胺樹脂顆粒』…甲證3已揭露在聚醯亞胺薄膜中添加聚醯
09 亞胺樹脂顆粒作為消光劑…甲證3已實質揭露系爭專利請求
10 項1之技術特徵C」（見原審卷三第213、214頁），惟該案並
11 未對系爭專利請求項1之「聚醯亞胺顆粒消光劑」進行申請
12 專利範圍解釋，亦無涉及系爭專利申請歷史檔案是否有對
13 「聚醯亞胺顆粒消光劑」作限制性解釋之爭點，當無所謂本
14 院應受另案行政訴訟確定判決解釋拘束而不得在本案對「聚
15 醯亞胺顆粒消光劑」之解釋附加限制可言，上訴人上開主張
16 亦無足取。

17 (5)上訴人復謂：若將系爭專利請求項1之「聚醯亞胺顆粒消光
18 劑」附加限制，明顯違反禁止讀入原則云云。然禁止讀入原
19 則，係指不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容
20 引入請求項，此與解釋請求項時得以申請歷史檔案作為解釋
21 依據不同，是上訴人上開所指亦有誤會，當無足採。

22 (二)系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義或均等範圍：

23 1.系爭專利請求項1與系爭產品，可對應拆解為附表所示7個要
24 件。系爭產品可為系爭專利請求項1之要件編號1I、1A、1A-
25 1、1A-2、1B、1D所文義讀取，為兩造所不爭執（見本院卷
26 一第367頁），本院應審究者即在於系爭產品是否落入系爭
27 專利請求項1要件編號1C之權利範圍。

28 2.文義比對：

29 (1)系爭專利請求項1要件編號1C之「聚醯亞胺顆粒消光劑」應
30 解釋為「衍生自PMDA/4,4'-ODA預聚合物溶液之漿體型態之
31 聚醯亞胺顆粒消光劑，且非為不可融熔加工的聚醯亞胺樹脂

微粒」，已如前述。依本院保全證據所得系爭產品之生產製造流程、製程說明(詳保全證據資料)，系爭產品〇〇〇，可見系爭產品之〇〇〇，而非衍生自預聚合物溶液之漿體，依前述「聚醯亞胺顆粒消光劑」之文義解釋，系爭產品自未為系爭專利請求項1要件編號1C「聚醯亞胺顆粒消光劑」所文義讀取。

(2)上訴人雖主張：系爭產品之製備方式乃將〇〇〇即為「漿體聚醯亞胺顆粒消光劑」，自落入系爭專利請求項1要件編號1C文義範圍云云(見本院卷三第72頁)。然上訴人既未否認系爭產品之聚醯亞胺顆粒消光劑(〇〇〇)為「固體」，自無從對應系爭專利「『漿體』型態之聚醯亞胺顆粒消光劑」，又上訴人亦不否認系爭產品之「聚醯亞胺顆粒消光劑」為另行製備後加入〇〇〇中，即非「衍生自PMDA/4, 4' ODA預聚合物溶液」，亦不落入系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消光劑」之文義範圍。是上訴人上開主張均無足取。

(3)據上，系爭產品與系爭專利請求項1之要件編號1C不相同，故系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，以下續為均等論之分析。

3.均等比對：

(1)判斷被控侵權對象是否適用均等論，原則上，僅須就被控侵權對象與系爭專利之請求項的技術特徵不相同的部分進行比對。專利權人主張被控侵權對象適用均等論而構成均等侵權時，被控侵權人得提出抗辯，主張全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項以限制均等論，若任一限制事項成立，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。又由於文字之敘述有其侷限性，且無法合理期待專利權人於申請專利時即能將所有無法預見但實質相同的技術特徵完全寫入請求項中，因此，專利權範圍不應僅侷限於文義範圍，而應另外包含均等範圍，此乃均等論之意旨。然而，對於專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中所為修正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況，則難

謂專利權人無法預見該修正、更正或申復將導致放棄(surrender)部分專利權，若仍容許專利權人藉由主張均等論而重為主張其已放棄之專利，則此非但不符合均等論之意旨，且將增加專利權範圍之不確定性。

(2)就系爭產品是否落入系爭專利要件編號1C均等範圍，上訴人主張：縱系爭產品的聚醯亞胺顆粒消光劑是「非漿體」，然非漿體與漿體的差異僅在於有沒有先放到溶劑中，因此構成基膜所使用到的功能、手段與結果實質上均屬相同，也就是聚醯亞胺顆粒消光劑所發揮的功能不論是以何種形式，結果都是相同的云云。然上訴人於申復過程既已將系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消光劑」減縮為「漿體型態」，業如前述，則自不得再藉由均等論擴張及於其已放棄的「非漿體聚醯亞胺顆粒消光劑」，其上開主張自無足取。

4.據上，系爭產品未落入系爭專利請求項1要件1C之文義或均等範圍，基於全要件原則，系爭產品自未落入系爭專利請求項1之專利權範圍。

(三)系爭產品未落入系爭專利請求項2至4之專利權範圍：

系爭專利請求項2至4為系爭專利請求項1之附屬項，係分別進一步界定「芳族二酐」、「芳族二胺」、「化學轉化之聚醯亞胺衍生來源」及「基膜厚度」，由於系爭產品未落入系爭專利請求項1之專利權範圍，則系爭產品自亦未落入系爭專利請求項2至4之專利權範圍。

(四)據上，系爭產品既未落入系爭專利請求項1至4之專利權範圍，則系爭專利是否違反專利法第26條第1、2項規定、附件所示證據是否足以證明系爭專利請求項1至4不具新穎性或進步性、上訴人請求排除防止侵害有無理由、請求被上訴人連帶賠償損害有無理由等爭點，均毋庸再予審酌。又上訴人雖聲請將系爭產品送財團法人工業技術研究院材料與化工研究所，以示差掃描熱分析儀檢測系爭產品所使用之「聚醯亞胺顆粒消光劑」究屬「可融熔加工」或「不可融熔加工」，以證明系爭產品落入系爭專利請求項1之文義範圍（見本院卷

二第389至390頁），然系爭產品之「聚醯亞胺顆粒消光劑」既非漿體亦非衍生自PMDA/4,4'-ODA預聚合物溶液，即未落入系爭專利請求項1「聚醯亞胺顆粒消光劑」之文義或均等範圍，至於系爭產品的「聚醯亞胺顆粒消光劑」是否為「非不可融熔加工」已與判決結果無涉，並無調查必要。另被上訴人請求將系爭產品送相同單位鑑定系爭專利實施例1、3及5中所述的預聚合物溶液能否製得系爭專利請求項1之「聚醯亞胺顆粒消光劑」，以證明系爭專利違反第26條第1項規定（見本院卷二第481頁），然該證明事項已與判決結果無涉，亦無調查必要，附此敘明。

五、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1至4之文義或均等範圍，被上訴人並無侵害系爭專利權情事，上訴人依專利法第96條第1、3項規定，請求達邁公司不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，及不得為任何侵害系爭專利之行為，達邁公司應自行並使其所有代理商及經銷商將系爭產品，及其他任何侵害系爭專利之物及其製造原料與器具，全數回收並交由上訴人銷毀，並依專利法第96條第2項、民法第179條、公司法第23條第2項規定，擇一求為命被上訴人應連帶給付上訴人500萬元，及自起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息，為無理由，不應准許。從而原審為上訴人敗訴之判決並駁回其假執行之聲請，核無不合，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 7 月 29 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 李維心

法官 吳俊龍

法官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 111 年 8 月 8 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

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

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。