

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第53號

原告 東聿企業有限公司

法定代理人 賴志成

訴訟代理人 陳又新律師

張家瑋律師

被告 宥晉企業有限公司

兼 法 定

代 理 人 張宇均

共 同

訴訟代理人 陳豐裕律師

複代 理 人 湯其瑋律師

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12月13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

一、原告主張：

(一)原告於民國104年6月23日以冷焊機向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利權，並於104年11月21日經核准為中華民國M512459號「冷焊機」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期限自104年11月21日至114年6月22日止。系爭專利之申請專利範圍第一項（獨立項）為一種冷焊機，包括：一主機：可供輸出一脈波電流；一焊接槍：電性連接該主機，該焊接槍可供接收該脈波電流而自槍口發出電弧用以焊接物品；一氣瓶：內部可供裝設惰性氣體，該氣瓶以一管體與該焊接槍形成連通，以供該焊接槍發出電弧同時

01 自該槍口發出該惰性氣體。且依智慧局於111年2月9日針對
02 系爭專利作成之新型專利技術報告，無法發現足以否定其新
03 穎性等要件之先前技術文獻。被告宥晉企業有限公司（下稱
04 宥晉公司）法定代理人即被告張宇均前任職於原告公司，近
05 日，原告之法定代理人發現被告宥晉公司於市場上銷售PT-2
06 脈衝冷焊機（下稱系爭產品）之構造與系爭專利之申請專利
07 範圍請求項第1項相同，被告張宇均為被告宥晉公司之負責
08 人，自應就各項業務之執行善盡督導之責，竟基於對原告產
09 品之瞭解，指示被告公司員工執行製造、要約販賣及販賣侵
10 害系爭專利權之系爭產品，與被告宥晉公司共同侵害原告之
11 專利權。

12 (二)原告已在104年1月9日張貼乙證1影片後6個月內申請系爭專
13 利，依103年3月24日施行之專利法，不喪失新穎性。被告自
14 行詮釋乙證2，不足以證明系爭專利喪失新穎性。此外，由
15 乙證1、2影片及乙證3、4截圖無法顯示主機得以輸出脈波電
16 流之動態表現，僅從主機外觀印有「脈衝電流」，不等同於
17 主機可以輸出「脈衝」或「脈波電流」，也無法看出焊接槍
18 得以接收主機之脈波電流；另影片及截圖在顯示氣瓶時有切
19 換至另一場景，並非連貫拍攝，無法觀察氣瓶內是否填充惰
20 性氣體，也未完整呈現氣瓶管路與焊接槍是否形成連通，故
21 乙證1、2均不足以證明系爭專利不具新穎性、進步性。

22 (三)爰依專利法第120條準用第96條第1項之規定請求被告除去及
23 防止被告對系爭專利權之侵害，另依專利法第120條準用第9
24 6條第2項、公司法第23條第2項、民法第28條、第185條之規
25 定請求被告連帶賠償。聲明：

- 26 1. 被告不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、
27 販賣、使用侵害中華民國M512459號「冷焊機」新型專利權
28 之產品，且不得為任何侵害前開專利權之行為，如已製造、
29 販賣、使用，應回收銷毀。
- 30 2. 被告應連帶給付原告新臺幣（下同）100萬元及自起訴狀繕
31 本送達翌日起至清償日止，按年利率百分之5計算之利息。

01 3. 訴訟費用由被告負擔。

02 4. 原告願以現金或同額可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執
03 行。

04 二、被告則以：系爭專利請求項1中所界定之技術特徵為系爭專
05 利申請之前已公開之既有技術，有乙證1原告於104年1月9日
06 上傳公開在YouTube網站之型號TDC-1的瞬間放電冷焊機影
07 片、乙證2訴外人於102年1月23日上傳公開在YOUKU網站上的
08 YJHB-2型高能精密補焊機-仿激光焊機影片可憑，系爭專利
09 請求項1喪失新穎性、進步性而不具可專利要件，其有得撤
10 銷專利權之事由。爰答辯聲明：1. 原告之訴駁回。2. 訴訟費
11 用由原告負擔。3. 如受不利判決，被告願供擔保免除假執
12 行。

13 三、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第411
14 頁）：

15 (一)專利有效性部分：

- 16 1. 乙證1是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性或進步性？
17 2. 乙證2是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性或進步性？

18 (二)侵權部分：

- 19 1. 系爭產品是否落入系爭專利請求項1文義範圍？
20 2. 原告主張系爭產品構成均等侵權，程序上是否合法，有無理
21 由？

22 (三)原告依專利法第120條準用第96條第1項規定，對被告請求排
23 除並防止侵害，是否有理由？

24 (四)原告依專利法第120條準用第96條第2項、民法第28條、民法
25 第185條第1項及公司法第23條第2項規定，請求被告連帶賠
26 償100萬元及法定遲延利息，應否准許？

27 四、本院之判斷：

28 (一)本件被告抗辯系爭專利不具進步性，有應撤銷之原因，依智
29 慧財產案件審理法第16條規定，本院對被告就系爭專利提出
30 之有效性抗辯是否有理由，應自為判斷。又系爭專利之申請
31 日為104年6月23日，並經智慧局審定後於104年11月21日公

告（見本院卷第231頁），故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專利法為據（下稱103年專利法）。

(二)系爭專利技術分析：

1. 系爭專利所欲解決的問題：

由於雷射具有高方向性、高能量、溫度低等特性，而非常適合作為冷焊之手段而用於微型零件、精細零件、及可達性差之部位的焊接。然，由於雷射的光電轉換效率低，造成雷射焊接機較無法用於大面積物品之焊接，即便雷射焊接機得以用於大面積物品之焊接，則需要提高整體的電力負荷而造成能源成本高，再加上雷射器的價格昂貴，大幅提高雷射焊接機之造價，爰此，此種焊接機所使用之手段實有改善之必要（見本院卷第234頁）。

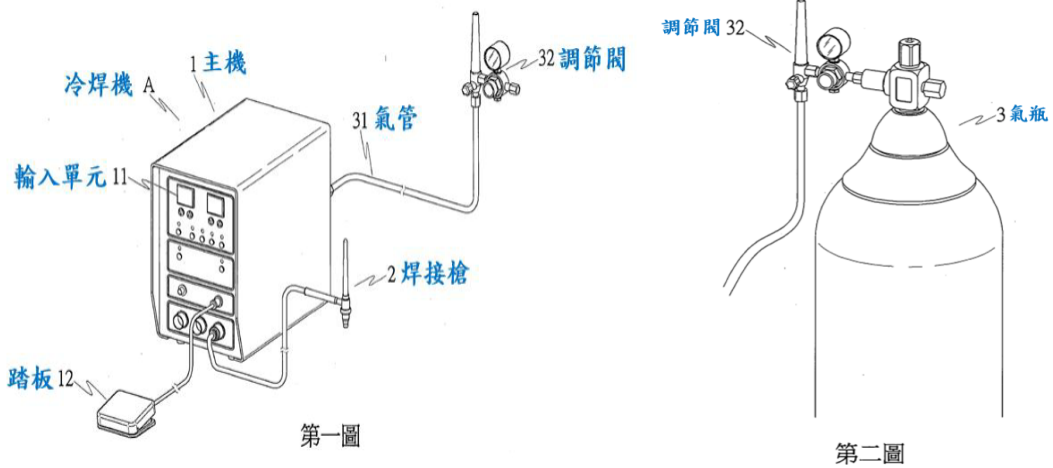
2. 系爭專利之技術手段：

系爭專利提出一種解決之手段，該手段係關於一種冷焊機，包括：一主機：該主機係可供輸出一脈波電流。一焊接槍：該焊接槍係電性連接該主機，該焊接槍可供接收該脈波電流而自槍口發出電弧用以焊接物品。一氣瓶：該氣瓶係內部可供裝設惰性氣體，該氣瓶以一管體與該焊接槍形成連通，以供該焊接槍發出電弧同時自該槍口發出該惰性氣體（見本院卷第234-235頁）。

3. 系爭專利之功效：

透過該焊接槍所發出之電弧來對物品進行焊接，使得物品表面的熱影響區域小、入熱量小、不易造成熱變形、延晶龜裂、熱應力集中、熱硬化、熱退火等現象。再加上，該焊接槍的輸入電源為脈波電流，透過脈波電流之特性，而進一步降低該焊接槍在單位時間內的入熱量。此外，該焊接槍在發出電弧的同時發出該惰性氣體，可降低物品表面所受到的熱影響（見本院卷第235頁）。

4. 系爭專利主要圖式（見本院卷第241-242頁）：



第一圖

第二圖

5. 系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利核准公告之申請專利範圍共計7項，其中請求項1為獨立項，其餘均為附屬項。依據原告民事起訴狀主張被告製造、販賣之系爭產品侵害系爭專利請求項1，其請求項1內容如下：一種冷焊機，包括：

一主機：可供輸出一脈波電流；

一焊接槍：電性連接該主機，該焊接槍可供接收該脈波電流而自槍口發出電弧用以焊接物品；

一氣瓶：內部可供裝設惰性氣體，該氣瓶以一管體與該焊接槍形成連通，以供該焊接槍發出電弧同時自該槍口發出該惰性氣體。

(三)系爭產品技術內容：

依原告民事準備(一)狀所檢附原證6-1之附件二的系爭產品照片（見本院卷第366-367頁），對比系爭專利請求項1描述系爭產品之技術內容為：一種脈衝冷焊機，包括：一主機：可供輸出一脈波電流；一焊接槍：電性連接該主機，該焊接槍可供接收該脈波電流而自槍口發出電弧用以焊接物品。

(四)被告否認系爭專利有效性所提證據之技術分析：

1. 乙證1為104年1月9日於YouTube網站公開之「瞬間放電冷焊機TDC-1」影片，網址為https://www.youtube.com/watch?v=nsNAC_i4Gxk，其公開日早於104年6月23日系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

(1)乙證1技術內容

乙證1為一種瞬間放電冷焊機，藉由脈衝電流產生電弧，以進行冷焊，並連設有供應氬氣的氣瓶。

(2)乙證1畫面截圖（見本院卷第207-209頁）



照片 1



照片 2



照片 4



照片 6



照片 7

2. 乙證2為102年1月23日於YOUKU網站公開之「YJHB-2型視頻」影片，網址為https://v.youku.com/v_show/id_XNTA1NzEy0DYw.html?spm=a2h0c.0000000.PhoneSokuUgc_6.dtitle，其公開日早於104年6月23日系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

(1)乙證2技術內容

乙證2為一種高能精密補焊機，藉由脈衝電流產生電弧，以進行焊接，並連設有供應氬氣的氣瓶。

(2)乙證2畫面截圖（見本院卷第211-215頁）

01



照片 1



照片 2

02

03



照片 6



照片 7

04



照片 10



照片 11

05

06



照片 12



照片 13

07

08



照片 15

09

10

(五)系爭專利違反核准時專利法關於新穎性及進步性之規定：
1. 乙證1足以證明系爭專利請求項1不具新穎性及進步性：

01 (1)系爭專利請求項1與乙證1比對：乙證1影片12秒處（照片
02 1）已揭露一種瞬間放電冷焊機，其包括一主機；乙證1影
03 片1分6秒處（照片4）已揭露該主機可輸出一脈衝電流；
04 乙證1影片19秒處（照片2）已揭露一焊接槍：電性連接主
05 機，焊接槍可供接收脈衝電流而自槍口發出電弧用以焊接
06 物品；乙證1影片1分33秒至2分14秒處（照片6至8）已揭
07 露一氣瓶：內部可供裝設為惰性氣體之氬氣，氣瓶以一管
08 體與焊接槍形成連通，以供焊接槍發出電弧同時自槍口發
09 出氬氣，乙證1之瞬間放電冷焊機、主機、脈衝電流、焊
10 接槍、氣瓶即相當於請求項1之冷焊機、主機、脈波電
11 流、焊接槍、氣瓶，故乙證1已揭露請求項1「一種冷焊
12 機，包括：一主機：可供輸出一脈波電流；一焊接槍：電
13 性連接該主機，該焊接槍可供接收該脈波電流而自槍口發
14 出電弧用以焊接物品；一氣瓶：內部可供裝設惰性氣體，
15 該氣瓶以一管體與該焊接槍形成連通，以供該焊接槍發出
16 電弧同時自該槍口發出該惰性氣體。」之全部技術特徵。

17 (2)如前所述，乙證1已揭露系爭專利請求項1之全部技術特
18 徵，故乙證1足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。由於
19 乙證1已揭露系爭專利請求項1之整體技術特徵，自當具有
20 系爭專利說明書中所載之功效，是以系爭專利請求項1為
21 該創作所屬技術領域中具有通常知識者依乙證1之技術內
22 容所能輕易完成，乙證1足以證明系爭專利請求項1不具進
23 步性。

24 2. 乙證2足以證明系爭專利請求項1不具新穎性及進步性：

25 (1)系爭專利請求項1與乙證2比對：乙證2影片1分22秒處（照
26 片1）已揭露一種高能精密焊補機，其包括一主機；乙證2
27 影片3分7秒處（照片2）已揭露該主機可輸出一脈衝電
28 流；乙證2影片3分30秒及5分31秒至5分41秒處（照片6、
29 7）已揭露一焊接槍：電性連接主機，焊接槍可供接收脈
30 衝電流而自槍口發出電弧用以焊接物品；乙證2影片3分58
31 秒至6分8秒處（照片10至13、15）已揭露一氣瓶：內部可

01 供裝設為惰性氣體之氬氣，氣瓶以一管體與焊接槍形成連
02 通，以供焊接槍發出電弧同時自槍口發出氬氣，乙證2之
03 高能精密焊補機、主機、脈衝電流、焊接槍、氣瓶即相當
04 於請求項1之冷焊機、主機、脈波電流、焊接槍、氣瓶，
05 故乙證2已揭露請求項1「一種冷焊機，包括：一主機：可
06 供輸出一脈波電流；一焊接槍：電性連接該主機，該焊接
07 槍可供接收該脈波電流而自槍口發出電弧用以焊接物品；
08 一氣瓶：內部可供裝設惰性氣體，該氣瓶以一管體與該焊
09 接槍形成連通，以供該焊接槍發出電弧同時自該槍口發出
10 該惰性氣體。」之全部技術特徵。

11 (2)如前所述，乙證2已揭露系爭專利請求項1之全部技術特
12 徵，故乙證2足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。由於
13 乙證2已揭露系爭專利請求項1之整體技術特徵，自當具有
14 系爭專利說明書中所載之功效，是以系爭專利請求項1為
15 該創作所屬技術領域中具有通常知識者依乙證2之技術內
16 容所能輕易完成，乙證2足以證明系爭專利請求項1不具進
17 步性。

18 3. 原告雖主張由乙證1、2影片及乙證3、4截圖無法顯示主機得
19 以輸出脈波電流之動態表現，僅從主機外觀印有「脈衝電
20 流」，不等同於主機可以輸出「脈衝」或「脈波電流」，也
21 無法看出焊接槍得以接收主機之脈波電流；另影片及截圖在
22 顯示氣瓶時有切換至另一場景，並非連貫拍攝，無法觀察氣
23 瓶內是否填充惰性氣體，也未完整呈現氣瓶管路與焊接槍是
24 否形成連通云云。經查，乙證1之影片1分06秒至1分15秒及
25 乙證2之影片6分22秒至6分28秒均已示範由主機面板調整脈
26 波電流以改變焊接槍之焊接效果的操作過程（見本院卷第92
27 -93、100-101頁），足可佐證乙證1及乙證2之焊接槍確有接
28 收主機之脈波電流。另乙證1之影片1分33秒至2分14秒已顯
29 示氣瓶係供應氬氣，並建議設定流量為5~10 L/min（見本院
30 卷第96頁），而氬氣即為一種惰性氣體；乙證2之影片3分58
31 秒至6分20秒已顯示氣瓶係供應氬氣，並示範操作流量之調

節方式（見本院卷第104頁），而氬氣即為一種惰性氣體，是以乙證1及乙證2均已揭露氣瓶內填充惰性氣體，並以管路與焊接槍形成連通的技術內容。此外乙證1及乙證2之公開日期既然皆早於系爭專利申請日，則拍攝日期必然亦早於系爭專利申請日，殊難想像拍攝者如何能事先預知影片將於日後用以否定當時尚不存在的系爭專利之有效性而提前偽造，是以即使乙證1及乙證2並非採用一鏡到底的連貫拍攝方式，並不影響其確已揭露系爭專利請求項1之技術特徵，從而原告前揭主張為不可採。

4. 原告雖主張其已在104年1月9日張貼乙證1影片後6個月內即104年6月23日申請系爭專利，依103年專利法，不喪失新穎性等語。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。申請人有下列情事之一，並於其事實發生後6個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。四、非出於其本意而洩漏者。申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件」，103年專利法第22條第1、3、4項定有明文。上開專利法第22條第3項第1、2、3款之之例外情事者，必須依同法第4項規定，於申請專利時，敘明事實及該事實之年、月、日，未敘明公開事實之技術內容，仍屬於使申請專利之發明或新型喪失新穎性或進步性之先前技術，不得嗣後於申請案中被作為引證文件、於舉發案中被作為舉發證據、或提起侵權訴訟時被告提出作為無效性抗辯時，始主張例外優惠情事。查原告申請系爭專利時，並未依核准時專利法第22條第4項規定，檢附證明文件敘明其已於104年1月9日於YouTube網站公開乙證1「瞬間放電冷焊機TDC-1」影片之事實，為原告所不爭執（見本院卷第410-411頁）。準此，原告自不得

01 執其已於刊物發表後6個月內申請專利，而主張系爭專利未
02 喪失新穎性。

03 (六)綜上所述，系爭專利請求項1因不具新穎性及進步性，而有
04 得撤銷原因，原告請求判決：1.被告不得自行或使第三人直
05 接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利權
06 之產品，且不得為任何侵害系爭專利權之行為，如已製造、
07 販賣、使用，應回收銷毀。2.被告應連帶給付原告100萬元
08 及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁
09 回，其假執行之聲請即失所依附，應一併駁回之。

10 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經
11 本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。又系爭
12 專利既有得撤銷之事由，並不得對被告主張權利，本件即無
13 為中間判決之必要，爰為終局判決，併此敘明。

14 六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法
15 第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

16 中 華 民 國 111 年 12 月 30 日
17 智慧財產第四庭
18 法 官 吳靜怡

19 以上正本證明與原本無異。

20 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。

21 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

22 中 華 民 國 111 年 12 月 30 日
23 書記官 程翠璇