

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第7號

原告 佳具精密股份有限公司

法定代理人 陳鴻松

訴訟代理人 李秉哲律師

被告 偉祿工業股份有限公司

法定代理人 林耀進

訴訟代理人 楊理安律師

上 一 人

輔 佐 人 邱昭中

訴訟代理人 趙嘉文

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，本院於民國112年2月21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

壹、程序方面

一、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。查本件原告起訴時，訴之聲明第一項原為「被告不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害中華民國新型第M538429號『電腦數控旋轉工作平台』設計專利（下稱系爭專利）物品，已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。」（本院卷(一)第13頁），嗣於民國111年9月13日、112年2月21日將訴之聲明第一項贅載之「設計」文字予以刪除（本院卷(二)第26頁、第163頁），核屬更正事實及法律上之陳述，非屬訴之變更或追加，合先敘明。

二、次按攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之；當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴

01 訟之終結者，法院得駁回之，民事訴訟法第196條第1項、第
02 2項前段定有明文。查本件兩造已於111年8月9日準備程序時
03 同意就專利侵權之部分，將爭點簡化為「系爭產品是否落入
04 系爭專利請求項1至6之文義範圍」（本院卷(一)第416至418頁）
05 嗣原告於111年8月23日以準備三暨聲請調查證據狀又稱「系
06 爭產品亦對系爭專利請求項1、7構成均等侵權」等語（本院
07 卷(一)第469至470頁），然原告已於準備程序自承甲證2之部分
08 照片為被告偉祿公司之員工所提供，而原告於111年8月22日
09 具狀提出之甲證8、9及提供予專利師為侵權比對鑑定之照片
10 亦為被告公司員工所提供（本院卷(一)第414頁、第469至470
11 頁），足見原告並非不能於準備程序前即提出該等證據交由
12 專利師作成專利侵權鑑定報告，且該等關於系爭專利請求項
13 1、7係構成均等侵權之內容，係可歸責於原告之事由而延滯
14 提出，亦非法院應依職權調查之事項，被告亦不同意變更此
15 爭點（本院卷(二)第28至29頁），原告自不得再行提出。至甲證
16 8、9及12證據資料僅為「系爭產品是否有落入系爭專利請求
17 項1至6之文義範圍」此一攻擊方法之補充資料，並非提出新
18 的攻擊方法，且在辯論此爭點期日前即具狀提出，並無逾時
19 提出，附此敘明。

20 貳、實體方面

21 一、原告主張：原告為系爭專利之專利權人，專利期間自106年0
22 3月21日至115年12月28日止，現仍於專利期間內。原告原欲
23 爭取訴外人光陽工業股份有限公司（下稱光陽公司）之訂單
24 未果，詎原告自被告之員工處得知，被告於製造銷售予光陽
25 公司之如甲證2照片、甲證8影片、甲證9照片及甲證12照片
26 所示之旋轉工作平台（下稱系爭產品）時，係要求設計者參
27 考原告系爭專利之相關影片，進行模仿製作，進而完成系爭
28 產品，經原告以被告之員工提供之系爭產品照片進行侵權比
29 對分析後，證實系爭產品落入系爭專利申請專利範圍請求項
30 1至6之文義範圍，原告自得請求被告排除、防止侵害，並負
31 損害賠償責任，損害賠償金額應以原告原能取得光陽公司訂

單之金額新臺幣（下同）2,310,000元計算。為此，爰依專利法第120條規定準用同法第96條第1至3項及第97條第1項第1款規定提起本件訴訟，並聲明：(一)被告不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品，已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀之。(二)被告應給付原告2,310,000元及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。(三)如受有利判決，願供擔保，請准宣告得為假執行。

二、被告則以：原告之法定代理人陳鴻松曾於94年3月15日任職於被告公司設計部，嗣於105年5月31日離職，並於105年6月6日創立原告公司，所提供服務、產品及客戶均與被告雷同，實則系爭專利之圖式1、2與陳鴻松98年任職被告公司時所設計之設計圖式完全相同。又原告所提出主張被告侵權之甲證2照片，不僅來源不明且影像模糊，其形式上真正有疑，自無法證明甲證2照片所示之機台係被告所製造、銷售之產品；縱以甲證2照片所示之機台或原告嗣後所提出確為被告所生產機台之甲證8影片甲證9照片，與系爭專利請求項進行侵權比對，由於甲證2照片及甲證8、9影片及照片均明顯不具有系爭專利請求項1之「遮板」元件，因此，系爭產品不會落入系爭專利請求項1之專利權範圍，而系爭專利請求項2至6為附屬項，系爭產品既未落入系爭專利請求項1之文義範圍，當然亦不會落入系爭專利請求項2至6之文義範圍，故不論甲證2照片所示之機台是否為被告所製造、銷售，被告均無從構成專利侵權。再陳鴻松任職於被告公司期間，被告即設計、製造「氣動式迴轉台(W9005)」，並有公開販售，是乙證11、12被告於100年2月15日公開販售之「氣動式迴轉台(W9005)」之設計圖及發票，足以證明系爭專利請求項1、3、4不具新穎性，亦足以證明系爭專利請求項2、5、6不具進步性；乙證13則為105年12月26日發布之YouTube影片「弧焊轉台（光陽機車）」（網址為<https://www.youtube.com/watch?v=7vi0csR1GQ7Xg>）亦足以證明系爭專利請求項1至

6不具新穎性；乙證14為中國大陸實用新型專利第CZ0000000000U號「弧焊機器人工作站三軸轉台」，其公告日為西元2010年8月早於系爭專利申請日，且此與系爭專利先前技術之組合，亦足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性，故上開證據之組合均足證系爭專利請求項1至6應有撤銷之事由。另乙證11及乙證12亦足以證明「氣動式迴轉台」於系爭專利申請日前，即已完成設計、生產製造，並有銷售行為，足認被告於系爭專利申請日前即已在國內實施系爭專利或至少已完成必要之準備，故被告得主張系爭產品為系爭專利之專利權效力所不及等語資為抗辯。並聲明：(一)原告之訴及假執行聲請均駁回；(二)如受不利之判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項：(本院卷(一)第417頁)

(一)原告為系爭專利之專利權人，專利期間自106年03月21日至115年12月28日止，且系爭專利並未取得新型技術報告。

(二)原告法定代理人陳鴻松，曾於94年3月15日任職於被告公司設計部，後續於105年5月31日離職，並於105年6月6日設立原告公司。

四、系爭專利及系爭產品技術內容(被告所提專利有效性之證據技術內容部分不另於本判決逐一分析，理由詳後述)：

(一)系爭專利技術分析

1.系爭專利技術內容

(1)系爭專利所欲解決之問題

旋轉工作平台的轉盤下方的旋轉機構相當複雜，許多為純機械設備，因此平時的維護成本過高。由於旋轉工作平台的轉盤下方的旋轉機構相當複雜，相對的體積也比較龐大，因此在設置該旋轉工作平台時，必需將轉盤下方裝置設備埋入地面下，為此需要在廠房內開挖地坑，增加生產線的設置成本。生產線調整困難，因為需要開挖地坑供設置轉盤下方的旋轉機構，當生產線需要進行調整時，將難以進行(參系爭專利說明書【0004】至【0006】，本院卷(一)第547頁)。

(2)系爭專利之技術內容

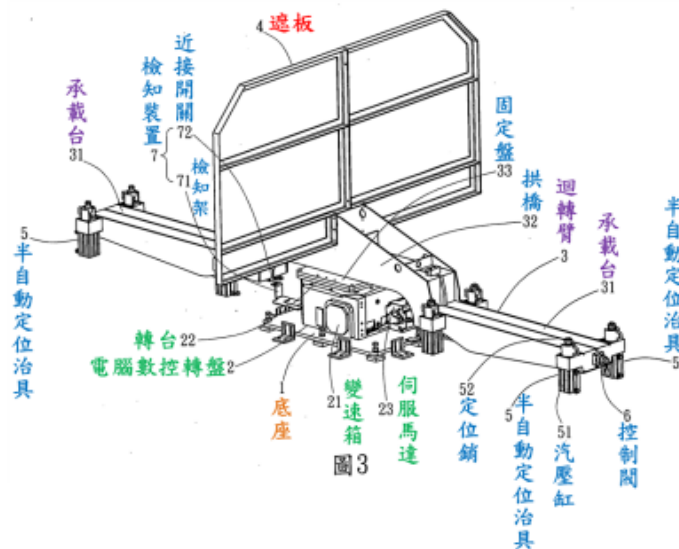
系爭專利之電腦數控旋轉工作平台，包含：一底座；一設置在該底座上的電腦數控轉盤，該電腦數控轉盤具有一變速箱，一水平轉動地設置在該變速箱上並與該變速箱連動的轉台，與一驅動該變速箱使該轉台水平旋轉的伺服馬達；一迴轉臂，該迴轉臂中央結合在該電腦數控轉盤的轉台上，該迴轉臂二端分別形成水平延伸的承載台；及一遮板，該遮板設置在該迴轉臂的中央上方，並遮蔽在該迴轉臂二端的承載台之間。上述之電腦數控旋轉工作平台中，該迴轉臂的中央具有一拱橋，該拱橋的下面設有一固定盤，該固定盤結合在該電腦數控轉盤的轉台上，及該拱橋的二端分別結合該承載台（參系爭專利說明書【0008】至【0009】，本院卷(一)第547至548頁）。

(3)系爭專利之功效

應用電腦數控轉盤簡化旋轉工作平台的旋轉機構，免除習知複雜的齒輪傳動、減速裝置與煞車裝置等機構，達到降低製造與保養等成本的功效。由於旋轉機構精簡化，且體積大幅縮小，而且該迴轉臂的中央為拱橋的構造，因此可將該底座直接固定在地面上使用，克服習知旋轉工作平台需要挖掘地坑進行安裝的缺點。直接固定在地面，不用挖掘地坑進行安裝，因此可隨生產線調整而任意更動其安裝的位置（參系爭專利說明書【0016】至【0018】，本院卷(一)第548頁）。

2.系爭專利主要圖式(本院卷(一)第557頁)

(1)第3圖為電腦數控旋轉工作平台之立體示意圖



3.系爭專利申請專利範圍

系爭專利請求項共計7項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，本件僅就經兩造同意之簡化爭點協議所載之系爭專利請求項1至6之範圍審理，該等請求項之內容如下：(本院卷(一)第553至554頁)

- (1)請求項1：一種電腦數控旋轉工作平台，其包含：一底座；一設置在該底座上的電腦數控轉盤，該電腦數控轉盤具有一變速箱，一水平轉動地設置在該變速箱上並與該變速箱連動的轉台，與一驅動該變速箱使該轉台水平旋轉的伺服馬達；一迴轉臂，該迴轉臂中央結合在該電腦數控轉盤的轉台上，該迴轉臂二端分別形成水平延伸的承載台；及一遮板，該遮板設置在該迴轉臂的中央上方，並遮蔽在該迴轉臂二端的承載台之間。
- (2)請求項2：如請求項1所述電腦數控旋轉工作平台，該迴轉臂的中央具有一拱橋，該拱橋的下面設有一固定盤，該固定盤結合在該電腦數控轉盤的轉台上；及該拱橋的二端分別結合該承載台。
- (3)請求項3：如請求項1所述電腦數控旋轉工作平台，更包含多數個分別設置在該迴轉臂二端的該承載台的二側的半自動定位治具。

(4)請求項4：如請求項3所述電腦數控旋轉工作平台，其中該半自動定位治具包含一結合在該承載台的汽壓缸，及一結合在該汽壓缸的作動桿上的定位銷。

(5)請求項5：如請求項3所述電腦數控旋轉工作平台，更包含一控制該半自動定位治具作動的控制閥，該控制閥設置在該承載台的端部。

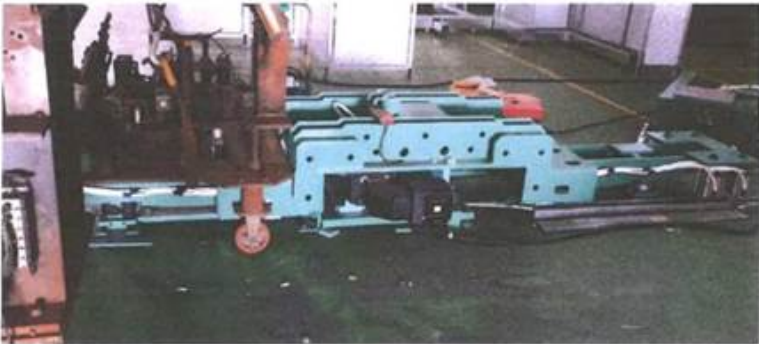
(6)請求項6：如請求項1所述電腦數控旋轉工作平台，更包含至少一檢知裝置，該檢知裝置包含結合在該底座至少一側的檢知架，及一設置在該迴轉臂用以感應該檢知架的近接開關。

(二)系爭產品技術內容

1.系爭產品照片

(1)甲證2照片(本院卷(一)第65至69頁)





01



02



03

(2)甲證9照片(本院卷(一)第478至479頁)

01



02



03

(3)甲證12專利權侵害鑑定報告書照片(本院卷(二)第199至203頁)

01



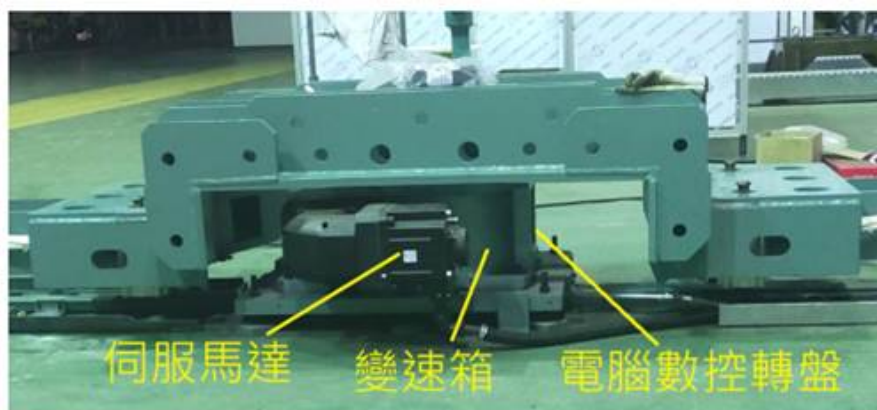
02



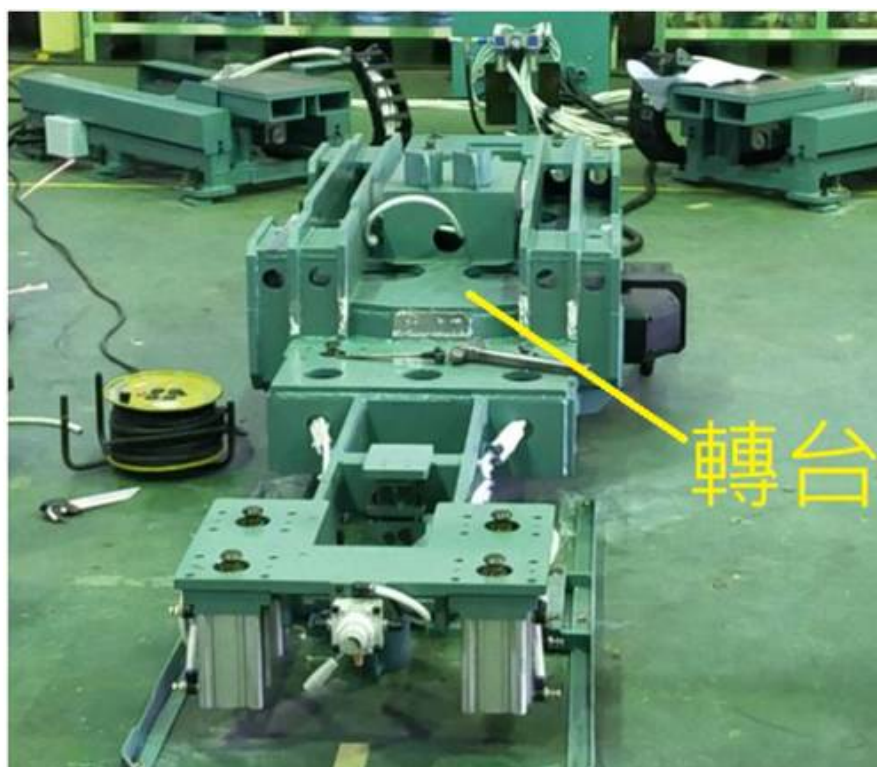
03



01



02



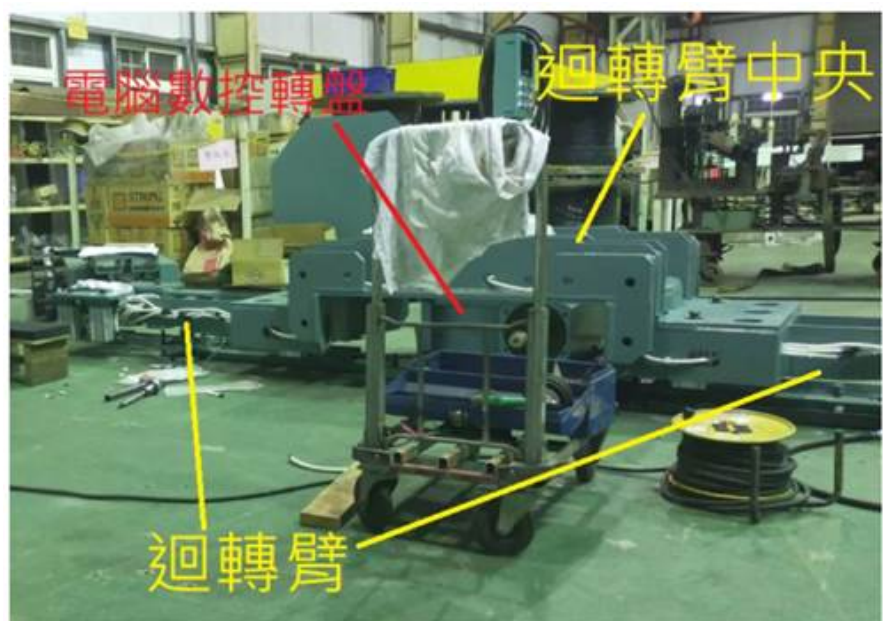
01



02



03



01



02



03





2.對比系爭專利請求項1描述系爭產品之技術內容為：一種電腦數控旋轉工作平台，其包含：一底座；一設置在該底座上的電腦數控轉盤，該電腦數控轉盤具有一變速箱，一水平轉動地設置在該變速箱上並與該變速箱連動的轉台，與一驅動該變速箱使該轉台水平旋轉的伺服馬達；一迴轉臂，該迴轉臂中央結合在該電腦數控轉盤的轉台上，該迴轉臂二端分別形成水平延伸的承載台。

五、得心證之理由：

原告主張其為系爭專利之專利權人，現仍於專利權期間內，詎被告所製造、銷售之系爭產品業已落入系爭專利之權利範圍，且具有侵害原告專利權之故意，自應負損害賠償責任，原告並得請求排除及防止侵害，則為被告所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷(一)第417頁），所應審究者為：(一)如甲證2照片所示之機台是否為被告所製造、銷售？系爭產品是否有落入系爭專利請求項1至6之文義範圍？(二)被告依專利法第59條第1項第3款規定，主張先實施之抗辯，有無理由？(三)專利有效性部分：1.乙證11、12（同一證據）是否足以證明系爭專利請求項1、3、4不具新穎性？2.乙證13是否足以證明系爭專利請求項1至6不具新穎性？3.乙證11、12（同一證據）是否足以證明系爭專利請求項2、5、6不具進步性？4.乙證14及系爭專利先前技術之組合是否足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性？5.原告

01 是否為系爭專利之合法申請權人？(四)原告依專利法第96條第
02 2項之規定，請求被告負損害賠償責任，有無理由？若有，
03 其損害賠償金額應如何計算？以若干為適當？(五)原告依專利
04 法第96條第1、3項之規定，請求排除及防止侵害，有無理
05 由？茲分述如下：

06 (一)原告並未證明如甲證2照片所示機台為被告所製造、銷售：

07 1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，
08 民事訴訟法第277條前段定有明文。本件原告主張如甲證2照
09 片所示機台為被告所製造、銷售，則為被告所否認，則揆諸
10 前揭說明，對此有利於原告之事實主張，自應由原告負舉證
11 責任。

12 2.原告雖主張如甲證2照片所示機台即為被告所製造、銷售予
13 光陽公司之產品（本院卷(一)第14、414頁），並陳稱甲證2照
14 片為被告公司員工及相關協力廠商所拍攝（本院卷(一)第414
15 頁）；惟嗣後復提出甲證8、9之影片及照片，陳稱該等影片
16 及照片為被告公司前員工李○○所提供，其內容與甲證2均
17 係同一產品，僅是拍照角度不同等語（本院卷(一)第469至470
18 頁、卷(二)第27頁），並主張無法提出提供甲證2照片之協力
19 廠商或員工（本院卷(二)第27、29頁），已難認原告已舉證說
20 明甲證2照片所示機台為被告所製造、銷售。又經本院函詢
21 光陽公司是否有自行或透過第三人向被告購買如甲證2、甲
22 證8影片及甲證12照片所示之產品，業經光陽公司於111年11
23 月8日函復有透過第三人向被告購買越南子公司需用之焊接
24 自動化設備及其周邊相關零組件，至甲證2照片部分，所購
25 買之設備並未包含照片後方所標示A部分之遮板，故無法判
26 斷所標示部分是否為遮板元件等語（本院卷(二)第57、101至1
27 02、125頁），則由光陽公司回函內容，亦不足以認定如甲
28 證2照片所示機台即為被告所製造、銷售之產品。

29 3.綜上，原告所提出之甲證2照片未能證明其來源，光陽公司
30 回函亦無法確認甲證2照片所示機台即為被告所製造、銷售

之產品，是依目前卷證資料，尚不足以證明如甲證2照片所示機台為被告所製造、銷售。

(二)系爭產品並未落入系爭專利請求項1至6之文義範圍

1.原告雖未證明如甲證2照片所示機台為被告所製造、銷售，惟原告主張甲證2照片、甲證8影片、甲證9照片及甲證12照片所示機台，其實都是同一產品（本院卷(二)第27頁），且被告復自承其中甲證8影片、甲證9照片所示機台確為其所製造（本院卷(二)第26頁），是本件仍以甲證2照片、甲證8影片、甲證9照片及甲證12照片所示機台，與系爭專利請求項內容予以比對，合先敘明。

2.系爭專利請求項1之技術特徵可解析為11個要件，分別為(1)要件編號1A：一種電腦數控旋轉工作平台，其包含：(2)要件編號1B：一底座；(3)要件編號1C：一設置在該底座上的電腦數控轉盤，(4)要件編號1D：該電腦數控轉盤具有一變速箱，(5)要件編號1E：一水平轉動地設置在該變速箱上並與該變速箱連動的轉台，(6)要件編號1F：與一驅動該變速箱使該轉台水平旋轉的伺服馬達；(7)要件編號1G：一迴轉臂，(8)要件編號1H：該迴轉臂中央結合在該電腦數控轉盤的轉台上，(9)要件編號1I：該迴轉臂二端分別形成水平延伸的承載台；及(10)要件編號1J：一遮板，(11)要件編號1K：該遮板設置在該迴轉臂的中央上方，並遮蔽在該迴轉臂二端的承載台之間。(1A至1K)，本件被告不爭執系爭產品落入系爭專利請求項1要件編號1A至1I之文義範圍（本院卷(二)第163、169頁）。以下僅就系爭專利請求項1要件編號1J、1K予以比對：

(1)要件編號1J、1K：觀諸甲證2照片所示機台（本院卷(一)第65至69頁），可知於迴轉臂之中央上方，並未設置遮板；再由甲證8影片及甲證9、12照片（本院卷(一)第473至479頁、第571頁、卷(二)第189頁、第202至203頁），可知遮板係立於一旁，並未設置於機台迴轉臂之中央上方。又光陽公司上開回函亦明確說明其透過第三人向被告購買之設備並未包含「設置在該迴轉臂的中央上方，並遮蔽在該迴轉臂二端的承載台之

間」之遮板（本院卷(二)第125頁），顯見系爭產品與系爭專利請求項1所界定之技術特徵並不相同。因此，系爭產品未為系爭專利請求項1要件編號1J「一遮板」及1K「該遮板設置在該迴轉臂的中央上方，並遮蔽在該迴轉臂二端的承載台之間」所文義讀取。

(2)至原告所提出之甲證12專利權侵害鑑定報告內容雖認定系爭專利請求項1要件編號1J、1K部分符合文義讀取，惟觀其比對之內容係記載「對比待鑑定物之影片及照片，待鑑定物之遮板並未揭示具體安裝位置與空間型態，不符合文義讀取。惟，根據委託單位指稱『待鑑定物之遮板於錄影及拍照時，被拆下放置於一旁，其顏色與待鑑定物為同色新油漆，且原本裝設在迴轉臂的中央上方。』因此，如有其他證據方法輔助證明上述委託單位指稱之安裝位置與空間型態，則應判斷相同，符合文義讀取。」（本院卷(一)第525、526頁），而委託單位即為原告（本院卷(一)第494頁），顯見該鑑定報告內容亦認定遮板並未揭示具體安裝位置與空間型態而不構成文義讀取，僅係單憑原告「待鑑定物…被拆下放置於一旁，……原本裝設在迴轉臂的中央上方」之陳述始認定符合文義讀取。又遮板與系爭產品之外觀同樣為綠色，並不足以證明遮板必然會設置在迴轉臂的中央上方，況本件原告所主張被告侵權之產品即為被告銷售予光陽公司之旋轉工作平台（本院卷(一)第414頁），惟光陽公司回函已明確說明其透過第三人向被告購買之設備並未包含遮板，業如前述（本院卷(二)第125頁），自難認系爭產品具有系爭專利請求項1要件編號1J、1K所稱之「遮板」元件，是原告主張尚非可採。

(3)綜上，系爭產品顯然欠缺系爭專利請求項1要件編號1J、1K之「遮板」元件，自無法為系爭專利請求項1要件編號1J、1K之文義讀取，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍。

3.由於系爭專利請求項2至6為直接或間接依附系爭專利請求項1，即應包含系爭專利請求項1之全部技術特徵，則系爭產品

既未落入系爭專利請求項1之文義範圍，亦無從落入系爭專利請求項2至6之文義範圍。綜上，系爭產品未落入系爭專利請求項1至6之文義範圍。

(三)原告並未證明如甲證2照片所示機台為被告所製造、銷售，且縱以甲證2、8、9、12所示機台與系爭專利請求項內容予以比對，系爭產品顯然欠缺系爭專利請求項1要件編號1J、1K之「遮板」元件，而未落入系爭專利請求項1至6之文義範圍，系爭產品自無侵害原告專利權之情事，是本件其餘爭點（系爭專利有效性、被告應否負損害賠償責任、損害賠償金額應如何計算、原告請求除去及防止侵害有無理由），即無逐一論駁之必要，附此敘明。

六、從而，原告依專利法第120條規定準用同法第96條第1至3項及第97條第1項第1款規定，請求被告應給付原告2,310,000元及法定遲延利息，並請求除去及防止侵害，均無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失其依據，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

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。

中 華 民 國 112 年 3 月 28 日

智慧財產第三庭

法 官 林怡伸

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日之不變期間內，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 112 年 4 月 7 日

書記官 鄭楚君