

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第71號

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

原 告 張兆承
訴訟代理人 蔣文正律師
何娜瑩律師
上 一 人
輔 佐 人 蔡佳叡
訴訟代理人 張雅君律師
林鼎堅
被 告 台灣特斯拉汽車有限公司
兼法定代理人 David Jon Feinstein
共 同
訴訟代理人 林怡芳律師
童啟哲
李貞儀律師
上 一 人
複 代 理 人 王蕙瑄律師
參 加 人 Daimay North America Automotive, Inc.
法定代理人 Jianhua Wang
訴訟代理人 張哲倫律師
羅秀培律師
謝祥遇

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國113年7月23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、依民國112年2月15日修正公布、同年8月30日施行之現行智慧財產案件審理法第75條第1項前段規定：本法112年1月12

01 日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，
02 適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修
03 正施行前之111年8月24日繫屬於本院(本院卷(一)第13頁)，應
04 適用修正前之智慧財產案件審理法規定，合先敘明。

05 二、按就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起
06 見，於該訴訟繫屬中，得為參加，民事訴訟法第58條第1項
07 定有明文。又所謂「法律上利害關係」，係指兩造裁判之效
08 力依法及於該第三人或兩造裁判效力雖不及之，但參加人之
09 法律上地位，將因當事人一造之敗訴，依該判決之內容（包
10 括法院就訴訟標的之判斷，及判決理由中對某事實或法律關
11 係存否之判斷）直接或間接受有不利益，反之，若該當事人
12 勝訴，即可免受此不利益者而言。查原告主張其為中華民國
13 第M469798號「發光鏡結構Light emitting mirror structu
14 re」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，詎被告台灣特
15 斯拉汽車有限公司（下稱特斯拉公司）於原告專利權期間內
16 所販售之型號「Model 3」系列車輛之遮陽板零件產品（料
17 號「1088738-41-I」及「1088740-71-I」）所包含之「梳妝
18 鏡」（或稱化妝鏡、發光鏡）結構（下稱系爭產品），已落
19 入系爭專利第二次更正請求項3、4之均等範圍而侵害原告就
20 系爭專利之專利權，且被告特斯拉公司製造、販賣系爭產
21 品，顯係無法律上之原因而受有相當於系爭專利專利權利金
22 之利益及銷售侵權產品之利益，並致原告受有損害等語；而
23 被告等陳稱系爭產品乃係參加人出售予被告特斯拉公司之產
24 品，基於其等間之買賣契約關係，倘本件被告等受敗訴判
25 決，參加人將對被告特斯拉公司負有權利瑕疵擔保責任及損
26 害賠償責任。準此，倘本院認定被告等在所販售之型號「Mo
27 del 3」系列車輛配置之系爭產品侵害原告就系爭專利之專
28 利權，勢將影響參加人之權利，是本件訴訟結果對參加人自
29 有法律上利害關係，參加人於112年11月30日具狀聲明為輔
30 助被告等而聲請參加本件訴訟（本院卷(二)第35至36頁），核
31 無不合，應予准許。

01 貳、實體方面

02 一、原告主張：原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自103
03 年1月11日至112年8月6日止，原告前於110年11月15日、110
04 年12月9日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正申
05 請（下稱第一次更正），並已取得新型專利技術報告，其比
06 對結果為「代碼6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先
07 前技術文獻」。詎被告特斯拉公司於原告專利權期間內所販
08 售之型號「Model 3」系列車輛所配置之系爭產品，經原告
09 進行侵權比對分析後，業已落入系爭專利請求項3、4之均等
10 範圍。嗣原告於112年12月19日、113年1月12日再次提出更
11 正申請（下稱第二次更正），經比對後，系爭產品仍落入第
12 二次更正後之系爭專利請求項3、4（下稱系爭專利第二次更
13 正後請求項3、4）之均等範圍，而侵害原告之專利權。被告
14 特斯拉公司為國際知名電動車大廠，理應注意其所進口、銷
15 售之車輛是否有侵害他人專利權之情事卻未為注意，顯有侵
16 權之過失，原告自得請求損害賠償，並請求防止侵害，而被
17 告David Jon Feinstein既為被告特斯拉公司之代表人，自
18 應連帶負損害賠償責任。又被告特斯拉公司未取得授權及支
19 付權利金，卻製造、販賣系爭產品，顯無法律上之原因而受
20 有相當於專利權利金之利益及銷售侵權產品之利益，並致原
21 告受有損害，原告自得請求被告特斯拉公司返還其所受之利
22 益。為此，爰依專利法第120條準用第96條第1、2項、第97
23 條第1項第2款、民法第179條、第181條、公司法第23條第2
24 項之規定，提起本件訴訟，並聲明：(一)被告等應連帶給付原
25 告新臺幣（下同）200萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起
26 至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。(二)被告特斯
27 拉公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的
28 而進口系爭產品。(三)原告願供擔保請准予宣告假執行。

29 二、被告等則以：系爭專利第一次更正後之請求項3仍依附於請
30 求項1，故系爭專利第一次更正後，刪除了系爭專利請求項3
31 原技術特徵「基材」及鏡面「設在基材表面」之限制條件，

01 及刪除了「將光源經由開放表面射出」此一對於射出光線光
02 路之限制條件，已實質擴大或變更系爭專利範圍，而系爭專
03 利第一次更正後請求項4係依附於請求項3，故第一次更正後
04 請求項3、請求項4均違反專利法第67條第4項而構成應撤銷
05 事由。又系爭專利第二次更正就請求項2、3，原告係以「將
06 光源經由開放表面射出」之限制條件取代了「露出」之限制
07 條件，放寬對於導光板及鏡體/鏡面間相對實體位置關係間
08 的限制，從而已實質擴大或變更其第一次更正之申請專利範
09 圍，有違專利法第67條第4項之規定而有顯然不准更正之事
10 由。縱認原告第二次更正應准予更正，惟系爭產品並未落入
11 系爭專利第二次更正後請求項3、4之文義及均等範圍。再原
12 告於第二次更正申請，在更正後請求項3新增原先請求項1之
13 文字，已將原本請求項1限縮至「原本請求項1再加入請求項
14 3全部技術特徵」，放棄介於原請求項1及請求項3間之權利
15 範圍，自不得再以對請求項3主張均等論之方式主張界於請
16 求項1及請求項3範圍之間之專利權，而系爭專利第二次更正
17 後請求項3技術特徵E實為更正後加入限制專利權範圍的技術
18 特徵，即有申請歷史禁反言原則之適用；且系爭專利第二次
19 更正後請求項3之全部技術特徵與丙證2所揭示之內容相同，
20 應有先前技術阻卻適用而不成立均等侵權。另乙證1、2、
21 3、6、7及丙證1、2、3、4均為系爭專利之先前技術，而乙
22 證1、丙證3、丙證4各足以證明系爭專利第二次更正後請求
23 項3不具新穎性及進步性；又乙證2及乙證3之組合、乙證2及
24 乙證6之組合、乙證1及丙證1之組合、乙證6及丙證2之組
25 合，均足以證明系爭專利第二次更正後請求項3不具進步
26 性；乙證2及乙證6之組合、乙證1及乙證7之組合、乙證1、
27 乙證7及丙證1之組合、丙證3及丙證5之組合、丙證3及丙證4
28 之組合、丙證3及乙證2之組合，則均足以證明系爭專利第二
29 次更正後請求項4不具進步性，故系爭專利顯具應撤銷之事
30 由，原告自不得對被告等主張專利權等語資為抗辯。並聲

01 明：(一)原告之訴及假執行之聲請均駁回。(二)如受不利判決，
02 被告願供擔保請准宣告免為假執行。

03 三、參加人陳述：系爭專利第一次更正有刪除部分文字卻未畫線
04 標示或於更正說明中指出之情事，原告將系爭專利原核准公
05 告之請求項1所載之技術特徵「一鏡體，係包含有一基材，
06 及設在基材表面的鏡面」擅自更正為「一鏡體，係包含有一
07 鏡面」，另將原請求項3所載之技術特徵「該鏡體之鏡面至
08 少一側為將光源經由開放表面射出之導光板」更正為「該鏡
09 體之鏡面至少一側為露出之導光板」，及將原請求項4所載
10 之技術特徵「其中該基材係為一透光玻璃…」更正為「其中
11 該鏡體包含一透光玻璃…」，均明顯減少限定條件，且第一
12 次更正後之請求項3、4依附請求項1，包含請求項1之全部技
13 術特徵，是以，系爭專利第一次更正後之請求項3、4已實質
14 擴大並變更核准公告之申請專利範圍，違反現行專利法第67
15 條第4項規定而有應撤銷之事由。再系爭專利之第二次更
16 正，原告將系爭專利第一次更正後之請求項3之「露出」改
17 為「將光源經由開放表面射出」，係將原限定導光板本身與
18 鏡體或鏡面間之相對物理位置關係之「露出」刪除而以功能
19 性之敘述取代之，未明確限定鏡體與導光板之相對物理位置
20 關係，故原告上開所為變更已實質擴大或變更第一次更正經
21 核准公告之申請專利範圍，而系爭專利請求項4係依附於請
22 求項3，故第二次更正後之請求項4亦已實質擴大或變更系爭
23 專利之專利權範圍，違反專利法第67條第4項之規定。又系
24 爭產品並未落入系爭專利第二次更正後請求項3、4之文義及
25 均等範圍。再丙證1至5均為系爭專利之先前技術，而丙證3
26 或丙證4均足以證明系爭專利第二次更正後請求項3不具新穎
27 性、進步性；另丙證1及乙證1之組合、丙證2及乙證6之組
28 合，均足以證明系爭專利第二次更正後請求項3不具進步
29 性；而丙證3及丙證4之組合、丙證3及丙證5之組合、丙證3
30 及乙證2之組合、丙證1及乙證1、乙證7之組合，則均足以證
31 明系爭專利第二次更正後請求項4不具進步性，是系爭專利

01 第二次更正後請求項3、4均具有應撤銷事由等語。並聲明：
02 (一)原告之訴及假執行之聲請均駁回。(二)如受不利判決，被告
03 願供擔保請准宣告免為假執行。

04 四、兩造不爭執事項：(本院卷(一)第385頁)

05 (一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自103年1月11日起
06 迄112年8月6日止。

07 (二)被告特斯拉公司在其所販售之「Model 3」系列車輛之遮陽
08 板零件產品(料號為「1088738-41-I」及「1088740-71-
09 I」)包含梳妝鏡結構(即系爭產品)。

10 (三)系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項3、4之文義範
11 圍。

12 五、系爭專利及系爭產品技術內容(被告等、參加人所提專利有
13 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
14 述)：

15 (一)系爭專利技術分析

16 1.系爭專利技術內容

17 (1)系爭專利所欲解決問題

18 一般照明設備由於設置於化妝鏡的外部，故當啟動該照明設
19 備時，將會直接投射於使用者的臉部上，而現今照明設備大
20 多採用發光二極體，由於發光二極體具有小單位高亮度的特
21 性，故容易在使用時造成補光之光線不均，此外也有可能因
22 為光線過強導致目眩甚至傷害眼睛的情況發生。(參系爭專
23 利說明書【先前技術】欄位第【0003】段，本院卷(一)第26
24 頁)

25 (2)系爭專利解決問題之技術手段

26 發光鏡結構係包含一殼體，係內凹形成一容置空間，該殼體
27 至少一表面係為一開放表面，該開放表面係與該容置空間連
28 通，該殼體之容置空間中係具有一導光區及一鏡面區；一導
29 光裝置，係至少包含一導光板及一設置於導光板之至少一側
30 的發光件，而該導光裝置係設置於該殼體之容置空間的導光
31 區；以及一鏡體，係包含有一基材及一鏡面，係將鏡體結合

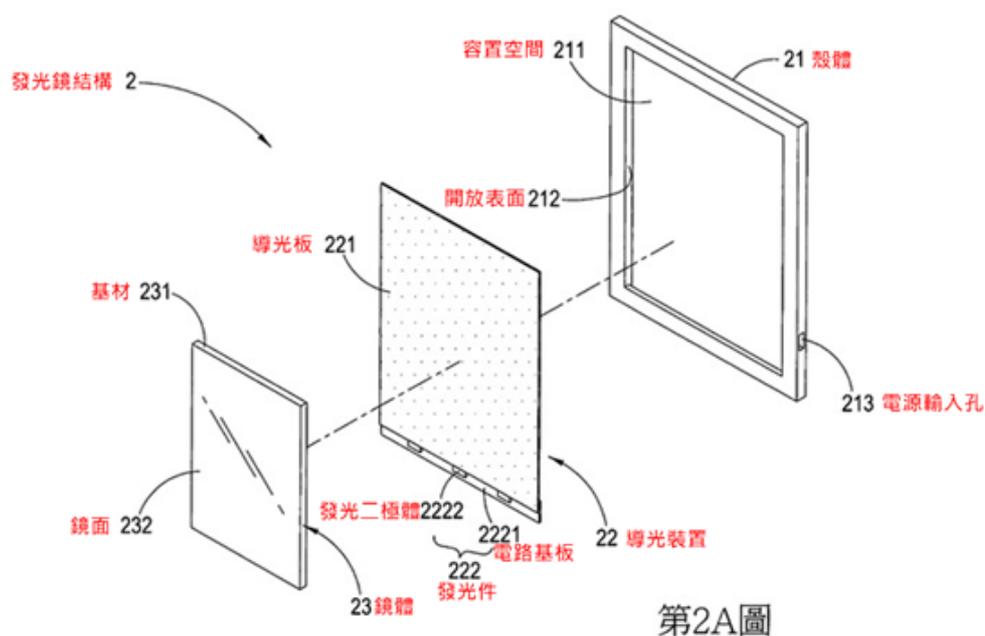
01 於該殼體之容置空間的鏡面區，該鏡體係露出殼體之開放表
02 面，而該鏡體至少一側為可將光源經由開放表面射出之導光
03 板。(參見系爭專利說明書【新型內容】欄位第【0008】
04 段，本院卷(一)第27頁)

05 (3)系爭專利對照先前技術之功效

06 本創作即在於提供一種發光鏡結構，係為鏡體結合導光裝
07 置，並設置於一殼體中以形成該發光鏡結構，而該導光裝置
08 係具有透光的效果，因此當補光的光線由導光裝置的底部發
09 出時，將能夠於結合於導光裝置表面之鏡體周圍提供均勻、
10 柔和的光線；並運用發光二極體省電及體積小的特性，結合
11 導光裝置的導光技術，以於光源不足的情況下能夠提供使用
12 者均勻、柔和的光線；且能夠結合電源模組，以藉由USB傳
13 輸線重複充電使用達到環保功能。(參見系爭專利說明書
14 【新型內容】欄位第【0005】至【0007】段，本院卷(一)第27
15 頁)

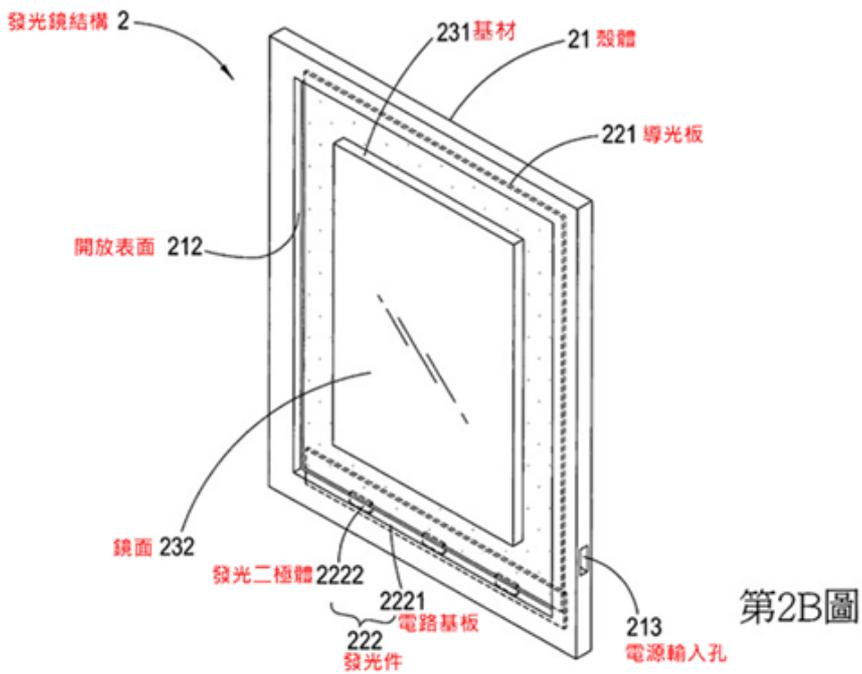
16 2.系爭專利主要圖式(文字為本判決另增加之說明)

17 (1)第2A圖係本創作發光鏡結構之第一實施分解結構示意圖(本
18 院卷(一)第39頁)



20 (2)第2B圖係本創作發光鏡結構之第一實施組合結構示意圖(本
21 院卷(一)第40頁)

01



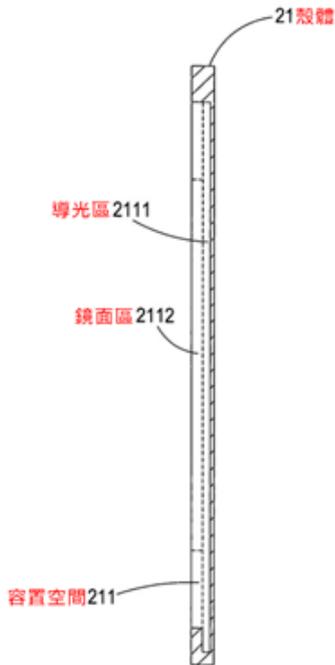
第2B圖

02

(3)第2C圖係本創作發光鏡結構之第一實施之殼體剖面結構示意圖 (本院卷(-)第41頁)

03

04



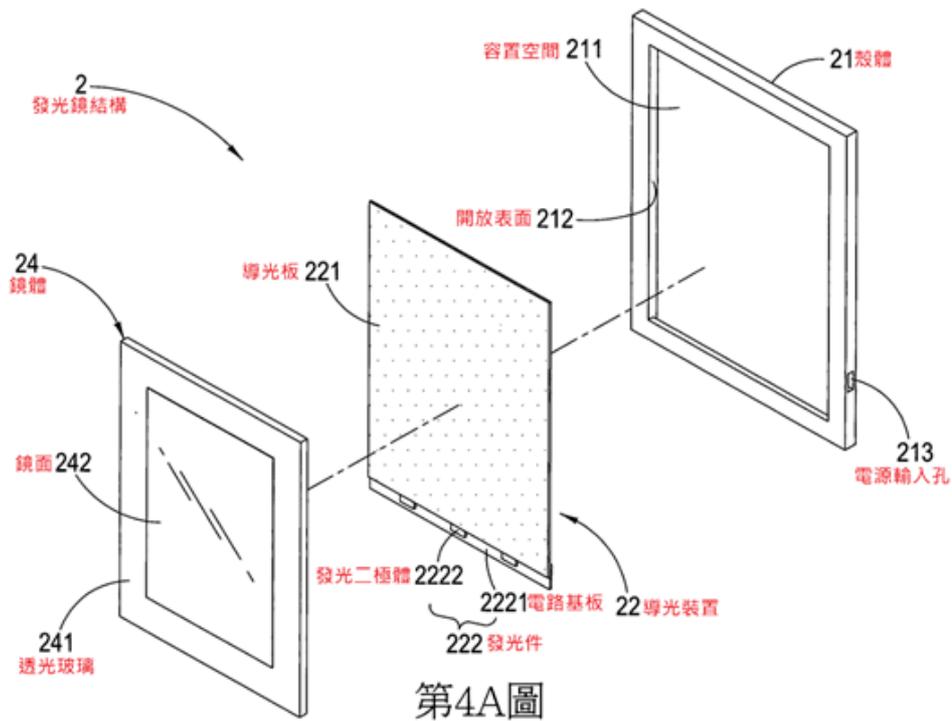
第2C圖

05

06

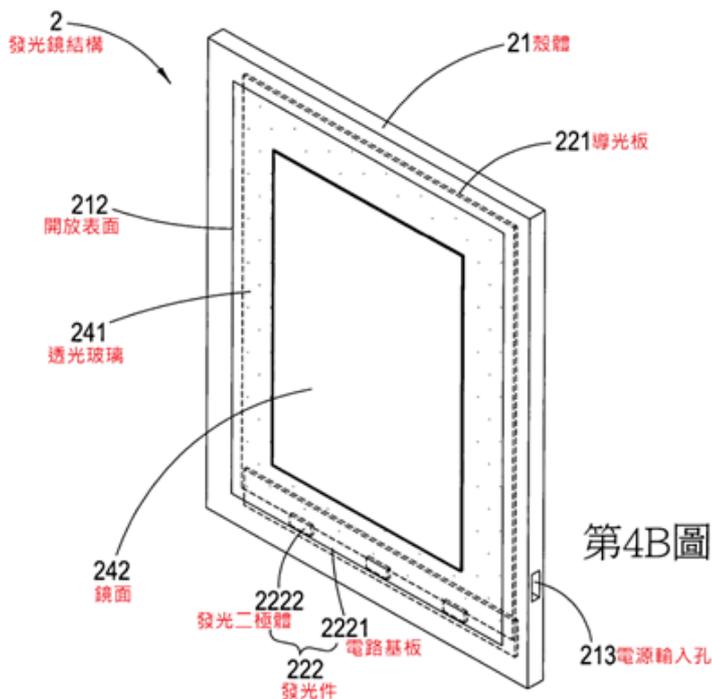
(4)第4A圖係本創作發光鏡結構之第二實施分解結構示意圖 (本院卷(-)第44頁)

07



02 (5)第4B圖係本創作發光鏡結構之第二實施組合結構示意圖(本
03 院卷(一)第45頁)

04



05 3.系爭專利之申請專利範圍分析

06 (1)第一次更正

07 系爭專利申請專利範圍核准公告時共10項，其中請求項1為
08 獨立項，其餘為附屬項，原告於110年11月15日、110年12月
09 9日提出第一次更正(參本院卷(三)第98頁)，並經智慧局於111

01 年1月21日公告准予更正刪除請求項1、8、9、10，故第一次
02 更正之請求項2、3為獨立項，請求項4至7為附屬項。

03 (2)第二次更正

04 被告於本件訴訟中之112年8月4日就系爭專利提起舉發（第1
05 02214792N01號），原告於112年12月19日、113年1月12日提
06 出第二次更正（參本院卷(三)第98頁），更正理由為依專利法12
07 0條準用第67條第1項第2款提出「申請專利範圍之減縮」（本
08 院卷(三)第81頁），將請求項2、3改寫更正為獨立項，並請求
09 項4「鏡體包含」更正為「基材係為」，將請求項6該「露
10 出」更正為「將光源經由開放表面射出」，並經智慧局於11
11 3年6月25日公告准予更正（本院卷(四)第165至184頁）。而原
12 告主張受侵害權利範圍為系爭專利第二次更正後請求項3、
13 4，其內容如下：（底線為第二次更正新增更正文字，括弧內
14 為刪除文字）：（本院卷(三)第87至88頁）

15 ①請求項3：（如申請專利範圍第1項所述之）一種發光鏡結
16 構，係包含：一殼體，係內凹形成一容置空間，該殼體至少
17 一表面係為一開放表面，該開放表面係與該容置空間連通，
18 該殼體之容置空間中係具有一導光區及一鏡面區；一導光裝
19 置，係至少包含一導光板及一設置於導光板之至少一側的發
20 光件，而該導光裝置係設置於該殼體之容置空間的導光區；
21 以及一鏡體，係包含有一基材，及設在基材表面的鏡面，係
22 將鏡體結合於該殼體之容置空間的鏡面區，而該鏡體至少一
23 側為將光源經由開放表面射出之導光板，該鏡體之鏡面會露
24 出殼體之開放表面，其中該殼體之容置空間內的導光區與鏡
25 面區係為相疊設置，該鏡體之鏡面面積小於導光裝置之導光
26 板面積，使鏡體疊合固接於導光板之表面時，該鏡體之鏡面
27 至少一側為將光源經由開放表面射出（露出）之導光板。

28 ②請求項4：如申請專利範圍第3項所述之發光鏡結構，其中該
29 （鏡體包含）基材係為一透光玻璃及電鍍在透光玻璃表面之
30 鏡面，該鏡面的面積小於透光玻璃及導光板之面積，使導光
31 板產生之光源可經由透光玻璃逸射出。

01 (二)系爭產品技術內容

02 1.系爭產品技術內容

03 對應系爭專利第二次更正後請求項3描述系爭產品技術內容
04 為：系爭產品係一種車用遮陽板之化妝鏡，係包含：一殼
05 體，係內凹形成一容置空間，該殼體周圍表面係為一開放表
06 面，該開放表面係與該容置空間連通，該容置空間可容置導
07 光裝置及鏡體；導光裝置具有二個導光板及位於該導光板一
08 側的發光件，該導光裝置設置於該殼體之容置空間內；一鏡
09 體係包含有一透光面及一鏡面，該鏡體設置於該殼體之容置
10 空間內，而該鏡體兩側的透光面下方為導光板光源透出的區
11 域，該鏡體之鏡面是露出殼體之開放表面，在該殼體之容置
12 空間內鏡體之鏡面是部分相疊於左右兩側的導光裝置上方，
13 該鏡體疊合固接於二個導光板之表面，因二個導光板分別偏
14 置在鏡面二側邊緣，發光件設置於導光板位於鏡面下方的一
15 側且位於鏡面範圍內，使該導光板上方為透光玻璃，可將發
16 光件的光源直接從導光板射出顯示出來，但鏡體之鏡面面積
17 並非小於導光裝置之導光板面積。

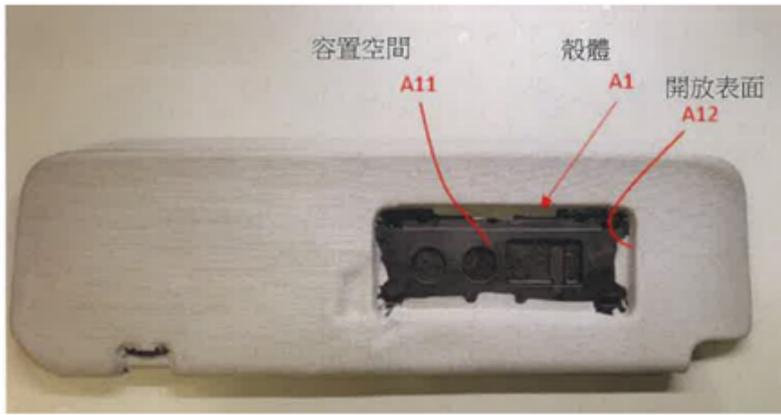
18 2.系爭產品之照片

19 (1)甲證4照片(本院卷(一)第65至71頁)



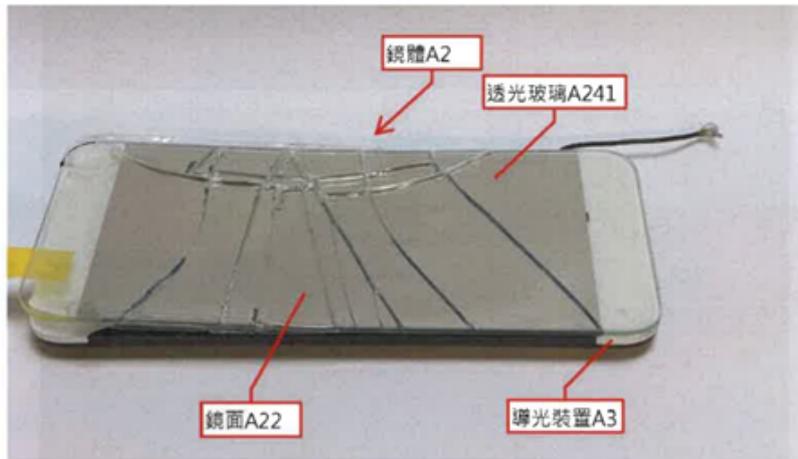
第 1 圖

01



第 2 圖

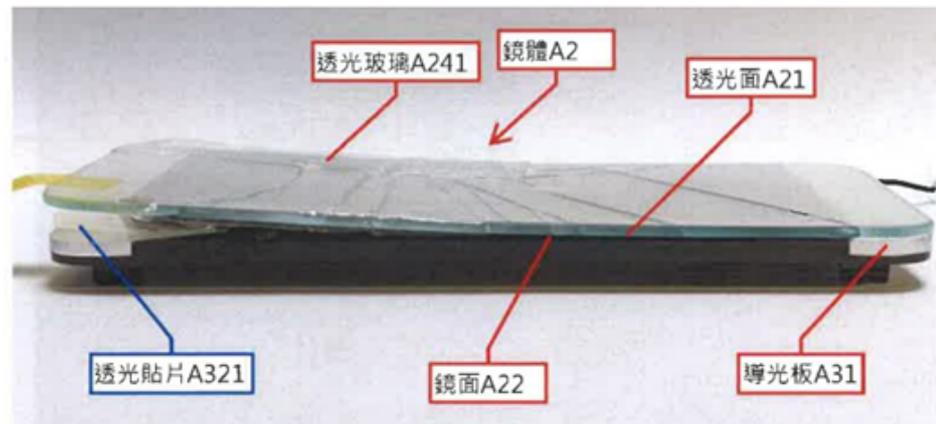
02



第 3 圖

03

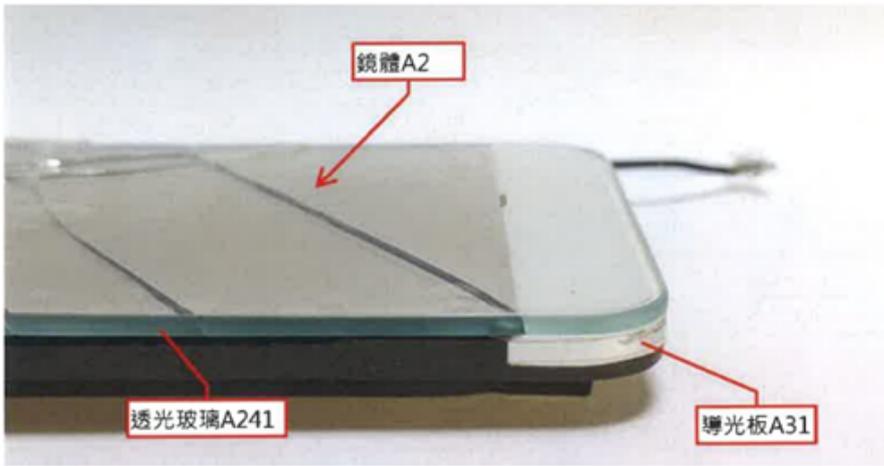
04



第 4 圖

05

01



第 5 圖

02

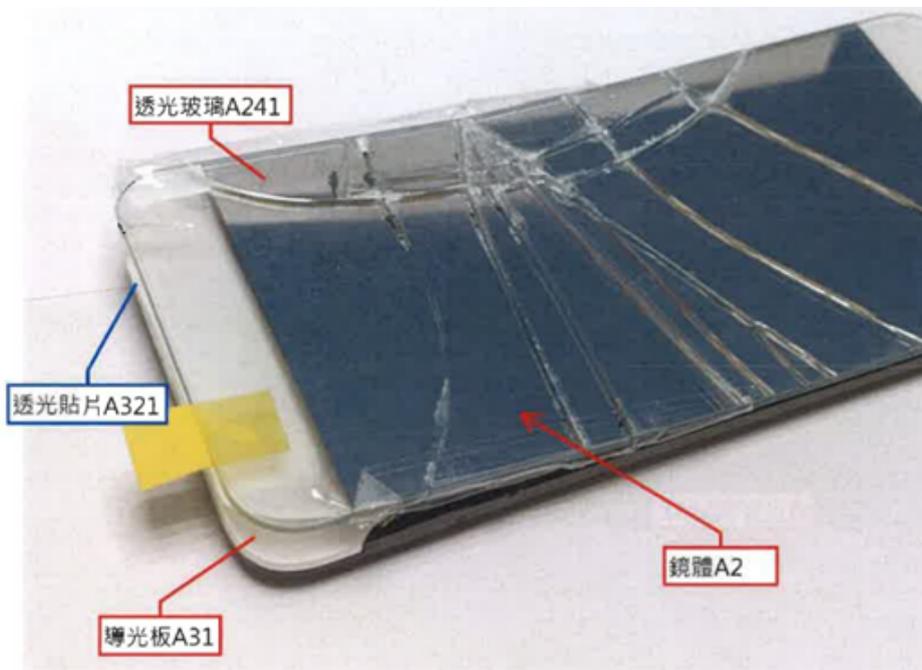
03



第 6 圖

04

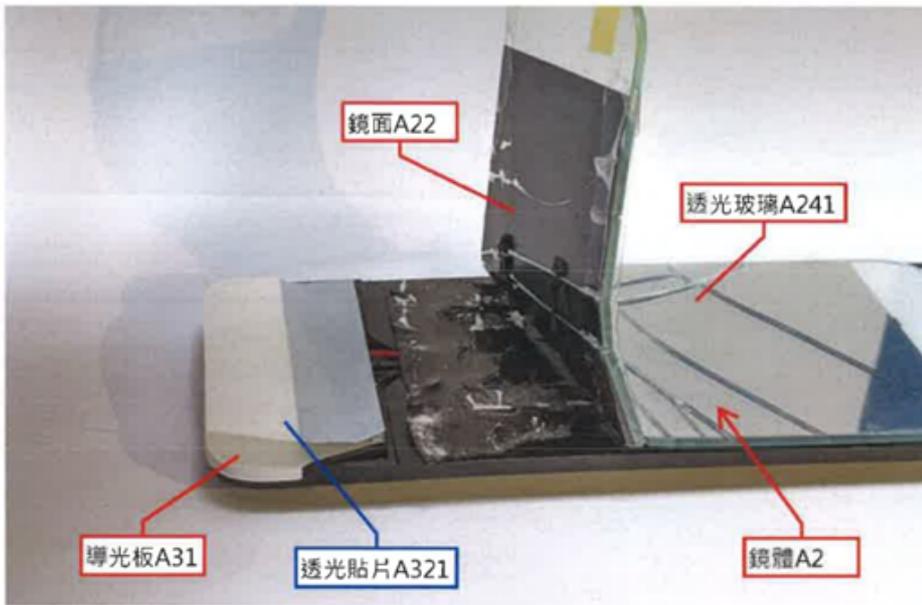
05



第 7 圖

06

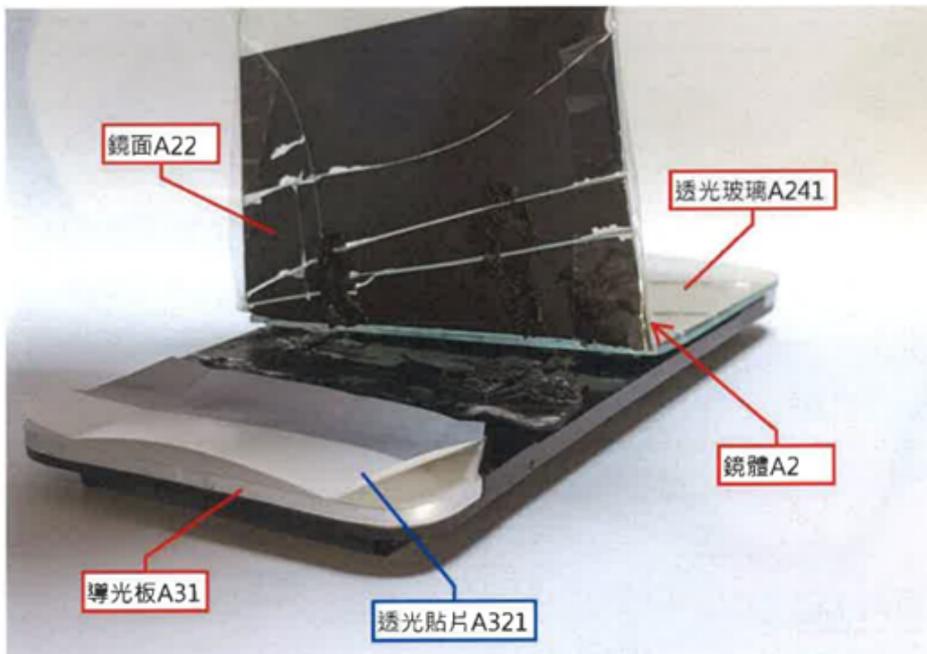
01



第 8 圖

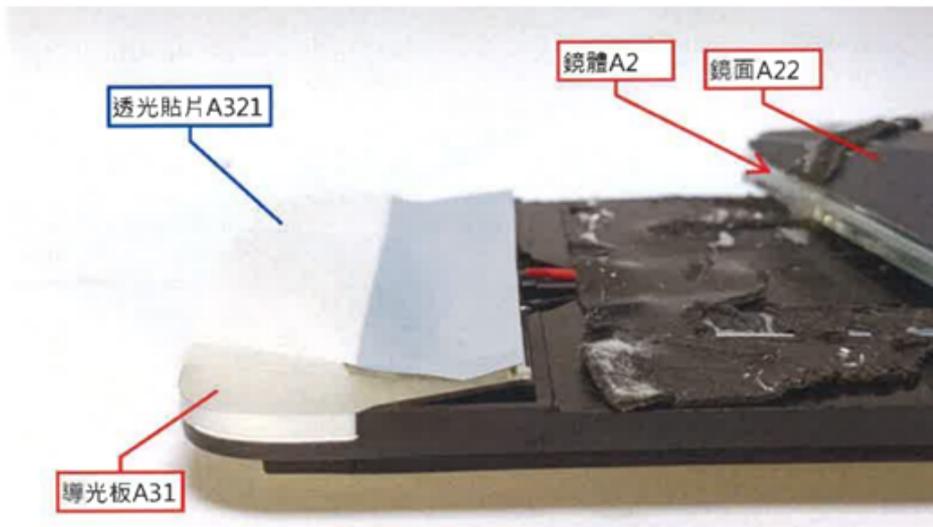
02

03



第 9 圖

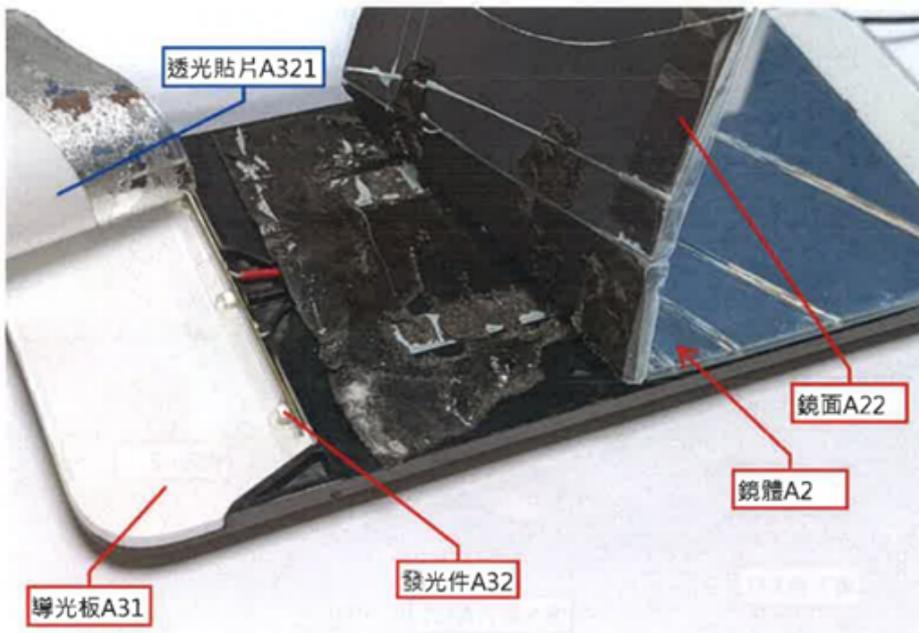
01



第 10 圖

02

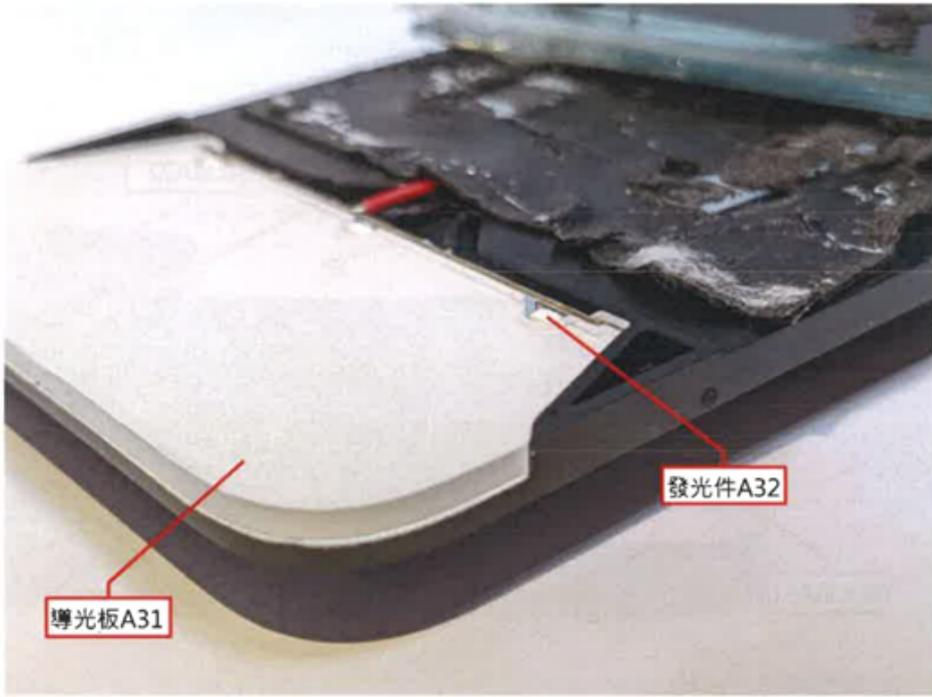
03



第 11 圖

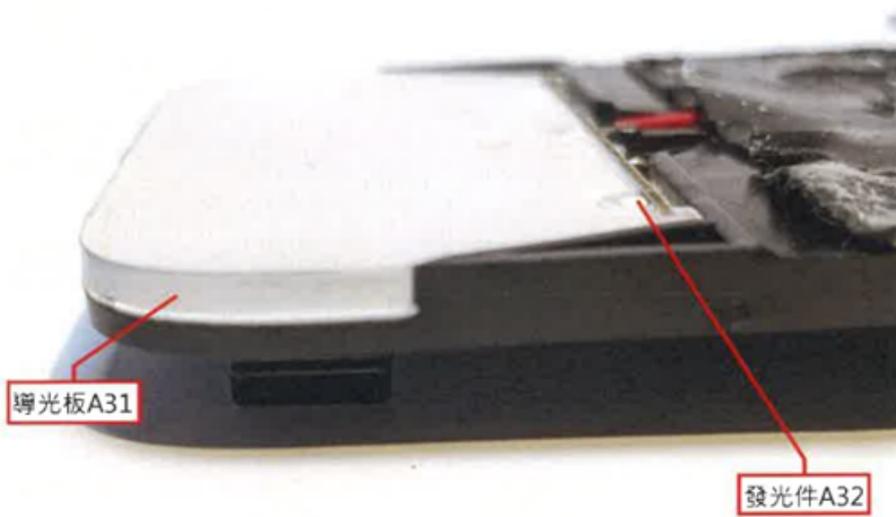
04

01



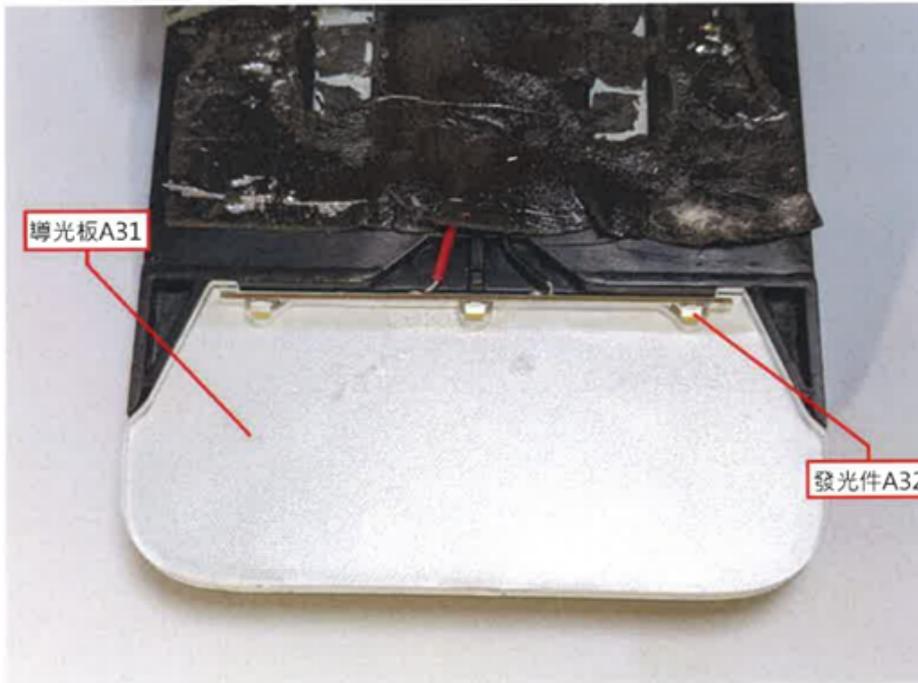
02
03

第 12 圖



04

第 13 圖



第 14 圖

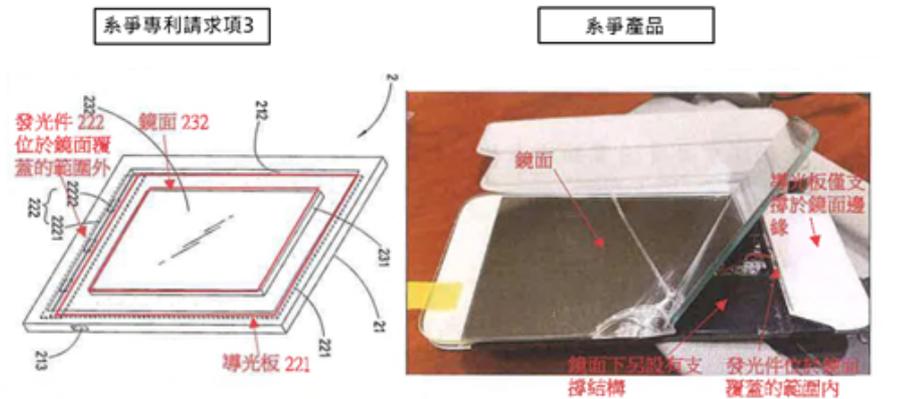
(2)被告民事答辯狀之照片(本院卷(一)第138至140頁)

02

03

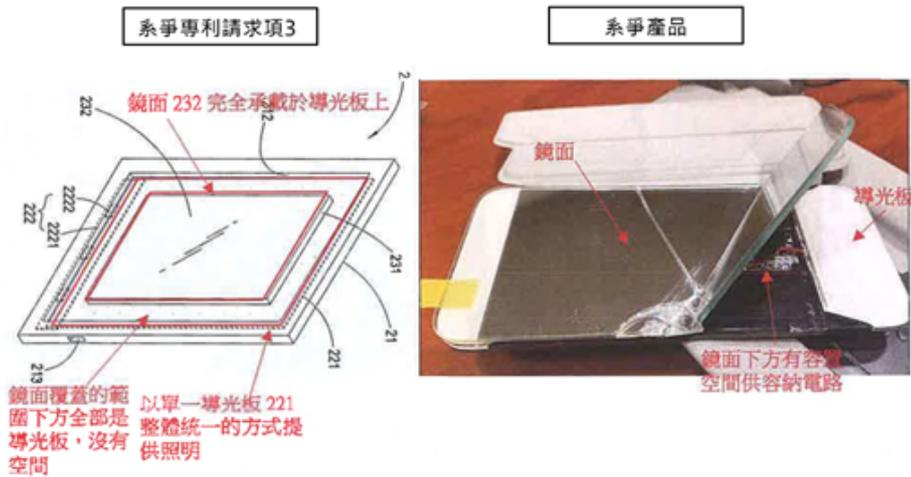
04

05

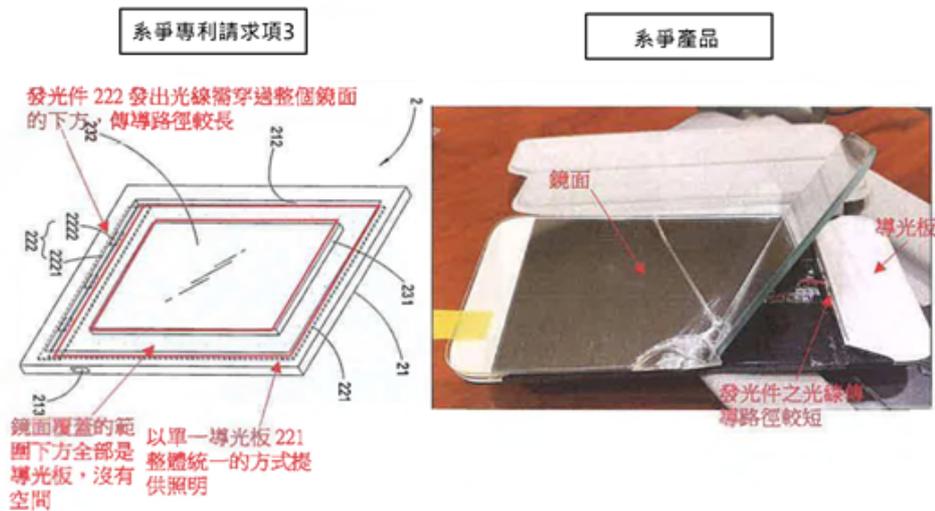


06

07



01
02



03 六、得心證之理由

04 原告主張其為系爭專利之專利權人，現仍在專利期間內，詎
05 被告特斯拉公司在系爭專利專利權期間內販售之型號「Mode
06 13」系列車輛配置之系爭產品已落入第二次更正後之系爭
07 專利請求項3、4之均等範圍，侵害原告就系爭專利之專利
08 權，原告自得請求被告特斯拉公司防止侵害，並請求被告特
09 斯拉公司及被告David Jon Feinstein連帶負損害賠償責
10 任；又被告特斯拉公司未支付權利金，未取得實施系爭專利
11 之授權，卻製造、販賣系爭產品，顯無法律上之原因而受有
12 相當於專利權利金之利益及銷售侵權產品之利益，並致原告
13 受有損害，原告自得請求被告特斯拉公司返還其所受之利
14 益，則為被告等及參加人所否認，並以前詞置辯。是本件經
15 整理並協議簡化爭點後（本院卷(-)第346至347頁、卷(三)第9
16 至11頁、第99至100頁），所應審究者為：(-)系爭專利第一
17 次更正是否違反專利法第67條第4項規定而具有得撤銷事
18 由？(二)系爭專利第二次更正是否有顯然不准更正之事由？(三)
19 專利侵權部分：1.系爭產品是否落入第二次更正後系爭專利
20 請求項3之均等範圍？2.系爭產品是否落入第二次更正後系
21 爭專利請求項4之均等範圍？(四)專利有效性部分：1.乙證1是
22 否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具新穎性？2.
23 乙證1是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不具進步
24 性？3.乙證2、3之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利

01 請求項3不具進步性？4.乙證2、6之組合是否足以證明第二
02 次更正後系爭專利請求項3不具進步性？5.乙證1、7之組合
03 是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項4不具進步性？
04 6.乙證2、6之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求
05 項4不具進步性？7.丙證3或丙證4是否足以證明第二次更正
06 後系爭專利請求項3不具新穎性？8.丙證3或丙證4是否足以
07 證明第二次更正後系爭專利請求項3不具進步性？9.丙證1、
08 乙證1之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項3不
09 具進步性？10.丙證2、乙證6之組合是否足以證明第二次更正
10 後系爭專利請求項3不具進步性？11.丙證3、丙證4之組合是
11 否足以證明第二次更正後系爭專利請求項4不具進步性？12.
12 丙證3、丙證5之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請
13 求項4不具進步性？13.丙證3、乙證2之組合是否足以證明第
14 二次更正後系爭專利請求項4不具進步性？14.丙證1、乙證1
15 及乙證7之組合是否足以證明第二次更正後系爭專利請求項4
16 不具進步性？(五)被告特斯拉公司是否有侵害系爭專利之故意
17 或過失？原告依專利法第120條準用第96條第2項、公司法第
18 23條第2項之規定，請求被告等連帶負損害賠償責任，有無
19 理由？若有，其損害賠償金應如何計算？以若干為適當？(六)
20 原告依專利法第120條準用第96條第1、3項之規定，請求被
21 告特斯拉公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上
22 述目的而進口系爭產品，有無理由？(七)被告等未給付使用系
23 爭專利之授權金，是否為無法律上原因而受利益，致原告受
24 有損害？原告依民法第179條之規定，請求被告等負連帶返
25 還責任，有無理由？茲分述如下：

26 (一)系爭專利第一次更正並公告在案，雖有違反專利法第67條第
27 4項規定之虞，然原告提出第二次更正申請，已克服系爭專
28 利第一次更正之得撤銷事由

29 1.按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖
30 式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專
31 利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之

01 釋明；更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申
02 請專利範圍或圖式所揭露之範圍；更正，不得實質擴大或變
03 更公告時之申請專利範圍，專利法第120條準用第67條第1
04 項、第2項、第4項分別定有明文。是以，專利權人雖得對經
05 公告核准時之說明書、申請專利範圍或圖式進行更正，但更
06 正之結果，不得增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式所
07 未揭露之事項，亦即不得增加新事項，亦不得實質擴大或變
08 更公告時之申請專利範圍。又所謂「實質擴大公告時之申請
09 專利範圍」包含(1)請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用
10 語取代、(2)請求項減少限定條件、(3)請求項增加申請標的、
11 (4)於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內
12 容等更正態樣；而「實質變更公告時之申請專利範圍」則包
13 含(1)請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、(2)
14 請求項之技術特徵改變為實質不同意義、(3)請求項明顯變更
15 申請標的、(4)請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項
16 之發明目的等態樣(最高行政法院109年度上字第1187號判決
17 參照)。再經公告之申請專利範圍所記載之事項係專利權人
18 為界定其申請專利之發明的必要技術特徵，刪除請求項之部
19 分技術特徵(例如刪除元件、結構、成分、步驟、操作條
20 件、反應條件等部分技術特徵)後之請求項，即使未超出申
21 請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但減少限
22 定條件之結果將導致實質擴大或變更公告時之申請專利範
23 圍。

24 2.原告於110年11月15日向智慧局提出更正申請(本院卷(二)第27
25 7至308頁)，並於同年12月9日依專利法第120條準用第67條
26 第1項第1款規定重新提出更正本(即第一次更正)，更正刪除
27 請求項1、8、9、10(本院卷(二)第317至333頁、卷(三)第127至1
28 43頁)，經智慧局於110年12月17日准予更正並公告在案(本
29 院卷(二)第335至345頁、卷(三)第145頁)。而原告上開第一次更
30 正將系爭專利核准審定時請求項1所載之技術特徵「一鏡
31 體，係包含有一基材，及設在基材表面的鏡面」，更正為

01 「一鏡體，係包含有一鏡面」，刪除「基材，及設在基材表面
02 面的」文字；將「而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面
03 射出之導光板」，更正為「而該鏡體至少一側為露出之導光
04 板」，刪除「將光源經由開放表面射出」並改為「露出」文
05 字（本院卷(二)第332頁）。其中就請求項1已刪除「基材」之
06 技術元件及刪除「將光源經由開放表面射出」之操作條件等
07 部分技術特徵，即使前開刪除部分技術特徵未超出申請時說
08 明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，然系爭專利請求
09 項1刪除「基材」之技術元件將減少鏡面之限制關係，而刪
10 除「將光源經由開放表面射出」之操作條件亦將減少導光板
11 之限定條件的結果，則該系爭專利第一次更正非僅屬申請專
12 利範圍之刪除，且已導致實質擴大公告時之申請專利範圍。
13 又第一次更正後之請求項3、4依附請求項1，包含所依附請
14 求項1之全部技術特徵，該第一次更正後請求項1已導致實質
15 擴大核准公告時之申請專利範圍，已如前述，因此，系爭專
16 利請求項3、4之更正亦已導致實質擴大核准公告時之申請專
17 利範圍，則被告等、參加人辯稱系爭專利第一次更正有違反
18 專利法第120條準用第67條第4項規定，自非無據。

19 3.然被告於112年8月4日向智慧局提出系爭專利之舉發案(本院
20 卷(二)第43至255頁)，並未就系爭專利第一次更正有違反專利
21 法第120條準用第67條第4項規定而列為請求撤銷專利之舉發
22 理由，參加人亦未針對此部分另向智慧局提出舉發案，故原
23 告可在民事訴訟期間，本於維護系爭專利之專利權有效性，
24 依專利法第120條準用第67條第1項第2款規定，及時提出第
25 二次更正；而原告亦於本件訴訟中之112年12月19日、113年
26 1月12日提出更正申請(即第二次更正)，依專利法第120條準
27 用第67條第1項第2款「申請專利範圍之減縮」之規定(本院
28 卷(三)第84頁)，將請求項2、3改寫更正為獨立項，並將該
29 「一鏡體，係包含有一鏡面」，更正為「一鏡體，係包含有
30 一基材，及設在基材表面的鏡面」，將該「而該鏡體至少一
31 側為露出之導光板」，更正為「而該鏡體至少一側為將光源

01 經由開放表面射出之導光板」；將請求項4該「鏡體包含」
02 更正為「基材係為」；將請求項6該「而該鏡體至少一側為
03 露出之導光板」，更正為「而該鏡體至少一側為將光源經由
04 開放表面射出之導光板」，智慧局亦於113年6月25日舉發審
05 定書公告准予更正（本院卷(四)第165至184頁），故系爭專利
06 第二次更正，業已克服第一次更正之有違專利法第120條準
07 用第67條第4項規定而得撤銷事由。

08 (二)系爭專利第二次更正應准予更正，無顯然不准更正之事由

09 1.原告第二次更正內容，業如前述，而系爭專利說明書第2頁
10 【新型內容】【0008】段第5至7行記載「以及一鏡體，係包
11 含有一基材及一鏡面，係將鏡體結合於該殼體之容置空間的
12 鏡面區，該鏡體係露出殼體之開放表面，而該鏡體至少一側
13 為可將光源經由開放表面射出之導光板。」之技術內容(本
14 院卷(一)第27頁)；第5頁【實施方式】【0022】段第5行至第6
15 頁第1行記載「另外該鏡體23係包含一基材231及電鍍在透光
16 玻璃表面之鏡面232」及第7頁【0028】段第3至4行記載「該
17 鏡體23之鏡面232至少一側為可將光源經由開放表面212射出
18 之導光板221」之技術內容(本院卷(一)第30、32頁)；核准公
19 告時申請專利範圍請求項1第6至7行記載「以及一鏡體，係
20 包含有一基材，及設在基材表面的鏡面」及第8至9行「而該
21 鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板」之技術
22 內容(本院卷(一)第36頁)。依上所載之相關技術內容，已敘明
23 界定其鏡體23係有包含一基材231之技術結構關係，以及導
24 光板221的光源是透過鏡體23一側的開放表面212射出之操作
25 條件限定，皆屬於進一步限縮鏡體23層狀結構及導光板221
26 之光源是限縮經由開放表面212射出的方式，第二次更正後
27 增加「基材」及「將光源經由開放表面射出」之限制條件以
28 為限定，使申請專利範圍與說明書內容一致，為「申請專利
29 範圍之減縮」之更正，未超出申請時說明書、申請專利範圍
30 或圖式所揭露之範圍，且未導致實質變更公告時之申請專利
31 範圍。因此，請求項2、3更正為獨立項應准予更正，又請求

01 項4、6為依附於請求項3之附屬項，請求項5為依附於請求項
02 4之附屬項，請求項7為依附於請求項6之附屬項，故請求項4
03 至7亦應准予更正。綜上，第二次更正之申請應無顯然不應
04 被准許之情事，自得為本案審理裁判之基礎。

05 2.至被告等及參加人雖辯稱「將光源經由開放表面射出」之限
06 制條件僅係對於射出光線之光路說明，而非對於導光板及鏡
07 體/鏡面間相對物理位置關係間之限定，明顯已實質擴大或
08 變更核准公告之請求項3之專利權範圍等語，惟上開請求項
09 「…，而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光
10 板，該鏡體之鏡面會露出殼體之開放表面」，其內容係指導
11 光板之光源是經由開放表面射出，而其中「開放表面」相當
12 等同「露出」，第二次更正內容是限制該導光板之光源的光
13 線射出路徑，屬進一步限縮「露出」態樣，為申請專利範圍
14 之減縮；因此，系爭專利第二次更正，乃是將系爭專利說明
15 書第2、5、7頁等相關段落之上開技術內容，以限制條件方
16 式限定於請求項2、3之申請專利範圍，使申請專利範圍與說
17 明書內容一致，符合「申請專利範圍之減縮」之更正，未超
18 出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦未
19 導致實質變更公告時之申請專利範圍，故被告等及參加人上
20 開所辯，自非可採。

21 (三)專利侵權部分：

22 1.系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項3之均等範圍

23 (1)系爭產品與系爭專利第二次更正請求項3之文義分析比對

24 ①系爭專利第二次更正後請求項3之技術特徵可解析為5個要
25 件，分別為：①要件編號3A「一種發光鏡結構，係包含：一
26 殼體，係內凹形成一容置空間，該殼體至少一表面係為一開
27 放表面，該開放表面係與該容置空間連通，該殼體容置空間
28 中係具有一導光區及一鏡面區；」②要件編號3B「一導光裝
29 置，係至少包含一導光板及一設置於導光板之至少一側的發
30 光件，而該導光裝置係設置於該殼體之容置空間的導光區；
31 以及」③要件編號3C「一鏡體，係包含有一基材，及設在基

01 材表面的鏡面，係將鏡體結合於該殼體之容置空間的鏡面
02 區，而該鏡體至少一側為將光源經由開放表面射出之導光
03 板，該鏡體之鏡面會露出殼體之開放表面。」**④**要件編號3D
04 「其中該殼體之容置空間內的導光區與鏡面區係為相疊設
05 置，」**⑤**要件編號3E「該鏡體之鏡面面積小於導光裝置之導
06 光板面積，使鏡體疊合固接於導光板之表面時，該鏡體之鏡
07 面至少一側為將光源經由開放表面射出之導光板。」，有原
08 告主張系爭專利第二次更正後請求項3之內容在卷可稽（本
09 院卷(三)第87至88頁）。本件被告等及參加人均不爭執系爭產
10 品落入系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3A、3C、3D
11 之文義範圍（本院卷(三)第348至349頁、第327至329頁），以
12 下僅就要件編號3B、3E予以比對，先予敘明。

13 **②**就系爭產品與系爭專利第二次更正後請求項3之要件比對：

14 **①**要件編號3b：觀諸甲證4照片第1、3、11至14圖（本院卷(一)
15 第65至66頁、第70至71頁），可知系爭產品之導光裝置A3具
16 有二個導光板A31及設置於該導光板A31一側的發光件A32，
17 該導光裝置A3設置於該殼體A1之容置空間A11內，係完全對
18 應於系爭專利。因此，系爭產品為系爭專利第二次更正後請
19 求項3要件編號3B「一導光裝置，係至少包含一導光板及一
20 設置於導光板之至少一側的發光件，而該導光裝置係設置於
21 該殼體之容置空間的導光區」之文義所讀取。至被告等雖辯
22 稱系爭專利第二次更正後請求項3之要件編號3E限定「該鏡
23 體之鏡面面積小於導光裝置之導光板面積」，故要件編號3B
24 之導光板只能為單一的導光板，方才能符合上開限制條件等
25 語，惟要件編號3E所稱鏡面面積小於導光板面積，並無限制
26 只能為單一個導光板，且要件編號3B已明確定義係「至少包
27 含一個」導光板，其解釋請求項時，其中之元件數目應限於
28 其指定之數目，「至少一」之意義為「一以上」。因此，系
29 爭產品為二個導光板，可認定兩者文義比對結果為相同，況
30 且二個或二個以上導光板，反而更能符合要件編號3E該「鏡

01 體之鏡面面積小於導光裝置之導光板面積」之限制條件，是
02 被告等上開所辯並不足採。

03 ②要件編號3e：觀諸甲證4照片第3至9圖（本院卷(一)第66至69
04 頁），可知系爭產品該鏡體A2疊合固接於二個導光板A31之
05 表面，因二個導光板A31分別偏置在鏡面A22二側邊緣，發光
06 件A32設置於導光板A31位於鏡面A22下方的一側且位於鏡面A
07 22範圍內，使該導光板A31上方為透光玻璃A241可將發光件A
08 32的光源經由開放表面A12射出之導光板A31；但鏡體A2之鏡
09 面A22面積並非小於導光裝置A3之導光板A31面積，其與系爭
10 專利請求項3所界定之技術特徵並不相同。因此，系爭產品
11 並未為系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E「該鏡體
12 之鏡面面積小於導光裝置之導光板面積，使鏡體疊合固接於
13 導光板之表面時，該鏡體之鏡面至少一側為將光源經由開放
14 表面射出之導光板。」之文義所讀取。

15 ③綜上，系爭產品未為系爭專利第二次更正後請求項3要件編
16 號3E之文義所讀取，系爭產品未落入系爭專利第二次更正後
17 請求項3之文義範圍。以下判斷系爭產品是否落入系爭專利
18 第二次更正後請求項3要件編號3E之均等範圍。

19 ③系爭產品要件編號3e與系爭專利第二次更正後請求項3要件
20 編號3E之均等比對：

21 ①就方式而言，系爭專利之鏡體23與導光板221相疊設置，藉
22 由鏡體23的鏡面232面積小於導光板221的面積而使導光板22
23 1能夠露出，而讓導光板221所傳遞的光源能夠不被遮擋而直
24 接射出；對照系爭產品之鏡體A2與二個導光板A31僅部分相
25 疊，藉由二個導光板A31分別偏置在鏡面A22二側邊緣，以位
26 置擺設方式，使導光板A31將所傳遞的光源穿過透光玻璃A24
27 1給照射出來。因此，系爭產品要件編號3e與系爭專利第二
28 次更正後請求項3要件編號3E並非實質相同的方式(way)。至
29 原告雖主張系爭產品略去了鏡面下的重疊部分，使得鏡面A2
30 2的面積不必然大於兩導光板A31的總面積，對所屬技術領域
31 中具有通常知識者而言應屬能輕易完成或顯而易知者，故方

01 式實質相同等語。惟系爭專利是以鏡面遮蔽部分導光板的
02 「遮蔽方式」之技術手段，讓其他沒被遮蔽到的導光板能夠
03 露出，而讓導光板221所傳遞的光源能夠不被遮擋而直接射
04 出；而系爭產品則是在鏡面與導光板之間應用「擺設位置方
05 式」之技術手段，讓導光板A31將所傳遞的光源穿過透光玻
06 璃A241給照射出，兩者所採取的技術手段之方式明顯不同，
07 故原告主張並不足採。

08 ②就功能而言，系爭專利與系爭產品都具有透過導光板來進行
09 間接照明的功能。因此，系爭產品要件編號3e與系爭專利第
10 二次更正後請求項3要件編號3E為實質相同的功能(function
11 n)。

12 ③就結果而言，系爭專利與系爭產品都是設置導光板來導光，
13 其目的是避免高強度光線直接照射於使用者的結果。因此，
14 系爭產品要件編號3e與系爭專利第二次更正後請求項3要件
15 編號3E為實質相同的結果(result)。

16 ④綜上，就系爭專利第二次更正後請求項3要件編號3E而言，
17 系爭產品與系爭專利係以不同之技術手段，執行實質相同之
18 功能及產生實質相同之結果，故系爭產品要件編號3e與系爭
19 專利第二次更正後請求項3要件編號3E不構成均等之技術特
20 徵，系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項3之均等
21 範圍。

22 2.系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項4之均等範圍

23 (1)系爭產品與系爭專利第二次更正後請求項4之文義分析比對

24 ①系爭專利第二次更正後請求項4之技術特徵可解析為2個要
25 件，分別為：①要件編號4F「其中該基材係為一透光玻璃及
26 電鍍在透光玻璃表面之鏡面，」②要件編號4G「該鏡面的面
27 積小於透光玻璃及導光板之面積，使導光板產生之光源可經
28 由透光玻璃逸射出。」，有原告主張系爭專利第二次更正後
29 請求項4之內容在卷可稽（本院卷(三)第87至88頁）。

30 ②就系爭產品與系爭專利第二次更正後請求項4之要件比對：

- 01 ①要件編號4f：觀諸甲證4照片第8至11圖（本院卷(-)第68至70
02 頁），可知系爭產品在鏡體A2包含有透光玻璃A241及在其背
03 面之反光層，以形成鏡面A22之反射效果。而原告固主張鏡
04 面的製程主要可分為傳統製造方法、新式電鍍方法等兩種製
05 造方法，而系爭產品之鏡體A2中，透光玻璃A241的左右兩側
06 未被鏡面A22所覆蓋，且未被覆蓋處並沒有傳統製造方法所
07 會形成的白霧或色斑，且表面平整乾淨，可推測應是以新式
08 電鍍方法所製成等語(本院卷(-)第354至355頁)；然鏡面之製
09 程除電鍍外，尚其他有數種在透光玻璃上形成反光層而形成
10 鏡面之方法，而原告並未提出相關證據來證明系爭產品是具
11 有電鍍此技術特徵，故該反光層無法證明係由電鍍所製造而
12 成，其與系爭專利第二次更正後請求項4所界定之技術特徵
13 並不相同。因此，系爭產品並未為系爭專利第二次更正後請
14 求項4要件編號3F「其中該基材係為一透光玻璃及電鍍在透
15 光玻璃表面之鏡面」之文義所讀取。
- 16 ②要件編號4g：觀諸甲證4照片第3至14圖（本院卷(-)第66至71
17 頁），可知系爭產品因二個導光板A31分別偏置在鏡面A22二
18 側邊緣，其係將導光板A31與鏡面A22交錯配置，該鏡面A22
19 的面積是大於兩側的透光玻璃A241及導光板A31之面積，使
20 兩側的導光板A31產生之光源可經由透過透光玻璃A241逸射
21 出，其與系爭專利第二次更正後請求項4所界定之技術特徵
22 並不相同。因此，系爭產品並未為第二次更正後系爭專利請
23 求項4要件編號4G「該鏡面的面積小於透光玻璃及導光板之
24 面積，使導光板產生之光源可經由透光玻璃逸射出」之文義
25 所讀取。
- 26 ③系爭產品未落入系爭專利第二次更正後請求項3之文義範
27 圍，已如前述，系爭專利第二次更正後請求項4係為請求項3
28 之附屬項，系爭產品未為系爭專利第二次更正後請求項4要
29 件編號4F、4G之文義所讀取，綜上，系爭產品亦未落入系爭
30 專利第二次更正後請求項4之文義範圍。以下判斷系爭產品

01 是否落入系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F、4G之
02 均等範圍。

03 ③系爭產品要件編號4f與系爭專利第二次更正後請求項4要件
04 編號4F之均等比對：

05 ①就方式而言，系爭專利之請求項係以電鍍方式形成鏡面，系
06 爭產品則採用反光層方式（不論採用何種方式）形成鏡面，
07 由於電鍍與反光層皆可反射光線，以反光層替換電鍍為已知
08 製程之簡單替換，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者
09 可輕易完成或顯而易知者，是二者之方式實質相同。因此，
10 系爭產品要件編號4f與系爭專利第二次更正後請求項4要件
11 編號4F實質相同的方式(way)。

12 ②就功能而言，系爭專利與系爭產品都是在透光玻璃上形成鏡
13 面，可用於形成一反射面而能反射環境光線的功能。因此，
14 系爭產品要件編號4f與系爭專利第二次更正後請求項4要件
15 編號4F為實質相同的功能(function)。

16 ③就結果而言，系爭專利與系爭產品都是設置導光板來導光，
17 可避免高強度光線直接照射於使用者的結果。因此，系爭產
18 品要件編號4f與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F
19 為實質相同的結果(result)。

20 ④綜上，就系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4F而言，
21 系爭產品與系爭專利係以實質相同之技術手段，執行實質相
22 同之功能及產生實質相同之結果，故系爭產品要件編號4f與
23 系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4E構成均等之技術
24 特徵。

25 ④系爭產品要件編號4g與系爭專利第二次更正後請求項4要件
26 編號4G之均等比對：

27 ①就方式而言，系爭專利之鏡體23與導光板221相疊設置，藉
28 由鏡體23的鏡面232面積小於透光玻璃241及導光板221的面
29 積而使導光板221能夠露出，而讓導光板221所傳遞的光源能
30 夠穿過透光玻璃241給照射出來，對照系爭產品之鏡體A2與
31 二個導光板A31僅部分相疊，藉由二個導光板A31分別偏置在

01 鏡面A22二側邊緣，以位置擺設方式，使導光板A31將所傳遞
02 的光源穿過透光玻璃A241給照射出來。因此，系爭產品要件
03 編號4g與系爭專利第二次更正後請求項4要件編號4G並非實
04 質相同的方式(way)。至原告所主張方式實質相同之論述及
05 不可採之理由如前要件編號3E之均等比對所述，爰不再贅
06 述。

07 ②就功能而言，系爭專利與系爭產品都具有透過導光板來進行
08 間接照明的功能。因此，系爭產品要件編號4g與系爭專利第
09 二次更正後請求項4要件編號4G為實質相同的功能(function
10 n)。

11 ③就結果而言，系爭專利與系爭產品都是設置導光板來導光，
12 其目的是避免高強度光線直接照射於使用者的結果。因此，
13 系爭產品要件編號4g與系爭專利第二次更正後請求項4要件
14 編號4G為實質相同的結果(result)。

15 ④綜上，就系爭專利請求項4要件編號4G而言，系爭產品與系
16 爭專利係以不同之技術手段，執行實質相同之功能及產生實
17 質相同之結果，故系爭產品要件編號4g與系爭專利第二次更
18 正後請求項4要件編號4G不構成均等之技術特徵，系爭產品
19 未落入系爭專利第二次更正後請求項4之均等範圍。

20 (四)系爭產品既未落入系爭專利第二次更正後請求項3、4之均等
21 範圍，則被告特斯拉公司在系爭專利專利權期間內販售之型
22 號「Model 3」系列車輛配置之系爭產品自無侵害原告系爭
23 專利專利權之情事，且被告特斯拉公司販售之型號「Model
24 3」系列車輛（配置有系爭產品）所受之利益，即非無法律
25 上原因而受有未給付權利金之利益。是以，原告請求被告等
26 應連帶負損害賠償責任及返還其利益，並請求防止侵害等，
27 即屬無據。

28 七、從而，原告依專利法第120條準用第96條第1、2項、第97條
29 第1項第2款、民法第179條、第181條、公司法第23條第2項
30 之規定，請求被告等應連帶給付原告200萬元及法定遲延利

01 息，並請求防止侵害，均無理由，應予駁回。又原告之訴既
02 經駁回，其假執行之聲請失其依據，應併予駁回。

03 八、另參加人雖依民事訴訟法第249條之1第2項規定，聲請酌定
04 委任律師為訴訟代理人之酬金為訴訟費用之一部，惟原告於
05 111年8月24日提起本件訴訟時，系爭專利為經註冊公告之合
06 法有效專利，且起訴時亦已取得新型專利技術報告，比對結
07 果為「代碼6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技
08 術文件」（本院卷(-)第57至59頁），而系爭專利嗣因被告等
09 於本件訴訟進行中提起舉發，始於113年6月25日經智慧局認
10 定舉發成立而撤銷專利權（本院卷(四)第165至184頁），實難
11 認原告有何基於惡意、不當目的或重大過失提起訴訟之情
12 事，是參加人前開聲請，自屬無據，應予駁回。

13 九、本件事證已臻明確，兩造、參加人其餘攻擊防禦方法及所提
14 證據，經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一
15 論述，附此敘明。

16 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
17 第78條。

18 中 華 民 國 113 年 8 月 13 日

19 智慧財產第四庭

20 法 官 林怡伸

21 以上正本係照原本作成。

22 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
23 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。

24 中 華 民 國 113 年 8 月 23 日

25 書記官 鄭楚君