智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上字第10號

上　訴　人　王玉芬

訴訟代理人　李政憲律師

複 代理 人　陳孚竹

被 上訴 人　張芷琳即芮蔓妃造型美髮店

訴訟代理人　趙志祥

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國112年3月24日本院111年度民專訴字第64號第一審判決提起上訴，本院於112年10月5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

壹、程序事項：

按依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，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正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

㈠上訴人於109年9月21日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利，於109年11月3日經核准取得中華民國專利公告號第M605030號新型專利「髮片及其接髮結構」，並於110年3月8日為更正(下稱系爭專利），專利期間自109年12月11日至119年9月20日止。上訴人於111年1月22日向被上訴人購得金纖絲接髮片（下稱系爭產品），經上訴人於111年6月11日作成專利侵害鑑定報告比對分析，發現系爭產品所使用之髮片及其接髮結構，與系爭專利申請專利範圍第1、4、8項

記載技術特徵相同，是系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍第1、4、8項文義範圍，被上訴人自有侵害系爭專利權之事實。爰依專利法第120條準用第96條第1至2項、第97條第1項第2款等規定，提起本件訴訟。

㈡系爭專利更正後請求項1所載：「該髮圈『為』多數假髮束的上端相互編結而成的一扁平圈體」中的為字應認定屬開式之用語，而非封閉式之用語，即系爭專利請求項1所請之「髮圈」只要是由多數假髮束的上端相互編結而成即可，故系爭專利請求項1之髮圈是否需要藉由其他元件而由多數假髮束的上端相互編結而成，應在所不問。原審卻將系爭專利請求項1中所載的為字逕解為「封閉性連接詞」，完全未提供任何解釋，並認定系爭專利請求項1無法讀入系爭產品中「載線」等其他元件，原審判決過於率斷，且與發明專利審查基準與專利侵權判斷要點不符，顯有解釋適用之違誤。又原審對於系爭專利請求項1中所載「多數假髮束的上端相互編結」之特徵解釋過於狹隘，系爭產品實已落入系爭專利請求項1之文義範圍。系爭產品落入系爭專利請求項4、8之理由以及系爭專利說明書已充分揭露而可據以實現、系爭專利具有進步性及系爭專利請求項8確屬新型專利標的之有效性理由，如原審歷次書狀所載，不再贅述。

二、被上訴人抗辯則以：

㈠申請專利範圍如以開放式連接詞撰寫，在解釋時雖不排除未記載元件，但不能在引入未記載元件後改變原有請求項的技術特徵，現上訴人將系爭產品「各該髮束上端分別獨立不相互編結繫在一載線且不成扁平圈體」的結構特徵，加入系爭專利更正後請求項1中，但系爭專利更正後請求項1的結構特徵為「該髮圈為多數假髮束的上端相互編結而成的一扁平圈體」其中的「上端相互編結」與系爭產品的「上端分別獨立不相互編結」是兩種完全不同的技術特徵、完全衝突的結構，兩者無法並存，要用「上端分別獨立不相互編結且不成扁平圈體」來取代更正後請求項1之「上端相互編結成一扁

平圈體」技術特徵，已改變更正後請求項1之技術特徵，且在系爭專利說明書中並沒有揭示這樣的實施例，因此上訴人以開放式連接詞擴大解釋其更正後請求項1之專利範圍並不正確。

㈡系爭專利之原請求項1所記載為「該髮圈圍繞成一穿設部」，後更正為「該髮圈為多數假髮束的上端相互編結而成的一扁平圈體」，在更正時加入了此一限制條件，依禁反言原則，系爭專利之權利範圍須受此一限制條件的拘束，不應擴大其範圍。不論是「專利審查基準」或者「專利侵害判斷要點」對於新型專利權所界定的範圍解釋，都不能違反專利法的規定。系爭專利之說明書、申請專利範圍或圖式並沒有揭示如系爭產品將多數假髮束分別獨立繫在一條載線上的結構或實施例，上訴人將更正後請求項1之權利範圍擴大解釋，已超出更正後請求項1所界定的範圍，也無法得到說明書的支持。

三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原審判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）20萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償之日止，按年息百分之五計算之利息。㈢被上訴人不得自己或使第三人為販賣之要約、販賣、使用或進口為上述目的而侵害系爭專利之物品。㈣一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。㈤如第二項聲明獲勝訴判決，上訴人願供擔保請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。

四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：

1.上訴人於109年9月21日申請系爭專利，智慧局於109年12月11日准予發給系爭專利。

2.被上訴人於110年11月24日申請「人工髮束」新型專利，智

慧局於111年2月21日准予發給M623813號新型專利（下稱被上訴人專利）。

3.系爭專利110年3月8日為更正，更正後請求項共8項（請求項2、3、6、7業已刪除），其中第1、5、8為獨立項，僅餘請求項第4項為附屬項。又系爭專利經訴外人羅林炫郁於111年4月20日舉發，經智慧局於111年7月25日以（111）智專三㈠02017字第11120728700號舉發成立審定書作成「請求項5舉發成立，應予撤銷，請求項8舉發不成立」之處分。

4.上訴人有於111年3月4日向被上訴人寄發勤律專字第20220304-2號律師函，並附有智慧局申請案號第109212399e01號新型專利技術報告。

5.原證13（111年1月22日上訴人委託員工前往被上訴人處接髮之過程影片光碟）、原證2、附件2（系爭產品照片）、原證3專利侵害鑑定報告所附之照片、原證11及乙證八均為被上訴人所使用之系爭產品。

㈡本件爭點:

1.被上訴人所使用之系爭產品是否落入系爭專利請求項1、4、8之文義範圍？

2.如構成侵權，被上訴人援引原審判決附表所示證據，抗辯系爭專利請求項1、4、8不具新穎性、進步性，有無理由？

3.上訴人依專利法第120條準用第96條第2項、第97條第1項第2款等規定，請求被上訴人賠償，有無理由？得請求之數額為何？

4.上訴人依專利法第120條準用第96條第1項規定，請求排除及防止侵害，有無理由？

五、得心證之理由:

㈠系爭專利之技術內容:

1.系爭專利所欲解決問題:

現有習知假髮片採用雙面膠帶黏貼在真髮的近髮根處，雙面膠帶的黏著性有限，無法牢靠且長時間黏著，因此容易發生脫落的情況，不能增近假髮片的持久耐用度。而且，因為雙

面膠帶的黏著性有限，假髮片的髮絲量不能實施過豐，不然增加的重量，將導致雙面膠帶更容易脫落(參見系爭專利說明書【0003】段)。

2.系爭專利之技術手段:

系爭專利提出之髮片係用於銜接在人身上的一真髮束，進而改變頭髮的顏色、長度、豐度及造型，其較佳技術方案包含：一髮圈，該髮圈圍繞成一穿設部，該穿設部用以讓該真髮束穿過；多數假髮束，該假髮束為多數假髮絲合成，該假髮束的上端結合在該髮圈；以及一束環，該束環用以夾緊在已經穿過該穿設部的該真髮束上，並用以卡掣在該髮圈的下方以防該髮圈向下滑落(參見系爭專利說明書【0006】段)。

3.系爭專利之功效:

依系爭專利之記載，其優點在於提供一種髮片及其接髮結構，其通過一髮圈上結合多數假髮束，及一用於夾緊真髮束並卡掣在該髮圈的下方的束環設計，進而達到髮片能夠快速銜接固定在真髮上、增進髮片與真髮銜接的牢靠度，防止髮片向下滑脫等功效(參見系爭專利說明書【0005】段)。

4.系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。

5.系爭專利申請專利範圍:

上訴人於110年3月8日申請更正系爭專利，經智慧局核准審定並於110年4月11日公告，更正後請求項共8項（請求項2、3、6、7業已刪除），其中第1、5、8為獨立項，僅餘請求項第4項為附屬項。又智慧產局於111年7月25日以（111）智專三(一)2017字第11120728700號舉發審定書，作成系爭專利「請求項5舉發成立，應予撤銷，請求項8舉發不成立」之處分。依上訴人112年4月28日民事上訴理由狀及112年6月21日爭點整理書狀，上訴人主張其於111年1月22日向被上訴人購得系爭產品落入系爭專利請求項1、4、8之文義範圍，其中系爭專利請求項8為引用請求項1、4或5之獨立項，然上訴人僅主張請求項8引用請求項1、4之部分（見原審111年11月18

日民事補充理由狀第1至2頁、原審112年3月3日言詞辯論筆錄）。系爭專利請求項1、4、8內容如下：

請求項1：一種髮片，該髮片用於銜接在人身上的一真髮束，其包含：一髮圈，該髮圈圍繞成一穿設部，該穿設部用以讓該真髮束穿過；其中該髮圈為多數假髮束的上端相互編結而成的一扁平圈體，該穿設部為該扁平圈體中的一縫隙所構成，該縫隙用以讓該真髮束穿過；該多數假髮束分別為多數假髮絲合成，該多數假髮束的上端相互編結成該髮圈；以及一束環，該束環用以夾緊在已經穿過該縫隙的該真髮束上，並用以卡掣在該扁平圈體的下方以防該髮圈向下滑落。

請求項4：如請求項1所述的髮片，其中該髮絲為纖維絲、人髮或動物毛其中之一。

請求項8：一種如請求項1、4或5所述的髮片的接髮結構，其包含：一撮從人體上抓取的真髮並合併而成的該真髮束，該真髮束穿過該髮片上端的該髮圈所形成的該穿設部；以及該束環套入已經穿過該穿設部的該真髮束上，並壓扁該束環以夾緊該真髮束，使壓扁的該束環卡掣在該髮圈的下方。

㈡系爭產品技術內容:

依上訴人於上訴理由狀及變更追加訴之聲明暨言詞辯論意旨狀可知，本件上訴人主張其於111年1月22日向被上訴人購得系爭產品(原證2)，經上訴人於111年6月11日作成專利侵害鑑定報告(原證3)及變更追加訴之聲明暨言詞辯論意旨狀第3至13頁之分析內容，系爭產品落入系爭專利申請專利範圍。依照系爭專利請求項1之描述，系爭產品之技術內容為，一種髮片，該髮片用於銜接在人身上的一真髮束，其包含：一髮圈，包含一載線及多數假髮束，該等假髮束的上端各自獨立未相互編結且透過載線連接該等假髮束，該髮圈圍繞成一穿設部，該穿設部為一圓洞所構成，該圓洞用以讓該真髮

束穿過；該等假髮束分別為多數假髮絲合成，該等假髮束的上端彼此獨立未相互編結；一束環，該束環用以夾緊在已經穿過該穿設部的該真髮束上，並用以卡掣在該髮圈的下方以防該髮圈向下滑落。依上訴人之原證3、原證11及被上訴人之乙證8，系爭產品照片如本判決附圖二所示。

㈢系爭產品未落入系爭專利請求項之文義範圍:

1.系爭產品與系爭專利請求項之侵權比對分析說明：

⑴系爭專利請求項1之要件解析：

經解析系爭專利請求項1範圍，其技術內容可解析為4個要件（element），分別為：

要件編號1A：「一種髮片，該髮片用於銜接在人身上的一真髮束，其包含」

要件編號1B：「一髮圈，該髮圈圍繞成一穿設部，該穿設部用以讓該真髮束穿過；其中該髮圈為多數假髮束的上端相互編結而成的一扁平圈體，該穿設部為該扁平圈體中的一縫隙所構成，該縫隙用以讓該真髮束穿過」

要件編號1C：「該多數假髮束分別為多數假髮絲合成，該多數假髮束的上端相互編結成該髮圈；以及」

要件編號1D：「一束環，該束環用以夾緊在已經穿過該縫隙的該真髮束上，並用以卡掣在該扁平圈體的下方以防該髮圈向下滑落」

⑵就系爭產品與系爭專利請求項1之各要件的文義比對：

要件編號1a：依據原證3、原證11及乙證8之照片可知，系爭產品為「一種髮片，該髮片用於銜接在人身上的一真髮束，其包含」，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1A「一種髮片，該髮片用於銜接在人身上的一真髮束，其包含」之文義所讀取。

要件編號1b：依據原證3、原證11及乙證8之照片可知，系爭產品之「一髮圈，包含一載線及多數假髮束，該等假髮束的上端各自獨立未相互編結且透過載線連接該等假髮束，該髮圈圍繞成一穿設部，該穿設部為一圓洞所構成，該圓洞用以讓該真髮束穿過」，惟系爭產品之髮圈係藉由一載線將各自獨立未相互編結之多個假髮束所連接而成，其與系爭專利請求項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1B「一髮圈，該髮圈圍繞成一穿設部，該穿設部用以讓該真髮束穿過；其中該髮圈為多數假髮束的上端相互編結而成的一扁平圈體，該穿設部為該扁平圈體中的一縫隙所構成，該縫隙用以讓該真髮束穿過」之文義所讀取。

要件編號1c：依據原證3、原證11及乙證8之照片可知，系爭產品之「該等假髮束分別為多數假髮絲合成，該等假髮束的上端彼此獨立未相互編結」，系爭產品之髮圈係藉由一載線將各自獨立未相互編結之多個假髮束所連接而成，其與系爭專利請求項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要件編號1C「該多數假髮束分別為多數假髮絲合成，該多數假髮束的上端相互編結成該髮圈；以及」之文義所讀取。

要件編號1d：依據原證3、原證11及乙證8之照片可知，系爭產品之「一束環，該束環用以夾緊在已經穿過該縫隙的該真髮束上，並用以卡掣在該扁平圈體的下方以防該髮圈向下滑落」，係完全對應於系爭專利。因此，系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1D「一束環，該束

環用以夾緊在已經穿過該縫隙的該真髮束上，並用以卡掣在該扁平圈體的下方以防該髮圈向下滑落」之文義所讀取。

⑶綜上，系爭產品未為系爭專利請求項1要件編號1B、1C之文義所讀取，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍。

2.上訴人主張原審對「多數假髮束的上端相互編結成該髮圈」之特徵解釋過於狹隘，系爭專利請求項1所載之「為」字應屬開放式之用語，系爭產品實已落入系爭專利請求項1之文義範圍之云云（112年4月28日民事上訴理由狀第參點、同年6月21日爭點整理狀第貳之二之(二)）。惟查:

⑴按連接詞之類型有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。開放式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中不排除請求項未記載的元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」(comprising、containing、including)等。封閉式連接詞係表示元件、成分或步驟之組合中僅包含請求項記載之元件、成分或步驟，如「由…組成」(consisting of)等。半開放式連接詞則介於開放式與封閉式連接詞之間，係表示元件、成分或步驟之組合中不排除實質上不會改變申請專利之發明的基本及新穎特性(basic and novel characteristics)之其他元件、成分或步驟，如「基本上（或主要、實質上)由…組成」(consisting essentially of、consisting substantially of)等(參2016年版專利侵權判斷要點第一篇第二章2.6.3 連接詞)。次按，所謂「文義讀取」，係指被控侵權對象包含經解釋後的系爭專利之請求項的每一技術特徵，亦即經解釋後的系爭專利之請求項的每一技術特徵均出現(present)或存在(exist)於被控侵權對象中，則稱請求項「文義讀取」被控侵權對象或被控侵權對象符合「文義讀取」，應判斷被控侵權對象構成文義侵權(參2016年版專利侵權判斷要點第一篇第三章3.1 文義讀取之意義)。承上可知，不論開放式、封閉

式、半開放式及其他表達方式之連接詞，系爭專利之請求項1的元件、成分或步驟均須出現(present)或存在(exist)於系爭產品中，方有可能構成文義侵權。

⑵系爭專利請求項1記載「一種髮片，該髮片用於銜接在人身上的一真髮束，其包含：一髮圈，該髮圈圍繞成一穿設部，該穿設部用以讓該真髮束穿過；其中該髮圈為『多數假髮束的上端』『相互編結』而成的一扁平圈體，該穿設部為該扁平圈體中的一縫隙所構成，該縫隙用以讓該真髮束穿過；該多數假髮束分別為多數假髮絲合成，該『多數假髮束的上端』『相互編結』成該髮圈；以及一束環，該束環用以夾緊在已經穿過該縫隙的該真髮束上，並用以卡掣在該扁平圈體的下方以防該髮圈向下滑落」，可知系爭產品之「多數假髮束的上端」須「相互編結」，方可讀入系爭專利請求項1。

⑶依據原證3、原證11及乙證8之照片可清楚看出，系爭產品之該等假髮束的上端各自獨立，任兩個假髮束的上端未相互編結，系爭產品之該等假髮束是透過載線連接該等假髮束的上端，雖系爭產品最後仍呈現扁平圈體的外形，但該扁平圈體的外形是該載線自身打結後完成，系爭產品之該等假髮束的上端仍是各自獨立綁在載線上，任兩個假髮束的上端未相互編結，亦即系爭產品之多數假髮束的上端彼此獨立未相互編結。

⑷承上，不論開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式之連接詞，系爭產品均未為系爭專利請求項1要件編號1B、1C之文義所讀取，因此，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，是以，上訴人前述主張不可採。

㈣系爭產品未落入系爭專利請求項4之文義範圍:

系爭專利請求項4為依附於請求項1之附屬項，系爭產品既未落入系爭專利請求項1之文義範圍，則系爭產品自然未落入系爭專利請求項4之文義範圍。

㈤系爭產品未落入系爭專利請求項8引用請求項1、4之文義範圍:

系爭產品既未落入系爭專利請求項1、4之文義範圍，則系爭產品自然未落入系爭專利請求項8引用請求項1、4之文義範圍。

㈥承上，系爭產品既未落入系爭專利請求項1、4、8之文義範圍，是本件其餘爭點（系爭專利之有效性、被上訴人應否負損害賠償責任、損害賠償金額應如何計算、上訴人請求防止侵害有無理由），即無逐一論駁之必要，是以，本院不必為中間判決，逕為終局判決，附此敘明。

六、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1、4、8之文義範圍，不構成專利侵權。從而，上訴人依專利法第120條準用第96條第1至2項、第97條第1項第2款等規定，請求被上訴人排除侵害及損害賠償，即均無理由，不應准許。上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件為判決之基礎已臻明確，兩造間其餘之主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後認均與本判決之結果不生影響，爰不予逐一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前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　　112　　年　　10　　月　　19　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

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　　112　　年　　10　　月　　30　　日

書記官　丘若瑤

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。