智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上字第5號

上　訴　人　久鼎金屬實業股份有限公司
法定代理人　林碧玉
訴訟代理人　賴協成律師
　　張晁綱律師
　　邱謙成
　　施琬瑩
被 上訴 人　勁鋒鐵馬股份有限公司
兼　法　定
代　理　人　謝惠德
被 上訴 人　安大科技股份有限公司
兼　法　定
代　理　人　趙麗珠
共　　同
訴訟代理人　呂紹凡律師
　　江欣曄律師
　　洪珮瑜

上列當事人間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1月18日本院111年度民專訴字第39號第一審判決提起上訴，本院於113年3月28日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

依民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款規定，在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一者，不在此限。上訴人為我國新型第M576558號「可調整上升行程之升降座管」專利（下稱系爭專利）之專利權人，於原審判決後之民國112年3月28日提出專

利更正，經濟部智慧財產局於同年9月5日以（112）智專三㈢05078字第11220878810號審定書准予更正（卷一第281頁、第293至294頁），被上訴人稱專利更正屬訴之變更而為不同意變更之表示（卷一第110頁），惟上訴人係就申請專利範圍之減縮而申請更正，是以系爭專利更正後之專利權範圍仍在原專利申請範圍內，其主要爭點具有共同性，所為請求之基礎事實同一，核符首揭規定，應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：被上訴人勁鋒鐵馬股份有限公司（下稱勁鋒公司）委託安大科技股份有限公司（下稱安大公司）製造之「e*thirteen坐墊升降調整座管（E-thirteen Vario Infinite Dropper Post）」產品（下稱系爭產品）落入系爭專利更正後（以下均指更正後之專利權範圍，省略「更正後」）請求項1、4、6權利範圍，侵害其專利權，爰依專利法第120條準用同法第96條第2項、第97條規定，請求勁鋒公司、安大公司各賠償新臺幣（下同）160萬元；被上訴人謝惠德、趙麗珠（下個別省略稱謂，與勁鋒公司、安大公司合稱被上訴人）分別為勁鋒公司、安大公司負責人，應依公司法第23條第2項規定分別與勁鋒公司、安大公司負連帶賠償責任，上訴人並依專利法第120條準用同法第96條第1項、第3項規定，請求排除及防止侵害等情。

二、被上訴人則以：系爭產品並未落入系爭專利請求項1、4、6之文義範圍，亦未構成均等侵權。又系爭專利有應撤銷事由，附件一所示證據及證據組合足以證明系爭專利請求項1、4、6不具新穎性或進步性，上訴人無權請求賠償或排除、防止侵害等語，資為抗辯。

參、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，並為上訴聲明：□原判決廢棄。□勁鋒公司、謝惠德應連帶給付上訴人160萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。□勁鋒公司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

利專利權之物品，已製造之物品及製造物品之模具、原料與未售出之系爭產品，應予銷毀。□安大公司、趙麗珠應連帶給付上訴人160萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。□安大公司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專利權之物品，已製造之物品及製造物品之模具、原料與未售出之系爭產品，應予銷毀。□第二項及第四項聲明，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：□上訴駁回。□第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。□如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。

肆、本件爭點（卷一第443至445頁）：

一、侵權部分：系爭產品是否落入系爭專利請求項1、4、6之文義範圍及均等範圍？

二、有效性部分詳如附件一所列。

三、上訴人依專利法第120條準用第96條第2項、第97條，公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶賠償損害（聲明第二、四項部分）有無理由？得請求數額為何？

四、上訴人依專利法第120條準用第96條第1項、第3項規定，請求排除及防止侵害（聲明第三、五項部分）有無理由？

伍、得心證理由：

一、系爭專利技術分析：

㈠技術內容：

一種升降座管，其包含有一外管、一內管及一限位襯套。內管以可上下位移的方式穿設於外管且具有一凸部，限位襯套是以原地轉動的方式設於外管之頂端且被內管所穿設，此外，限位襯套具有一限位部，限位部位於內管之凸部的上方，且限位部之頂、底兩端沿著內管之軸向具有一高度差，如此藉由轉動限位襯套，使限位襯套用限位槽的高度差設計來配合內管之凸部，一旦限位襯套之限位部抵住內管之凸部

時，內管即無法上升而達到調整行程的效果（系爭專利摘要，卷二第121頁）。

㈡申請專利範圍（主要圖式如附件二所示）：

系爭專利經上訴人分別於111年7月22日、112年3月28日二次提出更正均經准許，目前系爭專利請求項共計6項，其中請求項1為獨立項，請求項2至6為直接或間接依附於請求項1之附屬項。上訴人主張系爭專利請求項1、4、6受侵害，其內容如下：

1.請求項1：一種升降座管，包含有：一外管；一內管，可上下位移地穿設於該外管，該內管之頂端位於外管外，該內管之底端位於該外管內，且該內管之底端的外周面具有一凸部；以及一限位襯套，可轉動地設於該外管之頂端且被該內管所穿設，該限位襯套具有一套筒，該套筒位於該外管內且具有一限位部，該限位部位於該外管內且位於該內管之凸部的上方，且該限位部之頂、底兩端沿著該內管之軸向具有一高度差，該限位襯套以該套筒之該限位部抵接該內管之凸部；以及一氣壓缸，位於該外管內，開啟該氣壓缸驅動該內管上升，關閉該氣壓缸定位該內管。

2.請求項4：如請求項1至3中任一項所述之升降座管，其中該限位部為多個沿著該內管之軸向呈階梯狀排列之限位槽。

3.請求項6：如請求項1所述之升降座管，其中該凸部呈長條狀，且該凸部之延伸方向平行於該內管之軸向。

㈢系爭產品技術內容：

上訴人稱於歐洲自行車零配件銷售網站購得系爭產品，係勁鋒公司委託安大公司製造，系爭產品照片如附件三所示。

二、有效性證據：

㈠證據：1.乙證1為西元2004年2月1日公告之我國第574992號「適用自行車之襯套」專利案。2.乙證3為西元2018年4月1日公告之我國第M557696號「座管限位結構」專利案。3.乙證5為西元1956年7月24日公告之美國第2756045號專利案。4.乙證7為西元2008年9月9日公告之美國第7422224號專利

案。5.乙證10為西元2012年12月20日公告之韓國第10-1216231號專利案。

㈡前揭證據公告日均早於系爭專利申請日(西元2018年11月7日)，可為系爭專利之先前技術。

三、申請專利範圍解釋：

㈠系爭專利請求項1中之「限位襯套」應解釋為「包含有套筒的一種組件」：

兩造均認「限位襯套」應解釋為「包含有套筒的一種組件」（卷一第277頁、第308頁）。

㈡系爭專利請求項1中之「一限位襯套，可轉動地設於該外管之頂端」，應解釋為「包含有套筒的一種組件，可原地轉動地設於該外管之頂端」：

關於「一限位襯套，可轉動地設於該外管之頂端」，上訴人主張應解釋為「包含有套筒的限位襯套，並非固定不動地設置於該外管的頂端，而是可以相對該外管被轉動一個角度地設置於該外管的頂端，使該套筒的限位部可以用不同位置抵接該內管之凸部，而達成調整上升行程的功效」；被上訴人則解釋為「限位襯套設於外管之頂端且在外管之頂端處原位轉動，始終未離開外管之頂端」（卷二第152頁、第159頁）。查：

1.由系爭專利請求項1所記載「一限位襯套，可轉動地設於該外管之頂端」，可知限位襯套設於外管頂端有絕對的位置關係，且限位襯套可以轉動。依據系爭專利說明書第[0006]段所載「在該內管上升到一期望高度之後，藉由轉動該限位襯套，使該限位襯套用該限位部抵住該內管之凸部，以完成該內管高度的調整」與第[0014]段所載「限位襯套40被內管30所穿設且具有一個套筒41、一個套環44及一個束環46」，可知限位襯套包含套筒、套環與束環，並可以轉動，另依系爭專利說明書第[0016]段所載限位襯套之「套環44抵靠於外管20之頂端……，套環44之卡合槽45以一對一的方式嵌接於套筒41之卡合部43，使兩者能同步作動」、第[0017]段揭露

「當束環46在鬆開之後即可轉動套環44，由套環44再帶動套筒41一起旋轉」與第[0018]段揭露「當騎乘者想要調整座墊的高度時，先開啟氣壓缸50驅動內管30上升至一期望高度之後，再關閉氣壓缸50來定位內管30，接著鬆開束環46，再藉由轉動套環44來帶動套筒41一起旋轉」，可知系爭專利之套環44抵靠於外管20之頂端，且套環可帶動套筒41一起旋轉，另依據系爭專利圖式第4至5圖可知，當套環帶動套筒一起旋轉套筒41可用最上面的一個限位槽42嵌卡內管30之凸部32或套筒41用最下面的一個限位槽42嵌卡內管30之凸部32，均係為「套筒於外管之頂端原地轉動」所達成，故系爭專利請求項1中之「一限位襯套，可轉動地設於該外管之頂端」，應解釋為「包含有套筒的一種組件，可原地轉動地設於該外管之頂端」。

2.上訴人雖主張實施例僅是示例性地描述「限位襯套可以相對該外管被轉動一個角度地設置於該外管的頂端」的一種可行的實施方式；利用套環帶動套筒一起旋轉，只是系爭專利「說明書的實施方式」中提供的一種轉動套筒的方式，且有關套環的技術特徵，係記載在請求項2、3，在請求項1中完全沒有限定轉動套筒的方式云云（卷二第12至13頁）。然查：

⑴新型專利權範圍，以申請專利範圍所載之請求項為準（以請求項為準之原則），於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式（專利法第120條準用第58條第4項規定參照）。因此，於解釋請求項時，應以請求項記載之技術內容為準，依據說明書及圖式之內容合理確定請求項界定之範圍，既不得將請求項界定之範圍限於請求項之文字意義，亦不得將請求項界定之範圍擴大至該新型所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時閱讀說明書及圖式後非可輕易思及之內容。

⑵系爭專利說明書[實施方式]之第[0011]至[0020]段，僅記載系爭專利之唯一實施例，另依據第[0014]至[0020]段所載內容並參酌圖式第2至5圖，系爭專利之套筒與套環係相互配

合，並於外管的頂端原地一起旋轉以完成內管高度的調整，若僅需單一套筒即可於外管的頂端原地旋轉，何須於實施例使用套環配合一同旋轉，故該新型所屬技術領域中具有通常知識者於專利申請時閱讀說明書及圖式後，並無法輕易思及僅以單一套筒結構，即可於外管的頂端原地旋轉以完成內管高度的調整，遑論進一步思及將套筒抽離外管頂端後旋轉，再將套筒推回至外管頂端之套筒轉動方式，故審酌系爭專利說明書及圖式後，系爭專利請求項1中之「一限位襯套，可轉動地設於該外管之頂端」，應解釋為「包含有套筒的一種組件，可原地轉動地設於該外管之頂端」，而非將系爭專利請求項1轉動方式解釋為將套筒抽離外管頂端後旋轉，再將套筒推回至外管頂端之套筒轉動方式，上訴人主張在請求項1中完全沒有限定轉動套筒的方式云云，並未探究系爭專利技術內容予以客觀合理解釋，自不足採。

四、專利侵權部分：

㈠系爭產品未落入系爭專利請求項1、4、6之文義及均等範圍：

1.系爭專利請求項1其技術特徵可解析為5個要件，分別為：要件編號1A：「一種升降座管，包含有：」；要件編號1B：「一外管；」；要件編號1C：「一內管，可上下位移地穿設於該外管，該內管之頂端位於外管外，該內管之底端位於該外管內，且該內管之底端的外周面具有一凸部；」；要件編號1D：「以及一限位襯套，可轉動地設於該外管之頂端且被該內管所穿設，該限位襯套具有一套筒，該套筒位於該外管內且具有一限位部，該限位部位於該外管內且位於該內管之凸部的上方，且該限位部之頂、底兩端沿著該內管之軸向具有一高度差，該限位襯套以該套筒之該限位部抵接該內管之凸部；」；要件編號1E：「以及一氣壓缸，位於該外管內，開啟該氣壓缸驅動該內管上升，關閉該氣壓缸定位該內管」。

2.系爭專利請求項1與系爭產品之文義比對：

⑴要件編號1a：依甲證7照片10（附件三），系爭產品為一種坐墊升降調整座管，係完全對應於系爭專利要件編號1A。因此，系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1A所文義讀取。

⑵要件編號1b：依甲證7照片9，系爭產品具有一外管，係完全對應於系爭專利要件編號1B。因此，系爭產品為系爭專利請求項1要件編號1B所文義讀取。

⑶要件編號1c：依甲證7照片9及照片10，系爭產品具有一內管，可上下位移地穿設於外管，內管之頂端伸出於外管之外，內管之底端位於外管內，且內管底端的外周面具有二凸出鍵片，該凸出鍵片相當於系爭專利凸部，是以系爭產品係完全對應於系爭專利請求項1要件編號1C。因此，系爭產品為系爭專利要件編號1C所文義讀取。

⑷要件編號1d：依甲證7照片9及照片12，系爭產品具有一束環及一套筒，對應於系爭專利請求項1要件編號1D之限位襯套具有一套筒；系爭產品套筒具有限位部，限位部位於內管鍵片的上方，且限位部之頂、底兩端沿著內管之軸向具有一高度差，套筒可以限位部抵接內管之鍵片，係對應系爭專利請求項1要件編號1D之套筒位於該外管內且具有一限位部，該限位部位於該外管內且位於該內管之凸部的上方，且該限位部之頂、底兩端沿著該內管之軸向具有一高度差，該限位襯套以該套筒之該限位部抵接該內管之凸部之技術特徵。而系爭專利請求項1中之「一限位襯套，可轉動地設於該外管之頂端」，應解釋為「包含有套筒的一種組件，可原地轉動地設於該外管之頂端」，已如前述。依甲證15所示，系爭產品坐墊升降調整座管具有一套筒，該套筒上端具有一環狀凸緣，該環狀凸緣設有複數個沿套筒軸向往外管頂端凸出之凸部，外管頂端則具有相對應環狀凸緣複數凸部之凹槽，因此，當系爭產品套筒設於外管之頂端且被內管所穿設時，該套筒環狀凸緣之複數凸部係設置於複數凹槽內，此時套筒並不能原地轉動，故系爭產品未為系爭專利要件編號1D所文義讀取。

⑸要件編號1e：依甲證7照片9及甲證15，系爭產品坐墊升降調整座管具有一氣壓缸，位於外管內，開啟氣壓缸可驅動內管上升，關閉氣壓缸可定位內管，係完全對應於系爭專利要件編號1E。因此，系爭產品為系爭專利要件編號1E所文義讀取。

⑹依上所述，系爭產品技術內容未為系爭專利請求項1要件編號1D技術特徵所文義讀取，因此，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍。

3.系爭專利請求項1要件編號1D與系爭產品要件編號1d之均等比對：

⑴就方式而言：系爭專利限位襯套之套筒設於外管頂端時，係可原地轉動套筒使限位部抵接該內管之凸部；而系爭產品套筒凸緣之凸部設置於外管頂端之凹槽內而無法原地轉動，必須將套筒抽離外管頂端後才能轉動套筒，並使套筒標記件對齊外管頂端標示之高度記號後再將套筒推回後，定位內管才可升降高度，再使套筒限位部抵接定位內管之鍵片。因此，系爭專利「套筒及外管頂端」之整體構造，與系爭產品並不相同，上述構造上之差異並非已知元件之簡單替換，亦非元件位置之簡單改變，故兩者在調整內管高度所實施的方式明顯不同。

⑵就功能而言：系爭專利套筒限制內管上升距離，系爭產品套筒限制內管上升距離，故兩者所具有的功能相同。

⑶就結果而言：系爭專利與系爭產品皆可調整座管高度，故兩者所產生的結果相同。

⑷依上所述，系爭產品要件編號1d與系爭專利請求項1要件編號1D相較，係以不同之方式，達成相同之功能，且獲得相同之結果，故系爭產品要件編號1d與系爭專利請求項1要件編號1D不符合均等論，系爭產品未落入系爭專利請求項1之均等範圍。

4.由於系爭專利請求項4、6均為依附於請求項1的附屬項，進一步限定請求項1的技術內容，系爭產品既未落入系爭專利

請求項1之文義及均等範圍，自亦未落入系爭專利請求項4、6之文義及均等範圍。

㈡上訴人雖主張系爭產品的「套環及套筒」實屬於「包含有套筒的一種組件」，相當於系爭專利升降座管的限位襯套；系爭產品坐墊升降調整座管具有一套環及一套筒，該套環及套筒核為包含有套筒的一種組件，與「限位襯套」前開定義並無不同，且可轉動地設於外管之頂端且被內管所穿設；系爭產品的「套環及套筒」與系爭專利請求項1的「限位襯套」，均屬於可轉動地設於外管的頂端，且設置有其頂、底兩端沿內管之軸向具高度差的限位部的套筒的技術，兩者的方式實質相同云云（卷一第277頁，卷二第64頁、第66頁）。然系爭產品之套筒並無法原地轉動地設於外管的頂端，已如前述，縱使系爭產品的「束環及套筒」，相當於系爭專利升降座管的「限位襯套」，但系爭產品的「束環及套筒」既無法原地轉動地設於外管的頂端，系爭產品之技術內容要件編號1d即無法為系爭專利請求項1技術特徵要件編號1D所文義讀取，且系爭專利「套筒及外管頂端」整體構造因無法於外管頂端原地轉動，與系爭產品可於外管頂端轉動之整體構造並不相同，故兩者在方式上不同亦如前述。由上所述，上訴人主張系爭產品之技術內容要件編號1d已為系爭專利請求項1技術特徵要件編號1D所文義讀取及實質相同，其理由並不可採。

㈢系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍，系爭產品自無侵害上訴人專利權之情事，是上訴人以被上訴人侵害系爭專利，依爭點三、四所示規定請求被上訴人連帶賠償及排除、防止侵害如聲明二至五所示，即屬無據。至於爭點二專利有效性部分，則無再予審究必要，附此敘明。

陸、綜上所述，上訴人依爭點三、四所示規定請求被上訴人連帶賠償及排除、防止侵害如聲明二至五所示，為無理由。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合。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。

柒、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。

捌、據上論結，本件上訴為無理由，依110年12月10日修正施行之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　　113　　年　　4　　月　　30　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　吳俊龍

法　官　陳端宜

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　　113　　年　　4　　月　　30　　日

書記官　吳祉瑩

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。