

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專訴字第53號

原告 陳俊龍
訴訟代理人 張仁龍律師
陳柏元律師
被告 三業股份有限公司
兼法定代理人 楊明財
參加人 Versah, LLC
法定代理人 Salah Huwais 住同上
上三人共同
訴訟代理人 史馨律師
郭哲華律師
謝家岷律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國113年7月16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、程序部分

一、按智慧財產案件審理法民國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，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產案件審理法第75條第1項前段定有明文。本件係智慧財產案件審理法修正施行前即112年3月25日繫屬於本院，此有民事起訴狀上本院收狀章在卷為佐（本院卷一第13頁），是本件應適用修正前之規定，合先敘明。

二、按就兩造之訴訟有法律上利害關係之第三人，為輔助一造起見，於該訴訟繫屬中，得為參加，民事訴訟法第58條第1項定有明文。查原告起訴主張被告三業股份有限公司（下稱被告公司，與被告楊明財合稱被告）為美商Versah LLC.（下

01 稱Versah公司）在臺灣獨家代理商，其所進口胡瓦司（Univ
02 ersal Densah Bur Kit）牙科手機用鑽頭（下稱系爭產
03 品），侵害原告所有之第M440763號「植牙骨粉填充器」新
04 型專利（下稱系爭專利），而提起本件訴訟；嗣被告公司於
05 112年9月1日具狀聲請對Versah公司告知本件訴訟，而Versa
06 h公司於113年3月19日亦具狀表示：系爭產品為其製造，並
07 與被告公司訂有經銷合約，由被告公司在臺灣獨家銷售，於
08 本件訴訟有法律上利害關係，為輔助被告公司，聲請參加本
09 件訟等語，有被告公司之告知訴訟參加聲請狀、Versah公司
10 參加訴訟聲請狀及參加訴訟答辯狀附卷可稽（見本院卷一第
11 185、335至336、345至419頁）。Versah 公司既製造系爭產
12 品，由被告公司在臺灣銷售，因被告敗訴將受有不利益，是
13 其就兩造之訴訟自具有法律上之利害關係，其聲請參加本件
14 被告之訴訟，應予准許。

15 貳、實體部分

16 一、原告主張：

17 (一)原告係牙醫師，為系爭專利之專利權人，專利權期間自101
18 年11月11日至111年5月15日止。原告於110年3月27日演講展
19 示系爭專利時，有學員及廠商表示被告公司所販賣之系爭產
20 品與系爭專利完全一致。原告依學員提供之鑽頭及購買之發
21 票，委託專利事務所進行侵權分析，認為依該所出具之系爭
22 產品與系爭專利比對報告，顯示該鑽頭技術內容已落入系爭
23 專利請求項第1至6項範圍。

24 (二)依網路資料，系爭產品為Versah公司所製造，而被告公司為
25 該公司在臺灣獨家代理商，被告公司引進系爭產品銷售獲
26 利，侵害系爭專利。被告對外銷售系爭產品共有「短版組、
27 基本組、菁英組、全套組」等組合，價格分別為新臺幣（下
28 同）「31700元、50400元、 62400元、93100元」，可知被
29 告公司對外販售單價甚高，所獲利益甚為可觀。被告楊明財
30 為被告公司登記代表人，輸入系爭產品在臺灣銷售，為其執
31 行業務範圍。為此，原告依專利法第120條準用第96條第2

01 項、第97條第1項第1、2款、第2項及公司法第23條第2項規
02 定，請求被告連帶賠償系爭專利所受損害。

03 (三)被告辯稱原告未依專利法第98條規定在專利物品等附加專利
04 權標示，其不具故意過失云云。然該條規定已刪除原條文「
05 不得請求損害賠償」規定，原告於請求損害賠償時，應舉證
06 證明侵害人明知或可得而知專利物品，被告誤解上開規定。

07 (四)被告主張原告未依專利法第116條提出新型專利報告並進行
08 警告，其不具故意過失云云。惟該規定之技術報告是為防止
09 權力濫用，非在限制人民的訴訟權利，並非提起訴訟前提要
10 件，原告向法院直接提起民事訴訟及證據保全，並非對被告
11 進行警告，與專利法第116條文義不符，被告辯稱不可採。

12 (五)被告公司已設立30餘年，專門從事牙材進口，資本額達1千
13 萬元，經常販售系爭產品課程教授全臺灣牙醫師使用，其有
14 查詢所銷售牙材、牙科鑽頭是否侵害他人專利之能力，其銷
15 售系爭產品前，應加以查證，避免侵害他人專利，以其營業
16 規模及組織，有預見或避免因侵害原告專利致損害發生之能
17 力及注意義務，其未注意而銷售系爭產品，使其流通市場，
18 致侵害系爭專利，亦有過失，應負賠償責任。

19 (六)起訴聲明：

20 被告應連帶給付原告150萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至
21 清償日止按年息百分之5計算之利息；願供擔保請准宣告假
22 執行。

23 二、被告答辯：

24 (一)被告公司為Versah公司在臺灣之獨家經銷商，依據雙方簽訂
25 之經銷合約約定，被告公司僅可銷售Versah公司所指定產品
26 進口銷售，並無自行生產製造系爭產品，且據Versah公司告
27 知，系爭產品於美國有申請專利，其申請日期早於原告申請
28 日期及取得專利日期。系爭產品名稱為「牙科手機用鑽頭」
29 ，系爭專利名稱為「植牙骨粉填充器」，兩者是否為相同或
30 類似產品，亦有待釐清。

31 (二)原告起訴迄今未提出其「植牙骨粉填充器」之專利物（下稱

系爭專利物），無法確知該專利物上有標示系爭專利證書號數，或於系爭專利物之標籤、包裝等其他足以引起他人認識之顯著方式而標示系爭專利證書號數之證據；又原告未舉證證明被告等知悉該專利物品後繼續販售，而有明知或可得而知情形。原告既未依專利法第98條規定將專利證書號標示於系爭專利物上，被告亦無從知悉系爭專利物有專利權之可能，被告自不具有侵害原告系爭專利之故意或過失。

(三)原告自始未曾檢附新型專利技術報告對被告公司進行警告，其顯然未依專利法第116條未提示新型專利技術報告不得進行警告之規定，亦與公平交易法第45條要求應依照專利法行使權利之規定不合。又原告雖提出專利侵權分析報告，其內容僅是有無構成專利侵權之鑑定，並以專利有效為前提，與為填補有效性不足之新型專利技術報告，性質顯然不同，自不能以此侵權分析報告代替新型專利技術報告。原告既然未曾寄發警告函予被告，則被告自無從知悉侵害系爭專利，難認被告對此具有故意過失。

(四)被告公司所營事業為批發、國際貿易業，非系爭產品之製造商，其身為單純批發業者，實難以判斷轉售商品有無落入他人專利之申請專利範圍，為專利權之侵害人。又依被告與Versah公司簽訂之經銷合約第13.1條約定，Versah公司將會負擔被告公司在臺灣因進行推廣或經銷產品，而侵害第三人之專利權等所引起的任何索賠費用，此足使被告公司確信該公司擁有系爭產品之專利權，故被告公司無任何侵權行為之故意或過失可言。

(五)被告公司僅經銷系爭產品，縱原告受有損害，亦是在Versah公司製造販賣系爭產品予被告公司時，損害即已發生，損害結果亦於Versah公司銷售予被告公司時即已產生，原告請求被告公司賠償自屬無據，原告依公司法第23條第2項規定，請求被告公司負責人即被告楊明財連帶賠償，亦屬無據。

(六)答辯聲明：原告之訴駁回，如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

01 三、兩造不爭執事項（見本院卷一第462頁）

02 (一)原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自101年11月11日
03 至111年5月11日止。

04 (二)被告為Versah公司在臺灣之獨家經銷商，被告於原告專利權
05 期間，進口並銷售Versah公司製造系爭產品之行為。

06 (三)被告於原告專利權期間有銷售「短版組、基本組、菁英組、
07 全套組」等組合，價格分別為「31700元、50400元、62400
08 元、93100元」。

09 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷二第16
10 頁）：

11 (一)系爭產品之技術內容是否落入系爭專利請求項第1至6項範
12 圍？

13 (二)證據1至證據17及其組合是否足以證明系爭專利請求項1至6
14 項，不具進步性、新穎性而有應撤銷事由？

15 (三)被告抗辯原告於系爭專利未標示專利證書號數，違反專利法
16 第98條規定，是否有理由？

17 (四)被告抗辯原告未依專利法第116條規定進行警告，非正當行
18 使新型專利權，是否有理由？

19 (五)如認系爭產品落入系爭專利權請求項範圍，被告應否負損害
20 賠償責任？其損害賠償數額為何？

21 五、得心證之理由

22 (一)系爭專利技術分析

23 1.系爭專利所欲解決問題

24 習用的植牙骨粉工具主要是在一握把的端部，設有推針供
25 將骨粉填充於分離的鼻竇層下方空間。使用這種習用手工
26 具進行骨粉填充十分困難，且緩慢耗時，使病人不適感提
27 高，亦使醫師在時間及體力上有相當的負擔。（參系爭專
28 利說明書，本院卷一第33頁）。

29 2.系爭專利功效

30 系爭專利之主要目的在提供一種植牙骨粉填充器，可更快
31 速地進行植牙骨粉填充，更為快速有效且均勻填充骨粉，

以節省醫師時間及體力。另一目的在提供一種植牙骨粉填充器，可有效縮短病人的不適感，更有利於後續的相關植牙程序。

3.系爭專利技術手段

系爭專利提供一驅動定位柄部，以及設於所述驅動定位柄部端部的一體輸送桿；上述驅動定位柄部含有組接連動端，供組裝於旋轉動力設備；所述的輸送桿設有大於上述驅動定位柄部的頂端部，並由所設的頂端部延伸設定縱向長度到一底端部，所述頂端部到底端部至少設有一延伸的送料槽道，供由所述送料槽道配合多數配合設於輸送桿外周面的導推螺牙，將植牙骨粉填充於欲增加皮質骨頭厚度的區域。（參系爭專利說明書，本院卷一第34頁）。

4.系爭專利主要圖式如本判決附圖1所示。

5.系爭專利申請專利範圍

系爭專利申請專利範圍共6項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。原告主張系爭產品落入系爭專利請求項1至6之權利範圍。前開請求項內容如下：

(1)請求項1：一種植牙骨粉填充器，包含一驅動定位柄部，以及設於所述驅動定位柄部端部的一體輸送桿；上述驅動定位柄部含有組接連動端，供組裝於旋轉動力設備；所述的輸送桿設有大於上述驅動定位柄部的頂端部，並由所設的頂端部延伸設定縱向長度到一底端部，所述頂端部至少設有一延伸到底端部的送料槽道以及配合輸送桿的外周面設有多數導推螺牙。

(2)請求項2：如申請專利範圍第1項所述植牙骨粉填充器，其中，所述送料槽道是沿著輸送桿外周面不斷捲繞迴旋向下的捲繞式迴旋槽道，藉以形成沿著輸送桿外周面的送料行程結構。

(3)請求項3：如申請專利範圍第2項所述植牙骨粉填充器，其中，所述用以構成送料槽道的捲繞式迴旋槽道是多數條個別分開的送料導引槽道由所述頂端部延伸到底端部

- 01 。
- 02 (4)請求項4：如申請專利範圍第1項所述植牙骨粉填充器，
- 03 其中，所述輸送桿由頂端部漸縮小橫向(即徑向)寬度直
- 04 到底端部。
- 05 (5)請求項5：如申請專利範圍第1至4項任一項所述植牙骨
- 06 粉填充器，其中，所述輸送桿外周面多數導推螺牙為配
- 07 合骨粉填充器旋轉方向的反向螺牙結構。
- 08 (6)請求項6：如申請專利範圍第5項所述植牙骨粉填充器，
- 09 其中，所述底端部設為圓滑的鈍頭型式。

10 (二)系爭產品技術內容

11 1.系爭產品技術描述

12 系爭產品為一種植牙鑽孔刀具暨緻密器，包含一驅動定位

13 柄部，以及設於所述驅動定位柄部端部的一體輸送桿；上

14 述驅動定位柄部含有組接連動端，供組裝於旋轉動力設

15 備；所述的輸送桿設有大於上述驅動定位柄部的頂端部，

16 並由所設的頂端部延伸設定縱向長度到一底端部；所述頂

17 端部至少設有一延伸到底端部的送料槽道，但輸送桿的外

18 周面無多數導推螺牙。

19 2.系爭產品之相關照片如本判決附圖2所示。

20 (三)系爭產品未落入系爭專利請求項

21 1.系爭產品未落入系爭專利請求項1之權利範圍

22 (1)系爭專利請求項1之要件解析：

23 經解析系爭專利請求項1範圍，其技術內容可解析為4個

24 要件(element)，分別為：

- 25 ①要件編號1A：一種植牙骨粉填充器，包含一驅動定位
- 26 柄部，以及設於所述驅動定位柄部端部的一體輸送桿
- 27 ；
- 28 ②要件編號1B：上述驅動定位柄部含有組接連動端，供
- 29 組裝於旋轉動力設備；
- 30 ③要件編號1C：所述的輸送桿設有大於上述驅動定位柄
- 31 部的頂端部，並由所設的頂端部延伸設定縱向長度到

一底端部；

- ④要件編號1D：所述頂端部至少設有一延伸到底端部的送料槽道以及配合輸送桿的外周面設有多數導推螺牙。

(2)系爭產品與系爭專利請求項1之各要件的文義比對：

- ①要件編號1a：依據原證3之照片可知，系爭產品為一種植牙鑽孔刀具暨緻密器，包含一驅動定位柄部，以及設於所述驅動定位柄部端部的一體輸送桿，雖可對應於系爭專利，惟系爭產品為一種植牙鑽孔刀具暨緻密器，非植牙骨粉填充器，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1A「一種植牙骨粉填充器，包含一驅動定位柄部，以及設於所述驅動定位柄部端部的一體輸送桿」之文義所讀取。

- ②要件編號1b：依據原證3之照片可知，系爭產品之上述驅動定位柄部含有組接連動端，供組裝於旋轉動力設備，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1B「上述驅動定位柄部含有組接連動端，供組裝於旋轉動力設備」之文義所讀取。

- ③要件編號1c：依據原證3之照片可知，系爭產品之所述的輸送桿設有大於上述驅動定位柄部的頂端部，並由所設的頂端部延伸設定縱向長度到一底端部，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1C「所述的輸送桿設有大於上述驅動定位柄部的頂端部，並由所設的頂端部延伸設定縱向長度到一底端部」之文義所讀取。

- ④要件編號1d：依據原證3之照片可知，系爭產品之所述頂端部至少設有一延伸到底端部的送料槽道，但輸送桿的外周面無多數導推螺牙，雖可對應於系爭專利，惟系爭產品雖設有一延伸到底端部的送料槽道，

但系爭產品之輸送桿的外周面並無多數導推螺牙，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1D「所述頂端部至少設有一延伸到底端部的送料槽道以及配合輸送桿的外周面設有多數導推螺牙」之文義所讀取。

綜上，系爭產品未為系爭專利請求項1要件編號1A、1D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。

(3)系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1A均等比對

均等論比對方式，一般採取三部測試，若被控侵權對象對應之技術內容，與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式，執行實質相同的功能，而得實質相同的結果時，應判斷被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係，與申請專利範圍之技術特徵無實質差異，二者均等。本件系爭產品編號1a未落入系爭專利請求項1要件編號1A之文義範圍，即進一步判斷有無構成均等侵害，茲就系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1A之均等比對如下：

①就方式而言，系爭專利之以植牙骨粉填充器填充骨粉，對照系爭產品之以植牙鑽孔刀具暨緻密器填充骨粉，名稱雖略有差異，惟兩者所運用之技術手段，均係藉由輸送桿旋轉填充骨粉，差別僅為系爭產品尚具有鑽孔之功能，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，僅為功能選擇的簡單改變並能輕易完成，因此，對於要件編號1A，系爭產品對應之技術內容與系爭專利請求項1之技術特徵為實質相同的方式(way)。

②就功能而言，系爭專利為以反向推力快速頂推植牙骨粉到達骨粉填充區域，對照系爭產品之以反向推力快速頂推植牙骨粉到達骨粉填充區域為相同的功能(fun

ction)。

③就結果而言，系爭專利為更為快捷與均勻的方式將植牙骨粉填充於欲增加皮質骨頭厚度的區域，對照系爭產品之更為快捷與均勻的方式將植牙骨粉填充於欲增加皮質骨頭厚度的區域為相同的結果(result)。

綜上，就系爭專利請求項1要件編號1A而言，系爭產品與系爭專利係以實質相同的技術手段、執行相同的功能、且得到相同的結果，故系爭產品要件編號1a與系爭專利請求項1要件編號1A無實質差異。因此，系爭產品要件編號1a適用均等論，系爭產品落入系爭專利請求項1A之均等範圍。

(4)系爭產品與系爭專利請求項1要件編號1D之均等比對：

①就方式而言，系爭專利之輸送桿的外周面設有多數導推螺牙，對照系爭產品之輸送桿的外周面無多數導推螺牙為不同的方式(way)。

②就功能而言，系爭專利具有以反向推力快速頂推植牙骨粉到達骨粉填充區域的功能，而系爭產品則為輸送桿的外周面無多數導推螺牙，則無對應之功能。因此，系爭產品要件編號1d與系爭專利請求項1要件編號1D為不同的功能(function)。

③就結果而言，系爭專利具有更為快捷與均勻的方式將植牙骨粉填充於欲增加皮質骨頭厚度的區域之結果，而系爭產品則為輸送桿的外周面無多數導推螺牙則無對應之結果。因此，系爭產品要件編號1d與系爭專利請求項1要件編號1D為不同的結果(result)。

綜上，就系爭專利請求項1要件編號1D而言，系爭產品與系爭專利係以不同之技術手段，具不同之功能而產生不同之結果，故系爭產品要件編號1d與系爭專利請求項1要件編號1D未構成均等。

(5)依上述分析，系爭產品未為系爭專利請求項1要件編號1D之均等所讀取，系爭產品未落入系爭專利請求項1之

均等範圍。

(6)系爭產品與系爭專利請求項1之文義比對分析表如本判決附表1所示。

(7)對原告陳述之意見

①原告指稱，因系爭專利請求項1文字並未限定「多數導推螺牙」的型態是相同或是不同，所以系爭產品確實設有多數導推螺牙云云(參民事準備(二)狀第3至4頁，本院卷一第483至484頁)。經查，依系爭專利請求項1所載「一種植牙骨粉填充器，……；所述的輸送桿設有大於上述驅動定位柄部的頂端部，並由所設的頂端部延伸設定縱向長度到一底端部，所述頂端部至少設有一延伸到底端部的送料槽道以及配合輸送桿的外周面設有多數導推螺牙。」，可知系爭專利請求項1之輸送桿上具有送料槽道及多數導推螺牙兩個不同的構件，而且送料槽道係設置為由輸送桿之頂端部延伸到底端部，多數導推螺牙係設置於輸送桿的外周面。雖原告指稱系爭產品具有多數導推螺牙(參原證10第16頁，本院卷一第451頁)，惟原告所指之處為系爭產品之送料槽道的間隔，非多數導推螺牙；且依原告所繪製之多數導推螺牙(參原證12，本院卷一第465頁)可知，原告所稱之多數導推螺牙，係位於輸送桿的外周面，即於送料槽道的間隔外另行設置，因系爭產品之送料槽道的間隔外未設置任何構件，故不論系爭專利之多數導推螺牙的型態為何，系爭產品皆不具有系爭專利所稱之多數導推螺牙，原告前述主張並不可採。

②原告又稱，系爭產品「『功能桿』的外周面設有複數個單一型態的導推螺牙」為系爭專利請求項1要件「配合輸送桿的外周面設有多數導推螺牙」均等所讀取(參民事準備(三)狀第6至7頁，本院卷二第32至33頁)。然依據系爭專利說明書第4頁第4至7行(見本院

卷一第34頁)記載「本創作又一目的即在提供一種植牙骨粉填充器，可有效縮短病人的不適感。本創作另一目的即在提供一種植牙骨粉填充器，能更為快速有效且均勻的方式填充骨粉，而更有利於後續的相關植牙程序。」。再依，系爭專利說明書第6頁倒數第2行至第7頁第5行(見本院卷一第36至37頁)記載「本創作因而形成一種嶄新的植牙骨粉填充工具，其優點顯而易見，包括在必須對皮質骨頭進行增高時，經由送料槽道的受控旋轉及多數導推螺牙，尤其是多數導推螺牙所構成的反向螺牙能隨著工具的旋轉快速的對鼻竇層與皮質骨頭間推入填充骨粉，且使骨粉以更為均勻的方式填充到分離的鼻竇層下方空間。同時，使用本創作的植牙骨粉填充器，更因其更為快捷的作業方式，能有效減輕醫師的疲累感以及縮短病患不適感的期間。」，可知系爭專利之送料槽道與多數導推螺牙係為不同之結構，且送料槽道與多數導推螺牙係為相反方向之螺旋結構。系爭產品皆不具有系爭專利所稱之多數導推螺牙，已如前所述，故系爭產品當然不具有系爭專利多數導推螺牙所具有之「以反向推力快速頂推植牙骨粉到達骨粉填充區域」功能及「更為快捷與均勻的方式將植牙骨粉填充於欲增加皮質骨頭厚度的區域」結果，原告前述主張並不可採。

2. 系爭產品未落入系爭專利請求項2至6之權利範圍

系爭專利請求項2、3、4、5、6係請求項1之直接或間接附屬項，均包含請求項1之全部技術特徵。如前所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1之權利範圍，則系爭產品自未構成系爭專利請求項2、3、4、5、6之文義及均等侵權。

(四)系爭產品既未落入系爭專利請求項1至6之文義及均等範圍，是本件其餘爭點(系爭專利之有效性、原告是否違反專利法第98條及第116條規定、被告等應否連帶負損害賠償責任、

損害賠償金額應如何計算），即無逐一論駁之必要，附此敘明。

六、綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利之文義及均等範圍，則被告公司自參加人Versah公司進口在臺灣銷售之系爭產品，無侵害原告系爭專利專利權之情事。從而，原告依專利法第120條準用第96條第2項、第97條第1項第1、2款、第2項及公司法第23條第2項規定，請求被告連帶賠償系爭專利所受損害及法定遲延利息，均為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，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，經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條規定，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 8 月 14 日
智慧財產第三庭
法 官 李維心

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 113 年 8 月 14 日
書記官 林佳蘋