

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民公上更一字第2號

上訴人 禕峰科技有限公司
法定代理人 高楷歲
訴訟代理人 胡盈州律師
陳和貴律師（兼送達代收人）
楊益昇律師
蘇芳儀律師
被上訴人 宏正自動科技股份有限公司
法定代理人 陳尚仲
被上訴人 陳錦堂
上二人共同
訴訟代理人 李世章律師（兼送達代收人）
複代理人 王誠之律師
上二人共同
訴訟代理人 徐念懷律師
複代理人 蔡孟彤律師
上二人共同
訴訟代理人 彭國洋律師
黃立虹律師

上列當事人間公平交易法損害賠償等事件，上訴人對於中華民國110年5月31日本院108年度民公訴字第4號第一審判決提起上訴，經本院前審判決（案號：110年度民公上字第3號）後，最高法院第一次發回更審，本院於115年3月19日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

- 一、原判決關於駁回後開第二項、第三項部分廢棄。
- 二、被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣柒仟萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日即民國一〇八年九月六日起按週年利率百分之五計算之利息。
- 三、被上訴人應連帶負責將如附件2所示之內容以15公分乘以10

公分版面刊登於自由時報全國版面一日。

四、本判決第二項所命給付部分，於禕峰科技有限公司以新臺幣貳仟參佰參拾肆萬元為宏正自動科技股份有限公司、陳錦堂供擔保後，得假執行。但宏正自動科技股份有限公司、陳錦堂如以新臺幣柒仟萬元為禕峰科技有限公司預供擔保，得免為假執行。

五、第一審、第二審及訴之變更部分、發回前第三審訴訟費用（除已確定部分外）由被上訴人連帶負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、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。

二、按本件上訴人於原審請求被上訴人應連帶賠償新臺幣（下同）1億5千萬元本息，及應連帶負責將如起訴狀附件2（如原審卷一第105頁）所示之內容刊登於新聞紙一日，經原審判決駁回上訴人在第一審之訴，上訴人提起上訴，其上訴聲明僅請求被上訴人應連帶賠償1億元本息，之後再減為7千萬元，及將如起訴狀附件2（如本院卷一第105頁）之內容刊登新聞紙（原係請求刊登於「蘋果日報」，變更為「自由時報」，請求之基礎事實同一），分別為訴之減縮及訴之變更，應予准許，故原審判決駁回上訴人超過7千萬元本息部分，上訴人業已敗訴確定，非本院審理之範圍，合先敘明。

三、又按不變更訴訟標的，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。上訴人於114年9月5日以民事上訴聲明更正暨上訴理由(二)狀，就原上訴聲明第一、五項分別修正為「原判決關於駁回後開第二項、第三項部分廢棄。」（上訴人民事上訴理由(一)

01 狀上訴聲明第1項有「原判決關於駁回後開第三項部分廢
02 棄」，見本院卷(一)第165頁，且此部分即為變更之訴部分，
03 是以顯係漏載)、「第一審(除已確定部分外)、第二審及訴
04 之變更部分、發回前第三審訴訟費用由被上訴人連帶負
05 擔。」(本院卷一第333至335頁)，核屬補充或更正事實上或
06 法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，自應准許。

07 壹、實體事項；

08 一、上訴人主張：

09 (一)被上訴人宏正自動科技股份有限公司(下稱被上訴人公司)
10 為我國公告第589539號「電腦操作台與周邊裝置訊號切換器
11 及其方法」發明專利(下稱系爭發明專利)、第584276號
12 「自動切換器」新型專利(下稱系爭新型專利，與系爭發明
13 專利合稱系爭專利)之專利權人，其明知或可得而知系爭專
14 利不具專利要件，且上訴人製造、販賣之型號EM-210UP、EM-
15 -210DVI、EM-210XP、EM-210DH、EM-410DH、EM-410UP、EM-
16 410DVI、EM-410XP、EM-810XD、EM-1610XD、JC-102MAC、JC-
17 -M102U、JC-M104U等13款KVM切換器產品(下稱系爭產品
18 1)，及型號EM-210CP、EM-210CPA、EM-210CU、F1DL-102
19 P、F1DK-102P、F1DL-102U、F1DK-102U、JC-102CPA、JC-10
20 2CUA等9款KVM切換器產品(下稱系爭產品2，並與系爭產品1
21 合稱為系爭產品)未侵害系爭專利，竟提出與事實不符之專
22 利侵權鑑定報告，且恣意拼湊鉅額之賠償金額，於94年2月2
23 5日向臺灣桃園地方法院(下稱桃園地院)聲請對上訴人之
24 財產於1億5,000萬元範圍內為假扣押，嗣於同年4月1日向該
25 院聲請禁止上訴人自行或委託、授權他人製造、為販賣之要
26 約、販賣、使用或進口侵害系爭專利之產品等行為，經桃園
27 地院依序以94年度裁全字第847號、94年度裁全字第1578號
28 裁定准許假扣押、假處分(下分稱系爭假扣押裁定、系爭假
29 處分裁定)。被上訴人公司另於同年月12日在「時報資訊」
30 網站上發布2則新聞(下稱系爭新聞)，指稱上訴人侵犯系
31 爭專利，經其聲請假扣押獲准，上訴人已無法出貨等不實情

01 事，又濫發警告函（下稱系爭警告函）予訴外人即上訴人之
02 客戶Belkin公司，稱臺灣法院已核發數個禁止命令，將可能
03 使上訴人無法製造及出口等詞。被上訴人公司誤導法院作成
04 上開2裁定，並多次查封上訴人將出貨之產品，超額查封仍
05 虛報已查封之財產價值，致上訴人無法出貨，且須賠付違約
06 金，終至不堪虧損而停業，顯係以不正當行為損害上訴人之
07 營業信譽，以遂行其不公平競爭之目的。嗣被上訴人公司對
08 上訴人提起之侵害專利權有關財產權爭議訴訟，經桃園地院
09 94年度智字第15號、本院100年度民專上字第12號、最高法
10 院103年度台上字第2341號、本院103年度民專上更(一)字第10
11 號、最高法院106年度台上字第584號事件審理後，認定上訴
12 人之切換器產品並未落入系爭專利更正後之文義及均等專利
13 範圍，判決被上訴人公司敗訴確定（下稱另案），惟被上訴
14 人公司迄未聲請撤銷系爭假扣押裁定，使上訴人之損失持續
15 增加，應負賠償責任。又被上訴人公司未自訴外人爾天公司
16 取得系爭發明專利在讓與生效前所生之損害賠償請求權，及
17 (或)未將該損害賠償請求權讓與之情形通知上訴人，則宏正
18 公司於94年1月20日甫受讓專利權之際，尚無權利隨即於94
19 年2月25日對上訴人行使損害賠償請求權(即藉此聲請假扣
20 押)，被上訴人公司明知或因過失而不知其不得對上訴人聲
21 請假扣押，其聲請假扣押之行為構成侵權行為。被上訴人陳
22 錦堂為被上訴人公司（合稱被上訴人）聲請假扣押、假處分
23 時之負責人，應負連帶賠償之責。爰依民法第184條第1項前
24 段、第28條、104年2月4日修正前公平交易法（下稱修正前
25 公平法）第22條、第24條、第31條、第32條及公司法第23條
26 第2項等規定，提起本件訴訟。

27 (二)被上訴人公司對其高階主管擔任發明人所申請專利之技術內
28 容自難諉為不知，從系爭發明專利說明書之記載，或被上訴
29 人公司於PCT案或日本對應案所為之權利範圍修正，經由實
30 際簡單操作測試，被上訴人公司即可輕易知悉KVM產品並未
31 具有「不論同步或不同步地切換鍵盤-影像-滑鼠(KVM)通道

和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦均不會中斷該周邊的資料流」或「仿效電腦起始」之技術特徵。然而，被上訴人公司並未就KVM產品是否具有「仿效電腦起始」之技術特徵進行實際測試，逕行發動假扣押等程序，即有故意或過失。而連邦國際專利商標事務所、國立雲林科技大學（下稱雲科大）之鑑定報告（下分別稱連邦專利分析比對報告、雲科大報告）均未依85年版侵害鑑定基準或93年10月之專利侵害鑑定要點（草案）之鑑定流程解釋系爭發明專利之申請專利範圍，被上訴人公司自不應執該鑑定報告作為其無故意或過失行為之依據。

(三)被上訴人已自承(已知)系爭新型專利切換器主要技術在於「訊號線(纜線)之一端係由該插座體之殼體所包覆」始能達成系爭新型專利耐摔性及耐候性之創作目的。連邦國際專利商標事務所、中國機械工程學會之鑑定報告均未依85年版侵害鑑定基準或93年10月之專利侵害鑑定要點（草案）之鑑定流程「參酌申請過程」來界定、解釋申請專利範圍，鑑定報告顯有瑕疵，被上訴人自不應執該鑑定報告作為其無故意或過失行為之依據。被上訴人公司明知或因過失未注意系爭產品是否具有「殼體完全包住纜線之一端，且殼體之內面與纜線之一端（包含與切換電路連結之處）完全密合」之情形，並依據有瑕疵之專利侵害鑑定報告而逕行聲請假扣押或假處分之行為，並非行使權利之正當行為，已構成侵害上訴人財產權之侵權行為。

(四)若以加害行為發生時（即94年聲請假扣押時）起算10年時效，無異使損害賠償請求權形同具文，甚至導致時效於損害發生或侵權行為成立前即開始起算，顯非允當。同理，公平交易法第32條雖規定時效自行為時起逾10年消滅，惟被上訴人發布不實新聞及警告函之不正競爭行為，須待其專利訴訟敗訴確定後始能認定成立。上訴人既須憑該訴訟結果方得行使請求權，自應自該時起算時效，故本件並未罹於時效。

二、被上訴人之答辯：

01 (一)系爭發明專利、系爭新型專利依序於93年6月1日、同年4月1
02 1日經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准並公告，係我
03 國合法有效之專利權。被上訴人公司聲請假扣押時，所提出
04 連邦專利分析比對報告，判定上訴人製造、販售之型號EM-4
05 10UP、EM-410DVI、EM-410XP、EM-810XD、EM-1610XD、EM-2
06 10CP、EM-210CPA、EM-210CU等8款KVM切換器產品，分別侵
07 害系爭發明專利核准時請求項1、7以及系爭新型專利核准時
08 請求項1，該公司聲請假處分時亦提出雲科大報告、中國機
09 械工程學會之專利侵害鑑定報告（下稱機械工程學會報
10 告），載明上訴人製造、販售之型號EM-210UP、EM-210DV
11 I、EM-210XP、EM-210DH、EM-410DH、EM-410UP、EM-410DV
12 I、EM-410XP、EM-810XD、EM-1610XD、EM-210CP、EM-210CP
13 A、EM-210CU等13款KVM切換器產品，分別侵害系爭請求項，
14 上開報告均無瑕疵或不實。皆係依據經智慧局所制定之85年
15 版「專利侵害鑑定基準」、93年10月之專利侵害鑑定要點
16 (草案)之鑑定流程，以「全要件原則」、「均等論」、「消
17 極均等論」及「禁反言原則」作為判斷之基準。上訴人至今
18 仍未提出聲請假扣押時由連邦專利分析比對報告，違反證據
19 法則。

20 (二)被上訴人公司於系爭發明專利申請時選擇以說明書所述上位
21 概念「仿效電腦起始」作為請求項的構成要件，僅屬上位技
22 術效果之具體下位不同操作實施例，並非被上訴人認為達成
23 發明目的之必要技術特徵，且被上訴人公司並未於任何程序
24 中自承或已知系爭新型專利之主要技術必然在於「訊號線
25 （纜線）之一端係與插座體之殼體所包覆，而成一體狀者」
26 始能達成系爭新型專利耐摔性及耐候性之創作目的。

27 (三)系爭產品有無落入系爭發明專利更正前請求項1之文義範
28 圍，僅依使用手冊之記載已足，被上訴人公司在聲請保全程
29 序時縱未實際就系爭產品進行測試，並無故意過失。又兩造
30 間專利侵權訴訟之勝敗實則取決於法院對於系爭專利申請專
31 利範圍內用語之解釋結果，上訴人強求被上訴人公司於聲請

01 系爭假扣押之際，即預見未來法院對於系爭發明及新型專利
02 權更正後申請專利範圍內用語之解釋，並預見12年後之本案
03 訴訟結果，乃係將事後訴訟結果回溯套用至原始專利範圍，
04 屬後見之明，亦違反正當程序保障。

05 (四)系爭查封行為分別於94年至98年間完成，屬一次性之限制行
06 為，其損害賠償請求權並不因侵害狀態之延續而重新起算。
07 依民法第197條第1項規定，本案二年短期時效最晚於100年1
08 月8日屆滿，十年長期時效亦於108年1月8日完成；上訴人遲
09 至108年8月28日始提起本件訴訟，皆已罹於消滅時效。

10 三、兩造之聲明：

11 原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴，經
12 本院前審為上訴人全部敗訴之判決，經最高法院判決原判決
13 關於駁回上訴人請求被上訴人連帶給付7千萬元本息及刊登
14 澄清啟事之上訴，暨該訴訟費用部分廢棄，發回本院更為審
15 理，上訴人上訴聲明為：(一)原判決關於駁回後開第二項、第
16 三項部分廢棄。(二)被上訴人應連帶給付上訴人7,000萬元
17 整，暨自起訴狀繕本送達時起按週年利率百分之五計算之利
18 息。(三)被上訴人應連帶負責將如附件2所示之內容以15公分
19 乘以10公分版面刊登於自由時報全國版面一日。(四)上訴人願
20 供擔保，請准就第二項准予假執行。(五)第一審(除已確定部
21 分外)、第二審及訴之變更部分、發回前第三審訴訟費用由
22 被上訴人連帶負擔。被上訴人答辯聲明：(一)上訴人變更之訴
23 及上訴均駁回。(二)第二審及變更之訴部分，發回前第三審訴
24 訟費用由上訴人負擔。(三)若受不利判決，被上訴人願供擔保
25 請准宣告免為假執行。

26 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
27 3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如
28 下：

29 (一)不爭執事項：

30 1.系爭發明專利部分：

01 (1)訴外人爾天公司於91年10月16日向智慧局提出系爭發明專
02 利申請案，經智慧局於93年6月1日核准並公告。

03 (2)爾天公司於94年1月20日將系爭發明專利權及相關之權
04 利、利益讓與被上訴人公司。

05 (3)被上訴人公司於94年2月25日基於委託連邦國際專利商標
06 事務所製作之5份連邦專利分析比對報告，以上訴人製
07 造、販售之系爭產品1侵害系爭發明專利核准公告時請求
08 項1、7為由，向桃園地院聲請假扣押，經該院於94年3月4
09 日作成94年度裁全字第847號裁定（即系爭假扣押裁定）
10 准予扣押。被上訴人宏正公司並據此向同院聲請假處分，
11 並經該院於94年5月9日作成94年度裁全字第1578號裁定准
12 予假處分（即系爭假處分裁定）。

13 (4)被上訴人公司於99年12月24日（即本案專利侵權訴訟期
14 間）申請更正系爭發明專利核准公告時請求項7，智慧局
15 於100年10月11日公告准予更正其為系爭發明專利更正後
16 請求項6。

17 (5)系爭發明專利更正後請求項6相較於核准公告時請求項7兩
18 者之差異在於：(1)新增要件6F；(2)6E新增「包括通用序列
19 匯流排（USB）集線器以及由中央處理器（CPU）韌體所控
20 制的矩陣類比切換器」。

21 2.系爭新型專利部分：

22 (1)被上訴人公司於91年6月14日向智慧局提出系爭新型專利
23 申請案，嗣經智慧局於93年4月11日核准並公告。

24 (2)被上訴人公司於94年2月25日基於委託連邦國際專利商標
25 事務所製作之3份連邦專利分析比對報告，以上訴人製
26 造、販售系爭產品2侵害系爭新型專利核准時請求項1為
27 由，向桃園地院聲請假扣押，經該院於94年3月4日作成系
28 爭假扣押裁定准予扣押。被上訴人並據此聲請假處分，並
29 經桃園地院於94年5月9日作成系爭假處分裁定准予假處
30 分。

01 (3)被上訴人公司於100年6月27日（即本案專利侵權訴訟期
02 間）申請更正系爭新型專利核准公告時請求項1，智慧局
03 於101年2月2日通知被上訴人公司上開更正屬於修正前專
04 利法第64條可更正事項，並准予更正。

05 3.被上訴人公司於94年2月25日向桃園地方法院聲請系爭假扣
06 押裁定時之法定代理人為陳錦堂。

07 4.被上訴人公司持系爭假扣押裁定分別於94年3月14日（禁止上
08 訴人向彰化銀行收取債權之執行命令，執行無果）、94年3月
09 15日（查封不動產、動產）、94年5月6日、94年7月15日、97
10 年10月22日、98年1月8日查封上訴人之產品，以及由受囑託
11 法院另外對上訴人所有之責任財產（包括不動產、銀行存
12 款、動產等）於1億5千萬元之範圍內聲請假扣押執行，並實
13 施假扣押。

14 5.被上訴人公司持系爭假處分裁定以3千萬元供擔保後，禁止
15 上訴人為下列行為：

16 (1)自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用
17 或為上述目的而進口系爭產品等物品之行為。

18 (2)自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用
19 或為上述目的而進口侵害系爭發明專利、系爭新型專利物
20 品之行為。

21 6.被上訴人公司於94年5月間，分別以上訴人製造、販售系爭
22 產品1侵害系爭發明專利核准公告時請求項1、7；及系爭產
23 品2侵害系爭新型專利核准公告時請求項1為由，向桃園地院
24 提起民事訴訟，請求上訴人與當時之法定代理人高一峰連帶
25 賠償1億5千萬元並加計法定遲延利息。

26 7.本案專利侵權訴訟歷經法院12年審理，分別經桃園地院94年
27 度智字第15號、本院100年度民專上字第12號、最高法院103
28 年度台上字第2341號、本院103年度民專上更(一)字第10號、
29 最高法院106年度台上字第584號判決被上訴人公司敗訴確
30 定。

31 8.系爭假扣押裁定、桃園地院94年度執全字第594號假扣押執

行裁定、系爭假處分裁定、桃園地院94年度執全字第1464號假處分執行裁定目前均未撤銷及撤回。

(二)本件爭點：

- 1.被上訴人公司在聲請保全程序時，是否知悉系爭新型專利之有效性存有疑義？
- 2.被上訴人公司在聲請保全程序時，是否知悉系爭發明專利之有效性存有疑義？
- 3.被上訴人公司在聲請保全程序時，所依據之中國機械工程學會製作之「中國機械工程學會鑑定報告」是否具有瑕疵或不實？
- 4.被上訴人公司在聲請保全程序時，所依據之雲林科技大學製作之「雲科大鑑定報告」是否具有瑕疵或不實？
- 5.被上訴人公司在聲請保全程序時，未實際就系爭產品進行測試是否具不法侵害上訴人權利之故意或過失？
- 6.若被上訴人公司在聲請保全程序時，具有不法侵害上訴人權利之故意或過失，上訴人請求被上訴人給付7,000萬元本息及刊登澄清啟事，是否有理由？
- 7.上訴人之侵權行為損害賠償請求權以及公平法損害賠償請求權，是否已罹時效？

五、本院得心證之理由：

(一)系爭專利技術分析：

1.系爭發明專利技術分析：

(1)系爭發明專利所欲解決之問題：

目前鍵盤-影像-滑鼠(KVM)切換器有一問題，就是如果一通用序列匯流排(USB)周邊，例如印表機，連接到切換器，而當切換器切換（將同一組鍵盤、滑鼠所控制之電腦切換至另一電腦）時，周邊的資料流會被中斷（參系爭發明專利說明書第[003]段）。

(2)系爭發明專利之技術手段：

系爭發明專利係提供一種鍵盤-影像-滑鼠(KVM)切換器，該切換器同時也是一周邊（裝置）共用切換器，可供所有

01 連接至該切換器的電腦以共用任一通用序列匯流排(USB)
02 周邊裝置，而且可同步（一起地）或不同步地（分別地）
03 切換鍵盤-影像-滑鼠(KVM)通道和周邊通道至一共同的電
04 腦或不同的電腦，亦不會於切換器切換時中斷該周邊資料
05 流(參系爭發明專利說明書第[008]、[0023]段)。

06 (3)系爭發明專利主要圖式如本判決附圖一所示。

07 (4)系爭發明專利申請專利範圍：

08 被上訴人於94年2月25日向桃園地院聲請假扣押，桃園地
09 院於94年3月4日作成假扣押裁定。系爭發明專利申請專利
10 範圍更正前後內容如本判決附表一所示。

11 2.系爭新型專利技術分析：

12 (1)系爭新型專利所欲解決之問題：

13 習見之自動切換器（如本判決附圖二所示），其外觀上係
14 為一盒體，該盒體內設置有電路板，盒體周壁上各種訊號
15 線之插座。該盒體多為金屬或硬質塑膠製成，且多藉有螺
16 釘鎖合固之。該自動切換器多放於主機上使用，時有發生
17 掉落的情形。當自動切換器因掉落地面後，其震動力有時
18 會致使電路板損壞。另當空氣中之水份含量較高時，電路
19 板上容易附著水份造成電路短路，而必須進行維修（參系
20 爭新型專利說明書第5頁）。

21 (2)系爭新型專利之技術手段：

22 系爭新型專利之自動切換器(10)，包含有一主插座體(20
23)，及至少二組的訊號插座組(30)。該主插座體(20)之殼
24 體係由一電路保護層(21)、一外殼體(22)、一防滑層(23)
25 以三次射出成型為一體狀。該電路保護層(21)係包裹電路
26 板(24)，該外殼體(22)係包裹該電路保護層(21)，該防滑
27 層(23)係披覆在該外殼體(22)之表面上，使該主插座體(2
28 0)之外殼為一體成型者。主插座體(20)殼體之內面與電路
29 板(24)為完全密合，使電路板(24)受到完全的阻隔保護，
30 使在震動中電路板(24)上電子組件的焊接不會發生鬆脫，
31 空氣中之水氣亦無法侵入電路中，可保持良好的電氣性。

用以包裹電路板(24)之電路保護層(21)、包裹該電路保護層(21)之外殼體(22)，以及披覆在外殼體(22)表面之防滑層(23)，均係以塑料製成。

(3)系爭新型專利主要圖式如本判決附圖三所示。

(4)系爭新型專利於申請過程申請人對於申請專利範圍所提之修正(系爭新型專利請求項共4或5項，僅列與本訴訟相關之請求項1及2)，被上訴人於94年2月25日向桃園地院聲請假扣押，桃園地院並於94年3月4日作成假扣押裁定。系爭新型專利申請專利範圍更正前後之內容如本判決附表二所示。

3.被上訴人公司在聲請保全程序時，應知悉系爭新型專利之有效性存有疑義：

(1)系爭新型專利為被上訴人公司於91年6月14日向智慧局提出專利申請案，經智慧局初審核駁後，被上訴人公司提出再審查審查，並經智慧局於93年4月11日公告在案，經整理該專利於國內外之申請過程與本件訴訟之歷程如附圖四所示。

(2)由系爭新型專利說明書[先前技術]段記載「習見之自動切換器40，其外觀上係為一盒體，如第一圖所示，該盒體41內設置有電路板（圖上未標示），盒體40周壁上各種訊號線之插座42、43、44。該盒體41多為金屬或硬質塑膠製成，且多藉有螺釘（圖上未標示）鎖合固之。該自動切換器40多放於主機上使用，時有發生掉落的情形。當自動切換器40因掉落地面後，其震動力有時會致使電路板損壞。另，當空氣中之水份含量較高時，電路板上容易附著水份造成電路短路，而必須進行維修。」可知，系爭新型專利係為解決習知自動切換器之盒體藉由螺絲鎖固產生不耐摔及因水氣產生短路之問題。系爭專利提出一種一對多的插座型切換器，其中包含一內部設置切換電路之主插座體。該主插座體之殼體係以塑料一體成型之，以能對內部的電路板及電路提供絕對的保障，且具有良好的耐候性與耐摔

性(參原證23，原審卷(一)第435頁)。

(3)系爭新型專利於審查過程，於再審查階段智慧局認為系爭新型有不予專利之情形，理由參見該函文說明二(參前審上證9號，前審卷(一)第466至467頁)。並經申請人於92年8月14日提出申復修正，被上訴人之申復理由第2頁主張「本案為一種自動切換器殼體結構，其包含一主插座體，至少二組的訊號插座組；該主插座體內設置有電路板，具與插座組之間係以訊號線連接之；該訊號插座組包含一主機訊號插座、一鍵盤訊號插座、一滑鼠訊號插座；該各訊號連接線之一端係與該主插座體之殼體所包覆，而構成一體狀者。…本案中之主插座體，其殼體係由一電路保護層、一外殼層、一防滑層以三次射出成形為一體狀；該電路保護層係包裹該電路板，該外殼體係包裹該電路保護層，該防滑層係披覆在該外殼表面之結構設計，不僅構造上與『該習用二選一轉換接頭用cable、二選一鍵盤轉換cable、一般KVM轉換線』不同，且其所能產生之功效，亦非該習用者所能比擬」(參原證40，原審卷(四)第49、51頁)，並同時修正系爭新型專利請求項1新增「該訊號插座組包含一主機訊號插座、…該訊號連接線之一端換線」不同，且其所能產生之功效，亦非該習用者所能比擬」(參原證40，原審卷(四)第49、51頁)，並同時修正系爭新型專利請求項1新增「該訊號插座組包含一主機訊號插座…該訊號連接線之一端係與該插座體之殼體所包覆，而成一體狀者」。至於「主插座體，其殼體係由一電路保護層、一外殼層、一防滑層以三次射出成形為一體狀；該電路保護層係包裹該電路板，該外殼體係包裹該電路保護層，該防滑層係披覆在該外殼表面者」之技術特徵則記載於請求項2(參上證10，前審卷(一)第473頁)。該修正版本經智慧局審查認為具產業利用性、新穎性及進步性，其理由略以「本案將自動切換器之主插座體另二組(至少)訊號插座組由訊號線連接，而將主插座體之殼體之保護層外殼體防滑層以

01 三次射出成形為一體狀…本案由將切換電器板由電路保護
02 層包裹，可防水氣，另外殼體及一防滑層三次射出成型，
03 具有防滑易抓取、耐候、耐摔操作簡易等功效，本案具進
04 步性」(參見智慧局92年11月16日之審查表，參上證11，
05 前審卷(一)第478頁)。

06 (4)被上訴人公司復於93年1月14日主動提出修正本，其中修
07 正請求項1，將其中技術特徵「成一體狀者」刪除，該修
08 正本後經智慧局審查後認為可准予專利，智慧局准予專利
09 之理由亦認為「本案將自動切換器之切換電路電路板設置
10 於主插座體中，並將至少二組之螢幕訊號、鍵盤訊號、滑
11 鼠訊號插座由傳輸訊號用的纜線連接於主插座體上，再用
12 電路保護層、外殼體防滑層以三次射出成形於主插座體
13 上，使其成一體狀，可達其防滑易握持，不易滑脫之創作
14 目的…本案將切換電路板至於主插座體內，復用電路板保
15 護層包裹外加殼體層、防滑層等三次射出成型，具有防水
16 氣、防滑易抓取耐候性耐摔性均佳之優點，故本案具有進
17 步性」(被上證6理由三、五，前審卷(二)第103頁)，故智慧
18 局認為系爭新型專利可准予專利之技術特徵在於「一體
19 狀」之技術特徵。

20 (5)由系爭新型專利之說明書及申請人(被上訴人公司)於申請
21 過程之申復理由及智慧局委員之審查意見可知，系爭新型
22 專利之主要技術特徵在於訊號連接線之一端係與插座體之
23 殼體所包覆而成一體狀者始能達成系爭專利之耐率性及耐
24 候性之發明目的(功效)。

25 (6)另查系爭新型專利申請人於系爭專利申請後，於91年6月2
26 0日亦向中國知識產權局提出專利申請(該外國對應案之申
27 請人亦為「宏正自動科技股份有限公司」，設計人:○○
28 ○)，並於2003(92)年7月9日即於中國獲准新型專利(參上
29 證15號第1頁，前審卷(二)第169頁)，該中國對應申請案取
30 得專利之日期(92年7月9日)係早於系爭新型專利取得專利
31 之日期(93年3月15日)。經查該中國對應案之請求項1亦將

01 「該主插座體的殼體由一電路保護層、一外殼體、一防滑
02 層，以三次射出成型為一體狀」之技術特徵記載於該獨立
03 項內(參見上證15號第2頁，前審卷(二)第170頁)，更足證被
04 上訴人於系爭新型專利申請過程早已明確知悉系爭創作之
05 「訊號連接線之一端係與插座體之殼體所包覆而成一體狀
06 者」為本案之主要技術特徵始能達成系爭專利之耐率性及
07 耐候性之發明目的。

08 (7)92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法新型改形
09 式審查，為因應該新法實施尚未審結之新型專利申請案，
10 專利專責機關於相關函文中會通知申請人：依專利法第13
11 5條規定，本法修正施行前，尚未審定之專利申請案適用
12 修正施行後之規定，屆時本法修正施行前尚未審結之新型
13 專利案件，將改採形式審查(參上證7、8號，參前審卷(一)
14 第462至464頁)，系爭新型專利申請案於申請再審查之際
15 (92年4月30日)申請人(被上訴人公司)即接獲智慧局之通
16 知，該案日後有可能採行形式審查。

17 (8)另由被上訴人公司於94年4月12日在「時報資訊www.infbt
18 imes.com.tw」網站上刊登股市新聞(如本判決附圖五所
19 示)陳稱：自民國91年起，禕峰科技即有多款多電腦切換
20 器產品涉及侵害宏正自動化科技第584276號的新型專利及
21 第203183號的發明專利，…宏正自動科技始於94年3月中
22 正式對禕峰科技聲請假扣押並獲法院裁定核准…宏正表
23 示，自91年起就已注意到禕峰科技多款產品的侵權行為，
24 後委由司法院指定可為專利侵害鑑定機構進行鑑定，經鑑
25 定認為有侵害之嫌，始於今年3月份對禕峰科技進行假扣
26 押保全程序…(參原證31號，原審卷(二)第229頁)…禕峰科
27 技涉嫌侵害的二項專利，宏正在90年及91年即分別向美國
28 專利局、台灣智財局、歐洲專利局及其他國家提出申請，
29 經過一定的評估及審查程序之後，即依法取得專利權」
30 (參原證31號，原審卷(二)第229、231頁)。由上開新聞內容
31 可知，本件被上訴人公司於系爭發明或新型專利申請之初

(91年10月及91年6月)即知上訴人已生產系爭產品，理當了解並知悉上訴人之產品技術特徵為何，其在申請系爭二專利之過程亦當經評估其專利範圍與系爭產品之間之差異，故希冀取得一較廣泛之權利範圍，以涵蓋匡列系爭產品之技術特徵。

(9)綜觀系爭新型專利說明書內容及申請人(被上訴人公司)於本國申請歷程可知，被上訴人於申請系爭專利之際深知「主插座體之殼體之保護層外殼體防滑層以三次射出成形為一體狀」實為系爭新型專利之主要技術特徵。其趁92年間專利法修法擬將新型專利由實體審查改為形式審查之際，於92年8月14日針對智慧局於92年7月11日所發出之審查意見書提出申復修正，該修正版本中加入「該訊號插座組包含一主機訊號插座、一鍵盤訊號插座、一滑鼠訊插座：該訊號連接線之一端係與該插座體之殼體所包覆，而成一體狀者」，經智慧局審查後認為該修正本已克服前項意見通知函不予專利之事由，係可准予專利，惟申請人(被上訴人公司)不待專利局之核准審定，旋於93年1月14日主動提出修正本，經查該修正本將原本請求項1中所記載之本創作之主要技術特徵「成一體狀者」刪除，斯時正值專利法修法規定新型專利將由實體審查改為形式審查之際，對於新法實施(93年7月1日)前未審定之新型案將採形式審查，該修正本之提出有可能造成智慧局於新法實施前無法審定，而於新法實施後即可能改為形式審查而獲准專利，或者智慧局為因應新法實施而須於新法實施前審定准予專利之僥倖心態，故試圖提出一擴大原請求項範圍且實際上並無法達成創作目的之權利範圍，雖該修正本後經智慧局於93年2月25日審查認為可核准專利，由該核准意見可知，智慧局亦認為系爭新型專利具有可專利性之特徵在於「主插座體之殼體成一體狀」，始具有防水氣、防滑易抓取耐候性耐摔性均佳之優點(被上證6理由三、五，前審卷(二)第103頁)，再者，由中國對應申請案請求項1之記載

01 亦可知「該主插座體的殼體由一電路保護層、一外殼體、
02 一防滑層，以三次射出成型為一體狀」為系爭新型專利之
03 技術特徵。另由原證31之新聞報導已可知，被上訴人宏正
04 公司於91年系爭新型專利申請之初即已知上訴人生產之系
05 爭產品，且由外觀即可明顯輕易得知系爭產品並未具有系
06 爭新型專利中所稱之「主插座體之殼體與訊號線成一體
07 狀」之技術特徵，故於系爭新型專利申請過程中，申請人
08 (被上訴人公司)於93年1月主動提出申請專利範圍之修正
09 (刪除「一體狀」之技術特徵)，企圖以較上位廣泛之文義
10 範圍(包覆)涵蓋上訴人之系爭產品，以對上訴人進行假扣
11 押及假處分。

12 (10)至於被上訴人於民事答辯(四)狀理由一、(六)主張系爭新型專
13 利於本案訴訟更審前一審訴訟程序(桃園地院94年度智字
14 第15號)中，於94年8月17日提出民事答辯(四)狀(更被上證
15 1)即已主張：(1)爾天公司(被上訴人公司自其受讓系爭新
16 型專利)就系爭新型專利之申請案提出第一次專利說明書
17 和申請專利範圍修正…(本院卷(二)第185頁)；理由五、(二)
18 (ii)主張…被上訴人(按：應指爾天公司)先於系爭新型專
19 利公告前限縮所解釋申請專利範圍…(v)…未具備上訴人
20 (按：：應指爾天公司)…云云。然查系爭新型專利自始之
21 申請人均為「宏正自動科技股份有限公司」，並非由爾天
22 公司申請之後再經讓與宏正公司，此可參桃園地院94年度
23 智字第15號卷(一)民事答辯(一)狀被證1之專利公報，其上申
24 請人列為「宏正自動科技股份有限公司」，讓與註記標註
25 「無」，該案卷(一)第33頁)。再者，由系爭新型專利對應
26 之中國大陸申請案之專利公報所列之專利權人亦為「宏正
27 自動科技股份有限公司」，設計人：○○○(參上證15號第
28 1頁，前審卷(二)第169頁)，由上述證據可知，系爭新型之
29 專利申請人應為「宏正自動科技股份有限公司」提出申
30 請，此亦經兩造確認(參115年1月12日庭期筆錄，本院卷
31 (二)第332頁)，故被上訴之主張陳述恐有誤導之嫌。

01 (11)針對本院於114年7月21日庭期詢問被上訴人依據系爭新型
02 專利說明書及被上訴人於系爭新型專利申請過程中於92年
03 8月14日提出申復理由（參原審卷(四)第49、51頁），並同
04 時修正系爭專利請求項1新增「該訊號連接線之一端係與
05 該插座體之殼體所包覆，而成一體狀者」（參上證10，前
06 審卷(一)第473頁）等語，及被上訴人於中國大陸取得專利
07 之事實，被上訴人是否已自承（已知）系爭新型專利切換
08 器主要技術在於「訊號線（纜線）之一端係與該插座體之
09 殼體所包覆，而成一體狀者」始能達成系爭新型專利耐摔
10 性及耐候性之創作目的？（詳參本院卷(一)第273至274頁），
11 被上訴人雖主張：

12 ①申請案於各國會因各審查官所查得的前案作修改，不能
13 以各國的寬嚴不同，就認為我國核准範圍太大、太浮
14 濫，並於民事答辯(三)狀理由貳之一主張被上訴人公司並
15 未於任何程序中自承或已知系爭新型專利之主要技術必
16 然在於「訊號線（纜線）之一端係與插座之殼體所包覆
17 ，而成一體狀者」始能達成系爭新型專利耐摔性及耐候
18 性之創作目的。若將事後更正回溯套用至原始專利範圍
19 ，屬後見之明之誤，亦違反專利權安定性原則及正當程
20 序保障理由。

21 ②系爭新型專利核准公告請求項1確實未記載上訴人所稱
22 「三次射出成形為一體狀」，依專利法第120條準用58
23 條第4項規定，被上訴人公司向桃園地院聲請系爭假扣
24 押及假處分時，即應以93年4月11日核准公告時之申請
25 專利範圍判斷系爭新型專利，92年8月14日之修正係為
26 應初審委員意見所對應之修正及申復；93年1月14日再
27 次修正（實為申請人主動提出之修正）僅針對再審查審查
28 官意見所為之文字補充及說明，強調該個插座之纜線之
29 一端係與由該主插座體之殼體所包覆（一體連結的纜線
30 ，以取代傳統殼體設計，參見修正後說明書第7頁），旨
31 在區辨習用之「二選一轉換接頭用cable、二選一鍵盤

轉換、一般KVM轉換線」之結構；被上訴人第一次與第二次說明書和申請專利範圍之修正與申復理由之說明，係被上訴人針對當時智慧局審查意見所為之答辯，其意旨在於彰顯系爭新型專利與先前技術之差異，非謂第一次申請專利範圍之修正即承認「訊號線（纜線）之一端係與插座之殼體所包覆，而成一體狀者」僅為系爭新型專利達成耐摔、耐候效果之唯一或主要技術手段，該修正及申復非自認或陳述系爭新型專利之主要技術特徵必然在該訊號線與殼體一體化之構造云云。

惟查：

- ①由系爭新型專利說明書[先前技術]及[專利內容]段記載可知，系爭新型專利係為解決習知自動切換器之盒體藉由螺絲鎖固產生不耐摔及因水氣產生短路之問題。系爭專利提出一種一對多的插座型切換器，其中包含一內部設置切換電路之主插座體。該主插座體之殼體係以塑料一體成型之，以能對內部的電路板及電路提供絕對的保障，且具有良好的耐候性與耐摔性(參原證23，原審卷(一)第435頁)，該說明書為記載發明之技術與先前技術相比較，以瞭解有何創新及如何在產業上利用，並透過說明書，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其發明內容及實施方式，以可據以實現申請專利之發明。因此，說明書之主要作用係作為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否可據以實現申請專利之發明之基礎，並作為解釋申請專利範圍之審酌對象之一，該內容為申請人(被上訴人公司)出於己意描述記載創作之技術所在，再者，92年8月14日提出申復理由，並同時修正系爭專利請求項1新增「該訊號連接線之一端係與該插座體之殼體所包覆，而成一體狀者」為申請人為克服智慧局認為不予專利之理由所提出之自述並修正限縮請求項之內容，該修正內容亦與說明書所稱達成系爭專利耐摔、耐候功效所使用之技術特徵(手段)相符，該內

容均出自申請人已身之陳述，為申請人自認或自承之事實，且都屬申請案之內部證據，均會成為日後侵權訴訟作為解釋請求項或判斷均等論之依據，自不容被上訴人於事後予以否認，且該主要之技術特徵「一體狀」經專利權人於舉發程序中於100年6月27日經由更正程序加入請求項1中，無論由系爭專利說明書內容、申請歷程及舉發過程之更正及系爭專利中國對應案可清楚知悉，申請人自始均知，「訊號線（纜線）之一端係與插座之殼體所包覆，而成一體狀者」為系爭新型專利與習知技術之改良且為系爭新型專利具有進步性之技術特徵，被上訴人於本案訴訟中辯稱該專利經智慧局實體審查而獲准專利，且稱其並未自承或已知實非可採。

- ②專利制度為屬地主義，若依專利於不同國家申請，其審查結果亦可能因各國專利局審查官所檢索之先前技術及各國法規同結果不同，獲准之專利範圍亦可能不同，惟各大專利局之審查歷程(包含檢索報告、專利局之審查意見及申復修正內容)均會在規定之時間予以公開，其目的係為讓公眾知悉案件之審查進度及時程，並提供各國審查官作為審查上參考，以使專利案件之可專利性審查認定趨於一致的結果，該審查歷程資料亦當會寄交申請人，故申請人當知申請案於各國之審查結果。系爭新型專利於91年6月14日於本國提出專利申請，並於91年6月20日向中國大陸提出專利申請，該中國對應申請案復於92年7月9日於中國取得專利，該國專利僅為初步審查並未經實體審查，其請求項1即已記載「主插座體的殼體由一電路保護層、一外殼體、一防滑層，以三次射出成形為一體狀」之技術特徵，該專利之公告日(2003年7月9日)明顯早於系爭專利於本國取得專利之日期(93年3月15日)，更亦證被上訴人自始知悉系爭新型專利之主要技術特徵為「主插座體的殼體與線材成一體狀」，且被上訴人明知系爭產品並未具有系爭新型專利之「三次

01 射出成形為一體狀」之技術特徵，故於93年1月14日主
02 動修正刪除該「一體狀」之技術特徵，修正後之內容為
03 「各纜線之一端係由該插座體之殼體所包覆，為其特徵
04 者」，惟經查系爭新型專利說明書及圖式僅例示「主插
05 座體的殼體由一電路保護層、一外殼體、一防滑層，以
06 三次射出成形為一體狀」一種實施例，並未記載有其他
07 態樣之實施例。

08 ③至於被上訴人主張93年1月14日再次修正(實則為申請人
09 即被上訴人主動提出之修正)僅針對再審查審查官意見
10 所為之文字補充及說明，強調該個插座之纜線之一端係
11 與由該主插座體之殼體所包覆(一體聯結的纜線，以取
12 代傳統殼體設計，參見修正後說明書第7頁)(原審卷(一)
13 第437頁)，旨在區辨習用之「二選一轉換接頭用cable
14 、二選一鍵盤轉換、一般KVM轉換線」之結構云云。但
15 查系爭新型專利第7頁之內容均揭示「射出成型」、「
16 一體狀」並未見「包覆」；另該最後一段記載「本創作
17 所提供之「自動切換器」，其以呈一體聯結的纜線分離
18 狀之插座型態，來取代傳統的殼體，…以多次射出之一
19 體成形之外殼來保護，該申復內容亦強調射出成型一體
20 成型，該頁內容及修正處與請求項1修正內容(刪除「一
21 體狀」而造成修正後請求項並未記載達成系爭專利發明
22 目的之主要技術特徵)並不一致，此修正內容非如被上
23 訴人所稱「僅針對再審查審查官意見所為之文字補充及
24 說明」。

25 (12)綜上所述，細繹系爭新型專利說明書內容及被上訴人公司
26 於本國及中國大陸申請歷程可知，系爭新型被上訴人深知
27 系爭創作之「將主插座體之殼體之保護層外殼體防滑層以
28 三次射出成形為一體狀」實為本案之主要技術特徵。申請
29 人於93年1月試圖主動修正申請專利範圍，欲以一上位廣
30 泛之範圍(刪除一體狀，僅保留「包覆」)並以該有局限
31 (瑕疵之權利範圍)對上訴人進行假扣押。

01 4.被上訴人公司在聲請保全程序時，是否知悉系爭發明專利之
02 有效性存有疑義：

03 (1)系爭發明專利原為訴外人爾天公司於91年10月16日向智慧
04 局提出專利申請案，經智慧局於93年6月1日核准專利並公
05 告在案，經整理系爭發明專利於我國及國外之申請過程與
06 本件訴訟之歷程如本判決附圖六所示。

07 (2)依據系爭發明專利說明書所載，系爭發明專利之發明目的
08 即在於提供一種不論在同步切換或不同步切換鍵盤-影像-
09 滑鼠(KVM)通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦
10 時，皆不會使得周邊資料流中斷的切換器。經查：

11 ①系爭發明專利說明書第7頁第[0003]段及第8頁第[0007]
12 段分別記載「目前應用之鍵盤-影像-滑鼠切換器有一問
13 題，就是如果一通用序列匯流排(USB)週邊，例如一印
14 表機，連接到切換器，而當切換器改變時，該週邊的資
15 料流會被中斷。」及「目前應用所需要者即是：一種鍵
16 盤-影像-滑鼠切換器可同時做為一周邊共用切換器，其
17 可提供所有連接到該切換器的電腦共用任一通用序列匯
18 流排(USB)周邊裝置，而當切換器改變時，不會中斷該
19 周邊的資料流，而且不論同步或不同步地切換鍵盤-影
20 像-滑鼠(KVM)通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的
21 電腦。」(原證16第7頁，原審卷(一)第347至348頁)。

22 ②另查由系爭發明專利說明書第8頁第[008]段亦記載「本
23 發明可滿足上述需求，藉由提供一鍵盤-影像-滑鼠切換
24 器，該切換器同時也是一周邊共用切換器，可供所有連
25 接到該切換器的電腦共用任一通用序列匯流排(USB)周
26 邊裝置，而當切換器改變時，不會中斷該周邊的資料
27 流，而且不論同步或不同步地切換鍵盤-影像-滑鼠(KV
28 M)通道和周邊通道至一(一)共同的電腦或不同的電腦。」
29 (原證16第8頁，原審卷(一)第348頁)。

30 ③再者，系爭發明專利經智慧財產局審查認為可准予專利
31 之理由略以「(三)… 當切換器改變時，不會中斷該周邊

01 的資料流，而且不論同步或不同步地切換KVM通道和周
02 邊通道至一共同的電腦或不同的電腦。本案依據說明書
03 技術內容，確可據以實施，故本案具產業利用性」；

04 「(四)經查本案申請日前相關國內外資料，並無相同不中
05 斷資料流且可同步或不同步切換KVM通道和周邊通道至
06 一電腦或不同電腦之發明申請在先…故本案具新穎
07 性」；「(五)本案…與習知切換器改變，資料流將中斷之
08 發明，確實有減少資料流失之目的及功效，故本案具進
09 步性。」(參見智慧局審查委員93年1月30日之再酌審查
10 表，上證1號，參前審卷(一)第424頁)，審查委員審認系
11 爭發明專利具可專利性均著重於系爭專利「無論同步或
12 不同步切換均不會中斷資料流」之功能，此乃系爭發明
13 專利有別於其他習知技術而核予專利所在，其主要技術
14 特徵在於操作台無論同步或不同步切換KVM都不會中斷
15 資料流等功能之基礎上。惟系爭發明專利於核准公告
16 時，請求項1、7中均未記載該技術特徵。

17 (3)依據系爭發明專利於外國對應申請案之申請過程，被上訴
18 人於94年2月25日聲請假扣押時即已知悉系爭發明專利之
19 請求項1、7之可專利性受質疑：

20 ①由被上訴人公司與訴外人爾天公司之關係及系爭發明專
21 利之申請歷程，足以認定被上訴人及系爭發明專利之三
22 位發明人自始均知悉系爭發明專利之申請過程：

23 ①系爭發明專利原係訴外人爾天公司於91(2002)年10
24 月16日於臺灣申請專利，並於2004(93)年6月1日經智
25 慧局審查核准專利。訴外人爾天公司並於94年1月20
26 日將系爭發明專利讓與給被上訴人公司。訴外人爾天
27 公司於系爭發明專利申請前已於2001年11月9日先於
28 美國提出臨時申請案(No. 60/338, 071)(更上證5，本
29 院卷(二)第79頁)，並於91(2002)年10月10日提出正式
30 申請案，申請號為:10/06537(更上證6，本院卷(二)第8
31 5頁)，公開號為:2003/0093599A1。(見原證18號第1

頁，原審卷(一)第365頁)，系爭發明專利並主張該臨時申請案之申請日為系爭專利之優先權日。系爭發明專利亦於2002年11月6日向PCT、日本及中國大陸提出專利申請(參更上證8、更上證9、更上證3，本院卷(二)第131至150、151至165、29至46頁)。

②系爭專利之發明人均為被上訴人公司之高階主管或總經理(參更上證3，本院卷(二)第29頁；更上證4:宏正公司91年年報，本院卷(二)第47至77頁)：

□參照系爭專利中國大陸對應申請案之說明書第1頁(更上證3，本院卷(二)第29頁)可知，系爭專利之第一發明人○○○000000000其中文姓名為○○○、第二發明人○○○0000000000其中文姓名為○○○、及第三發明人○○○000000000000其中文姓名為○○○。

□其中第一發明人○○○於系爭發明專利美國對應案申請時為被上訴人公司研發處副總經理。(本院卷(二)第62頁)。

□第二發明人○○○於系爭發明專利美國對應案申請時(迄聲請假扣押及假處分時)為被上訴人公司總經理及爾天公司董事長。(本院卷(二)第61、76頁)。

□第三發明人○○○於系爭發明專利美國對應案申請時為被上訴人公司指定在子公司美國Aten Research Inc.之總經理，該年報亦顯示其為宏正代表人。(參更上證4，本院卷(二)第76頁)。

③訴外人Aten technology Inc.(爾天公司)為被上訴人公司設於美國之銷售型子公司，其主要營業項目為電子產品之買賣並不具研發及申請專利之部門，故推論系爭發明專利表面上雖為爾天公司申請，但實際上是被上訴人公司進行處理：

□經查被上訴人公司91年年報記載該公司係於2001年(民國90年)8月投資爾天公司(更上證4號，本院

卷(二)第71頁)。另依被上訴人公司2003年(民國92年)10月23日上市前法人說明會簡報可知(更上證7號,本院卷(二)第95至129頁),於系爭發明專利申請時迄轉讓系爭專利予被上訴人公司前,被上訴人公司之研發部門僅設於臺灣、中國及加拿大(更上證7號第26頁,本院卷(二)第122頁)。而爾天公司僅負責「銷售」(更上證7號第4頁,本院卷(二)第100頁),該公司並無從事研發之部門。

□另由被上訴人公司官網資料,亦可得知爾天公司為被上人於美國設立之銷售型子公司(如本判決附圖七網頁截圖所示,參審原證17,原審卷(一)第363頁及本院卷(二)第337、339頁)。

□爾天公司以其名義於2002年(民國91年)10月16日向我國智慧局提出系爭發明專利申請,並主張上開美國專利申請案之優先權(原審原證16,原審卷(一)第345至346頁)。該專利亦分別於2002年11月6日向PTC(更上證8號,本院卷(二)第131頁)、日本(更上證9號,本院卷(二)第151頁)、中國(更上證3號,本院卷(二)第029頁)等國家,有提出外國對應申請案,並主張上開美國專利申請案之優先權。

□另由被上訴人公司93年年報第5頁公司各主要部門所營業務介紹可知,被上訴人公司及其子公司之專利申請及侵權訴訟由被上訴人公司總部處理(上證3第2頁,前審卷(一)第432頁)。

□再者,由原證31時報資訊報導(文件顯示日期:94年4月12日)內容可知,被上訴人自承系爭發明及新型專利係由宏正公司於90年及91年間向美國、臺灣、歐洲及其他國家提出申請(原審卷(二)第231頁)。

□被上訴人於民事答辯(四)狀主張訴外人爾天公司具有產品企劃(PM)及產品開發部門(PD),故聲請保全程序實應已具從事研發部門。是故訴外人爾天公司屬

一般意義上之關係企業，有自有的產品研發和企劃能力，非僅從事銷售業務而已云云(本院卷(二)第216頁)，並提出訴外人爾天公司2011年版之內部組織圖(更被上證2，本院卷(二)第216頁)。惟查，更被上證2為私文書，其中記載「1. Aten Tech組織圖」，「Aten Tech」係指宏正自動化公司(ATEN International Co., Ltd)抑或爾天公司(Aten Technology INC.)不得而知?右上加註「密Restricted」，並非一對外公開資料，再者，該組織圖其上顯示生效日期為2011年(100年)6月24日，遠晚於系爭發明專利於美國對應案申請日及本件聲請假扣押及假處分之日期(90年至94年期間)，且其上顯示「PM&PD」部門(單位)係列於「IOGEAR BU」之下，該「IOGEAR BU」係指爾天公司(Aten Technology INC.)?兩者關係為何?從該證據並無法得知，故該證據尚難佐證並支持被上訴人之主張。

□被上訴人於民事答辯(五)狀理由壹之一主張上訴人妄稱被上訴人就訴外人爾天公司在美國專利申請案具有瑕疵乙事不能推諉不知，與客觀事實完全不符，其理由略以上訴人明知客觀上訴外人爾天公司分別先後提出美國專利申請案及系爭發明專利之申請案，而系爭發明專利核准在先，其對應之美國專利申請案核准在後，爾天公司在取得系爭發明專利(93年6月1日)時，其就美國專利申請案尚未收受任何官方意見書。其讓與系爭發明專利給被上訴人公司(94年1月20日)後，當然無權置喙被上訴人公司就系爭發明專利為任何之處分…爾天公司與美國專利代理事務所Sheldon & Mak Inc.(下稱Sheldon & Mak事務所)於92年8月18日的郵件(更被上證3)，可知Sheldon & Mak事務所就美國專利申請案之申請進度係直接向爾天公司

彙報，由爾天公司直接處理美國專利申請之申請時程。爾天公司有獨立之研發部門(參更被上證2)，由上開郵件亦可證明爾天公司並非單純係被上訴人之銷售型子公司，美國專利申請案之申請時程亦全由爾天公司所決策…是被上訴人宏正公司就系爭發明專利之處分、使用，無由受到爾天公司就美國專利申請案所提修正之影響云云(本院卷(二)第261頁起)。然查，由前開理由可知訴外人爾天公司為被上訴人於美國設立之銷售型子公司，並無研發之單位，關於專利申請及訴訟策略均由位於臺灣母公司(被上訴人公司)進行執行，由於系爭發明專利於美國對應申請案係透過爾天公司申請，美國專利局於審查過程之相關文件當然會寄送給爾天公司，至於爾天公司實際上之相關程序流程(對於修正之進行)，理應由母公司(被上訴人公司)進行處理，且該三位發明人均為母公司之高階管理人，不可能不知該美國對應案及相關申請案之審查過程，且由原證31之報導可知，被上訴人公司於系爭發明專利申請之初即知悉並注意上訴人有涉嫌侵害其公司二專利技術之嫌，故被上訴人主張其不知訴外人爾天公司在美國申請案之情形恐非屬實。

④綜上所述，由上開證據可證系爭發明專利無論是美國、臺灣、歐洲或其他國家之申請程序實際處理應由被上訴人公司執行，且系爭發明專利之三位發明人於系爭專利申請過程中均任職被上訴人之高階主管或經理人，對於系爭發明專利於各國之申請進度及所涉之申復修正等申請程序理應知悉。

②由系爭發明專利於美國及PCT、日本、中國之對應申請案之申請歷程可知，被上訴人於進行假扣押前應已明顯知悉系爭發明專利之可專利性有所侷限：

01 ①系爭發明專利於美國之申請過程：

02 □經查系爭發明專利於美國對應申請案於審查過程
03 ，美國專利商標局曾於93（2004）年12月8日寄發
04 官方意見書（Office Action）認為該申請案請求
05 項1至7項全部不具進步性等情（原證19號第2至4頁
06 ，原審卷（一）第377至382頁），經查該美國對應申請
07 案申請時之請求項1至7內容（見原證18第4至5頁，
08 原審卷（一）第374至375頁）與系爭發明專利93年6月1
09 日核准公告之內容實質相同。

10 □系爭發明專利之美國對應申請案經美國專利局審
11 查認為有不具進步性之情形，並於93年12月8日寄
12 出審查意見通知書（早於假扣押聲請前），訴外人
13 爾天公司針對前開美國官方意見書提出申復書，
14 該申復書於94（2005）年3月6日寄出，94（200
15 5）年4月6日送達美國專利商標局（詳如原證20號
16 第1頁，原審卷（一）第383頁）。上開申復書中為回應
17 美國專利商標局前揭欠缺可專利性的指謫，並於
18 原請求項1（與本案系爭發明專利請求項1內容相
19 同）末尾新增一段限制條件如下：「其中所述操
20 作台裝置可以同步或不同步地和一台或多台周邊
21 裝置被切換至多部電腦中的同一部電腦或不同的
22 電腦而不會導致該一台或多台周邊裝置的訊號被
23 中斷。」（Wherein the console device can be
24 switched either synchronously or asynchron
25 ously with the one or more than one periph
26 eral device to the same one of the plurali
27 ty of computer systems or to different one
28 s of the plurality of computer systems, wi
29 thout interruption of the signal to the on
30 e or more than one peripheral device（見原
31 證20號第3頁，原審卷（一）第385頁）。

01 □修正理由如下：

02 (a)如同說明書中所解釋的，目前應用之鍵盤-影
03 像-滑鼠（KVM）切換器有一問題，就是如果
04 一通用序列匯流排（USB）週邊，例如一印表
05 機，連接到切換器，而當切換器改變時，該
06 週邊的資料流會被中斷（參閱系爭發明專利
07 第[0003]段）本發明符合此一需要，藉由提
08 供一種KVM切換器，它能夠將鍵盤-影像-滑鼠
09 （KVM）通道以及周邊通道(i)不論同步或不
10 同步地切換至一部共同的電腦或不同的電腦
11 ；（ii）並且在切換時不會中斷該周邊的資
12 料流。（As explanined in the Descriptio
13 n, a problem with current KVM deitches
14 is that if a USB peripheral, such as a
15 printer is connected to the switch, d
16 ata flow is interrrupted to that periph
17 eral when the switch is changed.(0003)
18 The present invention meets this need b
19 y providing a KVM switch which can swit
20 ch the KVM channels and peripheral cha
21 nnels(i) to a common computer or to di
22 fferent computers either synchronously
23 or asynchronously and (ii)without inte
24 rruption of data flow to that periphera
25 l when the switch is changed (0007)（參
26 閱系爭發明專利說明書第[0007]段）。

27 (b)本發明的說明書解釋了，那些操作台裝置（
28 註：即鍵盤-影像，滑鼠等）可以同步或不同
29 步地和一台或多台周邊裝置被切換至多部電
30 腦中的同一部電腦或不同的電腦：此訊號切
31 換器可不同步地或同步地切換鍵盤-影像-滑

01 鼠通道和周邊通道至一公共電腦或不同的電
02 腦。換句話說，此鍵盤-影像-滑鼠通道和周
03 邊通道可以一起地(同步地)切換或是分別地
04 (不同步地)切換之(參閱[0023]段)。(The
05 Description of the present invention ex
06 plains that the console device can be s
07 witched either synchronously or asynchr
08 onously with the one or more than one p
09 eripheral device to the same one of the
10 plurality of computer systems or to dif
11 ferent ones of the plurality of compute
12 r systems: The signal switch can either
13 asynchronously or synchrinonously switc
14 h KVM channels and peripheral channels
15 to a common computer or diffferent comp
16 uter. In other words, the KVM channels
17 and peripheral channels may be switched
18 toghter(synchronously) or separately(sy
19 nchronously)(0023)。

20 (c)並且本發明的說明書也解釋了並強調，那些
21 操作台裝置在被切換時不會導致該一台或多
22 台周邊裝置的訊號被中斷：因此，例如：在
23 第一電腦121與第一印表機22之間的第一資料
24 流，在第三電腦123與掃描器241之間的第二
25 資料流，以及在第四電腦124與第二印表機24
26 21之間的第三資料流全部可以被保持而不會
27 被中斷，當鍵盤16和滑鼠18，以及非必需性的
28 螢幕14於電腦系統12之中被切換時。(參閱
29 [0028] 段)(參考原證20第6至8頁，原審卷
30 (一)第388至390頁、原證18第10頁，原審卷(一)
31 第374頁及原證21第10頁，原審卷(一)第418頁

01)(The Description of the present inven
02 tion also explains that the console de
03 vices can be switched without interrup
04 tion of the signal to the one or more
05 than one peripheral device:Thus, for e
06 xample, the first data flow between fi
07 rst computer 121 and first printer 22,
08 a second data flow between third compu
09 ter 123 and scanner 241, and a third d
10 ata flow between fourth computer 124 a
11 nd second printer 242 1 all could be
12 maintained without interruption while
13 keyboard 16 and mousel8, and optionall
14 y monitor 14, are switched among compu
15 ter systems 12. (0028) 。

16 (d)請求項7在貴局的官方意見書中並未單獨討
17 論，僅此指明本請求項界定了切換所選定
18 的操作台裝置而「不會造成位於選定電腦
19 系統與選定周邊裝置間的資料中斷」。如
20 前所述，無論是Thomas et al. 的專利或Di
21 kens et al. 的專利，單獨地或組合來看，
22 均未教示或合理提示一種切換器，其中各
23 操作台裝置可以和周邊裝置被同步地切換
24 而不會中斷該周邊裝置信號…(參考原證20
25 第17頁，原審卷(一)第399頁)(Claim 7 was
26 not separately addressed in the Offic
27 e
28 Action, and it is respectfully notes t
29 hat the claim is drawn to switching th
30 e selected console device” wihout inte

01 rruption of the data flow” between th
02 e
03 selected computer system and the selec
04 ted computer system and the selected p
05 eripheral device. As noted above, neit
06 her Thomas et al. nor Dickens et al.,
07 alone or in combination, teach or fair
08 ly suggest a switch wherein the consol
09 e devices can be switched synchronousl
10 y with peripherals, without interrupti
11 on of the signal to the peripheral dev
12 ices…

13 □將發明名稱由「Signal Switch for Consol
14 e
15 and Perpherial Device」修正為「Asynchro
16 nous/Synchronous KVMP Switch for Consol
17 e
18 and Perpherial Device」(參考原證20第2、6
19 頁，原審卷(一)第384、388頁、原證18第1頁，
20 原審卷(一)第365頁及原證21第1頁，原審卷(一)第
21 409頁)。

22 □由上述申復修正內容可知，系爭發明專利之
23 3位發明人於申請專利當時說明書之自述或
24 於美國申請過程中已明知系爭專利相較於習
25 知技術具有進步性之特徵在於「其中所述操
26 作台裝置可以同步或不同步地和一台或多台
27 周邊裝置被切換至多部電腦中的同一部電腦
28 或不同的電腦，而不會導致該一台或多台周
29 邊裝置的訊號被中斷。」且由申請人(雖為
30 爾天公司實際上為宏正公司進行處理)針對
31 請求項7之說明可知，該項發明相較於美國

專利局官方所引用之先前技術之主要特徵尤其在於「各操作台裝置可以和周邊裝置被同步地切換而不會中斷該周邊裝置信號」。

②系爭發明專利於PCT之申請過程：

系爭發明專利於2002年6月11日提出之對應PCT申請案(更上證8，本院卷(二)第131頁)之PCT檢索報告(92年5月22日公開)指明該申請案不具進步性(更上證10，本院卷(二)第167頁)，於2003年(92)11月6日主動提出修正，並於請求項1中加入技術特徵「Characterised in that the console devices can be switched either synchronously or asynchronously with the one or more than one peripheral device to the same one of the plurality of computer systems or to different ones or the plurality of computer systems, without interruption of the signal to the one or more than one peripheral device .」(中譯文：其特徵在於所述操作台裝置可以同步或不同步地和一台或多台周邊裝置被切換至多部電腦中的同一部或不同的電腦，而不AQD 導致該一台或多台周邊裝置的訊號被中斷)，之後並經2003(92)年11月6日之PCT初步審查報告認為上開修正使該申請案具進步性(更上證11，本院卷(二)第171頁)；爾天公司於2004年(民國93年)5月17日就系爭發明專利PCT案申請進入歐盟階段時，該申請案請求項1即記載上開技術特徵(更上證12號，本院卷(二)第178頁)。

③系爭發明專利於日本之申請過程：

系爭發明專利於2002年11月6日提出對應日本

申請案(更上證9，本院卷(二)第151頁)，於2004年(93年)7月13日向日本特許廳提出修正申請專利範圍，將請求項1加入同於PCT申請案相同之技術特徵，即「其特徵在於所述操作台裝置可以同步或不同步地和一台或多台周邊裝置被切換至多部電腦中的同一部或不同的電腦，而不會導致該一台或多台周邊裝置的訊號被中斷」(更上證9第12至13頁，本院卷(二)第162至163頁)。

④綜上，由系爭發明專利說明書及美國、PCT及日本之申請歷程可知，被上訴人明知「同步或不同步地和一台或多台周邊裝置被切換至多部電腦中的同一部或不同的電腦，而不會導致該一台或多台周邊裝置的訊號被中斷」為系爭發明專利之主要技術特徵，並將該技術特徵修正加入請求項1中。

③被上訴人於聲請保全程序時應知悉系爭發明專利核准時之權利範圍有瑕疵：

①由系爭專利說明書及其國外對應申請案之申請歷史檔案可知，系爭發明專利所欲解決之問題在於在切換鍵盤、螢幕與滑鼠等操作台裝置之同時，無論是同步或不同步地切換P(即如印表機等真正周邊裝置)，均不致造成切換時電腦與該周邊裝置間的資料流中斷。被上訴人於美國專利申請程序中已知其依(我國)法可取得專利範圍不超過能夠讓使用者能將周邊裝置隨著操作台裝置「同步地」切換而不會中斷該周邊裝置的信號之限制條件；且由系爭發明專利說明書第7頁第[0003]段【先前技術】亦已記載「目前應用之鍵盤-影像-滑鼠(KVM)切換器有一問題，就是如果一通

01 用序列匯流排（USB）週邊，例如一印表機，
02 連接到切換器，而當切換器改變時，該週邊
03 的資料流會被中斷。」（原證16，原審卷(一)第
04 347頁），惟系爭發明專利申請時的專利範圍
05 甚至於我國核准專利時之申請專利範圍，並
06 未將該技術特徵記載於請求項中。由於系爭
07 專利核准審定時之申請專利範圍版本與美國
08 專利商標局發出審查意見時的內容實質相同
09 ，由被上訴人於美國、PCT及日本申請過程可
10 知，被上訴人於聲請假扣押時即已知悉系爭
11 發明專利於外國之對應案申請過程已受該國
12 專利局審查或依據國際檢索報告認為不具進
13 步性，其不可能不知系爭專利日後在我國行
14 使權利時其有效性亦會被受挑戰。

15 ②按專利申請過程，申請人在撰寫專利範圍時
16 本當會記載一較上位或寬廣之用語以獲得一
17 較廣泛的權利範圍，並在審查過程中依據審
18 查人員所檢索到之先前技術去做限縮修正以
19 與習知技術有所區別並獲得一合理的權利範
20 圍。另專利經申請後於18個月公開，PCT申請
21 案亦會公開其檢索報告；專利五大局亦會公
22 開專利審查歷程，其主要目的是為提供申請
23 人、公眾及各國專利局之審查人員參考，並
24 了解專利審查過程、提升專利品質與效率、
25 進行技術與市場分析，並支持專利佈局與侵
26 權風險管理。此有助於申請人/發明人掌握審
27 查員的審查意見，發現現有技術並避免重複
28 ，同時也讓各國審查單位能分享資訊、協同
29 審查，增加透明度，並讓申請人提早知道發
30 明是否具備可專利性。專利專責機關除將該
31 審查歷程等相關資料寄交申請人外，並於一

定期間公開而成為一公開資訊，任何人均可經由各國專利局及相關網站上查詢而得，該資料均有可能在專利核准後，作為公眾審查之證據。系爭發明專利雖經智慧局審查准予專利，惟當其接獲PCT檢索報告或美國專利商標局之審查意見時，當知系爭專利之可專利性係受質疑，否則不會其後主動提出修正請求項並限縮請求項之範圍(參更上證11(本院卷二)第171頁)、更上證12(本院卷二)第179頁)、更上證9(本院卷二)第162至163頁)，上開PCT、日本等國之對應申請案所提之修正日期均早於系爭假扣押聲請前。而被上訴人明知系爭發明專利之專利範圍有所侷限，系爭專利有效性日後將受挑戰，且依據原證31之報導，被上訴人於91年時，系爭二專利申請之初，且未取得專利之前即已認為上訴人多款產品侵權行為，則被上訴人於當時即已知悉上訴人之產品之技術為何，卻仍以該具侷限(瑕疵)之請求項的權利範圍對上訴人聲請假扣押，且於日後舉發程序時將該技術特徵更正加入請求項6中，故被上訴人於進行假扣押前應已知悉系爭發明專利之可專利性有所侷限。

③被上訴人於民事答辯(三)狀第6頁主張被上訴人於系爭發明專利申請時有意識地選擇以說明書所述上位概念「仿效電腦起始」作為請求項的構成要件，而非以「不論同步或不同步切換鍵盤-影像-滑鼠通道與周邊通道至同一或不同電腦，周邊資料流均不會中斷」，因其僅屬上位技術效果之具體下位不同操作實施例，並非被上訴人認為達成發明目的之必

要技術特徵，系爭專利說明書第[0026]段周
邊第一印表機22的控制由第一電腦121保持，
使得第一電腦121和周邊第一印表機22間之第
一資料流不會被中斷，此乃系爭發明專利目
的所不可或缺之技術手段，具體可以首先體
現在KVM由第一電腦切至第二電腦時，KVM第
一通道與周邊第一印表機22(與第一電腦121
間之)通道分別地切換之狀態，切換器10能夠
在與通用序列匯流排(USB)裝置22和通用序列
匯流排(USB)電腦121在同一時間通訊之。觀
諸系爭發明專利說明書第[0024]段所載「仿
效電腦起始」機制，即係直接揭示能解決資
料流中斷問題之核心技術，因此被上訴人選
擇將此上位概念納入系爭發明專利請求項範
圍中，作為系爭發明專利之主要技術特徵。
是以，系爭發明專利說明書第[0003]及[0007
]段(「先前技術」)所載內容僅能解讀為：揭
示習知之技術問題與系爭發明專利所欲達成
之技術效果，並非發明之技術特徵。系爭發
明之真正技術特徵，在於說明書第[0024]段
所揭示之「仿效電腦起始」技術手段；其效
果乃於切換過程中避免周邊資料流中斷，而
「同步或不同步切換」僅係該手段可適用之
操作情境，並不構成請求項之必要構成云云
(本院卷(一)第314頁起)。但查：

□系爭發明專利說明書第[0024]段記載「本
發明使用通用序列匯流排(USB)仿效程式
來仿效人性介面裝置(HID)的規格，因此
使得一切換器能夠與電腦的通用序列匯流
排(USB)的接埠通訊，且透過通用序列匯
流排(USB)主機仿效程式使得一切換器能

01 夠和通用序列匯流排（USB）裝置通訊，例
02 如：通用序列匯流排（USB）鍵盤，通用序
03 列匯流排（USB）滑鼠，以及一通用序列匯
04 流排（USB）集線器。換句話說，仿效的運
05 用使得一切換器對周邊裝置來說仿如是一
06 台電腦，且使得該切換器能夠與通用序列
07 匯流排（USB）裝置或是通用序列匯流排（
08 USB）電腦在同一時間通訊之。」由系爭發
09 明專利說明書該段內容確實有具體描述切
10 換器如何達成仿效電腦起始之技術手段，
11 惟系爭專利請求項1並未有記載該段內容中
12 之技術特徵。

13 □參酌系爭發明專利說明書第[003]、[007]
14 及[008]段之內容明顯可知，系爭專利為解
15 決習知當切換器改變時，周邊資料流會中
16 斷的問題，所以系爭發明之目的即在於提
17 供一種不論在同步切換或不同步切換(KVM)
18 通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的
19 電腦時，”皆”不會使得周邊資料流中斷
20 的KVM切換器，此乃系爭發明專利說明書自
21 承與習知技術之差異或區別所在。另由系
22 爭發明專利於PCT申請過程申請人主動提出
23 修正及美國、日本、中國大陸均是將該技
24 術特徵加入請求項1中而獲准，系爭發明專
25 利則於舉發階段透過更正將該技術特徵加
26 入請求項6(原請求項7)中，且本件所設之
27 民事訴訟亦將該特徵作為侵權比對之一特
28 徵，故被上訴人辯稱該特徵並非達成發明
29 目的之必要技術特徵，實有矛盾之處。

30 □被上訴人主張以上位概念「仿效電腦起始
31 」作為請求項的構成要件，其效果乃於「

01 切換過程中避免周邊資料流中斷」，其並
02 未說明達成「仿效電腦起始」之具體技術
03 特徵為何？而係以「切換過程中避免周邊資
04 料流中斷」效果來說明該用語之特徵，並
05 主張「同步或不同步切換」僅係該手段可
06 適用之操作情境，並不構成請求項之必要
07 云云。然查，系爭發明專利請求項1並未明
08 確記載「仿效電腦起始」之技術特徵為何？
09 其文義是否即為「切換過程中避免周邊資
10 料流中斷」？即有可議，由系爭發明專利說
11 明書第[0024]段並未明確揭示兩者間具有
12 必然之因果關係？且另案民事侵權訴訟中經
13 法院判決認定並非以「切換過程中避免周
14 邊資料流中斷」做為該技術特徵之比對（參
15 103年度民專上更(一)字第10號確定判決第17
16 至18頁(3)要件1C與要件1c比對）；另被上訴
17 人主張由系爭發明專利說明書第[0024]段
18 所載「仿效電腦起始」機制，即係直接揭
19 示能解決資料流中斷問題之核心技術，其
20 中「資料流中斷問題之核心技術」，亦為
21 一功能結果之描述，並非技術特徵之具體
22 顯現。若依被上訴人主張系爭專利請求項1
23 之「仿效電腦起始」所欲解決「資料流中
24 斷問題之核心技術」，依據系爭專利說明
25 書及前述理由(2)實指「不論在同步切換或
26 不同步切換(KVM)通道和周邊通道至一共同
27 的電腦或不同的電腦時，”皆”不會使得
28 周邊資料流中斷的KVM切換器」，因此為系
29 爭專利欲解決習知技術問題所在，且與習
30 知技術區別之所在，且始符合發明目的之
31 解釋。

01 5.被上訴人公司在聲請保全程序時，所依據之中國機械工程
02 學會製作之「中國機械工程學會鑑定報告」與雲林科技大
03 學製作之「雲科大鑑定報告」具有瑕疵：

04 (1)按92年2月公布修正之專利法第56條第3項、第106條第2
05 項及修法理由規定：

06 ①專利法第56條第3項規定：「發明專利權範圍，以說明
07 書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時
08 ，並得審酌發明說明及圖式。」。

09 ②專利法第106條第2項規定：「新型專利權範圍，以說
10 明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍
11 時，並得審酌創作說明及圖式。」。

12 ③前揭條文修正理由為：按發明（或新型）專利權範圍
13 以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍必
14 須記載構成發明（或新型）之技術，以界定專利權之
15 重要事項。在解釋申請專利範圍時，創作說明及圖式
16 係屬於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，
17 固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍
18 僅就請求保護範圍之必要敘述，既不應侷限於申請專
19 利範圍之字面意義，也不應僅作為指南參考而已，實
20 應參考其創作說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效
21 果，此種參考並非如現行條文所定「必要時」始得為
22 之，爰參考歐洲專利公約第六十九條規定之意旨修正
23 為於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式
24 ，酌作文字修正，以資明確（參專利法逐條釋義110年6
25 月版第197頁）。

26 (2)次按85年版專利侵害鑑定基準（第56至57頁）「第三節申
27 請專利範圍之界定規定」（參上證18第56至57頁，前審卷
28 二）第189至190頁）

29 ①以申請專利範圍為準之原則：

30 專利的技術範圍應基於專利說明書之申請專利範圍為
31 判斷，亦即申請專利範圍是確定專利範圍之直接依據

01 。因此，說明書記載之創作範圍廣於申請專利範圍時
02 ，原則上應僅能以申請專利範圍固定其技術範圍。申請
03 專利範圍應記載創作必要構成要件(elements)全部，
04 故在申請專利範圍內記載複數要件時，不得就複數要件
05 其中之一，主張獨立的技術範圍。

06 ②參酌說明書、圖式之原則：

07 申請專利範圍只是專利說明書所記載必要構成(不可欠缺)
08 事項之簡潔記載，故為明確申請專利範圍所表示之
09 實質內容，應當要參考說明書及圖式，包括創作構成
10 要件之技術用語，創作之目的、功效、特點以確定技術
11 範圍。我國專利法第56條第3項規定「發明專利權範圍，
12 以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得
13 審酌說明書及圖式。」同法第103條第2項規定「新型
14 專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，必要
15 時得審酌說明書及圖式。

16 ③參酌申請過程之原則：

17 為明確申請專利範圍，應當參考申請至取得專利權之
18 過程中，申請人所表示之意圖和審查委員之見解，而
19 定其技術範圍。專利權人在專利申請程序過程中為對
20 應審查委員之審查意見，核駁理由或第三人之異議理
21 由，就創作內容作某種限定，或為明確創作之特徵，
22 就申請專利範圍或創作說明之記載，作補正或闡明時
23 ，自不得依限定補正或闡明前之申請專利範圍或說明
24 書之技術範圍主張權利。

25 ④參酌專利權人意識的限定或排除事項原則：

26 專利權人於申請時，在請求專利範圍之際有意的將說
27 明書所載之創作事項排除於申請專利範圍之外，則該
28 排除事項不屬於專利之技術範圍；又專利權人倘將其
29 創作之申請專利範圍限於特定事項而排除其他事項，
30 則專利之技術範圍僅限定於該特定事項上。

31 (3)再者，依據智慧局93年10月版之專利侵害鑑定要點(草

案)(參原證14，參原審卷(一)第305至310頁)規定：

①第二章第一節鑑定流程概述專利侵害之鑑定流程分為兩階段(附鑑定流程圖)(參原證14號，第27至29頁，參原審卷(一)第306至308頁)：

①解釋申請專利範圍；

②比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。

②第三章鑑定方法第一節解釋申請專利範圍：

①解釋申請專利範圍之其目的於正確解釋申請專利範圍之文字意義，以合理界定專利權範圍(參原證14號第30至31頁，原審卷(一)第309至310頁)。

②用於解釋申請專利範圍之證據：

□包括內部證據與外部證據。若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。

□內部證據包含請求項之文字、發明(或新型)說明、圖式及申請歷史檔案。發明(或新型)說明包括發明所屬之技術領域、先前技術、發明(或新型)內容、實施方式及圖式簡單說明。申請歷史檔案係指自申請專利至維護專利權過程中，申請時原說明書以外之文件檔案，如申請、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、答辯書、理由書或其他相關文件等。

□外部證據：係指內部證據以外之其他證據。例如：發明人或創作人之其他論文著作、發明人或創作人之其他專利、相關前案(如追加案之母案、主張優先權之前案等)、專家證人之見解、…字典、工具書、教科書等。

③解釋申請專利範圍之原則：

發明(或新型)專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌

發明（或新型）說明及圖式。

(4)上訴人迄今無法提出被上訴人聲請系爭假扣押所憑之連邦專利分析比對報告，致無從認定聲請假扣押時由聯邦事務所所出具之鑑定報告申請有無瑕疵或不實。上訴人請求本院進行證據調查，經本院函調行政院、公平交易委員會、臺灣士林地方檢察署及桃園地方法院相關卷證資料，其中臺灣士林地方檢察署函覆因已逾保存年限業已銷毀，而其餘單位所檢送之卷證資料中未見有連邦專利分析比對報告，是以上訴人未能舉證證明以實其說（參見本院110年度民公上字第3號判決第8至10頁，本院前審卷(一)第90至91頁）。

(5)由於被上訴人聲請系爭假扣押所憑之連邦專利分析比對報告為連邦國際專利商標事務所所出具之侵權鑑定報告，其並非司法院所列智慧財產訴訟鑑定專業機構參考名冊，其公正及中立性即有存疑。

(6)聲請假處分保全程序時所依據之侵害系爭新型專利之鑑定報告（中國機械工程學會製作之「中國機械工程學會鑑定報告」）及侵害系爭發明專利之鑑定報告（雲林科技大學製作之「雲科大鑑定報告」）具有瑕疵：

①經查被上訴人公司在聲請保全程序時，所依據之中國機械工程學會製作之「中國機械工程學會鑑定報告」及與雲林科技大學製作之「雲科大鑑定報告」係以待鑑定物之照片及使用手冊作為鑑定內容之比對分析，被上訴人並未提出系爭產品之實體物及申請過程之相關歷史檔案予上開鑑定機構。此可由「中國機械工程學會鑑定報告」（系爭產品型號EM-210CU、EM-210CP、EM-210CPA三份鑑定報告）第1頁「二、專利侵害鑑定分析」之「2.待鑑定物之技術特徵」之2.1及2.2及第5頁5.禁反言（原證22（型號：EM-210CP），原審卷(一)第421、425頁，其餘2種型號請參照其鑑定報告）及「雲科大鑑定報告」（系爭產品型號EM-210UP、EM-210DVI、E

M-210XP、EM-210DH、EM-410DH、EM-410UP、EM-410DV I、EM-410XP、EM-810XD、EM-1610XD)以型號EM-810XD鑑定報告第5頁第2段「依據宏正自動化所提供之待分析比對物所拍攝照片，請參見附件三，以及待分析比對物之使用手冊」及第18頁禁反言比對記載「本報告未針對203183號專利申請調閱智慧財產局相關審查卷宗……」(原證15(型號:EM-810XD)，原審卷(一)第330、343頁，其餘9種型號請參照其鑑定報告)。

②關於「中國機械工程學會鑑定報告」：

①由前述爭點1之分析可知，依據系爭新型專利申請過程歷史檔案，被上訴人於系爭新型專利公告前即已知悉系爭新型專利之殼體係以塑料「一體成型」始為系爭新型專利之特徵所在。依據85年專利侵害鑑定基準(上證18號第56頁末段，前審卷(二)第189頁)規定申請專利範圍之解釋應當參考申請至取得專利權之過程中，申請人所表示之意圖和審查委員之見解，而定其技術範圍。專利權人在專利申請程序過程中為對應審查委員之審查意見，核駁理由或第三人之異議理由，就創作內容作某種限定，或為明確創作之特徵，就申請專利範圍或創作說明之記載，作補正或闡明時，自不得依限定補正或闡明前之申請專利範圍或說明書之技術範圍主張權利。惟查，由中國機械工程學會鑑定報告二、專利侵害鑑定分析內容(原證22號第1頁，原審卷(一)第421頁)可知，被上訴人並未提供鑑定機關相關之申請歷史檔案，致使該鑑定報告係依據系爭新型專利公告本之請求項1之文字作為比對基礎，並未參酌系爭新型專利申請歷史檔案先做申請專利之解釋，該鑑定方法及步驟並未依循85年版專利侵害鑑定基準及智慧局93年10月版之專利侵害鑑定要點規定，因此該比對步驟即有瑕疵且

01 得出之結論自有瑕疵。

02 ②系爭新型專利說明書中自承欲改善習知技藝僅以
03 螺絲鎖固故不耐摔、不防潮之缺點，而採用將線
04 路包覆並三次射出一體成型等方法解決之，然而
05 佐以被上訴人鑑定報告後方所附拆解上訴人產品
06 之照片，明顯可見上訴人產品即是用習知技藝以
07 螺絲鎖固及卡榫卡合外殼，不具備達成被上訴人
08 系爭專利所得耐摔、防潮之功能。

09 ③被上訴人針對智慧局不予核准系爭新型專利事由
10 所提出之申復理由書(原證40號，原審卷(四)第47至
11 52頁)中即主張系爭新型專利可以達致耐摔防潮，
12 此優於習知技藝者在於系爭新型專利“三次射出一
13 體成型”之製作工法，由此等工法外殼可緊密
14 包覆住線頭以防摔落時移位或水氣滲透造成產品
15 快速劣化，可知被上訴人之認知並自承系爭新型
16 專利之特點在於其外殼三次射出一體成型之製作
17 工法，另由被上訴人於中國申請取得之新型專利
18 自始即將該工法放入獨立項中而取得專利，此為
19 被上訴人為使系爭新型專利與習知技術有所區別
20 及系爭專利具進步性之技術特徵所在，其後卻藉
21 智慧局修法將新型專利改為形式審查之際(前審卷
22 (二)第462頁)，將其專利拆分入系爭新型專利請求
23 項第1項及第2項，惟查依據智慧局再酌審查表(原
24 證41號，原審卷(四)第53至60頁)認為新型專利可准
25 予專利之理由“三次射出一體成型”之技術特徵
26 有別於習知技藝並解決固有缺點，被上訴人申請
27 過程中為對應審查委員核駁理由所作修正增加原
28 說明書已揭示之「成型技術」限制條件(上證10號
29 ，前審卷(一)第464至474頁)，限縮其申請專利範圍
30 ，使系爭專利達致提供內部電路板絕對保障，具
31 有耐候、耐摔之特性，可知系爭新型專利申請專

01 利範圍所載之「成型技術」有耐候、耐摔之效果
02 。足證被上訴人對系爭新型專利之可專利性在於
03 其“三次射出一體成型”之技術特徵早已明知。

04 ④經查中國機械工程學會鑑定報告並未先進行申請
05 專利範圍之解釋(首要第一階段)，且未審酌「申
06 請歷史檔案(修正文件、申復書)」之內部證據，
07 以致系爭鑑定報告自始在第一階段“界定合理專
08 利權範圍”時即未遵循侵害鑑定基準或侵害鑑定
09 要點規定，則第二階段當自始即依不當權利範圍
10 所為之“錯誤比對”。中國機械工程學會鑑定報
11 告於全要件分析以及均等論分析後，認定構成侵
12 害專利權，本應進行禁反言原則的分析；然查該
13 鑑定報告書(原證22號第5頁，原審卷(一)第425頁)
14 單以「因本專利在再審查及補充修正時，對專利
15 說明書及申請專利範圍之修正均未有因專利權人
16 陳述意見而造成無法主張逆均等論…。」並未具
17 體說明專利權人所陳述之意見為何？鑑定報告之附
18 件中均未能查悉被上訴人是否有自行提出相關資
19 料供鑑定單位審查，是否有進行實質審究比對？惟
20 可確定的是該鑑定報告書完全未對系爭新型專利
21 請求項之解釋做任何分析，故該鑑定報告粗略且
22 有瑕疵，不足採信。

23 ⑤另按，85年專利侵害鑑定基準(上證18號第69末段
24 ，參前審卷(二)第193頁)規定技術範圍基於申請專
25 利範圍(claim)作解釋時，待鑑定樣品之技術內
26 容，雖落入於其專利案之申請專利範圍內，惟實
27 質上未能達成如其所載之特殊作用效果者，則應
28 不屬於該專利案之技術範圍內，該侵害鑑定基準
29 第72頁(前審卷(二)第194頁)亦規定待鑑定物缺少必
30 要構成要件者應認與申請專利範圍不相同。故並
31 無使用系爭專利「成型技術」之上訴人公司產品

，已欠缺系爭專利必要構成要件，又因欠缺此等關鍵要件，無從達致系爭專利耐摔、耐候之效果，可徵上訴人公司產品實際上並未使用系爭專利之技術，中國機械工程學會鑑定報告僅依據公告時之申請專利範圍第1項之內容，並未先參酌系爭專利說明書之內容以明確請求項之範圍，進而作出待鑑定物落入系爭新型專利範圍之結論，實屬不當。另經檢視中國機械工程學會鑑定報告之附件三(原審卷(一)原證22末4頁)所附其拆解上訴人公司產品之照片(原審卷(一)第427至430頁)，清晰可見系爭產品係以上、下殼體來卡合電路板，並利用螺絲及溝槽卡榫來互相接合固定，再者參酌原證22號第1至2頁之中國機械工程學會鑑定報告(原審卷(一)第421至422頁)就被控侵權產品即上訴人公司產品分析其結構特徵為「…該各插接座係以傳輸訊號用的纜線與主插座體內的切換電路聯結，且該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆」明顯以肉眼即系爭產品並無使用系爭專利之「成型技術」，且無法達致系爭專利因一體成型所產生之耐候、耐摔之功效。

⑥由被上訴人於專利侵權本案訴訟中之主張(上證20號：94年11月4日準備書(六)狀，前審卷(二)第204至211頁)，亦可見被上訴人之故意：

□查被上訴人於上開書狀理由參、聲請鑑定部分主張本件上訴人製造銷售侵權產品共計22款，按其專利範圍及產品特徵，得依書狀附表4所示歸類為5大部分：(1)鍵盤-螢幕-滑鼠切換器包括一集線切換模組，可連接至少一個週邊裝置並形成通訊；(2)鍵盤-螢幕-滑鼠切換器，具有一具稜邊之主插座體，主插座體與線纜係呈一體狀；(3)鍵盤-螢幕-滑鼠切換器，具有一圓滑外

型之主插座體，主插座體與線纜係呈一體狀；
(4)鍵盤-螢幕-滑鼠切換器包括一集線切換模組，可連接至少一個週邊裝置並形成通訊；(5)鍵盤-螢幕-滑鼠切換器，具有一具菱邊之主插座體，主插座體與線纜係呈一體狀。

□次查，其中前述第(1)、(2)產品與本件聲請假處分之系爭產品型號相同(前審卷(二)第207至208頁)，按上開主張被上訴人公司係以上訴人公司產品具有主插座體與線纜係呈一體狀之特徵，認定該等產品落入系爭新型專利申請專利範圍，聲請法院委由鑑定機關針對上開技術內容進行侵權鑑定，當時系爭新型專利之請求項1亦未記載「成一體狀」之技術特徵，可證本件被上訴人公司自始至終均知悉且明確認知「成一體狀」之技術內容始為系爭新型專利申請專利範圍之必要技術特徵，於上開聲請鑑定時亦向鑑定機構強調針對「成一體狀」之技術內容列為比對要件，該技術特徵並未見93年4月1日公告本之申請專利範圍請求項第1項中，於93年1月14日經申請人主動修正予以刪除，其後於舉發過程中於100年6月27日經更正又於請求項1中加入該技術特徵(詳細過程如前所述)。

□由上訴人產品實體外觀並進行拆解後即足發現系爭產品係使用螺絲鎖固上下卡合之殼體，殼體本身及與線材間並未成一體狀，並未使用系爭專利之技術，未落入上開申請專利範圍之必要構件，被上訴人公司已可得知悉系爭產品並未侵權卻仍執意發動假扣押，卻又於專利侵權本案訴訟時主張上訴人公司產品為呈一體狀者(如前述上證20號)；被上訴人於專利侵權本案訴訟過程中乃主張系爭新型專利請求項第1項

不具「成一體狀」之技術內容，欲藉此在專利侵權本案訴訟中達到框入上訴人產品之目的，而在本件訴訟推託其實際明知權利受有侷限之惡意。

⑦被上訴人早於系爭專利公告前即已限縮解釋申請專利範圍，卻於侵權本案訴訟刻意擴大解釋其專利範圍用以誣指上訴人侵害其新型專利，益徵其濫訴主張上訴人侵害其專利權之惡意：

參閱系爭新型專利申請歷史檔案，系爭新型專利係於公告於審定前，該案之審查委員於92年間曾指謫該案之新穎性與進步性，並經被上訴人申復後申請再審查，被上訴人曾於申請過程中闡明限縮請求項1之解釋並主張其重要特徵在於「主插座體之殼體係為多次射出成型者，其包含用以包裹電路板之電路保護層，用以包裹電路保護層之外殼體，以及附著在外殼體表面之防滑面。則其保護層、外殼體、防滑面係結合成一體成型之殼體者。」因此，可以明顯看出「該主插座之殼體係由一電路保護層、一外殼體、一防滑層以三次射出成型為一體狀」為本案專利權範圍的限縮解釋。故系爭新型專利案之申請人既然已經於審查過程中具體指出該新型專利的「一體成型」方式是由「該主插座之殼體係由一電路保護層、一外殼體、一防滑層以三次射出成型為一體狀」之方式所形成，自當不應於日後的專利侵害鑑定分析中，否定以往之主張，進而擴大其解釋。此部分可參原證24號：桃園地方法院囑託國立台北科技大學在95年11月1日所作成之鑑定報告（以下簡稱台北科大鑑定報告）第23至26頁，原審卷(一)第445至462頁），第23至24頁後半開始之「禁反言比對」部分，原審卷(一)第453至454頁）。

01 ③關於「雲科大鑑定報告」：

02 ①如前所述，依專利侵害鑑定要點規定，將鑑定流
03 程分為兩階段，首先「解釋申請專利範圍」，再
04 來「比對解釋後之申請專利範圍為與待鑑定對象
05 」，惟雲科大鑑定報告並未依前開鑑定要點進行
06 第一階段之「解釋申請專利範圍」，已有不當。

07 ②由系爭發明專利說明書可知，系爭發明之目的即
08 在於提供一種不論在同步切換或不同步切換鍵盤-
09 影像-滑鼠(KVM通道和周邊通道至一共同的電腦或
10 不同的電腦時，”皆”不會使得周邊資料流中斷
11 的KVM切換器。此亦可由美國及國外對應申請案之
12 申請歷程可知，再者，基於以上技術特徵，系爭
13 專利權人於舉發過程中於99年12月24日提出更正
14 ，並將系爭發明專利申請專利範圍請求項6(原公
15 告本之請求項7)更正為「同步或不同步地切換鍵
16 盤-影像-滑鼠(KVM)通道和周邊通道至一共同的電
17 腦或不同的電腦，不會於切換器切換時中斷該周
18 邊資料流。」中，以與習知技術區別，由系爭專
19 利於美國及外國申請過程可知，該技術特徵為系
20 爭發明專利具進步性之所在，且該事實於被上訴
21 人發動假扣押及假處分時即已知悉(理由已如前述
22)，惟被上訴人並未提供相關資料供鑑定機關，致
23 使鑑定報告依據一有瑕疵之專利範圍做出不正確
24 之比對結果。

25 ③另查雲科大鑑定報告書(原證15第5、17、18頁，
26 原審卷(一)第330、342、343頁)記載「依據宏正自
27 動所提供之待分析比對物所拍攝的相片，請參見
28 附件三，以及待分析比對物之使用手冊。」、「
29 本報告並未針對203183號專利申請調閱智慧財產
30 局相關審查卷宗，因此未就禁反言之部分加以考
31 量」、「由於待分析比對物之技術構成要件及所

利用之技術方法或手段，實質上與申請專利範圍第1、7項之技術特徵相同，所以不適用逆均等論」，惟鑑定單位並未實際測試待鑑定物即上訴人產品之功能已如前述，則被上訴人又怎能如此斷定待鑑定物之功能與系爭專利相同，而鑑定報告上亦未說明比對判斷之過程及理由，故雲科大鑑定報告之比對實屬不合常規。

④雲科大鑑定報告認定被控侵權產品侵害系爭發明專利請求項1，惟查關於系爭發明專利請求項1之全要件比對部分，並未針對「仿效電腦起始」要件進行比對，非但未經實際測試，甚至未有任何文字論述，而做出待鑑定物符合系爭發明專利請求項1「仿效電腦起始」特徵(鑑定報告列為請求項1「要件2」)，乃明顯之瑕疵：

□經查原證15第8頁關於系爭發明專利與系爭產品(型號:EM-810XD)要件2比對記載「一集線切換模組，其被連接至中央處理器(CPU)且與任一複數個電腦系統以及一個或超過一個的周邊裝置形成了通訊，以使經過集線切換模組至一個或超過一個周邊裝置的訊號以仿效電腦起始」而言，如附件四所示，待分析比對物具有CY7C63723晶片(第6圖)連接PIC3251晶片(第7圖)，PIC3251晶片連接TUSB2046晶片(第8圖)。TUSB2046晶片可連接複數個周邊，由TUSB2046晶片的資料表中(見附件六)可知TUSB2046晶片可以連接複數個USB；8個CY7C63723晶片可連接8部電腦。因此，確實可與複數個電腦系統中任一以及一個或超過一個的周邊裝置形成了通訊，以藉由一通過的訊號使一周邊設備匹配一電腦。待分析比對物具有與要件2相同之構件，符合全要件之判斷」(原審卷(一)第335頁)。

01 □惟查雲科大鑑定報告首先並未針對該要件中之
02 「仿效電腦起始」一詞之功能性用語含意做出
03 具體解釋，以確定其專利範圍。該比對內容僅
04 以系爭KVM切換器產品內部電路板上之各晶片
05 連結關係，據以推論其具有「仿效電腦起始」
06 之技術特徵，該內容隻字未提及「仿效電腦起
07 始」，且由原證15所附之晶片六之TUSB2046晶
08 片的資料表並未記載該USB Hub控制晶片具有
09 系爭專利之「仿效電腦起始」之功能，該鑑定
10 報告並未經實際測試，即直接以文字敘述之方
11 式稱上開KVM切換器產品具有「仿效電腦起始
12 」之技術特徵，故僅以該TUSB2046晶片的資料
13 表實難可據此就直接推論上開KVM切換器產品
14 確實具有「仿效電腦起始」之技術特徵(此亦
15 經本院100年度民專上字第12號民事判決第參
16 大段第五小段第(一)段第2點第(2)小點認定
17)。至於系爭產品是否具有系爭專利之「仿效
18 電腦起始」技術特徵，經本院實際測試後認
19 為系爭產品並未具有該技術特徵，此可參考
20 本院103年度民專上更(一)字第10號民事確定判
21 決第29第1行以下有謂「電腦可藉由EM410-UP
22 與隨身碟進行通訊，僅表示電腦與隨身碟有
23 建立通道，與EM-410U P是否代替電腦與隨身
24 碟溝通無關。所謂「仿效」即指並非真正，
25 而僅是如同真實一般，故「仿效電腦起始之
26 訊號不應由電腦系統發出，而應由切換器裝
27 置內部之晶片、韌體完成此功能。上述勘驗
28 結果(即該案二審101年12月18日準備程序庭
29 之勘驗結果)不足以證明EM-410UP具有「仿效
30 電腦起始」之功能。」該判決係對於「仿效
31 電腦起始」之具體文義範圍作出解釋，且經

01 實際測試勘驗後認為系爭產品並未具有系爭
02 專利之該技術特徵。

03 ⑤針對被上訴人於民事答辯(三)狀第6至9頁理由
04 二(本院卷(一)第314至317頁)主張略以被上訴人
05 於系爭發明專利申請時有意識地選擇以說明書
06 所述上位概念「仿效電腦起始」作為請求項的
07 構成要件，而非以「不論同步或不同步切換鍵
08 盤-影像-滑鼠通道與周邊通道至同一或不同電
09 腦，周邊資料流均不會中斷」，因其僅屬上位
10 技術效果之具體下位不同操作實施例，並非被
11 上訴人認為達成發明目的之必要技術特徵，又
12 系爭專利說明書第[0024]段實施方式…[0026]
13 段…此係由於「仿效電腦起始機制持續維持該
14 邏輯連結所致，與切換屬「同步」，或「不同
15 步」無涉。是以系爭發明專利說明書所載「不
16 論同步或不同步」僅係指出本案技術手段可於
17 不同操作模式下均能發揮不斷流之效果，屬於
18 使用情境之舉例，而非發明之構成要素。因「
19 同步或不同步切換」僅屬於使用者操作之模式
20 分類，並非實現發明目的所不可或缺之技術手
21 段，倘將其寫入系爭發明專利請求項，可能造
22 成專利權利範圍之限制。被上訴人於申請時即
23 有意識地選擇以「仿效電腦起始」作為請求項
24 的構成要件，而未將「不論同步或不同步切換
25 鍵盤-影像-滑鼠通道與周邊通道至同一或不同
26 電腦，周邊資料流均不會中斷」納入，即可印
27 證被上訴人在專利撰寫階段即認知，後者僅屬
28 上位技術效果之實施例，並非系爭發明專利為
29 解決技術問題、達成發明目的之必要技術特徵
30 。系爭發明專利之真正技術特徵，在於說明書
31 第[0024]段所揭示之「仿效電腦起始」技術手

01 段；其效果乃於切換過程中避免周邊資料流中
02 斷，而「同步或不同步切換」僅係該手段可適
03 用之操作情境，並不構成請求項之必要構成，
04 …由待分析比對物之使用手冊之簡介(Introduc
05 tion)中(詳見附件二第1頁)說明「DH(Dual-Hea
06 d)KVM系列允許使用者由單一PS/2鍵盤、PS/2滑
07 鼠和兩個螢幕監視器操控複數台具有雙顯示卡
08 之電腦。」待分析比對物之使用手冊之特徵(F
09 eature)中(詳見附件二第2頁)說明「使用快
10 速熱鍵在複數台電腦和複數個USB周邊設備間進
11 行非同步切換。」所以雲科大鑑定報告認請求
12 項1所載「仿效電腦起始」明確而可理解，並
13 藉此進行專利侵權鑑定云云。然查：

14 □「仿效電腦起始」為一上位不明確之用語，
15 請求項中並未明確記載該仿效電腦起始之具
16 體技術特徵為何？另被上訴人主張由系爭發
17 明專利說明書第[0024]段所載「仿效電腦起
18 始」機制，即係直接揭示能解決資料流中斷
19 問題之核心技術，其中「資料流中斷問題之
20 核心技術」，依據系爭專利說明書實指「不
21 論在同步切換或不同步切換(KVM)通道和周
22 通道至一共同的電腦或不同的電腦時，”皆
23 不會使得周邊資料流中斷的KVM切換器」(因
24 此為系爭專利欲解決習知技術問題，且與習
25 知技術有有區別之所在，才會說明書發明目
26 的一致)。

27 □惟經查雲科大鑑定報告並未針對「仿效電腦
28 起始」一詞作出解釋，雲科大鑑定報告關於
29 型號EM-210U P、EM-210DVI、EM-210XP、EM-
30 210DH、EM-410DH、EM410UP、EM-410DVI、EM
31 -410X、EM-810XD、EM-1610 XD均未明確記載

為何上開系爭產品具有系爭專利請求項1中之「仿效電腦起始」技術特徵之理由，被上訴人於民事答辯(三)狀第13頁主張依據系爭產品手冊之簡介及特徵說明「DH(Dual-Head) KVM系列允許使用者由單一PS/2鍵盤、PS/2滑鼠和兩個螢幕監視器操控複數台具有雙顯示卡之電腦」及「使用快速熱鍵在複數台電腦和複數個USB周邊設備間進行非同步切換。」故雲科大鑑定報告認請求項1所載「仿效電腦起始」明確而可理解云云，然查，上開10份鑑定報告，其中型號EM-810XD、EM-1610XD之報告所附之附件二產品使用手冊第2頁FEATURES(特徵)之描述並未有記載「使用快速熱鍵在複數台電腦和複數個USB周邊設備間進行非同步切換」(此可參該二型號產品之操作手冊，或上訴人於民事上訴聲明更正暨上訴理由(二)狀附表2第二欄關於型號EM-810XD、EM-1610XD雲科大鑑定報告書該欄(二)適用全要件(p. 12-16)段第3至4行「禕峰產品試用手冊僅載明可進行切換，並未稱切換時資料會中斷」，本院卷(一)第337、339頁)，其餘8份鑑定報告所附之手冊僅記載不同步切換(asynchronously switch)不中斷資料流而無記載同步切換(asynchronously switch)不中斷資料流(參見EM-210UP鑑定報告附件二第2頁FEATURES2第3. 「2 port high-speed USB2.0 hub…asynchronously switch between USB computers and multiple USB peripheral devices using fast Hot Keys-e.g. print from one USB computer while working in another!」與系爭專利說明書所稱「不論在同步切換

或不同步切換(KVM)通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦時，”皆”不會使得周邊資料流中斷的KVM切換器」並不相同。另被上訴人主張依據系爭專利說明書第[0024]段實施方式…[0026]段…此係由於「仿效電腦起始機制持續維持該邏輯連結所致，與切換屬「同步」，或「不同步」無涉云云，若如上訴人主張「仿效電腦起始」機制與切換屬「同步」，或「不同步」，則為何鑑定報告又主張以系爭產品具有「使用快速熱鍵在複數台電腦和複數個USB周邊設備間進行非同步切換。」特徵作為具有系爭專利「仿效電腦起始」之比對依據，可見上開鑑定報告對於該技術特徵之比對含混不當，且上訴人主張亦有前後矛盾之處，更顯見被上訴人有故意及鑑定報告實有疏失之處。

□再者，若如上訴人主張「仿效電腦起始」機制，即係直接揭示能解決資料流中斷問題之核心技術，其中「資料流中斷問題之核心技術」，依據系爭專利說明書實應指「不論在同步切換或不同步切換(KVM)通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦時，”皆”不會使得周邊資料流中斷的KVM切換器」。而前開鑑定報告以系爭產品手冊記載「使用快速熱鍵在複數台電腦和複數個USB周邊設備間進行非同步切換。」作為「仿效電腦起始」之比對，為一含混不實之比對，其比對方式及結論亦非正確。

□由於系爭發明專利請求項1並未明確記載「仿效電腦起始」之技術特徵為何？其文義是否即為「切換過程中避免周邊資料流中斷」？即有可議，由系爭發明專利說明書第[0024]段並未

01 明確揭示兩者間具有必然之因果關係？且另案
02 民事侵權訴訟中經法院判決認定並非以「切換
03 過程中避免周邊資料流中斷」做為該技術特徵
04 之比對（參103年度民專上更（一）字第10號確定判
05 決第17至18頁（3）要件1C與要件1c比對）。

06 ⑥綜上，被上訴人公司並未提供系爭發明專利申請
07 過程之歷史檔案與鑑定機構，致使申請保全程序
08 時所持雲科大鑑定報告並未依據其申請過程之申
09 請歷史檔案進行申請專利範圍解釋，亦未確實踐
10 行前述鑑定流程，該等專利侵權鑑定報告確為不
11 當且有瑕疵。

12 6.被上訴人公司在聲請保全程序時，未實際就系爭產品進行
13 測試，具不法侵害上訴人權利之故意：

14 (1)按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償
15 責任，民法第184條第1項前段定有明文。所謂故意，乃
16 行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發
17 生；或預見其發生而其發生並不違反其本意。而所謂過
18 失，係指抽象輕過失即欠缺善良管理人之注意義務而
19 言。又債權人聲請假扣押所保全之請求，果係存在，其
20 假扣押聲請固無侵權行為之可言，惟該請求若不存在，
21 而債權人聲請假扣押又出於故意或過失，以致債務人因
22 而受有損害，即應負侵權行為損害賠償責任。

23 (2)次按「民法第184條第1項所指之過失，以加害人對於侵
24 權行為結果之發生應注意並能注意而不注意為成立要件
25 。上訴人在事實審主張：光學閱讀機為高科技產品，技
26 術複雜，如未將伊及被上訴人所產之光學閱讀機加以比
27 對、測試或析解，觀察其內部主機板線路設計，不可能
28 得知其異同之處，被上訴人未取得伊之產品加以具體審
29 視、比對、測試或委託第三人評鑑，即憑空指摘伊之產
30 品侵害其智慧財產權，進而聲請假處分，禁止伊產銷該
31 產品…攸關被上訴人是否應負侵權行為之損害賠償責任

，自屬重要之攻擊方法。倘被上訴人在聲請假處分之前，未將兩造所產光學閱讀機產品詳加比對、測試，以分辨其異同，即率予利用假處分程序禁止上訴人產銷該產品，似難謂其已盡注意之能事，原審疏未注意及此…」，最高法院85年度台上字第2923號民事判決意旨參照。倘債權人明知不應聲請，卻提供不實資訊予法院，使法院在無法細究之情形下作出原不應准許之准許裁定，則所謂自始不當者，應指該聲請假處分之債權人，而非為准許假處分之法院，此不可不察。倘債權人於聲請假扣押或假處分時，明知其權利有所侷限，卻仍故意，或應注意、能注意而不注意而為聲請，縱經法院審酌後而為准許，於嗣後本案訴訟經判決敗訴確定者，債務人或相對人仍非不得於聲請人（即債權人）本案敗訴確定後，本於民法第184條規定，對假扣押或假處分之聲請人（即債權人）請求損害賠償，此不可不辨。解釋上應著重於審酌債權人於聲請假處分時，是否自始明知不當，猶執意持不實之資料向法院聲請，以獲得原不應取得之准許假處分裁定」。因此，本件系爭產品經由實際測試比對即知並未落入系爭二專利之申請專利，惟被上訴人未取得上訴人之系爭產品加以具體審視、比對、測試，即憑空指摘上訴人之產品侵害其專利，難謂已盡注意之能事，本件最高法院112年度台上字第246號民事判決發回意旨亦同。依據本件最高法院發回所指摘理由略以：依上訴人提出之本院103年度民專上更(一)字第10號判決勘驗結果，包含①系爭侵權產品欠缺系系新型專利之殼體之一體狀的技術特徵、②欠缺系爭發明專利所具備之「仿效電腦起始」功能，以及③欠缺以同步或不同步地切換鍵盤-影像-滑鼠通道…不會切斷該周邊資料流之功能，系爭產品顯未落入被上訴人之系爭專利範圍，並認為被上訴人宏正公司為系爭專利之專利權人，對於

01 系爭請求項之技術特徵應知之甚詳，卻未實際就系爭
02 產品進行測試，逕自發動假扣押程序說明被上訴人之
03 故意、過失責任之所在(詳參本院卷(一)第25頁)。

04 (3)由前述理由可知，被上訴人在聲請保全程序時當知系爭
05 二專利之請求項之創作的有效性存疑(專利權有所侷限
06)，且被上訴人所提之鑑定報告並未依據85年版專利侵
07 害鑑定基準、93年10月版之專利侵害鑑定要點規定流程
08 先確認請求項之範圍後，再進行系爭產品與系爭專利請
09 求項之技術特徵比對，又鑑定報告亦未將系爭產品經由
10 實際測試比對即草率認定，事後經法院測試比對後確定
11 系爭產品並未具有系爭二專利之特徵(功能))等情，因
12 此，被上訴人公司聲請系爭假扣押及假處分乃有故意之
13 不法侵權行為。

14 (4)系爭產品欠缺系爭新型專利之殼體與線材成一體狀的技
15 術特徵：

16 ①參酌系爭新型專利說明書及申請過程之歷史檔案可知
17 ，被上訴人公司自始均知悉系爭新型之主要技術特徵
18 在於纜線為主插座之殼體包覆且為一體狀(一體成型)
19 始可達成系爭新型專利之耐率性及耐候性之發明功
20 效，反觀系爭產品其殼體與纜線之間並未成一體狀，
21 此可由肉眼即可分辨，被上訴人明知系爭新型專利於
22 聲請保全時之權利範圍有所侷限(理由同前述)，且被
23 上訴人於請求保全程序時所提具之鑑定報告並未參酌
24 系爭專利說明書及申請過程之歷史檔案而以一具有侷
25 限(瑕疵)之專利範圍與系爭產品進行比對，進而做出
26 不公正、客觀之鑑定報告，而逕行發動假扣押程序，
27 即有故意。

28 ②上訴人主張105年6月22日於專利侵權本案訴訟(103年
29 度民專上更(一)字第10號)曾當庭勘驗被控侵害新型
30 專利的KVM切換器的其中八款，型號分別為EM-210C
31 P、EM-210CPA、F1DL-102P、F1DK-102P、F1DK-102

01 U、F1DL-102U、JC-102CPA、及JC-102CUA，以簡易的
02 拆解技術，螺絲鬆開後即可查知被控侵權產品盒體均
03 為硬質塑膠，且上下蓋由螺絲鎖合固之，殼體未包住
04 纜線之一端，且殼體之內面與覽線之一端，包含與切
05 換電路聯結之處，亦未達到完全密合(照片如上訴三
06 審之上證2)(參115年3月13日民事言詞辯論意旨狀第2
07 9頁理由(二))。其中型號EM-210CP、EM-210CPA之產
08 品與系爭假扣押及假處分同。再者，依據台北科技大
09 學95年11月1日之鑑定報告照片亦可看出系爭產品EM-
10 210CP、EM-210CPA未具有系爭新型專利之「成一體
11 狀」之技術特徵(參該二鑑定報告最後一頁所附第1
12 2、13圖)。由勘驗之結果可輕易看出系爭產品係採用
13 系爭新型專利說明書所記載之【先前技術】(該盒體
14 多為金屬或硬質塑膠製成，且多藉有螺釘鎖合固
15 之)，亦即，於被上訴人94年聲請假扣押及假處分
16 前，依據93年提出系爭新型專利說明書之技術內容足
17 證被上訴人知悉系爭新型專利技術與【先前技術】之
18 不同在於盒體固定的方式。由產品外觀並經拆解後更
19 可清楚看出系爭產品明顯未使用系爭專利「一體狀」
20 之技術特徵，可見被上訴人明知其權利有所侷限，並
21 提供具有瑕疵之鑑定報告予法院，致使法院作出原不
22 該准予之假扣押及假處分裁定。

23 (5)系爭產品欠缺系爭發明專利所具備之「仿效電腦起始」
24 功能：

- 25 ①經查鑑定報告針對系爭型號EM-210UP、EM410UP等切
26 換器產品是否具有系爭發明專利請求項1之技術特徵
27 中「具有仿效電腦起始」，其(以型號EM-410UP說明
28 ，其餘型號亦雷同)比對係認為該型號之切換器具有Q
29 S3253晶片與16C56A晶片及16F873晶片連接，QS3253
30 晶片透過U13的ISP1520晶片可連接複數個周邊，QS32
31 53晶片透過位於U16、U17、U18和U19的ISP1520晶片

01 可連接複數個電腦，由鑑定報告第9頁針對該要件2作
02 比對說明係以該晶片間具連結關係且依據晶片規格書
03 遽認系爭產品具有「仿效電腦起始」之功能，該鑑定
04 報告係依據被上訴人所提供之照片之產品操作手冊進
05 行比對，經查該等資料、手冊中完全未提到任何「仿
06 效」之字眼，且鑑定報告並未對系爭產品進行測試比
07 對，何以確信上訴人產品具有仿效電腦起始之功能？
08 另由本院103年民專上更(一)字第10號確定判決第18至1
09 9頁可知，系爭產品經101年12月18日勘驗結果認為系
10 爭EM-210UP、EM410UP切換器產品並不具有「仿效電
11 腦起始」之功能，該技術特徵於系爭發明專利原審定
12 公告時之請求項1即有該技術特徵，由於鑑定報告未
13 針對該技術特徵做實際產品測試，僅以系爭產品之電
14 路板上之晶片、其規格書及產品手冊而認為系爭產品
15 具有系爭專利之該技術特徵，此有誤導原法院之虞。
16 由前開民事確定判決可知系爭產品是否具有「仿效電
17 腦起始」之技術特徵顯然經由實際簡單操作測試即可
18 知悉。

19 ②被上訴人於民事答辯(五)狀第19頁主張系爭發明專利
20 之「仿效電腦起始」顯示於外即是訊號切換器進行切
21 換時「資料不會中斷」云云。惟查：

22 ①由於系爭發明專利請求項中並未明確記載系爭專利
23 「仿效電腦起始」所指具體技術特徵為何？由系爭
24 專利第[0024]段內容可知「仿效電腦起始」係一藉
25 由「通用序列匯流排（USB）仿效程式來仿效人性
26 介面裝置(HID)的規格，因此使得一切換器能夠與
27 電腦的通用序列匯流排（USB）的接埠通訊，且透
28 過通用序列匯流排（USB）主機仿效程式使得一切
29 換器能夠和 通用序列匯流排（USB）裝置通訊」，
30 該「仿效電腦起始」是否即等同被上訴人主張「訊
31 號切換器進行切換時『資料不會中斷』」，由請求

項之字義並無法直接得知。

②另參酌系爭發明專利說明書第[0008]段及[0027]段記載可知資料不會中斷係在「不論同步或不同步地切換」而非僅個別為「同步」或「不同步」切換，若以該「仿效電腦起始」所外顯功能來做為系爭產品是否具有系爭專利請求項之該文義範圍，實應以說明書所記載之「不論同步或不同步地切換」均不會造成資料中斷為前提始符合系爭發明專利說明書所稱之發明目的，若以上訴人所稱系爭產品具有不同步切換時不會造成資料中斷，即落入「仿效電腦起始」所外顯功能解釋之文義，與系爭發明說明書所記載之發明目的有違，顯為被上訴人為己有利但無憑據之主張。

③由雲科大鑑定報告(以型號EP-410UP產品為例，其他型號比對方式雷同)關於「仿效電腦啟始」技術特徵之比對並非如被上訴人之前開主張，以訊號切換器進行切換時「資料不會中斷」為比對依據，該鑑定報告係以各晶片(包含U15的QS3253晶片、16C56A晶片及16F873晶片間連接，QS3253晶片透過U13的ISP1520晶片可連接複數個周邊，QS3253晶片透過位於U16~U19的ISP1520晶片可連接複數個電腦)間具關係即遽以認定符合系爭專利之「一集線切換模組…以仿效電腦起始」，該鑑定報告並未明確敘明系爭產品之該上開晶片具有仿效電腦起始之功能之理由，且技術特徵比對完全未涉及「資料中斷」與否進行比對或測試，此即與被上訴人之主張有所出入。雲科大鑑定報告僅以系爭產品部分型號之手冊(規格書)記載(不同步切換時不會造成資料中斷)即認定系爭產品具有系爭專利請求項1中之「仿效電腦起始」，惟查部分系爭產品手冊並未有該相關記載。退而言之，若如被上訴人於前開民事答辯(五)

狀第19頁主張係以「仿效電腦起始」顯示於外即是訊號切換器進行切換時「資料不會中斷」作為比對，此亦為被上訴人事後對「仿效電腦起始」文義解釋，與系爭專利說明書所揭示之內容(同步或不同部均不會中斷)及本院民事確定判決之測試比對並不相符，更亦證被上訴人試圖以一不明確之範圍，且對己有利卻不合理並未經實際測試比對之結論以涵蓋系爭產品之範圍，而逕行發動假扣押程序及假處分，即有故意。

④被上訴人於民事答辯(五)狀理由四主張鑑定單位憑使用手冊、晶片規格書等「書證」即可認定待鑑定物有無落入更正前即核准公告時請求項1及7之文義範圍，並非必須就系爭侵權產品實施實物勘驗始可判斷，理由略以：(一)「仿效電腦起始」特徵之文義，得參照系爭發明說明書第[0024]段及第1圖所示，系爭發明專利核准公告時請求項1所載訊號切換器的內在功能「仿效電腦起始」，顯示於外即是訊號切換器進行切換時「資料流不會中斷」而系爭產品之使用手冊係上訴人自行撰寫，理應與系爭產品具有同一性，故於系爭產品之使用手冊第2頁已自承KVM裝置由其一電腦切換至另一電腦而使用鍵盤、螢幕、滑鼠(KVM)時，其一電腦的列印工作仍可保留即資料流不會中斷「asynchronously switch between USB computers and multiple USB peripheral devices using fast Hot Keys-e.g. print from one USB computer while working in another」，顯然判斷本件待鑑定物有無落入系爭發明專利更正前請求項1之文義範圍，僅依使用手冊之記載已足；(二)被上訴人向桃園地院聲請本件假處分時，上訴人之KVM切換器產品之使用手冊既自承切換時資料流不會中斷（此本為KVM切換器的基

01 本功能)，即落入系爭發明專利核准公告時請求項
02 1之文義範圍；(三)除提供待分析比對物，更提供
03 待分析比對物之電路方塊圖及其使用說明書，使鑑
04 定報告更加嚴謹完整，其證據方法自無可議。又兩
05 造間專利侵權訴訟之勝敗實則取決於更一審法院對
06 於系爭發明及新型專利權申請專利範圍內用語之解
07 釋結果，上訴人強令被上訴人公司於聲請系爭假扣
08 押之際，即預見未來法院對於系爭發明及新型專利
09 權更正後申請專利範圍內用語之解釋，並預見12年
10 後之本案訴訟結果，乃係將事後訴訟結果回溯套用
11 至原始專利範圍，屬後見之明之謬誤，亦違反正當
12 程序保障云云(參本院卷(二)第277至283頁)，然查：

13 □由雲科大鑑定報告內容並未見被上訴人所稱關於
14 「仿效電腦起始」特徵之文義解釋，對於該特徵
15 之文義為後續被上訴人於相關之民事訴訟所為之
16 主張，雲科大鑑定報告並未具體說明為何系爭產
17 品具有該技術特徵之比對理由。

18 □經查雲科大所為10型號之系爭產品鑑定報告，其
19 中有部分型號產品之手冊並未有記載不同步切換
20 時資料流不中斷之產品特徵，故上訴人主張並無
21 法涵蓋上開所有產品實際之特性。因此，雲科大
22 鑑定報告並未經由實際測試即據以推認系爭產品
23 具有該特徵並非正確。

24 □誠如被上訴人主張KVM切換器產品之使用手冊既
25 自承切換時資料流不會中斷（此本為KVM切換器
26 的基本功能），若如被上訴人所稱系爭發明之「
27 仿效電腦起始」所顯示於外即是訊號切換器進行
28 切換時「資料流不會中斷」，且為KVM切換器的
29 基本功能，即認定系爭產品落入系爭發明專利核
30 准公告時請求項1之「仿效電腦起始」文義範圍
31 ，則系爭專利請求項1與習知技術之區別所在為

何?若如被上訴人主張之解釋，則系爭專利公告時請求項1具有進步性是否存疑?且此解釋亦與系爭發明專利之發明目的有違。

□被上訴人主張除提供待分析比對物，更提供待分析比對物之電路方塊圖及其使用說明書，使鑑定報告更加嚴謹完整云云。但查，被上訴人並未提出系爭產品實物供鑑定機關比對(由鑑定報告內容記載係依據系爭產品照片進行比對)，且電路方塊圖及其使用手冊亦未有明確記載「仿效電腦起始」之描述。

(6)系爭產品欠缺系爭發明「以同步或不同步地切換鍵盤-影像-滑鼠通道…不會切斷該周邊資料流」之功能：

①如前所述，爾天公司於94年3月在美國專利申請時之發明人，均為被上訴人之高階主管，且爾天公司無研發部門，其專利之申請及智慧財產相關業務仍由在臺灣之母公司即被上訴人公司處理，其提出申復前，不可能不向被上訴人公司揭露系爭發明專利於美國及臺灣之申請、申復內容及商討策略。故由系爭發明專利說明書自承及於美國、PCT、日本國外對應申請案之申請過程可知，被上訴人聲請假扣押、假處分前已知悉系爭發明之主要特徵「提供一鍵盤-影像-滑鼠(KVM)切換器，該切換器同時也是一周邊共用切換器，可供所有連接至一切換器的電腦以共用任一通用序列匯排(USB)周邊裝置，而且可同步或不同步地切換鍵盤-影像-滑鼠(KVM)通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦，亦不會於切換器切換時中斷該周邊資料流」。

②上訴人於民事言詞辯論意旨狀第35頁理由六之(三)主張系爭發明專利之舉發案審理時，委託代理人為連邦國際專利商標事務所，94年6月24日所提出答辯內容稱：「二、本案之技術特徵：…操作台裝置可同步或

不同步地切換鍵盤-影像-滑鼠(KVM)通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦，該周邊資料流亦不會於切換器切換時中斷。通用序列匯流排周邊同步或不同步地與鍵盤-影像-滑鼠(KVM)通道切換。」可知，此技術特徵於94年6月24日答辯書即已提到(約莫同被上訴人執行假扣押或假處分之時間)，為系爭發明專利請求項7經更正前即已存在並為被上訴人所知悉，並於其後更正增加於原請求項7所對應更新後請求項6，因此雖請求項7於100年更正為請求項6時，才加入要件6F之同步或不同步切換時均不會中斷資料流之技術特徵。由以上事實可證被上訴人對該特徵乃有別於先前技術而使系爭專利具新穎性及進步性之特徵所在自難諉為不知(本院卷(二)第443頁第19行至第444頁第4行)，故由前開94年6月24日舉發案之答辯理由足知，被上訴人早就知悉該技術特徵為系爭發明專利具備可專利性之關鍵。

- ③惟由前述理由可知，該技術特徵為系爭發明專利與習知技術改良之處，被上訴人於申請假扣押前即已知悉該技術特徵為系爭發明專利之主要技術特徵，惟被上訴人仍以一未具體記載系爭發明之主要技術特徵而有瑕疵(侷限)之請求項，且鑑定機關亦未依侵害鑑定基準規定參酌系爭專利之申請歷史檔案而片面地依據該有瑕疵之權利範圍與系爭產品進行比對，參酌部分系爭產品之手冊(規格書)所載(不同步切換時不會造成資料中斷)，惟部分產品並未記載該特徵，鑑定報告並未就系爭產品進行實際測試下，確認是否具有系爭發明之主要技術特徵「各操作台裝置和一台或多台周邊裝置不論同步或不同步地切換至同一部電腦或不同電腦而不會中斷該周邊資料流」，進而認定系爭產品有落入系爭專利之請求項1或7之文義範圍，此亦有誤導法院之嫌。

01 ④本件之專利侵害本案訴訟(本院103年民專上更(一)字第
02 10號民事判決)，針對被上訴人主張侵權之產品EM-21
03 0UP、EM-210DVI、EM-210XP EM-210DH、EM-410DH、E
04 M-410UP、EM-410DVI、EM-410XP、EM-810XD、EM-161
05 0XD、JC-102MAC、JC-M102U、JC-M104U等13款產品勘
06 驗結果，不具有「仿效電腦起始」(即請求項1)之功
07 能，也不具有「『同步或不同步地切換鍵盤-影像-滑
08 鼠通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電腦，亦
09 不會於切換器切換時中斷該周邊資料流』之功效」
10 (即請求項7(更正後之請求項6))，以上之結果均為可
11 經實際測試系爭產品，即可查知之結論。

12 ⑤綜上，被上訴人對於被控侵權產品欠缺其系爭發明專
13 利請求項1及7(修正後第6項)之重要技術特徵，難諉
14 為不知，卻利用不具有可專利性之專利範圍作為比對
15 依據、且未就產品進行測試，而草率委託他人作成鑑
16 定報告，持以作為聲請假扣押，即具有故意。

17 (7)被上訴人於民事答辯(五)狀理由三主張上訴人空泛指
18 稱被上訴人於聲請保全程序時，提出之連邦專利商標
19 事務所分析報告未依85年版侵害鑑定基準或93年10月
20 之專利侵害鑑定要點(草案)之鑑定流程解釋申請專利
21 範圍，不僅未提出相關證據佐證其說，亦與民事訴訟
22 法規定之舉證責任完全不符云云(參本院卷(二)第275頁
23)。然查：

24 ①被上訴人聲請假扣押時所附具之連邦專利事務所出
25 具鑑定報告於相關卷證中無法獲得，因該事務所並
26 非司法院囑託之鑑定機構，其中立客觀性存疑，且
27 該假扣押之聲請係由被上訴人提出，該鑑定報告亦
28 為聲請當時由被上訴人提出，其理應具有該鑑定報
29 告，且亦可提出以證明上訴人所稱為不實。惟被上
30 訴人亦辯稱因年代久遠且時間更迭已換事務所，故
31 並未留存上開鑑定報告，故本院亦無從得知其鑑定

內容為何。

②但檢視被上訴人於其後聲請假處分時由「中國機械工程學會」及「雲科大」所出具之鑑定報告內容，其係連邦事務所提供相關資料供鑑定機關，且由前述理由可知被上訴人其明知該二專利權利範圍有所侷限或瑕疵，該權利範圍於日後之民事訴訟過程即會受專利有效性之檢視，或有極高可能性會透過公眾審查之舉發制度而遭無效，且事後證實系爭二專利公告時之專利範圍確實有無效之情形，係嗣後經更正限縮其權利範圍始維持專利有效性，且查上開二鑑定機構所出具之鑑定報告係以系爭產品之照片及使用手冊做為比對依據，並未進行實際之測試。並未符合侵害鑑定基準之相關規定，該些鑑定報告實有疏漏及不當。

③依據系爭發明及新型申請過程可知，系爭二專利核准時之請求項之權利範圍有所侷限，此亦為被上訴人於聲請保全證據時即已知悉，被上訴人以一明知有瑕疵之申請專利範圍，且鑑定報告並未依據侵害鑑定要點或基準規定之流程，未參考系爭專利之申請歷史檔案對系爭專利請求項做出合理之解釋，此必為日後侵權訴訟勝負之爭執所在，此事實應為被上訴人公司(或是對於一般專利工作之從業人員)於聲請系爭假扣押之際，即知悉預見者。由系爭發明專利之說明書及國外對應案均可知悉並預見系爭發明專利核准時之請求項範圍之可專利性存疑，再者，系爭新型專利申請過程中申請人之申復及修正過程反覆不當之行為(92年8月14日為克服智慧局審查委員之可專利理由於請求項1中加入「一體狀」之技術特徵，其後申請人復於93年1月14日主動修正將該特徵刪除)，藉此框列系爭產品，可知被上訴人聲請假扣押係故意之侵權行為，並非如被上訴人

01 所稱上訴人係依據本案訴訟結果，並將事後訴訟結
02 果回溯套用至原始專利範圍，屬後見之明之謬誤云
03 云，是以被上訴人主張其未違反正當程序保障，不
04 可採。

05 7.被上訴人公司在聲請保全程序時，具有不法侵害上訴人權
06 利之故意，上訴人請求被上訴人連帶給付損害賠償7,000萬
07 元本息及刊登澄清啟事，為有理由：

08 (1)上訴人請求被上訴人連帶給付損害賠償7,000萬元本息，
09 為有理由：

10 ①本件被上訴人公司明知其權利受有局限，並持未具客
11 觀事證鑑定之不實專利侵權鑑定報告，即因被上訴人
12 未提供足夠完整之專利相關資料而未能根據申請過程
13 中申請人自承之限制進行分析比對致使誤導法院，此
14 種權利之行使，係屬故意，顯屬民法第184條第1項前
15 段之侵權行為(參最高86年年度台上字第2695號民事判
16 決意旨)，自應負賠償責任。

17 ②按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害
18 他人營業信譽之不實情事」、「除本法另有規定者
19 外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯
20 失公平之行為」91年2月6日公布施行之公平交易法(下
21 稱91年公平法)第22條、第24條分別定有明文。次按
22 「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損
23 害賠償責任」、「(第1項)法院因前條被害人之請求，
24 如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以
25 上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。(第2項)
26 侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依
27 該項利益計算損害額。」同法第31條、第32條亦有明
28 文。由於被上訴人公司於94年間所發布之違反公平競
29 爭之專利侵權不實新聞及警告函，以及於聲請假扣押
30 時所刊登之新聞稿及對第三人發送之警告信，其內容
31 係指稱上訴人侵害系爭專利，惟被上訴人公司明知其

01 權利受有局限，並持未具客觀事證鑑定之不當專利侵
02 權鑑定報告，即因被上訴人未提供足夠完整之專利相
03 關資料而未能根據申請過程中申請人自承之限制進行
04 分析比對致使誤導法院，已如前述，被上訴人公司此
05 種權利之行使，顯係為競爭之目的，而陳述或散布足
06 以損害上訴人營業信譽之不實情事，亦為足以影響交
07 易秩序之欺罔或顯失公平之行為，而違反91年公平法
08 第22條、第24條，上訴人依同法第31條請求被上訴人
09 公司負損害賠償責任自屬有據。

10 ③又按「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法
11 令致他人受有損害，對他人應與公司負連帶賠償之
12 責。」公司法第23條第2項定有明文。被上訴人陳錦堂
13 為被上訴人公司負責人，於被上訴人公司對上訴人為
14 假扣押、假處分時，實際參與公司之經營、業務，當
15 係知悉被上訴人公司前述侵害上訴人之事實，上訴人
16 依公司法第23條第2項規定，請求被上訴人陳錦堂與上
17 訴人公司負連帶損害賠償責任，亦屬有據。

18 ④按被上訴人94年2月25日之民事假扣押裁定聲請狀謂：
19 「此觀相對人之出口業績自民國91年起大幅成長，自2
20 6萬美元巨幅成長至美金1500餘萬元，可資證明，民國
21 92年之出口金額亦達美金一千二百餘萬元(約新台幣4
22 億元)(證六)，其所獲利潤約新台幣1億5千萬元，即屬
23 聲請人所受之損害。」可知，被上訴人以上訴人92年
24 因製造、販售系爭產品已獲得之利益至少1.5億元以
25 上，作為其專利侵害受損害額依據，則同理，被上訴
26 人於94年間不當假扣押查扣上訴人財產、不當禁止上
27 訴人製造、販售被控侵權產品等行為時，上訴人亦具
28 因製造、販售系爭產品至少有1.5億元以上之可預期利
29 益損失。

30 ⑤承上，倘若無被上訴人於94年間不當聲請假扣押及假
31 處分之行為，則可以預見按產品生命週期之利潤曲線

，上訴人在94年間不僅可因製造、販售系爭產品至少有1.5億元以上之可預期利益，甚至還能獲利更高(達到成長期與成熟期之間的利潤高峰)，而且當時系爭被控侵權產品之市場尚未飽和，對於兩造公司而言皆顯具有鉅額市場價值利益，由此益徵被上訴人當時何以寧願武斷認定上訴人有侵害其專利權也要溢價查封上訴人之財產、也要禁止上訴人製造、販售被控侵權產品。況且，被上訴人當時查封之財產亦包含未侵權型號之產品，此也使上訴人受有諸多損失。

⑥上訴人主張自94年3月間遭系爭假扣押查封後，訂單數量已大幅滑落，甚至短短不到3個月上訴人旋於94年6月間收受桃園地院94年度裁全字第1578號裁定對上訴人所為之假處分禁止命令後(禁止禕峰公司實施系爭專利技術)，上訴人KVM生產線更已幾近停擺，喪失原有之營業收入，上訴人公司終不敵被上訴人惡性競爭而於97年間停業至今，上訴人提出證據證明其損失範圍如下：

①被上訴人執行系爭假扣押裁定查封上訴人財產，其查封內容包括：上訴人遭控侵權產品與非侵權產品、多筆不動產以及銀行帳戶內全部存款(詳如原審附表3，見原審卷(四)第45頁)，其中被上訴人第3次扣押查封上訴人產品時，上訴人遭查封之財產價值顯已逾越1.5億元，且被上訴人每每查封上訴人產品之時間點“均在上訴人即將出貨之際”，此有原證43-1、46-1、47-1號遭扣押產品之商業發票日期為憑(原審卷(四)第79至83頁、第99至143頁、147至155頁)。甚者，被上訴人昧於超額查封事實在97年間再次追加執行第4次、第5次扣押查封上訴人產品，讓瀕臨倒閉的上訴人公司再受重擊。上訴人因系爭假扣押裁定造成產品無法出貨(當時遭假扣押查封產品倘能如期在市場上銷售，上訴人公司將可獲得至少1億50

00萬元利潤)、對客戶造成違約(造成商譽受損以及
違約金賠償)、上訴人公司資產無法融資(不論是不
動產或是銀行帳戶均被查封凍結)。

②上訴人遭受系爭假扣押查封短短不到3個月後又遭被
上訴人執行禁止上訴人實施系爭專利技術之假處分
禁止命令，更使上訴人KVM生產線幾近停擺，喪失原
有之營業收入(無法接單生產造成公司沒有收入)，
以被上訴人當時聲請假扣押及假處分所據之上訴人
禕峰公司92年度營利事業所得稅結算申報書(詳原證
51號，見原審卷(四)第173頁)金額為計算基礎，上訴
人生產線停擺一年之損失即高達266,030,599元，其
中所受損害：營業費用損失為125,069,042元；損失
利益：營業利益損失為140,961,557元。

③再者，上訴人公司因受假扣押無法出貨而不斷違約
賠償更無法取得貨款、因受假處分致生產線停擺而
不僅沒有營業收入反而還不斷在燒錢如：人事成本
、機械設備維護以及水電支出等營業費用損失，最
終結果致上訴人停止營業、資遣員工，使上訴人公
司數十億價值均化為烏有。

⑤承上，可認上訴人被查封之銀行全部資金、不動產以
及貨物實際上已超過1.5億元，造成上訴人之「銀行可
動用資金全部被凍結」、「無法出貨」、「對客戶造
成違約」，幾無法生存，被上訴人顯係不當濫用專利
權，惡意以假扣押之方式，查抄工廠，導致上訴人無
原料可生產、無貨可交，營運停擺，迫使同業競爭對
手於訴訟終結前提早退出市場及取得高額和解金，此
等行徑非符合法律所保障之正當權利行使，而係以損
害他人為目的之權利濫用，致生上訴人受有至少1.5億
元之損失，上訴人於前開範圍內，請求被上訴人賠償
7,000萬元為有理由。

01 (2)上訴人請求被上訴人連帶負擔費用將刊登澄清啟事，為
02 有理由：

03 按「被害人依本法之規定，向法院起訴時，得請求由侵
04 害人負擔費用，將判決書內容登載新聞紙」91年公平法
05 第34條定有明文。本件被上訴人藉由於94年間所發布之
06 違反公平競爭之專利侵權不實新聞及警告函，以及於聲
07 請假扣押時所刊登之新聞稿及對第三人發送之警告信，
08 不實指稱上訴人侵害系爭專利，為不正競爭，已如前
09 述，業已侵害上訴人之權利。本院認本件對被上訴人之
10 行為所課予之民事責任，對於效尤者有教示匡正之作
11 用，是上訴人請求將本件侵害專利本案訴訟之事實審民
12 事判決書，如本判決附件2之澄清啟事以15公分乘以10公
13 分版面刊登於自由時報全國版面1日為有理由，應予准
14 許。

15 8.被上訴人應連帶賠償之前揭金額屬未定期限之金錢債務，
16 兩造就利率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依
17 民法第229條第2項、第233條第1項、第203條規定，上訴人
18 請求被上訴人連帶給付該債務自被上訴人收受起訴狀翌日
19 即108年9月6日（原審卷(一)第123頁、第125頁）起至清償日
20 止，按週年利率5%計算之利息，即屬有據。

21 9.上訴人之侵權行為損害賠償請求權以及公平法損害賠償請
22 求權，2年短期時效未罹於時效，10年長期時效雖罹於時
23 效，惟被上訴人時效抗辯有悖誠信原則或公平正義，係屬
24 權利濫用，不應准許：

25 (1)按侵權行為所發生之損害賠償請求權，以有故意或過失
26 不法侵害他人之權利為其成立要件，此觀民法第184條之
27 規定自明。若其行為並無故意或過失，或其行為與損害
28 之間無相當因果關係者，均無令負侵權行為損害賠償責
29 任之可言。而所謂過失，係指行為人雖非故意，但按其
30 情節，應注意、能注意而不注意，或對於侵權行為之事
31 實，雖預見其發生，而確信其不發生者而言。又所謂相

01 當因果關係，係指無此行為，雖必不生此損害，有此行
02 為，通常即足生此損害，是為有因果關係，而如無此行
03 為，必不生此損害，有此行為，通常亦不生此損害，自
04 無因果關係之情形，上開意旨，有最高法院87年度台上
05 字第78號判決可供參照；另因假扣押或假處分而受損害
06 之人，在本案訴訟判決確定加以認定前，既尚未確知債
07 權人聲請假扣押或假處分之行為係屬侵權行為，自無從
08 本於侵權行為請求賠償，故其本於侵權行為請求賠償之
09 消滅時效，應自本案判決確定時起算，此部分意旨，亦
10 有最高法院85年度台上字第2923號判決及最高法院101年
11 度台上第1626號判決可資依據。準此，可知假扣押或假
12 處分之行為，雖均屬法院所裁定准許之行為，惟倘債權
13 人於聲請假扣押或假處分時，明知其權利有所侷限，卻
14 仍故意，或應注意、能注意而不注意而為聲請，縱經法
15 院審酌後而為准許，於嗣後本案訴訟經判決敗訴確定者
16 ，債務人或相對人仍非不得於聲請人（即債權人）本案
17 敗訴確定後，本於民法第184條規定，對假扣押或假處分
18 之聲請人（即債權人）請求損害賠償。由於本件民事侵
19 權本案訴訟經最高法院106年度台上字第584號公告確定
20 判決日期為106年8月28日（原審卷（一）第60頁），上訴人於
21 該時日始知有損害及賠償義務人，而上訴人於108年8月2
22 8日（見原審卷（一）第11頁起訴狀之收狀章），是上訴人之侵
23 權行為損害賠償請求權（民法第197條第1項前段）以及公
24 平法損害賠償請求權（91年公平法第33條前段），並未罹
25 於2年之短期時效。

26 (2)次按，民法第197條第1項後段規定「自有侵權行為時
27 起，逾10年者亦同。」又91年公平法第33條亦規定，自
28 「請求權人知有行為及賠償義務人起」滿2年間不行使而
29 消滅，但自「行為時起，逾10年者亦同」，本件自被上
30 訴人第一次查封行為（94年3月15日，歷次執行見前審判
31 決第6至7頁）均已超過10年。

01 (3)惟按「時效制度之設，其一在尊重久已存續之客觀事實
02 狀態，以維持社會秩序及交易安全，維護法律關係安定
03 及平和。其二為避免因時間久遠，證據湮沒散失，造成
04 舉證困難，且權利上睡眠者，法律不予保護，亦非過
05 當。在取得時效，側重前者；於消滅時效，則以後者為
06 重。準此，消滅時效之抗辯，固屬債務人之權利，惟稽
07 之消滅時效制度設立之目的，倘債務人對債權人之未能
08 行使權利有可責難之事由，參照債務人行為的內容與結
09 果、債權人與債務人間社經地位、能力及該案各種事實
10 關係等，足認債務人時效抗辯權之行使有悖誠信原則，
11 致權義失衡而有失公允，且不容許行使時效抗辯並未顯
12 著違反時效制度之目的時，應解為債務人為時效抗辯係
13 屬權利濫用」(最高法院112年度台上字第145號民事判決
14 意旨參照，另最高法院110年度台上字第50號民事判決意
15 旨相同)。本件被上訴人於專利侵權本案訴訟敗訴確定
16 後，為規避民事訴訟法第531條第1項規定債權人應賠償
17 債務人因假扣押或供擔保所受損害之無過失責任，而未
18 撤銷假扣押裁定，致上訴人即受擔保利益人迄今無從依
19 上開規定行使權利，應認上訴人主張被上訴人為時效抗
20 辯有悖誠信原則或公平正義，致權義失衡而有失公允，
21 係屬權利濫用，而不得行使，為有理由。

22 六、綜上所述，上訴人依民法第184條第1項前段、91年公平法第
23 31條及公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶賠償7,0
24 00萬元及其法定遲延利息，為有理由，應予准許，又上訴人
25 依91年公平法第34條規定請求被上訴人連帶負擔費用將如本
26 判決附件2之澄清啟事以15公分乘以10公分版面刊登於自由
27 時報全國版面1日，亦為有理由，應予准許。原審就上開應
28 准許之7,000萬元及刊登澄清啟事部分，為上訴人敗訴之判
29 決，尚有未洽，上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄
30 改判，為有理由，爰由本院廢棄，改判如主文第二項、第三

項所示。另本判決主文第二項所命給付部分，兩造均陳明願供擔保宣告准免假執行，經核均無不合，爰分別酌定相當擔保金額後准許之。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及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。

八、據上論結，本件上訴為有理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第78條、第85條第2項、第390條第2項、第392條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 4 月 16 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 陳端宜

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。

中 華 民 國 115 年 4 月 27 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。