

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民專訴字第52號

原告 李宛芝

陳佳琪

共同

訴訟代理人 黃世瑋律師

高國峻律師

輔佐人 詹偉鴻

被告 越崎企業股份有限公司

兼上一人

法定代理人 何全政

被告 日南企業有限公司

兼上一人

法定代理人 賴世昌

上四人共同

訴訟代理人 吳梓生律師

複代理人 林冠亨律師

輔佐人 丁英超

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114年4月7日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴及假執行聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、原告起訴聲明第一項原為：被告越崎企業股份有限公司（下稱越崎公司）、被告日南企業有限公司（下稱日南公司）不得自行或使第三人販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害中華民國新型專利證書第M632928號「氣動工具」（下稱系爭專利）之行為，嗣更正為被告越崎公司、日南公司不得自行或使第三人販賣、為販賣之要約、使用或基

於上述目的而進口侵害系爭專利權物品之行為（卷一第471頁），核屬補充或更正事實上或法律上之陳述，非為訴之變更或追加。

二、系爭專利請求項共10項，專利權期間自民國111年10月11日至120年10月7日，原告前就系爭專利範圍申請第1次更正，業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於112年12月1日核准公告。又原告於113年7月12日提起本件訴訟後，於本案審理期間已就系爭專利再向智慧局申請更正專利權範圍，並陳明依114年1月20日更正後之系爭專利範圍為請求，經本院判斷該更正為合法，且兩造均同意依更正後之請求項進行審理（卷二第267頁），則依智慧財產案件審理法第43條第1、4、6項規定，本院自應以更正後之系爭專利權範圍為本案審理範圍，合先敘明。

貳、實體事項：

一、原告主張及聲明：

（一）原告為系爭專利之專利權人，系爭專利已取得比對代碼6之新型專利技術報告。被告日南公司為德國HAZET品牌之台灣總經銷商，於其經營之「HAZET」品牌社群媒體粉絲頁上，刊載該品牌型號「9012PTT」之氣動工具產品（下稱系爭9012PTT產品）訊息，而系爭9012PTT產品係由被告日南公司委託被告越崎公司生產、製造，另被告越崎公司於自家官方網站上展示品牌「SCORPIO」、型號「YU-RH4002T」產品（下稱系爭4002T產品，並與系爭9012PTT產品合稱為系爭產品）則與系爭9012PTT產品相同。嗣原告於113年2月透過訴外人永晉工業社取得由被告日南公司代理、被告越崎公司製造之系爭9012PTT產品（發票上出賣人記載「銘賢國際有限公司」，下稱銘賢公司），經進行侵權比對分析結果，系爭產品已落入系爭專利請求項第1、5、6、8項之文義範圍及請求項第3、4項之均等範圍，已構成對系爭專利權之侵害，經告知被告越崎公司上開侵權情形，惟遭其所否認，原告自得依民法第184條第1項、第2項、專利法第120條準用同法第96條第

01 1至3項規定，請求被告日南公司、越崎公司排除侵害行為，
02 並銷毀其所販售、製造之侵權物品及負損害賠償責任。

03 (二)關於損害賠償請求金額依專利法第97條第1項第2款規定，原
04 告暫依民事訴訟法第244條第4項、第245條規定表明最低金
05 額為新臺幣（下同）100萬元。另被告日南公司、越崎公司
06 共同侵害原告之系爭專利，依民法第185條規定，原告自得
07 請求被告日南公司、越崎公司負連帶損害賠償責任；又被告
08 何全政、賴世昌分別為被告越崎公司、日南公司之法定代理
09 人，是依公司法第23條第2項規定，二人分別就公司業務之
10 執行，應負連帶賠償責任。而就上開被告間則構成不真正連
11 帶關係，是其中一被告履行損害賠償，其他被告即免除給付
12 之義務等語。

13 (三)聲明：

14 1.被告越崎公司、日南公司不得自行或使第三人販賣、為販賣
15 之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利權物品之
16 行為。

17 2.被告越崎公司應將其製造、販賣、為販賣之要約、使用或基
18 於上述目的而進口、被告日南公司應將其販賣、為販賣之要
19 約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利權物品全數回
20 收並銷毀。

21 3.被告越崎公司、日南公司；被告越崎公司、何全政；被告日
22 南公司、賴世昌應連帶給付原告100萬元，暨自起訴狀繕本
23 送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。如其中一被
24 告為給付，其餘被告免除給付之義務。

25 4.就上開聲明第三項，原告願供擔保，請准宣告假執行。

26 二、被告答辯及聲明：

27 (一)被告日南公司：

28 1.系爭專利應用於握持操作，故在解釋專利範圍及比對是否侵
29 權時，即不應逸脫其操作用途之本質，氣動扳手之操作、握
30 持應以常人之手掌大小為準，且系爭專利於修改過程已將專
31 利權範圍限於「以單手手掌握住驅動頭部」之技術特徵，依

歷史禁反言原則，以其他握姿持握之者即不在系爭專利範圍之內。系爭專利請求項1既表明以「手掌握住驅動部」且「單手」持握，自應是操作時仍能以手掌握持狀態，否則根本無「穩定驅動頭部」之功能與結果。然使用系爭9012PTT產品時，乃由使用者以手掌及數根手指持握該握部，並至少以一手手指撐持驅動頭部，與系爭專利不同，若以單手手掌包覆時，手指無法有效按壓控制柄，即不符合「該驅動頭部供一手部之手掌握住」、「其中，當該手掌握住該驅動頭部時，該手部之手指可按壓控制柄」之技術特徵，故系爭9012PTT未落入系爭專利請求項1之文義範圍。又系爭9012PTT產品與先前技術相同，均將控制柄設於握部延伸之前方中央，讓使用者以「槍型」方式按壓使用控制柄，顯不具系爭專利之「手掌包覆驅動頭部」或「單手掌上型」之技術特徵，是系爭9012PTT產品顯非採取與系爭專利之同一方式，亦不具備系爭專利功能，更無法達到系爭專利所欲達成效果，不構成均等侵權。

2.又附表所示乙證8足以證明系爭專利請求項1、3、8不具進步性；乙證8、9之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性；乙證8、10之組合足以證明系爭專利請求項5、6不具進步性，故系爭專利請求項1、3至6、8均不具進步性，應予撤銷，原告自不得主張系爭9012PTT產品侵害系爭專利權，即不得請求排除侵害、銷毀侵權物品及損害賠償。

(二)被告越崎公司：

系爭9012PTT產品並非伊所製造、販售，又系爭4002T產品固為被告越崎公司生產製造，但其與系爭9012PTT產品，無論外觀、名稱、持握方式均有不同，二者不具同一性，否認有原告主張侵害系爭專利權之情形。

(三)均聲明：

1.原告之訴駁回。

2.如受不利判決，被告願供擔保請准免予假執行。

三、兩造不爭執事項（卷一第473至474頁）：

01 (一)原告李宛芝、陳佳琪為系爭專利之專利權人，專利權期間自
02 111年10月11日至120年10月7日，已取得比對代碼6之新型專
03 利技術報告。

04 (二)被告日南公司為德國HAZET品牌之台灣總經銷商，原證3「
05 HAZET Taiwan」Facebook粉絲專頁為被告日南公司設置經營
06 ，被告日南公司並就品牌「HAZET」、系爭9012PTT產品從事
07 如原證3所示之為販賣要約之行為。

08 (三)甲證8之訂單為被告日南公司開立、甲證9之發票為銘賢公司
09 開立，兩造均不爭執形式真正。

10 (四)銘賢公司與被告日南公司之法定代理人均為賴世昌，銘賢公
11 司登記地址為被告日南公司同址1樓，銘賢公司與被告日南
12 公司為關係企業。

13 (五)系爭4002T產品（甲證5即原證5）為被告越崎公司製造、銷
14 售。

15 (六)被告越崎公司於113年2月20日曾就系爭專利侵權疑義回覆日
16 研公司技術主管邱瑞隆如甲證6（即原證6）所示。

17 四、本院判斷：

18 (一)系爭專利申請日為110年10月8日，經智慧局於110年12月8日
19 審定後於111年10月11日公告，故系爭專利有無撤銷之原因
20 ，應以核准審定時所適用108年5月1日修正公布、同年11月1
21 日施行之專利法為據（下逕稱專利法）。

22 (二)系爭專利分析：

23 1.技術內容：

24 一種氣動工具，其包括：一主體，其包括一驅動頭部及一握
25 部，該驅動頭部包括一驅動軸，該驅動軸供驅動一物件，該
26 驅動頭部及該握部設於一第一方向上，該驅動軸於一第二方
27 向延伸，該第一方向橫向於該第二方向，該驅動頭部及該握
28 部之間定義一邊界線，該邊界線沿該驅動頭部之一端部延伸
29 ；及一控制柄，其可擺動地設於該主體，該制柄包括一連結
30 部及一操作部，該連結部樞設於該握部，該操作部由該連結
31 部延伸至少通過該邊界線。主要圖式：如附圖所示。

2.申請專利範圍：

系爭專利請求項共10項，請求項1為獨立項，其餘為附屬項，原告主張系爭產品落入請求項1、3、4、5、6、8之範圍，而系爭專利請求項1、3、4至6、8內容（括號內為要件編號）如下：

請求項1：一種氣動工具，包括：(1A)

一主體，包括一驅動頭部及一握部，該驅動頭部包括一驅動軸，該驅動軸供驅動一物件，該驅動頭部及該握部設於一第一方向上，該驅動軸於一第二方向延伸，該第一方向橫向於該第二方向，該驅動頭部及該握部之間定義一邊界線，該邊界線沿該驅動頭部之一端部延伸；及(1B)

一控制柄，可擺動地設於該主體，包括一連結部及一操作部，該連結部樞設於該握部，該操作部由該連結部延伸至少通過該邊界線；(1C)

一氣體流道，該氣體流道至少貫通該握部，該控制柄用以控制該氣體流道供連通一供氣源以提供作為動力源之氣體而驅動該驅動軸轉動或阻斷與該供氣源之連通；(1D)

其中，該驅動頭部供一手部之手掌握住；(1E)

其中，當該手掌握住該驅動頭部時，該手部之手指可按壓該控制柄；(1F)

其中，於該第一方向上，該驅動頭定義一第一高度，該握部定義一第二高度，該第一高度大於該第二高度；(1G)

其中，該驅動頭部於該驅動軸之軸向延伸處供該手掌握住。(1H)

請求項3：如請求項1所述的氣動工具，(3A)

其中於該第一方向上，該操作部之一頂點至該邊界線之間之一垂直距離大於等於1/3倍之該第一高度。(3B)

請求項4：如請求項1所述的氣動工具，(4A)

其中該第一高度大於2倍之該第二高度。(4B)

請求項5：如請求項1所述的氣動工具，(5A)

另定義一第三方向，該第三方向橫向於該第一方向及該第二方向，該驅動頭部包括一膨大段及一頸縮段，該頸縮段連接於該握部及該膨大段之間，朝該第二方向觀之，於該第三方向上，該膨大段之外徑尺寸大於該頸縮段之外徑尺寸。(5B)

請求項6：如請求項5所述的氣動工具，(6A)

其中該膨大段及該頸縮段之間定義一交界線，該操作部至少延伸通過該交界線。(6B)

請求項8：如請求項1所述的氣動工具，(8A)

其中該控制柄可按壓地設於該握部，該主體另包括一軸桿，該控制柄之該連結部及該握部以該軸桿穿設連接；(8B)

其中，該連結部設於該控制柄上的一端部；(8C)

其中，該操作部朝遠離該連結部的方向延伸；(8D)

其中，該氣動工具另包括一閥件，該閥件之部份凸設於該握部，該閥件用以開啟或封閉該氣體流道，該操作部可擺動地靠近該主體按壓該閥件開啟該氣體流道供連通該供氣源。(8E)

(三)系爭產品之技術內容及有無落入系爭專利範圍之判斷：

1.經兩造同意以系爭9012PTT產品比對系爭專利請求項1之技術描述為：一種氣動工具，包括：一主體，包括一驅動頭部及一握部，該驅動頭部包括一驅動軸，該驅動軸供驅動一物件，該驅動頭部及該握部設於一第一方向上，該驅動軸於一第二方向延伸，該第一方向橫向於該第二方向，該驅動頭部及該握部之間定義一邊界線，該邊界線沿該驅動頭部之一端部延伸；及一控制柄，可擺動地設於該主體，包括一連結部及一操作部，該連結部樞設於該握部，該操作部由該連結部

01 延伸至少通過該邊界線；一氣體流道，該氣體流道至少貫通
02 該握部，該控制柄用以控制該氣體流道供連通一供氣源以提
03 供作為動力源之氣體而驅動該驅動軸轉動或阻斷與該供氣源
04 之連通；其中，該驅動頭部供一手部之手掌握住；其中，當
05 該手掌握住該驅動頭部時，該手部之手指可按壓該控制柄；
06 其中，於該第一方向上，該驅動頭定義一第一高度，該握部
07 定義一第二高度，該第一高度大於該第二高度；其中，該驅
08 動頭部於該驅動軸之軸向延伸處供該手掌握住。又系爭9012
09 PTT產品、系爭4002T產品之照片分別如附圖所示。

10 2.系爭9012PTT產品落入系爭專利請求項1、4、5、6之文義範
11 圍：

12 (1)系爭9012PTT產品具有系爭專利請求項1要件編號(1A)、(1
13 B)、(1C)、(1D)、(1G)之技術特徵，均為兩造所不爭執（
14 卷二第84頁）。又依原(甲)證3(卷一第65至67頁)及原(甲)
15)證7(卷一第96頁)，揭示系爭9012PTT產品之驅動頭部可
16 供一手部握持，及該驅動頭被手掌握住時，可由手指按壓
17 該控制柄之技術特徵，故分別為系爭專利請求項1要件編
18 號(1E)之「其中，該驅動頭部供一手部之手掌握住」、(1
19 F)之「其中，當該手掌握住該驅動頭部時，該手部之手指
20 可按壓該控制柄」所文義讀取。再依原(甲)證3(卷一第65
21 至67頁)及原(甲)證7(卷一第96、98頁)，揭示系爭9012PT
22 T產品驅動頭部於該驅動軸之軸向延伸處供該手掌握住之
23 技術特徵，完全對應於系爭專利請求項1要件編號(1H)，
24 故為請求項1要件編號(1H)之「其中，該驅動頭部於該驅
25 動軸之軸向延伸處供該手掌握住」所文義讀取。基此，系
26 爭9012PTT產品落入系爭專利請求項1之文義範圍。

27 (2)系爭專利請求項4依附於請求項1，其附加技術特徵為請求
28 項4要件編號(4B)之「其中該第一高度大於2倍之該第二高
29 度」，而依原(甲)證3(卷一第65至67頁)及原(甲)證7(卷
30 一第98頁)，揭示系爭9012PTT產品該第一方向上，該第一
31 高度大於2倍之該第二高度之技術特徵，完全對應於系爭

專利請求項4之要件編號(4B)而為文義讀取，故已落入系爭專利請求項4之文義範圍。又系爭9012PTT產品既已為系爭專利請求項4所文義讀取，自無判斷均等侵權之必要，附此敘明。

(3)系爭專利請求項5依附於請求項1，其附加技術特徵為請求項5要件編號(5B)之「另定義一第三方向，該第三方向橫向於該第一方向及該第二方向，該驅動頭部包括一膨大段及一頸縮段，該頸縮段連接於該握部及該膨大段之間，朝該第二方向觀之，於該第三方向上，該膨大段之外徑尺寸大於該頸縮段之外徑尺寸。」。而依原(甲)證3第(卷一第65至67頁)及原(甲)證7(卷一第99頁)，揭示系爭9012PTT產品之驅動頭定義一第三方向，該驅動頭部包含一膨大段及一頸縮段，該頸縮段介於膨大段與握部間，該膨大段外徑大於頸縮段外徑之技術特徵，完全對應於系爭專利請求項5要件編號(5B)而為文義讀取，故已落入系爭專利請求項5之文義範圍。

(4)系爭專利請求項6依附於請求項5，其附加技術特徵為請求項6要件編號(6B)之「其中該膨大段及該頸縮段之間定義一交界線，該操作部至少延伸通過該交界線。」。而依原(甲)證3(卷一第65至67頁)及原(甲)證7(卷一第99頁)，揭示系爭9012PTT產品之驅動頭定義該膨大段及該頸縮段之間定義一交界線，該操作部至少延伸通過該交界線之技術特徵，完全對應於系爭專利請求項6要件編號(6B)而為文義讀取，故已落入系爭專利請求項6之文義範圍。

3.系爭9012PTT產品未落入系爭專利請求項3之均等範圍，亦未落入請求項8之文義範圍：

(1)系爭專利請求項3依附於請求項1，並附加技術特徵要件編號(3B)之「其中於該第一方向上，該操作部之一頂點至該邊界線之間之一垂直距離大於等於1/3倍之該第一高度。」。依原(甲)證3(卷一第65至67頁)及原(甲)證7(卷一第97頁)，雖有揭示系爭9012PTT產品該第一方向上，該操作

部之一頂點至該邊界線之間定義一垂直距離之技術特徵；惟由系爭9012PTT產品照片之比例可知，該垂直高度並未大於等於1/3倍第一高度，故未為文義讀取，此為原告所自認（同上卷第108頁）。原告就此固主張構成均等侵權云云，惟就兩者技術差異之結果而言，系爭9012PTT產品利用前述技術手段達成「控制氣動扳手」之結果，與系爭專利請求項3所定義「垂直距離大於等於1/3倍第一高度」之技術特徵比較，由於系爭專利操作部可操作之範圍廣，不限手掌大小皆可輕易按壓該控制柄，兩者在均等論之結果上難謂相同，故系爭9012PTT產品與系爭專利請求項3要件編號(3B)之技術具有實質差異，並未落入系爭專利請求項3之均等範圍。

(2)系爭專利請求項8依附於請求項1，並附加要件編號(8B)、(8C)、(8D)及(8E)之技術特徵。依原(甲)證3(卷一第65至67頁)及原(甲)證7(卷一第100至102頁)，雖有揭示系爭專利請求項8要件編號(8B)「該控制柄可按壓地設於該握部，該主體另包括一軸桿，該控制柄之該連結部及該握部以該軸桿穿設連接」、(8C)「該連結部設於該控制柄上的一端部」、(8D)「該操作部朝遠離該連結部的方向延伸」之技術特徵；惟依其揭示系爭9012PTT產品之握部，尚難由前開內容確認是否包含一閥件，及該閥件可開啟及關閉氣體流道之技術特徵，無法完全對應於系爭專利要件編號(8E)之技術特徵。因此，系爭9012PTT產品未為系爭專利請求項8要件編號(8E)「其中，該氣動工具另包括一閥件，該閥件之部份凸設於該握部，該閥件用以開啟或封閉該氣體流道，該操作部可擺動地靠近該主體按壓該閥件開啟該氣體流道供連通該供氣源」所文義讀取，並未落入系爭專利請求項8之文義範圍。

4.被告雖抗辯：原告於系爭專利於申請修正過程中已將專利權範圍修正限定在「以單手手掌直接握住驅動頭部」之技術特徵，其他握姿持握即不在系爭專利範圍內，即應符合「手掌

01 包覆驅動頭部」、「剩下的手指同樣圍繞該驅動頭部」，方
02 可穩定力矩，然使用系爭9012PTT產品時，乃由使用者以手
03 掌及數根手指持握該握部，及至少以一手指撐持驅動頭部，
04 此與系爭專利不同等等，並提出乙證2、乙證7為證。惟查，
05 系爭專利請求項1要件編號(1E)之「其中，該驅動頭部供一
06 手部之手掌握住」、(1F)之「其中，當該手掌握住該驅動頭
07 部時，該手部之手指可按壓該控制柄」，並未記載需以手掌
08 「包覆」及以手指圍繞該驅動頭部，故被告前揭所辯無疑增
09 加系爭專利請求項1所無之限制。又依原(甲)證3(卷一第65
10 至67頁)及原(甲)證7(卷一第96、98頁)，既已揭示系爭9012
11 PTT產品之驅動頭部可供一手掌握持，以及該驅動頭被手掌
12 握住時，可由同手掌手指按壓該控制柄之技術特徵，被告所
13 舉乙證2之單手持握照片僅為系爭9012PTT產品之不同握法，
14 及所舉乙證7之比對照片則刻意忽略手掌在包覆驅動頭部時
15 ，其手指仍可按壓到控制柄之片面呈現，均不足採。

16 (四)系爭專利請求項1、4、5、6有應撤銷之原因，原告不得向被
17 告主張專利權：

18 1.本件系爭9012PTT產品雖有落入系爭專利請求項1、4、5、6
19 之文義範圍，惟被告抗辯系爭專利不具進步性，有應撤銷之
20 原因，依智慧財產案件審理法第41條第2項規定，本院就被
21 告對系爭專利提出之有效性抗辯是否有理，應自為判斷。

22 2.按新型專利為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之
23 先前技術所能輕易完成時，不得取得專利，專利法第120條
24 準用同法第22條第2項定有明文。又附表所示乙證8、乙證9
25 、乙證10之公告日均早於系爭專利申請日(110年10月8日)
26 ，均得作為判斷系爭專利是否有效之適格證據，先予敘明。

27 3.乙證8足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

28 (1)乙證8說明書第【0013】、【0015】、【0016】段及圖式
29 第3至5圖揭露一種氣動工具，其中【0013】段揭露「該本
30 體41設有一汽缸部42、一進氣口43及一進氣通道44，該進
31 氣口43供接收一高壓氣體進入該進氣通道44，定義該進氣

口43之開口方向係為一第一方向91，該進氣通道44連通該進氣口43及該汽缸部42之內部。該轉動組件5可轉動地設於該汽缸部42之內部，該轉動組件5設有一軸件51及一與該軸件51相連接之轉子部52。」、第【0015】段揭露「該罩體3之軸心方向係概平行於該第二方向92，換言之，該罩體3之軸心係橫向於該進氣口43之開口方向（參圖5）。另外，可以理解的是，該第一及第二方向91、92會形成一夾角，於本實施例中，較佳者係該第一方向91垂直於該第二方向92。」由第【0013】段揭露一氣動裝置之本體41設有一汽缸部42；乙證8圖式第3至5圖揭露「該本體41包含汽缸部42及一握部，該氣動裝置與一工具件組6經由一軸件51連接，驅動該工具組件6，且該驅動頭部及該握部設於一第一方向上，該軸件51於一第二方向延伸，該第一方向橫向於該第二方向，該汽缸部42及該握部之間定義一邊界線，該邊界線沿該汽缸部42之一端部延伸」之技術內容。其中該汽缸部42相當於系爭專利之驅動頭部，乙證8已揭示系爭專利請求項1之「一種氣動工具，包括：一主體，包括一驅動頭部及一握部，該驅動頭部包括一驅動軸，該驅動軸供驅動一物件，該驅動頭部及該握部設於一第一方向上，該驅動軸於一第二方向延伸，該第一方向橫向於該第二方向，該驅動頭部及該握部之間定義一邊界線，該邊界線沿該驅動頭部之一端部延伸」即(1A)、(1B)之技術特徵。

(2)乙證8圖式第4、5圖揭露於該本體後端包含一控制柄，包括一連結部及一操作部，該控制柄之連結部可擺動地樞設於該本體之握部，該操作部由該連結部延伸至少通過該邊界線」之技術內容，已揭示系爭專利請求項1之(1C)「一控制柄，可擺動地設於該主體，包括一連結部及一操作部，該連結部樞設於該握部，該操作部由該連結部延伸至少通過該邊界線」技術特徵。又乙證8說明書第【0013】段揭露該本體41設有一汽缸部42、一進氣口43及一進氣通道

01 44，該進氣口43供接收一高壓氣體進入該進氣通道44，該
02 進氣通道44連通該進氣口43及該汽缸部42之內部之技術內
03 容；第【0016】段揭露該高壓氣體係從該進氣口43經由該
04 進氣通道44而進入該汽缸部42之內部，透過該高壓氣體來
05 驅動該轉動組件5旋轉之技術內容；圖式第5圖已揭露該氣
06 體通道貫通該本體握部之技術內容。乙證8雖未直接揭示
07 該控制柄用以控制氣體流量之技術特徵，惟該特徵為該所
08 屬技術領域之通常知識，乙證8雖然未記載但實質上已隱
09 含該特徵，是乙證8已揭示系爭專利請求項1之(1D)「一氣
10 體流道，該氣體流道至少貫通該握部，該控制柄用以控制
11 該氣體流道供連通一供氣源以提供作為動力源之氣體而驅
12 動該驅動軸轉動或阻斷與該供氣源之連通」技術特徵。

13 (3)乙證8圖式第5圖揭露本體之汽缸部42與握部呈垂直之第一
14 方向，該汽缸部42於第一方向之高度大於握部於第一方向
15 之高度之技術特徵，是以乙證8已揭示系爭專利請求項1之
16 (1G)「其中，於該第一方向上，該驅動頭定義一第一高度
17 ，該握部定義一第二高度，該第一高度大於該第二高度」
18 技術特徵。

19 (4)乙證8與系爭專利請求項1主要差異在於氣動裝置之握持方
20 式，即乙證8未直接揭示系爭專利請求項1之(1E)「其中，
21 該驅動頭部供一手部之手掌握住」、(1F)「其中，當該手
22 掌握住該驅動頭部時，該手部之手指可按壓該控制柄」及
23 (1H)「其中，該驅動頭部於該驅動軸之軸向延伸處供該手
24 掌握住」之技術特徵。惟查，系爭專利所欲解決之技術問
25 題為「要以雙手握持該氣動工具的操作方式，造成使用上
26 的不便」(參說明書【0003】)，目的在於「於單手握持該
27 驅動頭部時，可同時以同手操控該控制柄」(參說明書【0
28 005】)，乙證8所載內容並未限定該氣動裝置之握持方式
29 ，由乙證8圖式第5圖揭示使用者可選擇性地單手握持於該
30 汽缸部42之後端，該握持方式即揭示系爭專利請求項1之

(1E)「該驅動頭部供一手部之手掌握住」及(1H)「該驅動頭部於該驅動軸之軸向延伸處供該手掌握住」之技術特徵；乙證8圖式第5圖揭示由單手握持即可手掌握住該汽缸部42側端並以手指按壓該控制柄，該握持方式即揭示系爭專利請求項1之(1E)「該驅動頭部供一手部之手掌握住」及(1F)「當該手掌握住該驅動頭部時，該手部之手指可按壓該控制柄」之技術特徵。因此，簡單變化乙證8氣動裝置之握持方式即可達到系爭專利單手握持時，可同時操控該控制柄之目的，以及改善先前技術以雙手握持氣動裝置所造成之不便。況且，所屬技術領域中具有通常知識者為解決便於單手操控該氣動裝置之控制柄時，可依申請時之通常知識簡單修飾該控制柄之位置而完成系爭專利之發明，是以前開差異技術特徵實能由該所屬技術領域中具有通常知識者簡單變更可得。

(5)基上所述，系爭專利請求項1係該所屬技術領域中具有通常知識者依據乙證8揭示及簡單變更後所能輕易完成，故乙證8足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

4. 乙證8及乙證9之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

(1)系爭專利請求項4為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項，包含請求項1之全部技術特徵。乙證8足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前所述，又系爭專利請求項4之附屬技術特徵為「其中，該第一高度大於2倍之該第二高度」。

(2)乙證9圖式第1、3圖揭露一種氣動工具，包含一驅動頭部係由蓋部(20)與殼體(30)、出力轉軸(40)及板機(70)等複數元件所組成，其中該板機(70)樞設於該蓋部(20)之後端部；該板機(70)與該蓋部(20)間包含一閥體等技術內容。而乙證9圖式第3圖揭示之氣動裝置包含一蓋部(20)，該蓋部(20)可區分為一驅動頭部及一握部之技術內容。其中甲證9之蓋部(20)即相當系爭專利之主體，乙證9圖式第3圖

已揭示該驅動頭部之高度大於握部高度2倍之技術特徵，故乙證9已揭示系爭專利請求項4之附屬技術特徵。

(3)乙證8及乙證9同屬應用於氣動裝置，兩者於技術領域具有關聯性，乙證8及乙證9結合高壓氣體，由控制柄驅動該氣動裝置所軸接工具組作動之作用、功能上具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合乙證8及乙證9，故系爭專利請求項4乃為所屬技術領域中具有通常知識者依據乙證8及乙證9之組合所能輕易完成，是以乙證8及乙證9之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

5.乙證8及乙證10之組合足以證明系爭專利請求項5、6不具進步性：

(1)請求項5：

①請求項5為直接依附於系爭專利請求項1之附屬項，包含請求項1之全部技術特徵，乙證8足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，另系爭專利請求項5之附屬技術特徵為「另定義一第三方向，該第三方向橫向於該第一方向及該第二方向，該驅動頭部包括一膨大段及一頸縮段，該頸縮段連接於該握部及該膨大段之間，朝該第二方向觀之，於該第三方向上，該膨大段之外徑尺寸大於該頸縮段之外徑尺寸」。

②乙證10圖式第4圖揭露一種氣動扳手包含一工具頭20，該工具頭20包含有一頭部21、一頸部23、一第二氣道25設於該頭部21與該頸部23內部、以及一氣動馬達40設於該頭部21內且與該輸出軸29連接，該第二氣道25係回上連通該氣動馬達40，該輸出軸29可受該氣動馬達40驅動而旋轉之技術內容。由乙證10圖式第4圖之剖面圖觀之，乙證10剖面圖垂直方向、水平方向、氣動馬達轉子軸心方向，相當系爭專利之第一方向、第三方向、第二方向；乙證10之頭部21具有一膨大段及一頸縮段，由乙證10第4圖觀之該水平方向之膨大段尺寸大於頸縮段尺寸

，即相當系爭專利請求項5之「該驅動頭部包括一膨大段及一頸縮段，該頸縮段連接於該握部及該膨大段之間，朝該第二方向觀之，於該第三方向上，該膨大段之外徑尺寸大於該頸縮段之外徑尺寸」技術特徵，故乙證10已揭示系爭專利請求項5之附屬技術特徵。

③乙證8及乙證10同屬應用於手持氣動工具，兩者於技術領域具有關聯性，乙證8及乙證10之氣動工具結合高壓氣體驅動氣動工具於作用、功能上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機將乙證10所揭示之外形結構結合應用至乙證8上，故系爭專利請求項5係所屬技術領域中具有通常知識者依據乙證8及乙證10之組合所能輕易完成，是以乙證8及乙證10之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

(2)請求項6：

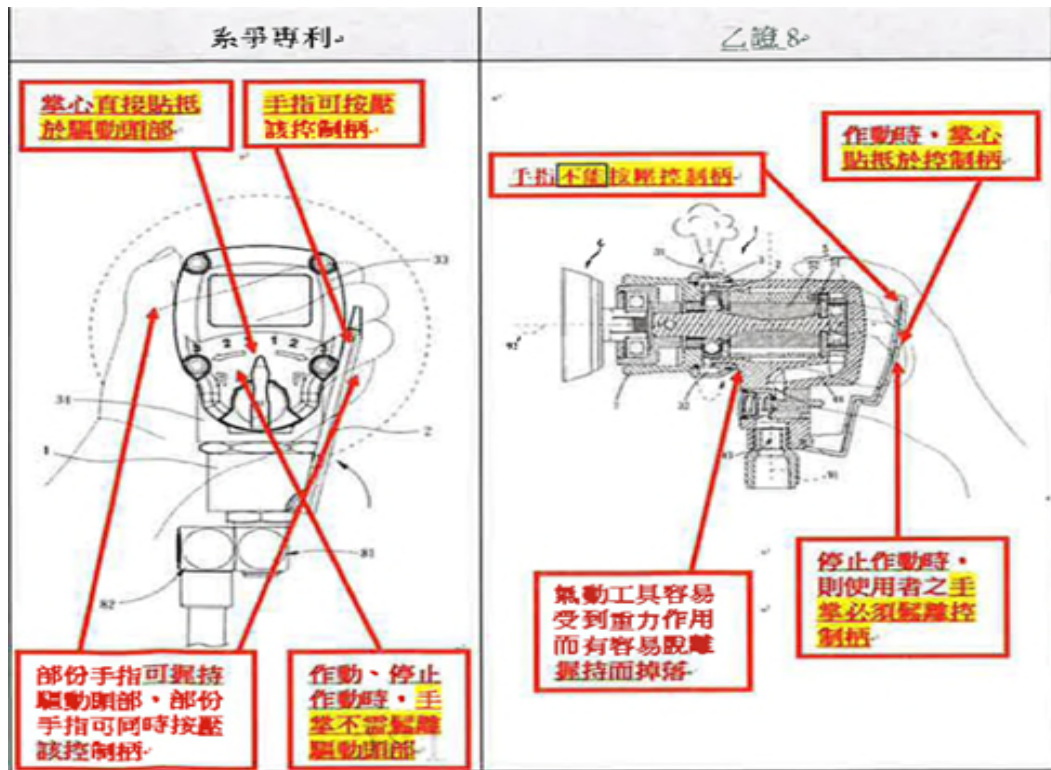
①請求項6為直接依附於請求項5之附屬項，包含請求項5之全部技術特徵，乙證8及乙證10之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性，已如前述，又系爭專利請求項6之附屬技術特徵為「該膨大段及該頸縮段之間定義一交界線，該操作部至少延伸通過該交界線」。

②查乙證10圖式第4圖已揭示該頭部21包含一膨大段及一頸縮段，該膨大段與該頸縮段間定義一交界線之技術特徵；又乙證8圖式第5圖揭示該控制柄之操作部延伸高度已超過該本體之汽缸部42軸心之技術內容。是以，乙證8結合乙證10已揭示系爭專利請求項6之附屬技術特徵，則系爭專利請求項6係所屬技術領域中具有通常知識者依據乙證8及乙證10之組合所能輕易完成，故乙證8及乙證10之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

6.對原告主張系爭專利具進步性之論駁：

原告雖主張乙證8未揭露、教示或建議「當該手掌握住該驅動頭部時該手部之手指可按壓該控制柄」，且系爭專利握持驅動頭部時「掌心是可直接貼抵於驅動頭部」而「非掌心貼

01 抵於控制柄」；乙證8之氣動工具實質上為研磨工具，使用
02 時掌心必然直接抵壓於控制柄作動，停止時手掌必須鬆離控
03 制柄，使用者的手指不能按壓控制柄，存在系爭專利所欲改
04 善「工作效率較差」之技術問題；乙證8之氣動工具有一定
05 重量，停止時手掌脫離控制柄存在受重力作用容易脫離而掉
06 落風險，未有系爭專利所欲解決「氣動工具滑脫」及「造成
07 使用上不便」等技術問題；且系爭專利之控制柄末端位置高
08 於該邊界線「且低於該驅動軸之一中心軸線」，當該手掌握
09 住驅動頭部時，該手部之手指可按壓該控制柄云云。惟查：
10 (1)原告以下示意圖區分系爭專利與乙證8氣動裝置之不同握
11 持方式，系爭專利之握持方式可由系爭專利圖式第5圖得
12 到支持，惟其中原告所稱乙證8之握持方式並未見於乙證8
13 之說明書及圖式內容，該乙證8之手掌虛線為原告自行添
14 加（卷二第269頁），故僅為原告所臆測之握持方式，且
15 乙證8說明書及圖式內容並未界定使用時無法採取系爭專
16 利「當手掌握住該驅動頭部時該手部之手指可按壓該控制
17 柄」之操作方式，系爭專利並未揭示「掌心是可直接貼抵
18 於驅動頭部」，乙證8亦未揭示係以「掌心貼抵於控制柄
19 」。是原告主張乙證8未揭露、教示或建議「當該手掌握
20 住該驅動頭部時該手部之手指可按壓該控制柄」之技術特
21 徵，且系爭專利握持驅動頭部時「掌心是可直接貼抵於驅
22 動頭部」而「非掌心貼抵於控制柄」云云，並不足採。



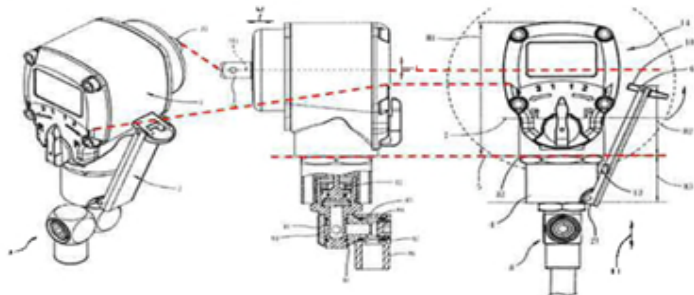
(本院卷二第185頁)

(2)乙證8說明書【0018】內容為「該氣動工具4另包括一工具組件6，該工具組件6與該軸件51相組接且與該軸件51成轉動連動關係，該工具組件6受該軸件51驅動而可進行加工作業。並且，隨著欲加工的作業態樣不同，可以更換不同的該工具組件6。舉例來說，該工具組件6係為研磨工具時，該氣動工具4則可用於研磨加工件的表面或進行車體打蠟等等」（卷一第352頁），即乙證8並未限定該氣動工具僅為「研磨工具」用途，而可依作業型態不同變化不同工具組件。另原告主張「掌心直接抵壓於控制柄」之握持方式，為乙證8氣動工具握持方式其中一種方式，非必然以該握持方式進行操作。而系爭專利之技術手段係以單手握持方式操作氣動工具，改善先前技術以雙手握持氣動工具之操作方式，需要替換套筒、拿取其他工件時，便沒有手可以拿取，必需停止拆、組，才得以有空手拿取，導致有工作效率差的問題（參說明書第【0003】段、卷一第36頁），惟如原告上開乙證8握持之示意圖，已然揭示乙證8可由單手握持方式進行操作，是原告稱乙證8無法改善系爭專利所欲改善「工作效率較差」之技術問題，並無可採。

同理，系爭專利解決之技術問題，是為避免氣動工具與工件間之滑脫及雙手操作相較單手操作使用上之不便，故原告以氣動工具具有相當重量容易受重力作用容易脫離而掉落，實與系爭專利所稱之工件與工具間產生滑脫之技術特徵不同，況如前述，原告自承乙證8具有系爭專利單手操作之方便性，是原告上開主張並不足採。

(3)原告雖以下圖主張系爭專利之控制柄末端位置高於該邊界線「且低於該驅動軸之一中心軸線」云云。惟觀諸系爭專利說明書及請求項所界定內容，均未界定「控制柄末端位置低於該驅動軸之一中心軸線」之技術特徵，原告上開主張並無法為系爭專利說明書或專利申請範圍所支持，故原告據此主張系爭專利當該手掌握住驅動頭部時，該手部之手指可按壓該控制柄，使用上極為便利，而具有無法預期之功效云云，亦不可採。

(五)該控制柄之末端的位置高於該邊界線且低於該驅動軸之一中心軸線，當該手掌握住該驅動頭部時，該手部之手指可按壓該控制柄，即如下圖示：



(本院卷二第189頁)

(五)承前所述，本件系爭9012PTT產品雖有落入系爭專利請求項1、4、5、6之文義範圍，但由於乙證8足以證明系爭專利請求項1不具有進步性；乙證8、9之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性；乙證8、10之組合足以證明系爭專利請求項5、6不具進步性，是依前揭說明，原告自不得向被告主張專利權。準此，原告依民法第184條第1項、第2項、專利法第120條準用同法第96條第1至3項規定，請求被告排除侵害、銷毀侵權物品及負連帶及不真正連帶賠償責任，均屬無據。

01 五、綜上所述，系爭專利請求項1、4、5、6因不具進步性而有得
02 撤銷之原因，原告主張系爭產品落入系爭專利請求項1、4、
03 5、6之專利範圍並依上開規定，請求判決：1.被告越崎公司
04 、日南公司不得自行或使第三人販賣、為販賣之要約、使用
05 或基於上述目的而進口侵害系爭專利權物品之行為，2.被告
06 越崎公司應將其製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上
07 述目的而進口、被告日南公司應將其販賣、為販賣之要約、
08 使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利權物品全數回收並
09 銷毀。3.被告越崎公司、日南公司；被告越崎公司、何全政
10 ；被告日南公司、賴世昌應連帶給付100萬元，暨自起訴狀
11 繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；如其中
12 一被告為給付，其餘被告免除給付之義務，為無理由，應予
13 駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依附，
14 應一併駁回之。

15 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經
16 本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。又系爭
17 專利既有得撤銷之事由，並不得對被告主張權利，本件即無
18 為中間判決之必要，爰為終局判決，併此敘明。

19 七、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2
20 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

21 中 華 民 國 114 年 5 月 5 日
22 智慧財產第一庭
23 法 官 吳俊龍

24 以上正本係照原本作成。

25 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，上
26 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但
27 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附
28 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所
29 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
30 訴審裁判費。

31 中 華 民 國 114 年 5 月 15 日

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

I 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

V 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、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，亦得為第一項訴訟代理人。

附表：

證據	內 容	卷證出處
乙證8	西元2016年5月1日公告之我國第M520968號新型專利案	本院卷一 第343至362頁
乙證8為一種氣動工具排氣結構係設於一氣動工具，該氣動工具具有一本體及一轉動組件，該本體設有一汽缸部、一進氣口及一進氣通道，該進氣通道連通該進氣口及該汽缸部之內部，該轉動組件係可轉動地設於該汽缸部之內部，該進氣口供接收一高壓氣體進入該進氣通道，定義該進氣口之開口方向係為一第一方向，該氣動工具排氣結構包括至少一排氣通道及一環形之罩體，該罩體套設於該汽缸部，該罩體與該汽缸部界定出一環形腔室，該罩體徑向地貫設有至少一排氣孔，該環形腔室藉由各該排氣孔與外界成氣體相連通，各該排氣通道供連通該環形腔室及該汽缸部之內部，定義各該排氣通道之延伸方向係為一第二方向，該第二方向係橫向於該第一方向。本創作另提供一包含上述氣動工具排氣結構的氣動工具。（參乙證8摘要）		

主 要 圖 式	參附圖	
乙證9	西元2015年8月21日公告之我國第M507327號新型專利案	本院卷一 第363至380頁
乙證9為一種氣動工具轉動機構及包括該轉動機構之氣動工具。該氣動工具轉動機構包括一轉動組件，該轉動組件包括一轉子並開設有一軸孔，該軸孔供一出力轉軸插設而該出力轉軸與該轉子同步轉動，該轉動組件設於一氣動工具之一殼體之容室內，該轉動組件之一端由該容室之一底壁蓋設，該殼體一體延伸地設有該底壁，一第一培林組設於該殼體，該出力轉軸穿設於該第一培林，一蓋部並封蓋於該容室之相對於該底壁之一側，其中一高壓氣體可通至該轉動組件並驅動該轉子轉動。（參乙證9摘要）		
主 要 圖 式	參附圖	
乙證10	西元2020年12月1日公告之我國第I711511號發明專利案	本院卷一 第381至387頁
乙證10為一種氣動扳手包含有握把、工具頭以及轉軸，該握把具有主體、二延伸壁互相間隔地由該主體一端延伸而出、卡接槽形成於二延伸壁之間、以及第一氣道設於主體與二延伸壁內部，工具頭包含有頭部、頸部由頭部延伸而出且伸入卡接槽中、以及第二氣道設於頭部與頸部內部，轉軸穿設於握把及工具頭，令工具頭能相對握把旋擺，轉軸具有桿體、軸孔設於桿體內部、二第一通孔設於桿體、以及一第二通孔設於桿體，第一通孔與第二通孔皆與軸孔連通，藉此，握把之第一氣道經由第一通孔、軸孔以及第二通孔連通第二氣道。該氣動扳手可依使用者需求調整角度，提升使用順暢度，且能大幅增加應用場合容許度。（參乙證10摘要）		
主 要 圖 式	參附圖	