

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民專訴字第6號

03 原 告 銓繹機械有限公司

04 法定代理人 林盈成

05 訴訟代理人 洪維駿律師

06 被 告 振太機械企業股份有限公司

07 兼法定代理人陳加成

08 上二人共同

09 訴訟代理人 姜宜君律師

10 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11  
11 3年10月16日言詞辯論終結，判決如下：

12 主 文

13 原告之訴及假執行之聲請均駁回。

14 訴訟費用由原告負擔。

15 事實及理由

16 一、原告主張：

17 (一)原告為中華民國第 M626862號新型專利「物件除屑機」（下  
18 稱系爭專利）之專利權人，現仍在專利權期間。系爭專利申  
19 請專利範圍共有5項請求項，皆取得比對結果代碼為6：「無  
20 法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻」之新型專  
21 利技術報告。

22 (二)原告於民國111年12月27日拜訪客戶時，赫然發現被告振太  
23 機械企業股份有限公司（下稱被告公司）販賣之「平送式鐵  
24 屑油水分機」產品2台（下稱系爭產品1、2，合稱系爭產  
25 品）之結構與系爭專利極其相似；原告於112年間經濟部國  
26 際貿易局在高雄展覽館主辦之「2023年台灣國際扣件展」展  
27 覽，亦發現被告公司參展，公開銷售系爭產品。原告遂委請  
28 訴外人承洋專利商標事務所進行侵害比對分析，其結果為系  
29 爭產品落入系爭專利更正後請求項1，及系爭專利請求項3、  
30 4依附於更正後請求項1之文義範圍，而侵害系爭專利。

01 (三)原告以通訊軟體LINE告知被告公司法定代理人即被告陳加成  
02 (以下合稱為被告)上開侵權事實，被告均置之未理而繼續  
03 販售系爭產品，確屬故意侵害原告專利權，致原告受有損  
04 害。為此原告依專利法第120條準用第96條第1項、第3項規  
05 定請求被告排除、防止侵害系爭專利並銷毀已製造並販賣之  
06 系爭產品至少5台；及依同法第96條第2項請求被告公司給付  
07 最低金額損害賠償。又因被告公司前述侵權行為，屬被告陳  
08 加成執行業務範圍，故依公司法第23條第2項規定，請求被  
09 告陳加成與被告公司就原告所受損害負連帶賠償責任。

10 (四)並聲明：

11 1.被告應連帶給付原告新臺幣(下同)25萬元，及自起訴狀  
12 繕本送達之翌日起至清償之日止按週年利率百分之5計算  
13 之利息。

14 2.被告公司不得自行或使他人或受人委託、製造、為販賣之  
15 要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，或其他  
16 任何侵害系爭專利物品之行為。

17 3.被告公司應負擔費用回收並銷毀其已製造並販賣之系爭產  
18 品至少5台。

19 4.願供擔保，請准予宣告假執行。

20 二、被告答辯：

21 (一)被告公司於78年間成立，專注於各式機械設備製造等業務，  
22 原告於81年設立登記。被告公司製造之系爭產品1、2是為解  
23 決客戶回饋的問題，就習知技術調整，實施自有專利之製造  
24 行為，且時間點均在系爭專利公告前，被告並無侵害系爭專  
25 利之行為。

26 (二)原告主張其為系爭專利之專利權人，及提出系爭專利之新型  
27 技術報告部分，被告對其形式真正不爭執。惟被告抗辯系爭  
28 專利請求項1至5不具進步性，具有應撤銷之事由，並提出乙  
29 證3至乙證7及各該證據與甲證2即系爭專利先前技術組合，  
30 可證明為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。系  
31 爭專利不具進步性，原告提起本件訴訟顯無理由。

01 (三)並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告  
02 免為假執行。

03 三、兩造不爭執事項（本院卷二第29頁）

04 (一)原告為系爭專利之專利權人（見甲證1至2，本院卷一第29至  
05 57頁）。

06 (二)被告製造、銷售系爭產品（見甲證4、6、7，本院卷一第61  
07 至64、69至72頁）。

08 (三)被告於113年2月17日對系爭專利向經濟部智慧財產局（下稱  
09 智慧局）提出舉發，原告於113年7月3日提出第2次系爭專利  
10 更正，兩造同意依系爭專利第2次更正後之申請專利範圍為  
11 本件審理依據。

12 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷二第29至  
13 30頁）：

14 (一)系爭專利有效性部分

15 1. 甲證2之先前技術、乙證3之組合，是否足以證明系爭專利  
16 更正後請求項1不具進步性？

17 2. 甲證2之先前技術、乙證7之組合，是否足以證明系爭專利  
18 更正後請求項1不具進步性？

19 3. 甲證2之先前技術與乙證6之組合，是否足以證明系爭專利  
20 更正後請求項1不具進步性？

21 4. 甲證2之先前技術、乙證3之組合，是否足以證明系爭專利  
22 請求項3依附更正後請求項1不具進步性？

23 5. 甲證2之先前技術與乙證6之組合，是否足以證明系爭專利  
24 請求項3依附更正後請求項1不具進步性？

25 6. 甲證2之先前技術、乙證3、5之組合，是否足以證明系爭  
26 專利請求項4依附更正後請求項1不具進步性？

27 7. 甲證2之先前技術、乙證5、6之組合，是否足以證明系爭  
28 專利請求項4依附更正後請求項1不具進步性？

29 (二)系爭產品有無落入系爭專利更正後請求項1、請求項3及請求  
30 項4 依附更正後請求項1之文義及均等範圍？

01 (三)被告製造之系爭產品於系爭專利申請前在國內實施，有無專  
02 利法第59條第1項第3款規定之適用？

03 (四)原告依專利法第120條準用第96條第2項、公司法第23條第2  
04 項請求被告連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，金額為  
05 何？

06 (五)原告依專利法第120條準用第96條第1項、第3項請求排除及  
07 防止侵害系爭專利，有無理由？

## 08 五、得心證之理由

### 09 (一)系爭專利技術分析

#### 10 1.系爭專利所欲解決之問題

11 習知物件除屑機實際使用後發現，該物件在去除鐵屑過程  
12 中，雖可利用篩選桿震動過程中達到尺寸較小的鐵屑落入  
13 間隙內，但尺寸較大鐵屑無法穿過間隙，便會遺留在篩選  
14 桿上，有待改善（參系爭專利之說明書【0002】、【000  
15 3】，本院卷一第35至36頁）。

#### 16 2.系爭專利技術內容

17 物件除屑機，包含有一振動器，一設於該振動器上以承接  
18 加工成型之物件的承接座，以及一位於該承接座下方之屑  
19 料集收單元；其中，該承接座之除屑台具有複數以間隔交  
20 錯排列且呈弧面狀設置之第一、第二篩選件，任二相鄰之  
21 該第一、第二篩選件間形成有落料之間隙，且該第一、第  
22 二篩選件之頂緣位置不在同一水平而呈高低落差設置；當  
23 將加工成型且摻雜有鐵屑之物件由該承接座之進料台經該  
24 除屑台時，其大部分鐵屑得以在除屑台的震動過程中與該  
25 物件分離並落入該間隙，而大於該間隙之尺寸較大的鐵屑  
26 便會在震動過程中，藉由該第一、第二篩選件所形成之高  
27 低落差的搭配設置，可使較大鐵屑的重心往該第二篩選件  
28 偏移，如此得以有效防止較大鐵屑插置、卡掣於該第一、  
29 第二篩選件之間隙缺失產生，以避免影響後續該等鐵  
30 屑的移動、集收作業，有效增進後續集收作業之順暢性。  
31 （參系爭專利之說明書【0005】，見本院卷一第36頁）。

01 3.系爭專利之功效

02 物件除屑機，藉由該除屑台之第一、第二篩選件的頂緣位  
03 置不在同一水平而形成高低落差的型態設置，且任二相鄰  
04 該第一、第二篩選件間形成有一供鐵屑落入的間隙，以便  
05 可利用該間隙對較小之鐵屑進行分離由該屑料集收單元集  
06 收之際，其較大鐵屑便會在震動過程中因該等篩選件的高  
07 低落差設置而產生重心偏移至該第二篩選件上，以免除有  
08 較大之鐵屑插置、卡掣在該等間隙的現象產生，使得後續  
09 該等鐵屑、物件的移動得以更加順暢，大幅有效增進後續  
10 鐵屑移動及後續集收更加順暢（參系爭專利之說明書【00  
11 13】，見本院卷一第41頁）。

12 4.系爭專利之申請專利範圍

13 (1)系爭專利更正前之內容

14 系爭專利請求項共計5項，其中請求項1為獨立項，其餘  
15 為附屬項。原告僅針對請求項1、請求項3及請求項4直  
16 接依附請求項1主張系爭產品落入其範圍：

17 ①請求項1：

18 一種物件除屑機，其包含有一振動器，一設於該振動  
19 器上且呈傾斜設置並承接加工成型之物件的承接座，  
20 以及一位於該承接座下方之屑料集收單元；其中該承  
21 接座上具有一進料台，以及一與該進料台連接且向外  
22 延伸之除屑台；其特徵在於：該除屑台上具有複數以  
23 間隔交錯排列且呈弧面狀設置之第一、第二篩選件，  
24 任二相鄰之該第一、第二篩選件間形成有可供鐵屑落  
25 入之間隙，且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同  
26 一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的型  
27 態設置。

28 ②請求項3：

29 根據請求項1或2所述之物件除屑機，其中，該第一、  
30 第二篩選件為圓桿設置。

31 ③請求項4：

01 根據請求項1或2所述之物件除屑機，其中，該第一、  
02 第二篩選件為中空管狀設置。

03 (2)系爭專利更正後之內容

04 原告陳報其已就系爭專利請求項1向智慧局申請更正，  
05 並陳報其更正專利範圍及更正出處說明（見本院卷一第  
06 573至575、581至591頁，以下引號部分為原告申請更正  
07 後內容）：

08 請求項1：

09 一種物件除屑機，其包含有一振動器，一設於該振動器  
10 上且呈傾斜設置並承接加工成型之物件的承接座，以及  
11 一位於該承接座下方之屑料集收單元；其中，該承接座  
12 上具有一進料台，以及一與該進料台連接且向外延伸之  
13 除屑台；其特徵在於：該除屑台上具有複數以間隔交錯  
14 排列且呈弧面狀設置之第一、第二篩選件，任二相鄰之  
15 該第一、第二篩選件間形成有可供鐵屑落入之間隙，  
16 「尺寸小於該間隙之鐵屑係穿過該間隙以落入該屑料集  
17 收單元中集收，」且該第一、第二篩選件之頂緣位置不  
18 在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的  
19 型態設置，「未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心  
20 偏移並與該等物件呈分離。」。

21 (3)按「當事人依第41條第1項規定主張或抗辯專利權有應  
22 撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利  
23 權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求  
24 或主張。前項情形，專利權人因不可歸責於己之事由，  
25 致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公  
26 平者，得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為  
27 請求或主張。前二項情形，專利權人應以書狀記載更正  
28 專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。  
29 第1項、第2項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性  
30 自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心  
31 證。除第2項規定外，專利權人未向專利專責機關申請

01 更正或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為  
02 請求或主張。法院依第4項判斷更正專利權範圍為合法  
03 時，應依更正後之專利權範圍為本案之審理。」，智慧  
04 財產案件審理法第43條定有明文。立法意旨略以：專利  
05 權人為維護系爭專利之有效性，除積極舉證反駁外，最  
06 主要之訴訟防禦方法，即藉由更正專利權範圍來排除無  
07 效事由，以確保專利權之行使，此即為實務及學理所通  
08 稱之「更正再抗辯」或「對抗主張」；專利權人於民事  
09 訴訟程序主張更正再抗辯時，應先踐行向專利專責機關  
10 申請更正專利權範圍之程序；再者，專利權人主張更正  
11 再抗辯之防禦方法，係為排除他造主張或抗辯專利權之  
12 無效事由，倘允許專利權人仍得以更正前之專利權範圍  
13 為請求或主張，將使得專利權人一方面以更正後之專利  
14 權範圍排除無效事由；另一方面又以更正前之專利權範  
15 圍為請求或主張，不僅造成該專利權範圍在同一訴訟程  
16 序處於不安定狀態，亦有違事理之平；故專利權人主張  
17 更正再抗辯時，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為  
18 請求或主張，俾便利後續審理程序之進行。

19 (4)次按舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合  
20 併審定；同一舉發案審查期間，有二以上之更正案者，  
21 申請在先之更正案，視為撤回，專利法第77條第1、3項  
22 分別定有明文。復按發明專利權人申請更正專利說明  
23 書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：(一)請  
24 求項之刪除，(二)申請專利範圍之減縮，(三)誤記或誤譯之  
25 訂正，(四)不明瞭記載之釋明；更正，除誤譯之訂正外，  
26 不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之  
27 範圍；更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範  
28 圍，專利法第120條準用第67條第1項、第2項、第4項定  
29 有明文。

30 (5)被告陳稱：其就系爭專利已向智慧局提起舉發，原告在  
31 舉發案曾申請更正兩次，分別為113年4月16日、7月3

01 日，被告就第一次更正曾提出意見書，第二次更正未提出  
02 出意見，目前在智慧局審查中等語（見本院卷二第28  
03 頁）。經查系爭專利因舉發案，現由智慧局審查中，有  
04 智慧局113年5月21日覆本院函可稽（見本院卷一第442  
05 頁）。原告於113年7月31日、8月2日分別陳述其於同年  
06 7月3日向智慧局申請更正，並提出專利更正申請書及系  
07 爭專利請求項1更正前後對照表為證（見陳報(二)、(三)  
08 狀、甲證13、14，本院卷一第581至595頁）。依前開規  
09 定，系爭專利因被告提起舉發，系爭專利請求項1之更  
10 正，須與舉發合併審定；而作兩次更正申請，於113年4  
11 月16日第一次更正申請，因於同年7月3日之第二次更正  
12 申請視為撤回；又其向智慧局申請更正，符合智慧財產  
13 案件審理法第43條規定，本院依同條第4項規定應審究  
14 系爭專利請求項1更正，是否合法。

15 (6)查系爭專利更正後請求項1新增內容為：「，尺寸小於  
16 該間隙之鐵屑係穿過該間隙以落入該屑料集收單元中集  
17 收」與「，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏  
18 移並與該等物件呈分離」，分別由系爭專利圖3、4及說  
19 明書【0009】所載「此時尺寸小於該間隙322c之鐵屑便  
20 會在震動過程中直接穿過該間隙322c落入該屑料集收單  
21 元33中集收，」與「而較大之鐵屑則會因大於該間隙32  
22 2c的關係便留置於該第一、第二篩選件322a、322b上，  
23 …，藉此可使較大鐵屑之重心產生偏移至該第二篩選件  
24 322b的弧面上」之內容，符合專利法第120條準用第67  
25 條第1項第2款「申請專利範圍之減縮」，除未實質擴大  
26 申請專利範圍外，並未超出系爭專利說明書、申請專利  
27 範圍或圖式所揭露之範圍，亦符合專利法第120條準用  
28 第67條第2項；更正後之請求項1仍可達成更正前請求項  
29 1可使鐵屑移動過程避免產生卡掣現象，以讓物件與鐵  
30 屑的分離集收作業順利進行之目的（參系爭專利說明書  
31 【0004】），是以更正後請求項1並未減損更正前之日



01 的，故更正後請求項1未實質變更或擴大公告時之申請  
02 專利範圍，符合專利法第120條準用第67條第4項。

03 5.系爭專利主要圖式如附圖一所示。

## 04 (二)系爭產品技術內容分析

### 05 1.系爭產品1、2

06 系爭產品1為被告公司製造之「平送式鐵屑油水分機」，  
07 其中為篩桿為圓形的機器(甲證8、甲證11，本院卷一第73  
08 至136、181至182頁)。系爭產品2為被告公司製造之「平  
09 送式鐵屑油水分機」，其中篩桿為圓形及菱形的機器(甲  
10 證12，本院卷一第451至482頁)。

### 11 2.系爭產品1之技術描述

12 系爭產品1相對於系爭專利更正後請求項1之描述：「一種  
13 物件除屑機，其包含有：一振動器，一設於該振動器上且  
14 呈傾斜設置並承接加工成型之物件的承接座，以及一位於  
15 該承接座下方之屑料集收單元；其中，該承接座上具有一  
16 進料台，以及一與該進料台連接且向外延伸之除屑台；其  
17 特徵在於：該除屑台上具有複數以間隔交錯排列且呈弧面  
18 狀設置之第一、第二篩桿，任二相鄰之該第一、第二篩桿  
19 間形成有可供鐵屑落入之間隙，尺寸小於該間隙之鐵屑係  
20 穿過該間隙以落入該屑料集收單元中集收，且該第一、第  
21 二篩桿之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩桿  
22 形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該  
23 間隙呈重心偏移並與該等物件呈分離。」。

### 24 3.系爭產品2之技術描述

25 系爭產品2相對於系爭專利更正後請求項1之描述：「一種  
26 物件除屑機，其包含有：一振動器，一設於該振動器上且  
27 呈傾斜設置並承接加工成型之物件的承接座，以及一位於  
28 該承接座下方之屑料集收單元；其中，該承接座上具有一  
29 進料台，以及一與該進料台連接且向外延伸之除屑台；其  
30 特徵在於：該除屑台上具有複數以間隔交錯排列且呈弧面  
31 狀設置之第一篩桿及呈菱形面狀設置之第二篩桿，任二相

01 鄰之該第一、第二篩桿間形成有可供鐵屑落入之間隙，尺  
02 寸小於該間隙之鐵屑係穿過該間隙以落入該屑料集收單元  
03 中集收，且該第一、第二篩桿之頂緣位置不在同一水平  
04 上，使該第一、第二篩桿形成高低落差的型態設置，未穿  
05 過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該等物件呈  
06 分離。」。

07 (三)系爭專利具有應撤銷之事由

08 1.被告提出專利有效性證據技術內容

09 (1)甲證2先前技術

10 甲證2(即系爭專利)的先前技術，可為系爭專利相關之  
11 先前技術。

12 ①技術內容

13 參閱甲證2圖1，習知物件除屑機1包含有一振動器1  
14 1，一設於該振動器11上以承接加工成型之物件且呈  
15 傾斜設置之承接座12，以及一位於該承接座12下方之  
16 屑料集收單元13；其中，該承接座12具有一進料台12  
17 1，以及一與該進料台121連接且向外延伸之除屑台12  
18 2，而該除屑台122具有複數尺寸相同且呈間隔設置之  
19 篩選桿122a，以及形成於任二相鄰之該篩選桿122a間  
20 之落料的間隙122b；作業時，由該進料台121承接大  
21 量已加工成型之物件a，並啟動該振動器11驅動，恰  
22 使位於該進料台121上之該等物件a在該振動器11所產  
23 生的震動與重力作用下，逐漸往該除屑台122移動，  
24 使摻雜有鐵屑該等物件a移動至該除屑台122時，通過  
25 震動作用而使該物件a與鐵屑分離，且分離後之鐵屑  
26 會經由該等間隙122b落入該屑料集收單元13中，藉此  
27 即完成物件a上的除屑作業。惟實際使用後發現，該  
28 物件a在去除鐵屑過程中，雖可利用該等篩選桿122a  
29 在震動過程中達到尺寸較小的鐵屑落入該間隙122b  
30 內，但尺寸較大之鐵屑在無法穿過該間隙122b時，便  
31 會遺留在該等篩選桿122a上，然而鑒於該等篩選桿12

01 2a的尺寸及該等篩選桿122a間の間隙一致，參閱圖2  
02 所示，該鐵屑之重心往該間隙122中移動進而容易插  
03 置於該等篩選桿122a間之間隙中(圖2中之箭頭所  
04 示)，加上該鐵屑呈現出不規則形狀，導致該鐵屑的  
05 尺寸不一，因此該鐵屑很容易會卡掣於該間隙122b  
06 上，致使後續之該等鐵屑無法順利進行移動集收，影  
07 響該等鐵屑分離作業的進行，實有待改善(參系爭專  
08 利說明書【0002】、【0003】，本院卷一第35至36  
09 頁)。

10 ②甲證2先前技術主要圖式如附圖二所示。

### 11 (2)乙證3

12 乙證3為西元1967年10月17日公開之美國第3347368號  
13 「SCREENING DEVICE」(篩選裝置)專利案，其公開日早  
14 於系爭專利申請日(110(2021)年12月9日)，可為系爭  
15 專利之先前技術。

#### 16 ①技術內容

17 乙證3圖1所示裝置包含三個台架A、B及C，各台架均  
18 包含位於一共同平面之上層桿件1以及位於另一共同  
19 平面之下層桿件2。該等桿件之進料端5係位於一直線  
20 上且彼此靠近，該等桿件之出料端之排列方式則為上  
21 層桿件之出料端6高於下層桿件之出料端7(參乙證3說  
22 明書第2欄第6至14行，及乙證3-1譯文，本院卷一第2  
23 37至244頁)。

24 ②乙證3主要圖式如附圖三所示。

### 25 (3)乙證5

26 乙證5為104(2015)年4月1日公告之我國第M498185號  
27 「螺絲整列裝置結構」專利案，其公告日早於系爭專利  
28 申請日(110(2021)年12月9日)，可為系爭專利之先前  
29 技術。

#### 30 ①技術內容

01 一種螺絲整列裝置結構，該螺絲整列裝置包含有活動  
02 座及底座，其活動座係於兩框架間之支桿上設有具複  
03 數個連結肋之定位板，且各定位板上之連結肋頂端皆  
04 與一傾斜狀導桿連結，而各導桿間並不接觸將產生一  
05 空隙，復於兩框架之支桿間設有一振動馬達，並於各  
06 框架之前後端下方設有一套筒，係將活動座以各框架  
07 底部之套筒套入底座頂部相對位置之彈簧上，使活動  
08 座樞固於底座上，藉此結構當活動座之振動馬達開啟  
09 時，因活動座與底座間係以彈簧連結，將使活動座產  
10 生振動使螺絲產生整列效果者（參乙證5摘要，本院  
11 卷一第267頁）。

12 ②乙證5主要圖式如附圖四所示。

#### 13 (4)乙證6

14 乙證6為西元1982年11月30日公告之美國第4361240號  
15 「MATERIAL SEPARATING MACHINE」（材料分離機）專利  
16 案，其公開日早於系爭專利申請日（110(2021)年12月9  
17 日），可為系爭專利之先前技術。

#### 18 ①技術內容

19 一種材料分離機包括支撐件(21)，該支撐件承載複數  
20 個桿件(18, 19)之一端。該等桿件(18, 19)於安裝後形  
21 成交錯之關係，該交錯之關係界定出二列，該二列共  
22 同形成分離用台架(16, 17)。各桿件本身像由金屬核  
23 心(22)及塑膠護套件(25)組成。該護套件(25)之直徑  
24 決定相鄰桿件(18, 19)之間之距離（參乙證6-1譯文摘  
25 要，見本院卷一第291至295頁）。

26 ②乙證6主要圖式如附圖五所示。

#### 27 (5)乙證7

28 乙證7為西元1896年3月10日公開之美國第555973號「AS  
29 SORTING AND GRADING MACHINE」（分選及分級機）專利  
30 案，其公開日早於系爭專利申請日（110(2021)年12月9  
31 日），可為系爭專利之先前技術。

01 ①技術內容

02 A代表支撐框架，其係由腿部bb所支撐之側邊元件aa  
03 組成。B係設於一端之進料斗，材料即經由該進料斗  
04 送至下方之機器。C係連附於該主框架之混合床台，  
05 該混合床台係由縱向條棒ccc組成，該等縱向條棒係  
06 依固定之距離間隔設置，並由連附於該主框架之橫向  
07 條棒dd加以支撐。待分選之物品係從該進料斗掉落至  
08 該等條棒上，再由下文所說明之裝置往前掃動。D係  
09 位於床台C上方之凹槽，所述凹槽係由側軌ff及一系  
10 列在該床台上方沿縱向延伸之管件或桿件gg組成，且  
11 係連附於橫向插銷，該等橫向插銷hh形成該凹槽之一  
12 部分。管件gg係放置於條棒cc之間之中央位置，但位  
13 於該等條棒上方且與其相隔一定之距離。(參乙證7說  
14 明書第1頁第27至45行，及乙證7-1譯文，見本院卷一  
15 第299至304頁)。

16 ②乙證7主要圖式如附圖六所示。

17 2. 甲證2先前技術、乙證3之組合足以證明系爭專利更正後請  
18 求項1不具進步性

19 (1)系爭專利更正後請求項1與甲證2先前技術比對：甲證2  
20 先前技術說明書[0002]、[0003]及圖式第1、2圖已揭露  
21 一種物件除屑機1，其包含有一振動器11，一設於振動  
22 器11上且呈傾斜設置並承接加工成型之物件a的承接座1  
23 2，以及一位於承接座12下方之屑料集收單元13；其中  
24 承接座12上具有一進料台121，以及一與進料台121連接  
25 且向外延伸之除屑台122；其特徵在於：除屑台122上具  
26 有複數以間隔交錯排列且呈弧面狀設置之篩選桿122a，  
27 任二相鄰之篩選桿122a間形成有可供鐵屑落入之間隙12  
28 2b，尺寸小於間隙122b之鐵屑係穿過間隙122b以落入屑  
29 料集收單元13中集收，甲證2先前技術之物件除屑機1、  
30 振動器11、物件a、承接座12、屑料集收單元13、進料  
31 台121、除屑台122、篩選桿122a、鐵屑、間隙122b即相

01 當於請求項1之物件除屑機、振動器、承接座、屑料集  
02 收單元、進料台、除屑台、第一或第二篩選件、鐵屑、  
03 間隙，故甲證2先前技術已揭露請求項1「一種物件除屑  
04 機，其包含有一振動器，一設於該振動器上且呈傾斜設  
05 置並承接加工成型之物件的承接座，以及一位於該承接  
06 座下方之屑料集收單元；其中，該承接座上具有一進料  
07 台，以及一與該進料台連接且向外延伸之除屑台；其特  
08 徵在於：該除屑台上具有複數以間隔交錯排列且呈弧面  
09 狀設置之第一、第二篩選件，任二相鄰之該第一、第二  
10 篩選件間形成有可供鐵屑落入之間隙，尺寸小於該間隙  
11 之鐵屑係穿過該間隙以落入該屑料集收單元中集收」之  
12 技術特徵。

13 (2)依甲證2先前技術說明書[0002]、[0003]及圖式第1、2  
14 圖所載，甲證2先前技術之篩選桿122a之頂緣位置係在  
15 同一水平上，使該等篩選桿122a形成平行的型態設置，  
16 因此甲證2先前技術並未揭露系爭專利更正後請求項1之  
17 「且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，  
18 使該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿  
19 過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該等物件  
20 呈分離」的技術特徵。

21 (3)惟乙證3說明書第2欄第6至59行及圖式第1、2、5圖已揭  
22 露且桿件1和2之出料端6和7位置不在同一水平上，使桿  
23 件1和2形成高低落差的型態設置，未穿過距離a或d之已  
24 分類顆粒則落入距離a或d呈重心偏移並與該等過大之顆  
25 粒呈分離，乙證3之桿件1和2、出料端6和7、距離a或  
26 d、已分類顆粒、過大之顆粒即相當於系爭專利更正後  
27 請求項1之第一或第二篩選件、頂緣、間隙、鐵屑、物  
28 件，故乙證3已揭露請求項1「且該第一、第二篩選件之  
29 頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成  
30 高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間  
31 隙呈重心偏移並與該等物件呈分離」之技術特徵。

01 (4)依上所述，甲證2先前技術、乙證3已揭露系爭專利更正  
02 後請求項1之整體技術特徵，且甲證2先前技術與乙證3  
03 均為篩選裝置之相同技術領域，兩者於技術領域具有相  
04 關聯性；甲證2先前技術、乙證3均欲解決傳統篩選設備  
05 容易堵塞之問題，所欲解決問題具有共通性；甲證2先  
06 前技術、乙證3均為篩選不同尺寸的物件，兩者於功能  
07 及作用具有共通性，該所屬技術領域中具有通常知識者  
08 在面臨鐵屑很容易卡掣於該間隙上，而致使後續之鐵屑  
09 無法順利進行移動集收，影響該等鐵屑分離作業的進行  
10 之問題時，自有合理動機以乙證3之形成高低落差型態  
11 的桿件1和2設置取代甲證2先前技術之同一水平上之篩  
12 選桿122a，而輕易完成系爭專利更正後請求項1，並且  
13 具有相同的功效，故甲證2先前技術、乙證3之組合足以  
14 證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。

15 (5)對原告主張之意見

16 ①原告主張，甲證2習知與乙證3無「技術領域之關連  
17 性」、「所欲解決問題之共通性」及「功能或作用之  
18 共通性」，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識  
19 者並無動機結合甲證2習知及乙證3之技術內容等語  
20 (本院卷一第406頁)。

21 ②經查，甲證2先前技術為習知物件除屑機，所欲解決  
22 之問題為其說明書【0003】所載「該物件a在去除鐵  
23 屑過程中，雖可利用該等篩選桿122a在震動過程中達  
24 到尺寸較小的鐵屑落入該間隙122b內，但尺寸較大之  
25 鐵屑在無法穿過該間隙122b時，便會遺留在該等篩選  
26 桿122a上，然而鑒於該等篩選桿122a的尺寸及該等篩  
27 選桿122a間の間隙一致，參閱圖2所示，該鐵屑之重  
28 心往該間隙122中移動進而容易插置於該等篩選桿122  
29 a間之間隙中，加上該鐵屑呈現出不規則形狀，導致  
30 該鐵屑的尺寸不一，因此該鐵屑很容易會卡掣於該間  
31 隙122b上，致使後續之該等鐵屑無法順利進行移動集

01 收，影響該等鐵屑分離作業的進行」，為分離鐵屑卡  
02 掣於間隙之問題，即解決習知物件除屑機容易堵塞之  
03 問題；又作用、功能為其說明書【0002】所載「通過  
04 震動作用而使該物件a與鐵屑分離，且分離後之鐵屑  
05 會經由該等間隙122b落入該屑料集收單元13中，藉此  
06 即完成物件a上的除屑作業」，為篩選不同尺寸的物  
07 件。

08 ③另查乙證3為篩選裝置，所欲解決之問題為其說明書  
09 第1欄第16-19行所載「另一個目標是提供一種篩選裝  
10 置，有助於對或多或少黏性的材料進行分類，這就是  
11 導致傳統篩選設備堵塞、導致流程效率低下的原因」  
12 (本院卷一第522頁)，為解決黏性材料導致傳統篩選  
13 設備堵塞之問題，即解決傳統篩選設備容易堵塞之問  
14 題；而作用、功能為其說明書第2欄第6至59行所載  
15 「最下層台架C之下方設有收集箱18，該收集箱設有  
16 隔壁19及20以形成三個用以收集已分類顆粒之隔室2  
17 1、22及23，其中最小之顆粒係收集於隔室21中，最  
18 粗之顆粒係收集於隔室23中，中間尺寸之顆粒則收集  
19 於隔室22中。……在操作如圖1、2及5所示之裝置  
20 時，物品係供應至上層台架A之桿件之進料端5，所有  
21 小於上層二相鄰桿件1之間之距離之顆粒將沿著下層  
22 桿件2滑動，直到桿件1與2之間逐漸加大之距離大於  
23 顆粒尺寸為止。而後，顆粒便將從桿件之間掉落至下  
24 一層台架B上」，為篩選不同尺寸的物件。綜上，甲  
25 證2先前技術、乙證3均為篩選裝置之相關技術領域；  
26 二者所欲解決之問題為解決傳統篩選設備容易堵塞之  
27 問題；二者均以篩選不同尺寸的物件，兩者於功能及  
28 作用具有共通性。故甲證2先前技術、乙證3之間具有  
29 「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」  
30 及「功能或作用之共通性」，因此所屬技術領域中具  
31 有通常知識者自有合理動機組合甲證2先前技術、乙



01 證3，而輕易完成系爭專利更正後請求項1，故原告上  
02 述主張不足採。

03 ④原告復主張，系爭專利更正後請求項1所載之整體，  
04 可於鐵屑移動過程中避免卡掣，以讓物件與鐵屑之分  
05 離集收作業順利進行，此非甲證2習知與乙證3可達  
06 成，故縱組合甲證2習知與乙證3亦無法產生與系爭專  
07 利更正後請求項1相同之技術功效等語(本院卷一第40  
08 6、407頁)。

09 ⑤如前述甲證2先前技術、乙證3已揭露系爭專利更正後  
10 請求項1之全部技術特徵，則系爭專利更正後請求項1  
11 即不具進步性。再者，參酌系爭專利說明書【0013】  
12 記載「藉由該除屑台之第一、第二篩選件的頂緣位置  
13 不在同一水平而形成高低落差的型態設置，且任二相  
14 鄰該第一、第二篩選件間形成有一供鐵屑落入的間  
15 隙，以便可利用該間隙對較小之鐵屑進行分離由該屑  
16 料集收單元集收之際，其較大鐵屑便會在震動過程中  
17 因該等篩選件的高低落差設置而產生重心偏移至該第  
18 二篩選件上，以免除有較大之鐵屑插置、卡掣在該等  
19 間隙的現象產生，使得後續該等鐵屑、物件的移動得  
20 以更加順暢，大幅有效增進後續鐵屑移動及後續集收  
21 更加順暢」，可知系爭專利之鐵屑移動過程避免卡  
22 掣，以讓物件與鐵屑之分離集收作業順利進行，係藉  
23 由「該除屑台之第一、第二篩選件的頂緣位置不在同  
24 一水平而形成高低落差的型態設置，且任二相鄰該第  
25 一、第二篩選件間形成有一供鐵屑落入的間隙」，以  
26 達成前述功效之技術手段，而所屬技術領域中具有通  
27 常知識者透過甲證2先前技術、乙證3教示內容即能達  
28 成相同的技術手段，已如前述，則甲證2先前技術、  
29 乙證3之組合亦當能達成相同功效，故原告上述主張  
30 不足採。

01 3. 甲證2先前技術、乙證7之組合不足以證明系爭專利更正  
02 後請求項1不具進步性

03 (1) 甲證2先前技術未揭露系爭專利更正後請求項1之「且  
04 該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使  
05 該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿  
06 過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該等物  
07 件呈分離」的技術特徵，已如前述。

08 (2) 依乙證7說明書第1頁第27至45行及乙證7-1譯文所  
09 載，乙證7之管件gg之頂緣位置係在同一水平上，使  
10 該等管件gg形成平行的型態設置，因此乙證7並未揭  
11 露系爭專利更正後請求項1之「且該第一、第二篩選  
12 件之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選  
13 件形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則  
14 落入該間隙呈重心偏移並與該等物件呈分離」的技術  
15 特徵。

16 (3) 依上所述，甲證2先前技術、乙證7均未揭露系爭專利  
17 更正後請求項1「且該第一、第二篩選件之頂緣位置  
18 不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落  
19 差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈  
20 重心偏移並與該等物件呈分離」之技術特徵，系爭專  
21 利更正後請求項1藉由該技術特徵具有其更正後說明  
22 書所載增進後續鐵屑移動及後續集收更加順暢之有利  
23 功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而  
24 言，甲證2先前技術、乙證7與系爭專利更正後請求項  
25 1仍有不同，該所屬技術領域中具有通常知識者，實  
26 難依據甲證2先前技術、乙證7所揭露內容即可輕易完  
27 成系爭專利更正後請求項1，故甲證2先前技術、乙證  
28 7之組合尚不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進  
29 步性。

30 4. 甲證2先前技術、乙證6之組合不足以證明系爭專利更正  
31 後請求項1不具進步性

01 (1)甲證2先前技術未揭露系爭專利更正後請求項1之「且  
02 該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使  
03 該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿  
04 過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該等物  
05 件呈分離」的技術特徵，已如前述。

06 (2)依乙證6摘要及乙證6-1譯文所載，乙證6之管件gg之  
07 桿件18及19雖然呈鋸齒狀，惟因護套25的大小不一，  
08 無法確認桿件18及19頂緣位置，再者，乙證6僅揭露  
09 待分離之材料(粗料)之上位概念，未揭露可分別對應  
10 物件、鐵屑之技術特徵或構件，因此乙證6並未揭露  
11 系爭專利更正後請求項1之「且該第一、第二篩選件  
12 之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件  
13 形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落  
14 入該間隙呈重心偏移並與該等物件呈分離」的技術特  
15 徵。

16 (3)依上所述，甲證2先前技術、乙證6均未揭露系爭專利  
17 更正後請求項1「且該第一、第二篩選件之頂緣位置  
18 不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落  
19 差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈  
20 重心偏移並與該等物件呈分離」之技術特徵，系爭專  
21 利更正後請求項1藉由該技術特徵具有其更正後說明  
22 書所載增進後續鐵屑移動及後續集收更加順暢之有利  
23 功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而  
24 言，甲證2先前技術、乙證6與系爭專利更正後請求項  
25 1仍有不同，該所屬技術領域中具有通常知識者，實  
26 難依據甲證2先前技術、乙證6所揭露技術內容即可輕  
27 易完成系爭專利更正後請求項1之創作，故甲證2先前  
28 技術、乙證6之組合尚不足以證明系爭專利更正後請  
29 求項1不具進步性。

30 5. 甲證2先前技術、乙證3組合足以證明系爭專利請求項3  
31 依附更正後請求項1不具進步性

01 (1)系爭專利請求項3，係為請求項1或2所述全部技術特  
02 徵進一步限定之附屬項，惟原告僅主張請求項3依附  
03 請求項1之部分(參本院卷一第173至175頁)，以下僅  
04 分析請求項3依附請求項1之部分，附屬技術特徵為  
05 「其中，該第一、第二篩選件為圓桿設置」。甲證2  
06 先前技術、乙證3之組合足以證明系爭專利更正後請  
07 求項1不具進步性，已如前述。

08 (2)乙證3第1、2圖已揭露桿件1、2為圓桿設置，故乙證3  
09 已揭露系爭專利請求項3「其中，該第一、第二篩選  
10 件為圓桿設置」之附屬技術特徵。

11 (3)依上所述，甲證2先前技術、乙證3已揭露系爭專利請  
12 求項3依附更正後請求項1之整體技術特徵，且甲證2  
13 先前技術、乙證3間具有合理的組合動機，已如前  
14 述，所屬技術領域中具有通常知識者自可依據甲證2  
15 先前技術、乙證3所揭露之技術內容輕易完成系爭專  
16 利請求項3依附更正後請求項1的創作，故甲證2先前  
17 技術、乙證3之組合足以證明系爭專利請求項3依附更  
18 正後請求項1不具進步性。

19 6.甲證2先前技術、乙證6之組合不足以證明系爭專利請求  
20 項3依附更正後請求項1不具進步性

21 甲證2先前技術、乙證6之組合不足以證明系爭專利更正  
22 後請求項1不具進步性，已如前述；系爭專利請求項3依  
23 附更正後請求項1之部分為依附於請求項1之附屬項，包  
24 含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故甲  
25 證2先前技術、乙證6之組合亦不足以證明系爭專利請求  
26 項3依附更正後請求項1不具進步性。

27 7.甲證2先前技術、乙證3、5之組合足以證明系爭專利請  
28 求項4依附更正後請求項1不具進步性

29 (1)系爭專利請求項4，係為請求項1或2所述全部技術特  
30 徵進一步限定之附屬項，惟原告僅主張請求項4依附  
31 更正後請求項1之部分(參本院卷一第173至175頁)，

01 以下僅分析請求項4依附請求項1之部分，附屬技術特  
02 徵為「其中，該第一、第二篩選件為中空管狀設  
03 置」。

04 (2)甲證2先前技術、乙證3組合足以證明系爭專利請求項  
05 1不具進步性，已如前述。

06 (3)乙證3第1、2圖已揭露桿件1、2為圓桿設置，因此所  
07 屬技術領域中具有通常知識者將圓桿設置成實心或中  
08 空管狀設置，僅是簡單變更，並無困難。

09 (4)綜上，甲證2先前技術、乙證3之組合足以證明系爭專  
10 利請求項4依附更正後請求項1不具進步性，則甲證2  
11 先前技術、乙證3、5組合當然亦足以證明系爭專利請  
12 求項4依附更正後請求項1不具進步性。

13 8. 甲證2先前技術、乙證5、6之組合不足以證明系爭專利  
14 請求項4依附更正後請求項1不具進步性

15 (1)甲證2先前技術、乙證6均未揭露系爭專利更正後請  
16 求項1「且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一  
17 水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的型  
18 態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心  
19 偏移並與該等物件呈分離」之技術特徵，已如前  
20 述。

21 (2)依乙證5摘要及圖式第2、3圖所載，乙證5之導桿15  
22 之頂緣位置係在同一水平上，使該等導桿15形成平  
23 行的型態設置，因此乙證5並未揭露系爭專利更正後  
24 請求項1之「且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在  
25 同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的  
26 型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈  
27 重心偏移並與該等物件呈分離」的技術特徵。

28 (3)依上所述，甲證2先前技術、乙證5、6均未揭露系爭  
29 專利更正後請求項1「且該第一、第二篩選件之頂緣  
30 位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成  
31 高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入

01 該間隙呈重心偏移並與該等物件呈分離」之技術特  
02 徵，系爭專利更正後請求項1藉由該技術特徵具有其  
03 更正後說明書所載增進後續鐵屑移動及後續集收更  
04 加順暢之有利功效，是以就所採取之技術手段及所  
05 達成之功效而言，甲證2先前技術、乙證5、6與系爭  
06 專利更正後請求項1仍有不同，該所屬技術領域中具  
07 有通常知識者，實難依據甲證2先前技術、乙證5、6  
08 所揭露技術內容即可輕易完成系爭專利更正後請求  
09 項1。

10 (4)系爭專利請求項4依附更正後請求項1之部分為依附  
11 於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特  
12 徵，並為進一步之界定，故甲證2先前技術、乙證  
13 5、6之組合不足以證明系爭專利請求項4依附更正後  
14 請求項1不具進步性。

15 六、綜上所述，被告提出之甲證2先前技術、乙證3之組合足以證  
16 明系爭專利更正後請求項1不具進步性，甲證2先前技術、乙  
17 證3之組合足以證明系爭專利請求項3 依附更正後請求項1不  
18 具進步性，甲證2先前技術、乙證3、5之組合足以證明系爭  
19 專利請求項4依附更正後請求項1不具進步性，系爭專利有應  
20 撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第41條第2項規定，原  
21 告不得對被告主張專利權。本件其餘爭點（系爭產品有無落  
22 入系爭專利之專利權範圍、被告製造之系爭產品於系爭專利  
23 申請前在國內實施，有無專利法第59條第1項第3 款規定之  
24 適用、被告應否負損害賠償責任、損害賠償金額應如何計  
25 算、原告請求除去及防止侵害系爭專利有無理由部分），即  
26 無逐一論駁之必要，附此敘明。

27 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經  
28 本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。另原告  
29 既不得以系爭產品對被告主張侵害系爭專利，自不得請求被  
30 告排除、防止侵害與賠償損害，本件即無為中間判決之必  
31 要，爰為終局判決，併此敘明。

01 八、據上論結，本件原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第  
02 2條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

03 中 華 民 國 113 年 11 月 6 日

04 智慧財產第二庭

05 法 官 李維心

06 以上正本係照原本作成。

07 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  
08 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  
09 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  
10 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  
11 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  
12 訴審裁判費。

13 中 華 民 國 113 年 11 月 6 日

14 書記官 林佳蘋

15 附註：

16 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

17 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  
18 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  
19 師資格者，不在此限：

20 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  
21 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

22 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  
23 訟事件。

24 三、第二審民事訴訟事件。

25 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  
26 事件之聲請或抗告。

27 五、前四款之再審事件。

28 六、第三審法院之事件。

29 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

30 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  
31 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

01 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。