

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 113年度民專訴字第69號

03 原 告 勤倫股份有限公司

04 法定代理人 姚明賢

05 訴訟代理人 曾信嘉律師

06 朱世仁專利師

07 被 告 銘恩企業有限公司

08 兼 法 定

09 代 理 人 洪崇盛

10 共 同

11 訴訟代理人 徐曉華律師

12 上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，本院於民國114年8月
13 7日言詞辯論終結，判決如下：

14 主 文

15 被告銘恩企業有限公司不得自行或使他人為製造、販賣、販賣之
16 要約、使用或基於上述目的而進口侵害中華民國發明第I705163
17 號「彈性膜材之切割方法及彈性絲」專利權之物品，並應將侵害
18 上開專利權之物品全部銷毀。

19 被告應連帶給付原告新臺幣383,518元，及自民國113年9月3日起
20 至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

21 原告其餘之訴駁回。

22 訴訟費用由被告連帶負擔百分之八十五，餘由原告負擔。

23 本判決第二項得假執行。但被告以新臺幣383,518元，為原告預
24 供擔保，得免為假執行。

25 事實及理由

26 一、原告主張略以：

27 (一)原告勤倫股份有限公司（下稱勤倫公司）為中華民國發明第
28 I705163號「彈性膜材之切割方法及彈性絲」（下稱系爭專
29 利）專利權人。被告洪崇盛為被告銘恩企業有限公司（下稱
30 銘恩公司）負責人，曾經於民國111年7月份到訪原告關係企

01 業而知悉原告為系爭專利之專利權人，且明知銘恩公司所售
02 之「non-3M 0.3mm雙面彈性反光紗」（下稱系爭產品）已落
03 入系爭專利請求項1、10、11之專利申請範圍，卻故意或過
04 失對外銷售系爭產品而侵害原告之專利權。原告得以銘恩公
05 司銷售系爭產品所獲利益新臺幣（下同）383,518元（本院
06 於爭點整理時誤載為383,513元，本院逕予以更正）計算損
07 害，並因被告係故意侵害系爭專利而可請求酌定已證明損害
08 額以上之賠償三倍即1,150,554元，合計為1,534,072元。原
09 告爰依專利法第96條第1項、第3項，請求銘恩公司不得自行
10 或使他人為製造、販賣、販賣之要約、使用或基於上述目的
11 而進口侵害系爭專利專利權之物品全部銷毀，以排除侵害；
12 並依同法第96條第2項、第97條第1項第2款、第97條第2項、
13 公司法第23條第2項規定，請求被告連帶賠償原告100萬元
14 （原告明示為上開1,534,072元之一部請求，其中銷售產品
15 所獲利益為383,518元，懲罰性賠償616,482元），及自113
16 年9月3日起至清償日止（原告於言詞辯論意旨狀誤載之聲
17 明，本院逕依其真意而為修正），按週年利率5%計算之利
18 息。

19 (二)聲明：

- 20 1.銘恩公司不得自行或使他人為製造、販賣、販賣之要約、
21 使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利專利權之物品全
22 部銷毀。
- 23 2.被告應連帶給付原告100萬元，及自113年9月3日起至清償
24 日止，按週年利率5%計算之利息。

25 二、被告答辯略以：

- 26 (一)系爭專利請求項第1、10、11，因有違反專利法第22條第2項
27 及第26條第2項規定，依智慧財產案件審理法第41條第2項規
28 定，原告不得對被告主張系爭專利之權利。
- 29 (二)系爭產品未落入系爭專利請求項，並無對系爭專利構成文義
30 侵權或均等侵權。
- 31 (三)系爭產品未有侵害系爭專利之情事，原告請求銘恩公司不得
32 自行或使他人為製造、販賣、販賣之要約、使用或基於上述
33 目的而進口侵害系爭專利之物品，及將侵害系爭專利之產品
34 銷毀，並無理由。

01 (四)被告並無侵害系爭專利之情，原告請求被告連帶賠償，並無
02 理由。縱認系爭產品確有侵害系爭專利，亦不可能僅因洪崇
03 盛曾到訪原告關係企業即可自專利牆上的專利證書知悉系爭
04 產品有侵害系爭專利。原告在起訴前從未警示被告有關係爭
05 產品涉及侵害系爭專利之事。被告於起訴後亦僅因配合客戶
06 試產而出售系爭產品至114年1月，並無故意侵害系爭專利而
07 應懲罰性賠償之必要。

08 (五)聲明：原告之訴駁回。

09 三、本件爭點如下：

10 (一)爭點一：系爭專利請求項1、10、11，是否不具進步性？

11 1.爭點一之一：乙證1是否足證系爭專利請求項1不具進步
12 性？

13 2.爭點一之二：乙證1及乙證2之組合是否足證系爭專利請求
14 項10不具進步性？

15 3.爭點一之三：乙證1及乙證2之組合是否足證系爭專利請求
16 項11不具進步性？

17 4.爭點一之四：系爭專利請求項1、10、11是否不明確、未
18 記載必要技術特徵導致所請範圍過廣，而有違反專利法第
19 26條第2項規定？

20 (二)爭點二：系爭產品是否落入系爭專利請求項1、10、11？是
21 否構成文義侵權或均等侵權？

22 (三)爭點三：原告可否依專利法第96條第3項，請求銘恩公司不
23 得自行或使他人為製造、販賣、販賣之要約、使用或基於上
24 述目的而進口侵害系爭專利專利權之物品，並應將侵害系爭
25 專利專利權之物品全部銷毀？

26 (四)爭點四：原告可否依專利法第96條第2項、第97條第1項第2
27 款、第97條第2項及公司法第23條第2項規定，請求被告連帶
28 給付100萬元（銷售產品所獲利益383,518元，並酌定損害額
29 以上之賠償616,482元）及週年利率5%之利息？

30 四、本院之判斷：

31 (一)被告抗辯系爭專利有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法
32 第41條規定，本院對被告就系爭專利提出之有效性抗辯是否
33 有理由，應自為判斷。

34 (二)系爭專利技術分析：

01 1.系爭專利所欲解決的問題：

02 現行切絲技術多以PET聚酯膜材製成紗線，因材質剛硬，
03 所織成之織物欠缺柔軟與彈性，穿著感不佳。反光紗亦必
04 須貼合PET薄膜後才能切割，若無PET成份則無法分絲，故
05 現有紗線均具相當硬度。此種工藝限制導致無法利用具功
06 能性或特殊外觀的膜材製成彈性絲。若欲將柔軟薄膜裁切
07 為可編織之細絲，現行技藝卻因膜材過軟易變形，造成刀
08 具無法精確切割，導致絲條忽大忽小、鋸齒狀或斷裂，良
09 率低落。再者，膜材牽引時張力不均，亦易形成皺折、波
10 浪或斷裂，無法獲得連續且均勻的彈性絲，無法以切割方
11 式製成具彈性及功能之彈性絲。

12 2.系爭專利之技術手段：

13 本發明係關於一種彈性膜材之切割方法並以之製成彈性
14 絲，該切割方法包含有：製置一具彈性的彈性膜材；將該
15 彈性膜材與一墊層暫時性貼合，形成一半成品膜材，使該
16 彈性膜材受該墊層支撐；持續牽引該半成品膜材，並於牽
17 引過程中，以一切割裝置將該彈性膜材切割出複數細絲；
18 將切割後之該等細絲與該墊層分離，分離後之細絲即為該
19 彈性絲，且可製成具功能性及具特殊外觀的彈性絲。

20 3.系爭專利之功效：

21 本發明之功效在於能以切割方式製作彈性絲，並編織成柔
22 軟、貼身、觸感佳且具彈性的織物，亦可具有夜光、反
23 光、金屬質感或導電效果之功能。

24 4.系爭專利主要圖式：

25 系爭專利圖3

01

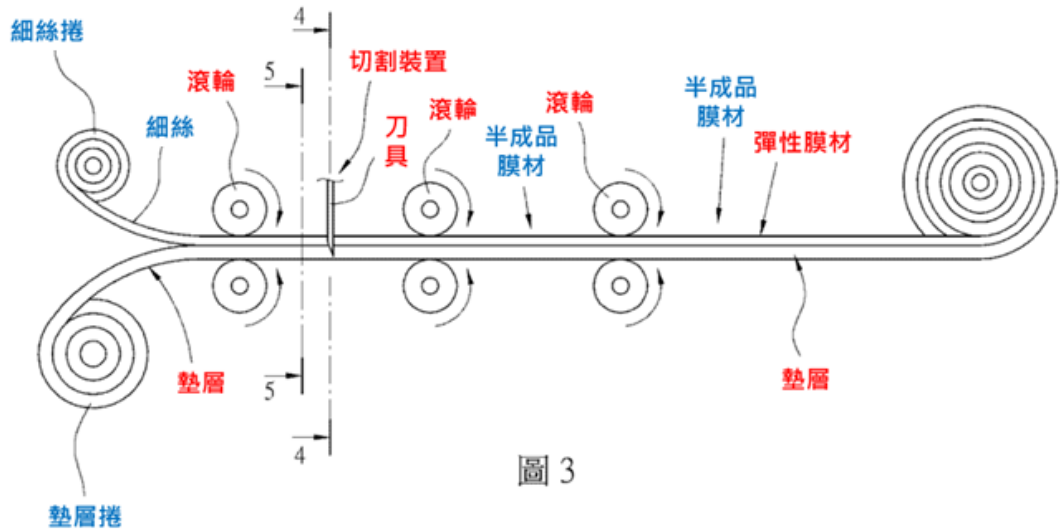


圖 3

02

03

5. 系爭專利申請專利範圍分析：

04

系爭專利公告申請專利範圍共35項，其中請求項1、17為獨立項，其餘為附屬項。原告起訴主張受侵害者為系爭專利請求項1、10、11，該等請求項之內容如下：

05

06

07

(1) 請求項1：

08

一種彈性絲，該彈性絲係為高分子材質之細小線體並具可拉伸之彈性，該彈性絲之斷面概呈矩形，其一對對邊為切割形成的平面；該彈性絲具有連續性的長度，且其寬度為0.09~3mm。

09

10

11

12

(2) 請求項10

13

如請求項1所述之彈性絲，其中：該彈性絲具有至少一反光層，使該彈性絲之表面可反光。

14

15

(3) 請求項11

16

如請求項10所述之彈性絲，其中：該彈性絲具有二反光層以及一結合層，該結合層係位於二反光層之間。

17

18

(三) 系爭產品技術內容：

19

系爭產品品名為「Non-3M 0.3mm雙面彈性反光紗」，照片如下：

20



02 系爭產品為具有拉伸彈性的紗線，並將系爭產品結構解析記
03 載為：

04 系爭雙面彈性反光紗為高分子材質之細小線體並具可拉伸之
05 彈性，該彈性反光紗之斷面概呈矩形，其斷面結構具有二反
06 光層及一結合層（亦可稱基層），該結合層（基層）係位於
07 該二反光層之間；系爭彈性反光紗係切割製成，其一對對邊
08 （即該彈性反光紗的二側面）為切割形成的平面；系爭彈性
09 反光紗具有連續的長度，且其寬度為0.3mm（請參銘恩企業
10 有限公司所提報價單之品名及規格欄，系爭彈性反光紗之切
11 割寬度為0.3mm），圖3亦顯示系爭彈性反光紗之寬度為0.3m
12 m。

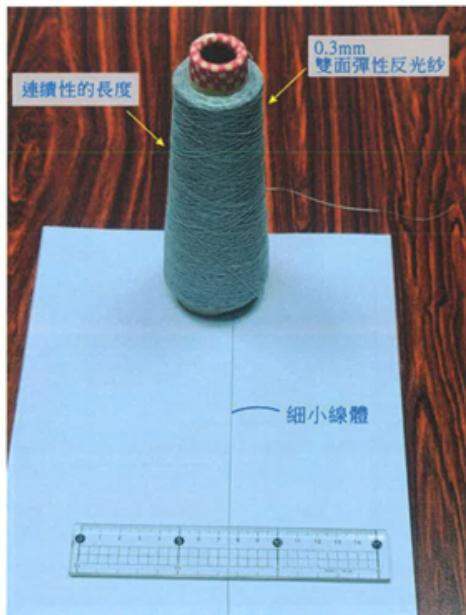
01



02

03

圖 1



04

圖 2

01

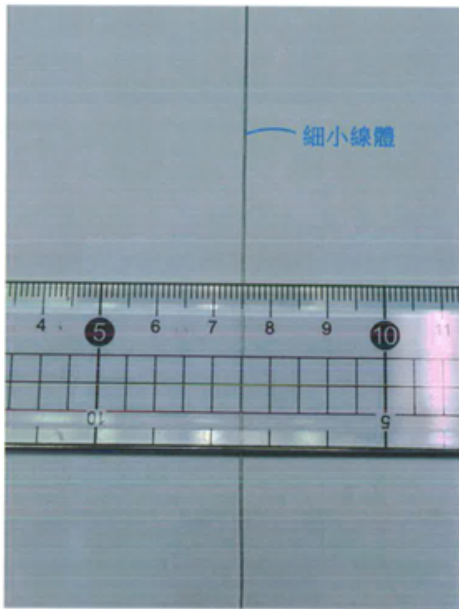


圖 3

02

03

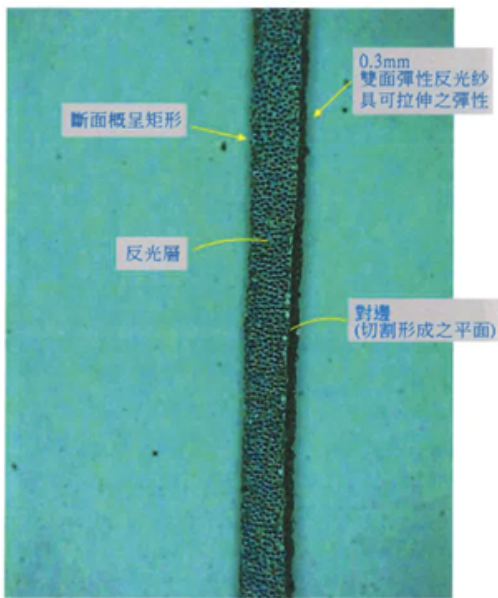


圖 4

04

01

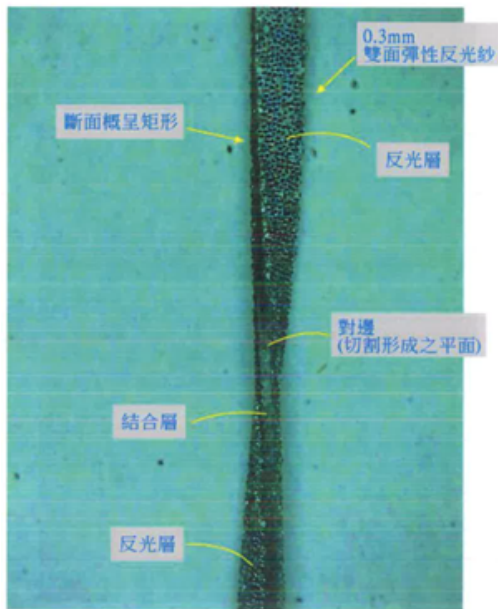


圖 5

02

03

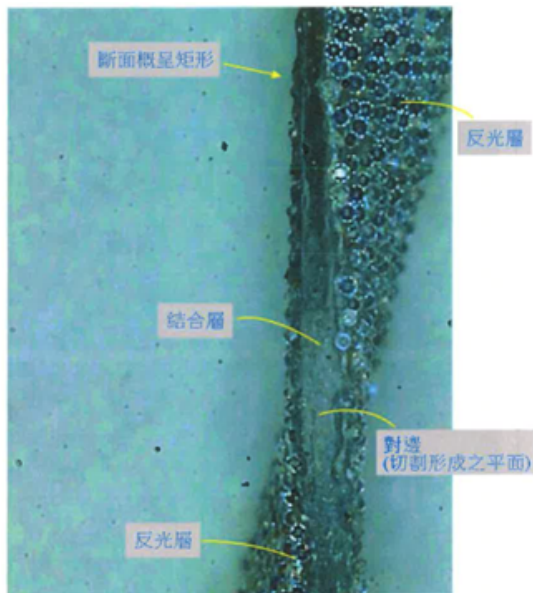


圖 6

04

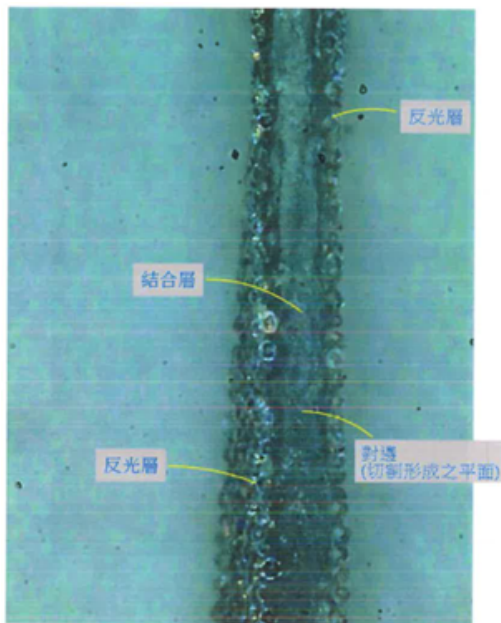


圖 7

02

03 (四)被告否認系爭專利有效性所提證據之技術分析：

04 1.乙證1：

05 (1)乙證1為2008年7月24日公開之美國第2008/0176073號
 06 「ENERGY ACTIVE COMPOSITE YARN, METHODS FOR MAKI
 07 NG THE SAME AND ARTICLES INCORPORATING THE SAME
 08 (能量活性複合紗線、製造此種複合紗線的方法及包含
 09 此種複合紗線的物品)」專利公開案，其公開日早於系
 10 爭專利申請日(2019年6月21日)，可為系爭專利之先
 11 前技術。

12 (2)乙證1技術內容：

13 乙證1係關於能量活性複合紗線，其包括至少一種彈性
 14 或非彈性材料的紡織纖維構件，以及至少一種圍繞或覆
 15 蓋紡織纖維構件的基本平面的功能長絲。複合紗線可包
 16 括選擇性的應力承受構件，其也圍繞或覆蓋紡織纖維構
 17 件。複合紗線可以是多功能的，這意味著功能性的基本
 18 上平面的長絲可以表現出電、光、磁、機械、化學、半
 19 導體和/或熱能性質的組合(參乙證1摘要，卷一第157
 20 頁、第410頁)。

21 2.乙證2：

22 (1)乙證2為2011年2月24日公開之美國第2011/0043914號
 23 「OMNIDIRECTIONALLY REFLECTIVE BUOYANT ROPE (全
 24 方向反光浮力繩)」專利公開案，其公開日早於系爭專

01 利申請日（2019年6月21日），可為系爭專利之先前技
02 術。

03 (2)乙證2技術內容：

04 乙證2係關於一種具有中心低密度聚合物閉孔發泡棉芯
05 之撓性耐磨防水全向反光繩，該發泡棉芯是由窄寬度反
06 光條組成的反光條的圓柱形編織套圍繞包括EPDM、氯丁
07 烯橡膠、SBR、NBR、EVA、PVC、PVC/NBR發泡的周圍；
08 該窄寬度反光條包括機織或針織窄寬度條、及縫製在其
09 上的撓性尼龍逆向反光片並以撓性耐磨防水被覆層覆
10 蓋；該撓性逆向反光片為經由將角錐稜鏡、微球逆向反
11 光件或廣角暴露逆向反光透鏡熱黏合至撓性聚合物片材
12 而形成。由於其低密度發泡棉芯結構，該反光繩以保持
13 全向反光率的方式漂浮在水面上並由表面排斥水。繩以
14 大接收角全向反射光，並且當在黃昏、霧天或夜間使用
15 時，給該漂浮在水中之該繩提供精確的照明、繩索纏繞
16 浮標的位置等（參乙證2摘要，卷一第169頁、第447-44
17 8頁）。

18 (五)本院對於爭點一之一之判斷：

19 乙證1不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，理由如下：

20 1.乙證1係關於一種能量活性複合紗線，包含至少一個紡織
21 纖維構件以及圍繞或覆蓋該紡織纖維構件之功能性基本平
22 面長絲，說明書段落[0043]揭示該複合紗線具有約0%至約
23 800%的可用伸長率範圍，[0035]揭示功能性基本平面長絲
24 之材料示例包括形狀記憶聚合物等。另[0052]、[0056]揭
25 示作為複合紗線芯的紡織纖維構件可為一彈性紡織纖維構
26 件，其可由合成雙組分複絲紡織紗線所形成，組分聚合物
27 通常為熱塑性的，乙證1圖2等處所示彈性能量活性複合紗
28 線20可知其係具有連續性長度。由上可知，乙證1揭示一
29 種彈性絲（彈性能量活性複合紗線20），該彈性絲係為高
30 分子材質之細小線體並具可拉伸之彈性（複合紗線所含彈
31 性紡織纖維構件及功能性基本平面長絲均可使用聚合物材
32 料），該彈性絲具有連續性的長度。而系爭專利請求項1
33 與乙證1間存有以下差異：(1)乙證1並無記載複合紗線之
34 斷面概呈矩形【要件1C】；(2)乙證1並無記載複合紗線之

01 一對對邊為切割形成的平面【要件1D】；(3)乙證1並無記
02 載複合紗線之寬度為0.09~3mm【要件1F】。而由乙證1圖2
03 等處所示複合紗線亦即彈性能量活性複合紗線20外觀可
04 知，該複合紗線之斷面應更接近圓形，其整體呈圓弧面而
05 應未具有一對呈平面之對邊，且乙證1複合紗線係使功能
06 性基本平面長絲圍繞或覆蓋紡織纖維構件所得，而非切割
07 製成者。是系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，實
08 無合理動機將乙證1所揭示複合紗線變更為斷面概呈矩
09 形、一對對邊為切割形成的平面之迥異結構，亦即難以完
10 成上開差異(1)及(2)。

11 2. 被告雖抗辯乙證1說明書段落[0068]、[0072]揭示系爭專
12 利請求項1技術特徵1C、1D及1F。惟查：

13 (1)乙證1說明書段落[0068]、[0072]係針對「功能性基本
14 平面長絲」所為描述，非指複合紗線具有所述橫截面及
15 寬度、厚度等。而複合紗線係以功能性基本平面長絲圍
16 繞或覆蓋紡織纖維構件而得，功能性基本平面長絲與複
17 合紗線之結構當然各異，自無從率斷複合紗線具備同於
18 功能性基本平面長絲之橫截面及寬度、厚度。

19 (2)乙證1通篇未記載複合紗線之斷面概呈矩形、一對對邊
20 為切割形成的平面、寬度為0.09~3mm等技術內容，乙證
21 1圖2等處顯示該等複合紗線之斷面約呈圓形，外圍呈圓
22 弧面而並未具有一對呈平面之對邊，且乙證1複合紗線
23 非以切割製成，益徵乙證1對於複合紗線確未揭示系爭
24 專利請求項1技術特徵1C、1D及1F，故被告之主張應非
25 可採。

26 (3)乙證1說明書段落[0035]、[0066]、[0068]、[0072]等
27 處雖針對「功能性基本平面長絲」描述材料示例包括形
28 狀記憶聚合物等，可採用切膜方法製得，具有例如方形
29 之橫截面，具有例如約0.1mm至約7mm的寬度及約0.005m
30 m至約0.3mm的厚度等。然乙證1並無敘及該功能性基本
31 平面長絲具有彈性，反於說明書段落[0033]記載「功能
32 性基本上平面的長絲可以採用其上具有平面長絲的非導
33 電『非彈性合成聚合物紗線』的形式」等內容，可知該
34 功能性基本平面長絲不具有彈性，本質上即無從對應於

01 系爭專利請求項1所請標的「彈性絲」。是以乙證1之功
02 能性基本平面長絲仍未合於系爭專利請求項1。

03 3.被告又以乙證1之圖5及說明書[0033]、[0038]、[0066]、
04 [0068]、[0069]、[0072]段，分別揭露有具有「平面、矩
05 形、切割形成、長絲、為聚合物紗線、寬度為0.1~7mm」
06 等技術特徵，亦揭示彈性絲之公知技術，依序等同於系爭
07 專利請求項1之特徵為由，抗辯系爭專利請求項1係屬運用
08 申請前既有之技術或知識，而為熟習技術者所能輕易完成
09 而不具進步性。惟查：

10 (1)乙證1並無敘及該功能性基本平面長絲具有彈性，反於
11 說明書段落[0033]記載「功能性基本上平面的長絲可以
12 採用其上具有平面長絲的非導電『非彈性合成聚合物紗
13 線』的形式」等內容，可知該功能性基本平面長絲應不
14 具有彈性。

15 (2)乙證1所揭露具有彈性者，乃複合紗線中用以圍繞或覆
16 蓋功能性基本平面長絲之紡織纖維構件。而功能性基本
17 平面長絲與紡織纖維構件乃相異部件，功能性基本平面
18 長絲與紡織纖維構件之「彈性」性質並不相容。又乙證
19 1說明書段落[0043]描述複合紗線之可用伸長率係大於
20 功能性基本平面長絲的斷裂伸長率，以及複合紗線之斷
21 裂強度則大於功能性基本平面長絲的斷裂強度，亦係以
22 彈性構件之彈性極限為其基礎，而與功能性基本平面長
23 絲無關。

24 (3)乙證1係將不具彈性或具有彈性的紡織纖維構件和基本
25 平面的功能長絲，兩者加撚成為一體，兩者並不會分
26 離，與系爭專利以彈性膜材與不具彈性之墊層暫時性貼
27 合，而於切割後將墊層分離以取得彈性絲，顯有不同，
28 兩者之彈性並不構成被告所抗辯之均等。

29 (4)此外，乙證1說明書段落[0047]揭示將包括彈性材料之
30 紡織纖維構件牽伸到其牽伸長度，並將功能性基本平面
31 長絲放置為與紡織纖維構件的牽伸長度基本平行且接
32 觸，再使紡織纖維構件鬆弛，從而紡織纖維構件和功能
33 性基本平面長絲纏結，於是纖維鬆弛且功能性基本平面
34 長絲與紡織纖維構件共同延伸（co-extensive）。參照

01 該等內容，可知段落[0046]所稱「共同延伸」係指功能
02 性基本平面長絲以纏結紡織纖維構件之狀態協同紡織纖
03 維構件的牽伸及鬆弛，並非表示功能性基本平面長絲本
04 身的材質具備彈性，且益徵功能性基本平面長絲不具備
05 彈性。蓋若功能性基本平面長絲與紡織纖維構件同樣具
06 備彈性而可牽伸及鬆弛，即難在紡織纖維構件鬆弛之際
07 纏結於紡織纖維構件上。故熟習該項技術者應不會將功
08 能性基本平面長絲自乙證1明揭的非彈性形式變更為彈
09 性絲，否則將有礙於乙證1之複合紗線製備。被告辯稱
10 熟習此項技術者可學習彈性絲或非彈性絲的任何轉用，
11 與乙證1技術內容有違，不足認熟習技術者會有此等作
12 為。

13 (5)從而，乙證1之功能性基本平面長絲應不具有彈性，且
14 發明所屬技術領域中具有通常知識者尚無將紡織纖維構
15 件之「彈性」性質恣意拼湊結合於功能性基本平面長
16 絲，難認可依乙證1輕易完成系爭專利請求項1之發明。

17 4.綜上，乙證1不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

18 (六)本院對於爭點一之二之判斷：

19 乙證1及乙證2之組合不足證系爭專利請求項10不具進步性，
20 理由如下：

21 1.乙證1揭示內容及與系爭專利請求項1之比對詳如前述，亦
22 即系爭專利請求項1與乙證1間存有如下差異：(1)乙證1並
23 無記載複合紗線之斷面概呈矩形【要件1C】；(2)乙證1並
24 無記載複合紗線之一對對邊為切割形成的平面【要件1
25 D】；(3)乙證1並無記載複合紗線之寬度為0.09~3mm【要
26 件1F】，且發明所屬技術領域中具有通常知識者並無合理
27 動機將乙證1所揭示複合紗線變更為斷面概呈矩形、一對
28 對邊為切割形成的平面之迥異結構，無從完成系爭專利請
29 求項1之發明的整體。

30 2.乙證2請求項1揭示一種全向反光繩，包括中心圓柱形低密
31 度聚合物閉孔泡棉芯及圓柱形反光編織套，該圓柱形反光
32 編織套包括三或更多個窄寬度反光條，所述窄寬度反光條
33 包括機織或針織窄寬度條、及縫製在其上的撓性(flexib
34 le)尼龍逆向反光片，且所述撓性逆向反光尼龍片包括熱

01 黏合於尼龍網條上的撓性逆向反光片。而乙證2所述反光
02 浮力繩、該反光浮力繩所含泡棉芯及反光編織套、乃至於
03 反光編織套所含窄寬度反光條等，均無提及具有彈性，反
04 光浮力繩或其含有之任何構件亦難謂符合紡織技術領域所
05 定義之「絲」，則被告稱乙證2屬「彈性絲」相關技術領
06 域，即無可採。

07 3. 乙證2之窄寬度反光條係作為圓柱形反光編織套之構件，
08 並套設於泡棉芯上以構成反光浮力繩。而撓性尼龍逆向反
09 光片係用以縫製於機織或針織窄寬度條上以構成前述窄寬
10 度反光條。另撓性逆向反光片則係用以熱黏合於尼龍網條
11 上以構成前述撓性尼龍逆向反光片，其等結構均明顯迥異
12 於系爭專利所界定「彈性絲具有至少一反光層」。是被告
13 稱乙證2的「窄幅反光條」（或稱「窄寬度反光條」）、
14 「撓性尼龍逆向反光片」及「撓性逆向反光片」相當於系
15 爭專利請求項10的「反光層」，亦難憑採。

16 4. 乙證1係關於能量活性複合紗線而可進一步生產包含此類
17 紗的織物、服裝等，乙證2係關於可漂浮在水面上使用之
18 反光浮力繩，二者分屬不同技術領域，所欲解決之問題、
19 功能或作用等亦無共通性，尚難認發明所屬技術領域中具
20 有通常知識者有動機結合乙證1及乙證2。縱使勉予結合，
21 乙證2所述反光浮力繩、該反光浮力繩所含泡棉芯及反光
22 編織套、乃至於反光編織套所含窄寬度反光條等，均無提
23 及具有彈性，顯無可與系爭專利請求項1所述彈性絲相對
24 應。再者，乙證2更未敘及反光浮力繩或其所含有之任何
25 構件具有呈矩形之斷面、一對對邊為切割形成的平面或寬
26 度等，即便進一步參酌乙證2內容，發明所屬技術領域中
27 具有通常知識者仍無從獲得任何教示或建議將乙證1所揭
28 示複合紗線變更為如系爭專利請求項1。是以乙證1及乙證
29 2之組合不足證系爭專利請求項1不具進步性，堪以認定。
30 又在乙證1及乙證2之組合已不足證系爭專利請求項1不具
31 進步性，自不足以證明依附於請求項1而具有進一步技術
32 特徵之請求項10不具進步性。

33 (七)本院對於爭點一之三之判斷：

01 乙證1及乙證2之組合不足證系爭專利請求項11不具進步性，
02 理由如下：

- 03 1.系爭專利請求項11為請求項10之附屬項，解釋上應包括請
04 求項10之所有技術特徵，故欲證明系爭專利請求項11不具
05 進步性，則需先有證據可資證明請求項10有不具進步性之
06 情事為前提。
- 07 2.乙證1及乙證2之組合不足證系爭專利請求項10不具進步
08 性，業如前述，是以該證據組合自不足以證明依附於請求
09 項10而具有進一步技術特徵之請求項11不具進步性。
- 10 3.被告關於乙證1及乙證2之組合足以證明系爭專利請求項11
11 不具進步性之主張，應無理由，並不足採。

12 (八)本院對於爭點一之四之判斷：

13 系爭專利請求項1、10、11明確且未缺少必要技術特徵，並
14 未違反專利法第26條第2項規定。理由如下：

- 15 1.系爭專利請求項1未缺少必要技術特徵，並未違反專利法
16 第26條第2項規定：

17 (1)依系爭專利說明書段落【0071】所載「本發明係提供一
18 種彈性絲及其製法，可解決長期以來無法以連續切割方
19 式製作彈性絲之問題。藉由本發明之技術，可大量快速
20 地製作細小的彈性絲，以彈性絲編織成之織物具有柔
21 軟、貼身、觸感佳之效果」，以及【0007】所載「本發
22 明之主要目的在於提供一種柔軟及具有彈性的彈性絲，
23 以該彈性絲製成之織物係柔軟、觸感佳與具有彈性」等
24 語，可知系爭專利之發明著眼於「以切割方式製作彈性
25 絲」以進一步製成柔軟、貼身、觸感佳之織物。從而，
26 系爭專利請求項1界定彈性絲具有「斷面概呈矩形」、
27 「一對對邊為切割形成的平面」、「連續性的長度」等
28 對應於切割製程之結構，堪認已有敘明必要技術特徵。
29 而在系爭專利申請日前，「彈性絲」即為紡織技術領域
30 中普遍使用的材料，該技術領域中具有通常知識者當可
31 理解彈性絲之意義，且彈性絲之「彈性限度範圍」亦非
32 系爭專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，是
33 被告抗辯系爭專利請求項缺少必要技術特徵，並不足
34 採。

01 (2)由系爭專利請求項1記載內容以觀，彈性絲需具有「斷
02 面概呈矩形」、「一對對邊為切割形成的平面」、「連
03 續性的長度」等結構特徵，方為系爭專利請求項1所請
04 範圍所涵蓋，顯非任何習知彈性纖維均屬之。故而，難
05 認系爭專利請求項1所請範圍有被告指稱之「已實質包
06 含屬於該領域先前技術範疇內的習知彈性纖維」等情。

07 2.系爭專利請求項10明確且未缺少必要技術特徵，並未違反
08 專利法第26條第2項規定

09 (1)系爭專利請求項10為請求項1之附屬項，解釋上應包括
10 請求項1之所有技術特徵，亦即一彈性絲需具有系爭專
11 利請求項1所界定技術特徵（包括可拉伸之彈性），並
12 具有至少一反光層使其表面可反光，方為系爭專利請求
13 項10之範圍所及。換言之，系爭專利請求項10之範圍本
14 就未涵蓋「具有『至少一反光層』但未具備『可拉伸的
15 彈性』者」，至為灼然，發明所屬技術領域中具有通常
16 知識者應可明確瞭解其意義，對其範圍不會產生疑義。

17 (2)承前所述，系爭專利之發明係著眼於以切割方式製作彈
18 性絲，且系爭專利請求項1已界定此等彈性絲具有「斷
19 面概呈矩形」、「一對對邊為切割形成的平面」、「連
20 續性的長度」等必要技術特徵，其附屬項實質上亦有包
21 括該等必要技術特徵。被告抗辯請求項10中應記載在
22 「具有一反光層」、「多反光層」的情況下分別可以得
23 到所依附請求項中界定的「可拉伸的彈性」之技術特
24 徵，礙難憑採。

25 3.系爭專利請求項11明確且未缺少必要技術特徵，並未違反
26 專利法第26條第2項規定

27 (1)系爭專利請求項11為請求項10之附屬項，間接依附請求
28 項1，解釋上應包括請求項1之所有技術特徵，亦即一彈
29 性絲需具有系爭專利請求項1所界定技術特徵（包括可
30 拉伸之彈性），並具有至少一反光層使其表面可反光，
31 復滿足「具有二反光層以及一結合層，該結合層位於二
32 反光層之間」之界定，方為系爭專利請求項11之範圍所
33 及。換言之，系爭專利請求項11之範圍本就未涵蓋「具
34 有『二反光層以及一結合層』但未具備『可拉伸的彈

01 性』者」，至為灼然，發明所屬技術領域中具有通常知
02 識者應可明確瞭解其意義，對其範圍不會產生疑義。

03 (2)承前所述，系爭專利之發明係著眼於「以切割方式製作
04 彈性絲」，且系爭專利請求項1已界定此等彈性絲具有
05 「斷面概呈矩形」、「一對對邊為切割形成的平面」、
06 「連續性的長度」等必要技術特徵，其附屬項實質上亦
07 有包括該等必要技術特徵。被告抗辯請求項11中應記載
08 在「具有一反光層」、「多反光層」的情況下分別可以
09 得到所依附請求項中界定的「可拉伸的彈性」之技術特
10 徵，卻未具體論明其等何以為系爭專利之發明為解決問
11 題所不可或缺的技术特徵，則被告陳稱請求項11沒有記
12 載必要技術特徵等主張，亦不足採。

13 (九)本院對於爭點二之判斷：

14 1.系爭產品構成系爭專利請求項1之文義侵權，理由如下：

15 (1)要件1A特徵：系爭產品為彈性反光紗，紗與絲均指外型
16 細長之纖維而為同義，是系爭產品即屬於一種彈性絲，
17 故從系爭產品可讀取到系爭專利請求項1之要件1A特
18 徵。

19 (2)要件1B特徵：系爭產品為由至少包含高分子材質及反光
20 材料所形成之細小線體，並具可拉伸之彈性及反光特性
21 (參乙證4第17至18頁)，是系爭產品即屬於一種高分
22 子材質之細小線體並具可拉伸之彈性，故從系爭產品可
23 讀取到系爭專利請求項1之要件1B特徵。

24 (3)要件1C特徵：系爭產品之斷面概呈矩形(參乙證4第18
25 頁)，故從系爭產品可讀取到系爭專利請求項1之要件1
26 C特徵。

27 (4)要件1D特徵：系爭產品之一對對邊為切割形成的平面
28 (參乙證4第18頁)，故從系爭產品可以讀取到系爭專
29 利請求項1之要件1D特徵。

30 (5)要件1E特徵：系爭產品具有連續性的長度(參乙證4第1
31 8頁)，故從系爭產品可以讀取到系爭專利請求項1之要
32 件1E特徵。

33 (6)要件1F特徵：系爭產品之寬度為0.3mm(參乙證4第18
34 頁)，故從系爭產品可讀取到系爭專利請求項1之要件1

01 F特徵。

02 (7)被告雖辯稱：系爭產品兼具有「彈性及反光特性」，係
03 為雙面反光紗而與系爭專利請求項1要件1A、1B特徵不
04 符合文義讀取；因系爭專利請求項1所述「切割」應限
05 定於系爭專利說明書所述特定切割方法，系爭產品之切
06 割未利用「暫時性貼合墊層」之方式，與系爭專利請求
07 項1要件1D所述「切割」之文義不同；系爭專利為方法
08 界定物，系爭產品係採用不同製法，系爭產品當然未落
09 入專利權範圍云云。惟查：

10 ①專利權範圍以申請專利範圍為準，系爭專利請求項1
11 要件1A為「一種彈性絲」，則具有彈性之細長纖維均
12 屬之；系爭產品為彈性反光紗，其具有彈性殆無疑
13 義，應認其可讀取系爭專利請求項1之要件1A特徵，
14 尚不因系爭產品除具有彈性外亦兼具有反光特性等其
15 他功能甚或雙面反光，即認定其未符合系爭專利請求
16 項1要件1A特徵。

17 ②系爭專利請求項1要件1B為「該彈性絲係為高分子材
18 質之細小線體並具可拉伸之彈性」，顯未明確排除高
19 分子材質以外之成分，亦無限定彈性絲不得具有其他
20 功能。而系爭產品為彈性反光紗且成分包含高分子材
21 質及反光材料，自當屬於高分子材質之細小線體並具
22 可伸拉之彈性，應認其可讀取系爭專利請求項1之要
23 件1B特徵，尚不因系爭產品之成分更包括反光材料，
24 或其兼具有反光特性等其他功能甚或雙面反光，即認
25 定其未符合系爭專利請求項1要件1B特徵。

26 ③系爭專利請求項1自始即未限定所述「切割形成的平
27 面」必須採用特定切割方式，被告將其範圍解釋僅限
28 於系爭專利說明書所述切割方法，違反禁止讀入原
29 則，難以憑採。

30 ④觀諸系爭專利請求項1所載內容，其係以「高分子材
31 質之細小線體並具可拉伸之彈性」、「該彈性絲之斷
32 面概呈矩形」、「其一對對邊為切割形成的平面」、
33 「具有連續性的長度」、「寬度為0.09~3mm」等結

01 構特徵界定所請彈性絲，並非以製法予以界定，則被
02 告指稱系爭專利為方法界定物，容有誤解。

03 (8)綜上，從系爭產品可以讀取到系爭專利請求項1之所有
04 要件（要件1A至1F）特徵，被告所辯均不足採，堪認系
05 爭產品落入系爭專利請求項1之文義範圍。

06 2.系爭產品構成系爭專利請求項10之文義侵權，理由如下：

07 (1)要件10A至10F特徵：系爭專利請求項10為請求項1之附
08 屬項，故具有同於前述要件1A至1F特徵之要件10A至10F
09 特徵。系爭產品可讀取到系爭專利請求項1之要件1A至1
10 F特徵，業如前述，故系爭產品亦可讀取到系爭專利請
11 求項10之要件10A至10F特徵。

12 (2)要件10G特徵：系爭產品具有二反光層，使該彈性反光
13 紗之表面可反光（本院卷一第306頁）。

14 系爭專利請求項10之要件10G為「其中：該彈性絲具有
15 至少一反光層，使該彈性絲之表面可反光」，亦即具有
16 一層以上之反光層而使其表面可反光之彈性絲均屬之。
17 而依被告所提出之專利侵害鑑定報告，已載明系爭產品
18 彈性反光紗具有二反光層，使該彈性反光紗之表面可反
19 光（本院卷一第306頁），且於系爭產品結構示意圖亦
20 可見其具有上反光塗層及下反光塗層之兩個反光層，使
21 該彈性反光紗之上表面及下表面可反光（本院卷一第29
22 5頁），符合「具有至少一反光層，使該彈性絲之表面
23 可反光」之描述，堪認系爭產品可讀取系爭專利請求項
24 10之要件10G特徵。

25 (3)綜上，從系爭產品可以讀取到系爭專利請求項10之所有
26 要件（要件10A至10G）特徵，故系爭產品落入系爭專利
27 請求項10之文義範圍。

28 3.系爭產品構成系爭專利請求項11之文義侵權，理由如下：

29 (1)要件11A至11G特徵：系爭專利請求項11為請求項10之附
30 屬項，故具有同於前述要件10A至10G特徵之要件11A至1
31 1G特徵。而系爭產品可讀取到系爭專利請求項10之要件
32 10A至10G特徵，業如前述，故系爭產品亦可讀取到系爭
33 專利請求項11之要件11A至11G特徵。

01 (2)要件11H特徵：系爭專利請求項11要件11H為：「其中：
02 該彈性絲具有二反光層以及一結合層，該結合層係位於
03 二反光層之間」，亦即具有二反光層、且二反光層之間
04 存在有一結合層之彈性絲均屬之。被告雖辯稱系爭專利
05 請求項11之彈性絲具有如圖23所示的結構，必定只會是
06 三層的結構，繼而論斷系爭產品結構與其不同等。然系
07 爭專利在二反光層之間存在之結合層，其意重在以二反
08 光層中有結合層，並未限制該結合層不能由複數構成。
09 而依被告所提出之專利侵害鑑定報告，已載明系爭產品
10 彈性反光紗具有二反光層以及一結合層，該結合層係位
11 於該二反光層之間（本院卷一第312頁），且於系爭產
12 品結構示意圖亦可見其具有上反光塗層及下反光塗層之
13 兩個反光層，二反光層之間存在有黏著劑層/PU貼合膠
14 層（即系爭專利所稱之結合層，本院卷一第295頁），
15 符合「具有二反光層以及一結合層，該結合層係位於二
16 反光層之間」之描述，故從系爭產品可以讀取到系爭專
17 利請求項11之要件11H特徵。

18 4.綜上，系爭產品構成系爭專利請求項1、10、11之文義侵
19 權。

20 (十)本院對於爭點三之判斷：

- 21 1.按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有
22 侵害之虞者，得請求防止之；發明專利權人為第一項之請
23 求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器
24 具，得請求銷毀或為其他必要之處置，專利法第96條第1
25 項、第3項分別定有明文。
- 26 2.查在原告已證明系爭產品確有侵害系爭專利之情形下，被
27 告對於原告可依專利法第96條第3項，請求被告不得自行
28 或使他人為製造、販賣、販賣之要約、使用或基於上述目
29 的而進口侵害系爭專利 專利權之物品，並未爭執，且對
30 於應將侵害系爭專利專利權之物品全部銷毀，並無意見，
31 有本院筆錄在卷可查（本院卷一第588頁）。而本院已認
32 定系爭產品確有侵害系爭專利之情如爭點二所示及系爭專
33 利並無不得向被告主張權利之情如爭點一所述。故原告主
34 張依專利法第96條第3項，請求銘恩公司不得自行或使他

01 人為製造、販賣、販賣之要約、使用或基於上述目的而進
02 口侵害系爭專利之物品，且對於應將侵害系爭專利專利權
03 之物品全部銷毀，即屬有據。

04 □本院對於爭點四之判斷：

05 1.原告得依專利法第96條第2項、第97條第1項第2款及公司
06 法第23條第2項，請求被告連帶賠償383,518元

07 (1)按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得
08 請求損害賠償；依前條請求損害賠償時，得依侵害人因
09 侵害行為所得之利益計算其損害，專利法第96條第2項
10 及專利法第97條第1項第2款定有明文。次按公司負責人
11 對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害
12 時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第
13 2項定有明文。

14 (2)查銘恩企業所營事業主要即係經營織品及紡織製品製造
15 業，對於所進口、銷售之系爭產品，有能力及義務瞭解
16 是否侵害他人專利權之情事。而系爭專利業於109年間
17 公告，洪崇盛曾於110年間前往原告關係企業參訪，在
18 主客觀上都可避免系爭產品侵害系爭專利之可能。被告
19 未善盡注意義務，致系爭產品侵害系爭專利，係有過
20 失。次查，系爭產品確有侵害系爭專利一事，業經本院
21 認定如上。而兩造不爭執銘恩公司銷售系爭產品所獲利
22 益為383,518元，亦有本院筆錄在卷可查（本院卷二第3
23 5頁，本院於爭點整理時所誤載為383,513元，本院逕予
24 更正）。又查，洪崇盛為銘恩公司之法定代理人及銘恩
25 公司銷售系爭產品之行為係洪崇盛對於公司業務之執行
26 等情，被告並未爭執，是原告依專利法第96條第2項及
27 第97條第1項第2款，請求被告應連帶賠償383,518元，
28 為有理由。

29 2.原告不得依專利法第97條第2項請求懲罰性賠償

30 原告雖主張洪崇盛曾經參訪過原告關係企業而知悉系爭產
31 品有侵害系爭專利，甚至於113年8月間本件訴訟繫屬後仍
32 持續出售系爭產品至114年1月間，因而請求酌定已證明損
33 害額以上之賠償三倍即1,150,554元。然查，參訪公司或
34 工廠之人，未必會詳細審視懸掛於牆壁上之專利證書。故

01 原告單純以洪崇盛曾經到訪原告關係企業，即推論洪崇盛
02 可自專利牆上之專利證書知悉系爭專利，並知悉系爭產品
03 有侵害系爭專利，進而認被告係屬故意侵害系爭專利，本
04 難憑採。次查，被告雖自113年8月繫屬後，仍有於114年1
05 月份出售系爭產品。然本院審酌被告所抗辯系爭專利有效
06 性尚非顯不足採，且被告對系爭專利有效性之舉發案係於
07 114年3月5日始遭經濟部智慧財產局駁回，難認被告於114
08 年之出售系爭產品行為，有以故意侵害系爭專利而應酌定
09 懲罰性賠償之必要。

10 3.被告應給付自113年9月3日起迄清償日止，按年息5%之遲
11 延利息

12 按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經
13 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任；其經債
14 權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為
15 其他相類之行為者，與催告有同一之效力；遲延之債務，
16 以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲
17 延利息；應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可
18 據者，週年利率為5%，民法第229條第2項、第233條第1
19 項前段及第203條定有明文。兩造對於原告得請求金額之
20 利息起算日，均同意以113年9月2日送達被告之翌日即9月
21 3日起算，有本院筆錄在卷可查（本院卷一第588頁），此
22 於原告勝訴範圍內應予准許。

23 五、綜上所述，被告提出之事證不足以證明系爭專利有無效原
24 因，原告已證明系爭產品有對系爭專利構成侵害，原告依專
25 利法第96條第1項至第3項規定，請求銘恩公司不得自行或使
26 他人為製造、販賣、販賣之要約、使用或基於上述目的而進
27 口侵害系爭專利專利權之物品，並應將侵害系爭專利專利權
28 之物品全部銷毀；及請求被告應連帶給付383,518元本息，
29 均有理由，應予准許。至逾此範圍之請求，為無理由，應予
30 駁回。

31 六、本判決第一項原告勝訴部分，所命給付金額未逾50萬元，爰
32 依民事訴訟法第389條第1項第5款規定及第392條第2項規
33 定，依職權宣告假執行及被告預供擔保後得免為假執行。

01 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
02 本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。

03 八、據上論結，原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財
04 產案件審理法第1條、民事訴訟法第79條、第85條第2項、第
05 389條第1項第5款、第392條第2項，判決如主文。

06 中 華 民 國 114 年 9 月 4 日
07 智慧財產第二庭
08 法 官 林勇如

09 以上正本係照原本作成。

10 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
11 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
12 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
13 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
14 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
15 訴審裁判費。

16 中 華 民 國 114 年 9 月 5 日
17 書記官 吳佩倩

18 附註：

19 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

20 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
21 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
22 師資格者，不在此限：

23 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
24 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

25 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
26 訟事件。

27 三、第二審民事訴訟事件。

28 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
29 事件之聲請或抗告。

30 五、前四款之再審事件。

31 六、第三審法院之事件。

32 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

33 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
34 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。