

智慧財產及商業法院民事判決

114年度民專上字第13號

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

上訴人 銓益盛機械有限公司
法定代理人 蕭銘益
訴訟代理人 洪維駿律師
輔佐人 郭宮寶
被上訴人 鍵財機械企業股份有限公司
兼上一人
法定代理人 陳清雄
上二人共同
訴訟代理人 陳俊茂律師
輔佐人 曾景晃

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國114年5月29日本院113年度民專訴字第41號第一審判決提起上訴，本院於115年1月22日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

- 一、上訴駁回。
- 二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：

伊為我國第I577479號「輾牙機之偏心連動裝置」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，長期從事各式螺絲打頭機、搓牙機及螺絲周邊機械之研發、生產與銷售，並以「自動輾牙機」為主要產品。被上訴人鍵財機械企業股份有限公司（下稱鍵財公司）為競爭廠商，其製造、販賣型號為ZR15H之「自動輾牙機」產品（下稱系爭產品）疑涉侵害系爭專利，經伊自行委託他人及聲請本院裁定（112年度民聲字第29號）准許至訴外人官田鋼鐵股份有限公司（下稱官田公司）拍攝系爭產品相片進行侵權比對後，認系爭產品已落入系爭專利範圍而構成故意或過失侵害專利權。雖被上訴人爭執系爭專利之有效性，惟伊已於民國114年1月22日向經濟部智慧財

01 產局（下稱智慧局）申請更正獲准，且系爭產品仍落入更正
02 後系爭專利請求項1、4、5之文義範圍。又被上訴人陳清雄
03 （下稱陳清雄，並與鍵財公司合稱為被上訴人）為鍵財公司
04 之負責人，製造、販售系爭產品為其執行公司之業務，伊自
05 得依專利法第96條第2項、公司法第23條第2項規定，請求被
06 上訴人連帶賠償新臺幣（下同）500萬元之本息等情。

07 二、被上訴人抗辯：

08 鍵財公司創立於62年，長期從事螺絲搓牙機、打頭機、割溝
09 機、割尾機及周邊設備設計、製造與銷售業務，上訴人公司
10 負責人蕭銘益係於91年10月23日至99年8月2日期間，任職於
11 鍵財公司並先後從事業務、生產、技術工作，離職後於102
12 年8月27日設立上訴人公司。又依上訴人所提甲證6之影像無
13 從確認系爭產品之型號即為「ZR15H」，且系爭產品不具有
14 系爭專利請求項1之「其係組設於輾牙機之一轉盤與一滑動
15 座之間」、「一兩端分別與偏心輪及滑動座樞接之連桿」與
16 「當轉動該調節組時，可帶動該偏心輪轉動以連動該連桿產
17 生位移，進而改變連桿與轉盤間的相對位置」之技術特徵，
18 亦未包含系爭專利請求項1之「該連桿之供該手調輪軸設的
19 部位不連通於該連桿之供該偏心輪樞接的部位，以便當該偏
20 心輪樞接於該連桿時，該手調輪係與該調整輪外接連動」之
21 技術特徵，並未落入更正後系爭專利請求項1之文義或均等
22 範圍。而系爭產品既未落入系爭專利更正後請求項1之範圍
23 ，則系爭產品對於依附於系爭專利更正後請求項1之附屬請
24 求項4、5，亦不構成文義或均等侵權。況如附表2所示乙證2
25 至乙證10及其證據組合，足以證明系爭專利更正後請求項1
26 、4、5不具新穎性、進步性，且系爭專利更正後請求項1、4
27 、5已違反專利法第26條第1、2項規定，更正後請求項1則欠
28 缺必要技術特徵，違反專利法施行細則第18條第2項規定，
29 故系爭專利更正後請求項1、4、5具有應撤銷之事由，並不
30 得向被上訴人主張專利權。

01 三、原審判決駁回上訴人之訴及其假執行之聲請，上訴人不服提
02 起上訴並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應連帶給付上訴
03 人500萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息
04 5%計算之利息。(三)上訴人願供擔保，請准宣告假執行。被上
05 訴人之答辯聲明：(一)上訴及假執行聲請均駁回。(二)如受不利
06 判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

07 四、兩造不爭執事項（二審卷第263至264頁）：

08 (一)上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自106年4月11日起
09 至124年6月11日止，兩造並同意以更正後之系爭專利請求項
10 判斷進步性之有無。

11 (二)被上訴人鍵財公司有製造、販賣系爭產品。

12 (三)上訴人委由第三人至官田公司拍攝疑似侵權產品實物外觀
13 後，嗣經本院112年度民聲字第29號民事裁定准許就被上訴
14 人鍵財公司販售予官田公司之系爭產品報價、進貨紀錄等相
15 關銷售資料，予以影印、拍照、錄影或其他必要方式予以保
16 全，並留置本院。本院於上開保全證據程序執行後，經官田
17 公司廠長同意拍攝系爭產品之實物外觀與影片（甲證6，原
18 審卷一第87至111頁）。

19 五、本院判斷：

20 (一)被上訴人抗辯系爭專利有應撤銷之原因，依智慧財產案件審
21 理法第41條第1項規定，本院自應就系爭專利有效性之抗辯
22 先為判斷。本件系爭專利係於104年6月12日申請，於105年
23 12月29日審定准予專利，於106年4月11日公告，專利權期間
24 至124年6月11日止，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准
25 時所適用103年3月24日施行專利法（下稱103年專利法）為
26 據。按發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之
27 先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利，103年專利
28 法第22條第2項定有明文。

29 (二)系爭專利之技術內容、主要圖式及申請專利範圍分析如附表
30 1所示。另被上訴人所提有效性證據（乙證2至10）之公告日

01 、公開日皆早於系爭專利申請日（104年6月12日），均可作
02 為系爭專利之先前技術（相關技術內容及主要圖式如附表2
03 ）. 又本件上訴人主張系爭產品侵害系爭專利，而系爭產品
04 之技術內容（含技術描述及照片）詳如附表3所示。

05 (三)乙證2足以證明系爭專利更正後請求項1、4、5均不具進步性
06 :

07 1.乙證2足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性：

08 (1)依乙證2說明書第2至3頁及圖式第1至3圖，揭露一種自動
09 輾牙機之模具調整機構，主要包括有一齒輪套1、一偏心
10 齒輪2、一調整齒輪3、一外蓋4及一模具5，使用時旋轉調
11 整齒輪3，偏心齒輪2會因調整齒輪3之旋轉而以與其相反
12 之方向旋轉，此時偏心齒輪2之軸心不變，而偏心齒輪2會
13 慢慢以其較厚處與調整齒輪3配合，當其旋轉同時，會帶
14 動齒輪套1往左側移動進而使模具5往左側移動；反之，當
15 偏心齒輪2慢慢旋轉以其較薄處與調整齒輪3配合時，齒輪
16 套1便往右移進而帶動模具5右移，如此調整模具5之位置
17 。又乙證2之自動輾牙機之模具調整機構，主要藉由旋轉
18 調整齒輪3來帶動偏心齒輪2轉動以連動齒輪套1產生位移
19 ，進而調整模具5之位置，故乙證2之齒輪套1、偏心齒輪2
20 及調整齒輪3之組合，即相當於系爭專利更正後請求項1之
21 「一種輾牙機之偏心連動裝置」，乙證2之模具5即相當於
22 系爭專利更正後請求項1之「滑動座」。

23 (2)由乙證2圖式第1圖揭露該齒輪套1一端樞接模具5，另一端
24 樞接偏心齒輪2之技術內容，已揭露系爭專利更正後請求
25 項1之「一兩端分別與偏心輪及滑動座樞接之連桿」技術
26 特徵；又乙證2之專利說明書第3頁揭露「使用時(請參閱
27 第三圖所示)，當以旋轉調整齒輪3時，偏心齒輪2會因調
28 整齒輪3之旋轉而以與其相反之方向旋轉，此時偏心齒輪2
29 之軸心不變，而偏心齒輪2會慢慢以其較厚處與調整齒輪3
30 配合，當其旋轉之同時，會帶動齒輪套1往左側移動進而
31 使模具5往左側移動」技術內容，可知乙證2之調整齒輪3

01 、偏心齒輪2、齒輪套1，即相當於系爭專利更正後請求項
02 1之調節組、偏心輪、連桿，故已揭露系爭專利更正後請
03 求項1之「一與該偏心輪連設之調節組，當轉動該調節組
04 時，可帶動該偏心輪轉動以連動該連桿產生位移，進而改
05 變連桿的相對位置」技術特徵。

06 (3)另乙證2說明書第3頁及圖式第3圖揭露使用時旋轉調整齒
07 輪3，偏心齒輪2會因調整齒輪3之旋轉而以與其相反之方
08 向旋轉之內容；乙證2之偏心齒輪2，除具備系爭專利更正
09 後請求項1之偏心輪的功能外，在偏心齒輪2的外周緣尚包
10 含複數齒輪以供調整齒輪3嚙合，該齒輪部分係與偏心齒
11 輪2的偏心結構固設成一體，乙證2之偏心齒輪2的外周緣
12 齒輪部分即相當於系爭專利更正後請求項1之調整輪，故
13 乙證2已揭露系爭專利更正後請求項1之「該調節組包含有
14 一與該偏心輪固設之調整輪，當轉動該調整輪時，可同時
15 帶動該偏心輪轉動」技術特徵。又乙證2說明書第3頁揭露
16 使用時旋轉調整齒輪3；乙證2圖式第2圖揭露該調整齒輪3
17 軸設於該齒輪套1，第3圖揭露該調整齒輪3與該偏心齒輪2
18 外接連動，故乙證2已揭露系爭專利更正後請求項1之「該
19 調節組更包含一手調輪，該手調輪係軸設於該連桿上，並
20 可與該調整輪外接連動」、「…，以便當該偏心輪樞接於
21 該連桿時，該手調輪係與該調整輪外接連動」技術特徵。

22 (4)而依乙證2說明書第1至3頁及圖式第1至3圖所載之自動輾
23 牙機之模具調整機構，雖未揭示系爭專利更正後請求項1
24 之「轉盤」、「該偏心連動裝置具有一軸設於該轉盤上之
25 偏心輪」技術特徵；惟查，自動輾牙機之主要結構包含轉
26 盤、連桿及滑動座等元件，乃系爭專利所屬技術領域中具
27 有通常知識者之通常知識，此觀諸系爭專利說明書第【00
28 02】段所載先前技術即乙證3之專利案，或乙證3專利說明
29 書【先前技術】及圖式第1圖所載習知之搓牙機，其等所
30 示「旋轉座」即相當於系爭專利更正後請求項1之「轉盤

01 』即明。又依乙證2說明書第2頁記載「偏心齒輪2之軸心
02 孔7內置入一軸承8」、第3頁記載「使用時(請參閱第三圖
03 所示),當以旋轉調整齒輪3時,偏心齒輪2會因調整齒輪3
04 之旋轉而以與其相反之方向旋轉,此時偏心齒輪2之軸心
05 不變,而偏心齒輪2會慢慢以其較厚處與調整齒輪3配合,
06 當其旋轉之同時,會帶動齒輪套1往左側移動進而使模具5
07 往左側移動」技術內容,可見乙證2之偏心齒輪2及軸承8
08 必須設於轉盤上才得以改變齒輪套及模具行程,故乙證2
09 之自動輾牙機已實質隱含系爭專利更正後請求項1之「轉
10 盤」以及「該偏心連動裝置具有一軸設於該轉盤上之偏心
11 輪」技術特徵。

12 (5)另乙證2圖式第2圖揭露調整齒輪3及偏心齒輪2皆設置於齒
13 輪套1之一側的凹槽內,亦即齒輪套1之供調整齒輪3及偏
14 心齒輪2設置的部位係位於同一凹槽內而互相連通,雖未
15 揭露系爭專利更正後請求項1之「該連桿之供該手調輪軸
16 設的部位不連通於該連桿之供該偏心輪樞接的部位」技術
17 特徵。然查,乙證2揭露使用時旋轉調整齒輪3來帶動偏心
18 齒輪2轉動以連動齒輪套1產生位移進而調整模具5行程之
19 技術內容,既已揭示其所使用之技術手段能達成系爭專利
20 說明書所載方便調整輾牙行程之有利功效,是該軸設部位
21 與樞接部位是否連通之技術僅為乙證2之凹槽形狀上之簡
22 單變更,並無礙於該調整齒輪3及偏心齒輪2可外接嚙合以
23 連動調整輾牙行程之目的,且系爭專利就此亦未具有無法
24 預期之功效,則所屬技術領域具通常知識者當可依乙證2
25 之揭示選擇將軸設部位與樞接部位不相連通而輕易完成系
26 爭專利更正後請求項1之「該連桿之供該手調輪軸設的部
27 位不連通於該連桿之供該偏心輪樞接的部位」技術內容。

28 (6)綜上,乙證2已揭露或實質隱含系爭專利更正後請求項1之
29 除「該連桿之供該手調輪軸設的部位不連通於該連桿之供
30 該偏心輪樞接的部位」之所有技術特徵,且該「不連通」

01 技術內容僅為簡單變更，並不具有無法預期之功效，故由
02 乙證2已足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。

03 2. 乙證2足以證明系爭專利更正後請求項4不具進步性：

04 (1) 系爭專利更正後請求項4為請求項1所述全部技術特徵進一
05 步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該調節組更再
06 包含有一固設於該連桿上之定位件，該定位件上開設一樞
07 接孔，該手調輪形成有一齒輪部，以及兩分別由齒輪部兩
08 側凸設之樞軸部，該等樞軸部係分別樞設於連桿及定位件
09 的樞接孔中，該調整輪的外周緣形成有多數輪齒，該等輪
10 齒係與該手調輪之齒輪部嚙接」。

11 (2) 乙證2足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如
12 前述；又乙證2說明書第2頁揭露該調整齒輪3置入齒輪套1
13 之凹槽6後，將外蓋4蓋合於齒輪套所設凹槽6外之技術內
14 容；乙證2圖式第2、3圖揭露外蓋4及齒輪套1各開設一樞
15 接孔，該調整齒輪3形成有一齒輪部，以及兩分別由齒輪
16 部兩側凸設之樞軸部，該等樞軸部係分別樞設於外蓋4及
17 齒輪套1之樞接孔中，該調整齒輪3之齒輪部與該偏心齒輪
18 2的外周緣齒輪部分嚙接之技術內容。乙證2之外蓋4、齒
19 輪套1及外蓋4之樞接孔、調整齒輪3之齒輪部及樞軸部，
20 即相當於系爭專利更正後請求項4之定位件、連桿及定位
21 件之樞接孔、手調輪之齒輪部及樞軸部，故乙證2已揭露
22 系爭專利更正後請求項4之附屬技術特徵。則所屬技術領
23 域具通常知識者可依乙證2之揭示即輕易完成系爭專利更
24 正後請求項4之技術內容，故乙證2足以證明系爭專利更
25 正後請求項4不具進步性。

26 3. 乙證2足以證明系爭專利更正後請求項5不具進步性：

27 (1) 系爭專利更正後請求項5為請求項1所述全部技術特徵進一
28 步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該偏心連動裝
29 置更更具有一固設於該轉盤上之連接軸件，以及一軸設於該
30 連接軸件與偏心輪之間的軸承，該偏心輪具有一偏心凸緣

01 ，以及一與該偏心凸緣偏心設置之軸孔，該軸承係組設於
02 該軸孔中，該連桿的一端形成有一套接孔，該偏心凸緣係
03 穿設於該套接孔中」。

04 (2)乙證2足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如
05 前述；又乙證2說明書第2頁及圖式第2圖揭露「齒輪套1之
06 一側設有一凹槽6可將偏心齒輪2及調整齒輪3置入其內」
07 、「偏心齒輪2之軸心孔7內置入一軸承8」之技術內容，
08 乙證2之凹槽6、偏心齒輪2、軸心孔7、軸承8，即相當於
09 系爭專利更正後請求項5之套接孔、偏心輪、軸孔、軸承
10 。另乙證2圖式第2圖揭示偏心齒輪2之外緣係套合於齒輪
11 套1之凹槽6內，與系爭專利更正後請求項5之「該偏心輪5
12 具有一偏心凸緣51，…，該偏心凸緣係穿設於該套接孔中
13 」，彼此結構上雖略有差異；惟兩者皆使偏心輪於連桿之
14 套接孔內受限配置，以確保偏心輪轉動時推動連桿位移，
15 故兩者在作用或功能上均相同，此差異乃為系爭專利所屬
16 技術領域中具有通常知識者所能輕易完成的簡單修飾，且
17 系爭專利並未因此結構而具有無法預期之功效。

18 (3)乙證2雖未明示系爭專利更正後請求項5「該偏心連動裝置
19 更具有一固設於該轉盤上之連接軸件，以及一軸設於該連
20 接軸件與偏心輪之間的軸承」之技術特徵。惟如前述，乙
21 證2之自動軋牙機已實質隱含具有「轉盤」及「該偏心連
22 動裝置具有一軸設於該轉盤上之偏心輪」之技術特徵，而
23 轉盤包含一連接軸件，以供乙證2之容置於偏心齒輪2軸心
24 孔7內之軸承8套設，為系爭專利所屬技術領域中具有通常
25 知識者能直接且無歧異得知，是以乙證2實質上已揭露系
26 爭專利更正後請求項5「該偏心連動裝置更具有一固設於
27 該轉盤上之連接軸件，以及一軸設於該連接軸件與偏心輪
28 之間的軸承」之技術特徵。則所屬技術領域具通常知識者
29 可依乙證2之揭示即輕易完成系爭專利更正後請求項5之技
30 術內容，故乙證2亦足以證明系爭專利更正後請求項5不具
31 進步性。

01 4.上訴人雖提出「偏心結構力學性能對比分析」資料(二審卷
02 第403至406頁、第431至445頁)，主張系爭專利設計之偏心
03 輪與乙證2之偏心齒輪相較，具備較大的有效承載面積，在
04 同等測試載荷下，系爭專利之最大應力僅為乙證2之偏心齒
05 輪約42.6%，在核心承載效率與耐久性上具有明顯優勢；及
06 系爭專利更正後請求項1之技術特點為偏心輪、調整輪呈固
07 設，且手調輪、調整輪呈外接連動，連桿之供該手調輪軸設
08 的部位不連通於該連桿之供該偏心輪樞接的部位，是可大幅
09 或微幅調整(精準微調)滑動座的輓牙行程，以適用生產多
10 數規格的螺絲，而可改善習用拆裝不便、降低生產效率及增
11 加元件加工成本等缺失(同上卷第412、424頁)；及依系爭
12 專利說明書第【0015】段所載，系爭專利相較先前技術可使
13 偏心輪調整角度得以記錄，並於後續生產中快速、準確地重
14 複定位相同牙板行程，系爭專利亦無乙證2之大小齒輪直接
15 嚙合所衍生之公差問題云云。惟查：

16 (1)專利之有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生
17 的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所
18 直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍
19 或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通
20 常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載
21 內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予
22 考量(專利審查基準第三章專利要件之3.4.2.2有利功效
23 參照)。而依上訴人所提「偏心結構力學性能對比分析」
24 資料，係以上訴人之偏心輪有效承載面積約為4971.77平
25 方毫米進行模擬而得出該結論；其中，該有效承載面積即
26 為偏心輪之偏心凸緣的外周面面積，其取決於偏心輪的直
27 徑、偏心凸緣的高度等參數，惟觀諸系爭專利更正後請求
28 項1並未界定偏心輪具有一「偏心凸緣」，即便系爭專利
29 更正後請求項5有界定偏心輪具有一偏心凸緣，然亦未記
30 載該偏心輪的直徑、偏心凸緣的高度等參數，尚無法依此
31 明確推導其偏心輪之有效承載面積約為4971.77平方毫米

01 ，且其最大應力僅為乙證2之偏心齒輪約42.6%，而在核心
02 承載效率與耐久性上具有明顯優勢，故難謂系爭專利更正
03 後請求項1之技術較之於乙證2具備有前揭有利功效。

04 (2)乙證2之偏心齒輪2除具備系爭專利更正後請求項1之偏心
05 齒輪的功能外，在偏心齒輪2的外周緣尚包含複數齒輪以供
06 調整齒輪3嚙合，該外周緣齒輪部分係與偏心齒輪2的偏心
07 結構固設成一體，乙證2之偏心齒輪2的外周緣齒輪部分即
08 相當於系爭專利更正後請求項1之調整輪，乙證2第3圖亦
09 已揭露該調整齒輪3與該偏心齒輪2的齒輪部分外接連動，
10 故乙證2與系爭專利皆透過齒輪之外接連動，帶動偏心輪
11 轉動以連動連桿產生位移，進而改變連桿的相對位置。準
12 此而論，乙證2同樣能藉由轉動調整齒輪3角度的多寡，選
13 擇大幅或微幅調整滑動座的行程，以適用生產不同規格的
14 螺絲並能達成系爭專利相同的功效。

15 (3)系爭專利說明書第【0015】段雖記載「本發明偏心連動裝
16 置2是以轉動手調輪72的方式進行，因此，可在該手調輪7
17 2或定位件73上標示刻度，當每一組活動牙板14與固定牙
18 板15第一次進行輾牙調校時，可獲得與手調輪72配合的刻
19 度數字，生產者即可將該刻度紀錄於每組牙板上，往後只
20 要使用該組牙板生產相同規格尺寸的螺絲，便可快速將手
21 調輪72轉至紀錄的刻度進行輾牙作業，不但可提升螺絲輾
22 牙品質的穩定性，更可縮短生產前調校生產參數的時間」
23 。然觀諸系爭專利更正後請求項1並未明確界定或記載「
24 手調輪或定位件上標示刻度或設有刻度」之技術特徵，是
25 上訴人主張系爭專利更正後請求項1具有於後續生產中快
26 速、準確地重複定位相同牙板行程之有利功效，即非可採
27 。

28 (4)此外，系爭專利之發明目的係為提供一種可方便調整輾牙
29 行程的輾牙機之偏心連動裝置，其技術手段為當轉動該調
30 節組時，可帶動該偏心輪轉動以連動該連桿產生位移，進
31 而改變連桿與轉盤間的相對位置，據此改變滑動座滑移的

01 行程。依此可知，系爭專利之目的、手段及功效皆與上訴
02 人所主張之齒輪直接嚙合所衍生之公差問題無涉；因乙證
03 2已揭露使用時旋轉調整齒輪3來帶動偏心齒輪2轉動以連
04 動齒輪套1產生位移，進而調整模具5行程之技術內容，是
05 乙證2顯已揭示其所使用之技術手段能達成系爭專利說明
06 書所載方便調整軋牙行程之有利功效。準此，上訴人上述
07 主張均不足採。

08 5.至上訴人另主張乙證2實際上為智慧局審查過程中曾引用之
09 引證文件，智慧局既已肯認依申請時之通常知識，系爭專利
10 較乙證2具有進步性，方核准給予上訴人專利權等等(二審卷
11 第390至391頁)。然查，智慧局於系爭專利審查階段所作成
12 之審查意見通知函(甲證10)，其中通知函說明一、(二)記載「
13 依據引證1~2所揭示之內容，本案申請專利範圍第1~2項不符
14 專利法第22條第2項之規定；依據引證1~3所揭示之內容，本
15 案申請專利範圍第3~5項不符專利法第22條第2項之規定」，
16 該引證2即為乙證2，惟本件爭點為乙證2是否足以證明系爭
17 專利更正後請求項1、4、5不具進步性，與甲證10關於系爭
18 專利請求項1、4、5不具進步性之證據組合已有不同，且系
19 爭專利請求項1、4、5經上訴人申請更正後亦與審查階段及
20 核准公告之專利權範圍有別，自難以智慧局前揭審查意見通
21 知函曾引用乙證2作為系爭專利引證文件之一而核准系爭專
22 利，即遽認系爭專利更正後請求項1、4、5較諸乙證2具有進
23 步性，故上訴人之主張即非可採。況智慧局就系爭專利之核
24 准審定並無從拘束法院就其專利有效性之判斷，附此敘明。

25 (四)乙證2及乙證3之組合足以證明系爭專利更正後請求項1、4、
26 5不具進步性：

27 1.乙證3說明書第7至8頁及圖式第3至6圖揭示一種螺絲搓牙機
28 之偏心盤的改良結構，其係藉偏心盤31上設置的定位孔，可
29 供固定頭32結合，達到控制滑動座34移動之距離，主要包含
30 有偏心盤31、曲臂33、固定頭32及滑動座34；偏心盤31會隨
31 著旋轉座44轉動，並帶動固定於偏心盤31上之固定頭32亦隨

01 著轉動，且該固定頭32係固接有一曲臂33，再將曲臂33之另
02 一端樞接於滑動座34，並同樣設有微調螺栓331，則曲臂33
03 不僅隨著固定頭32之轉動而產生擺動，並會拉動滑動座34橫
04 移，而與搓牙裝置43產生間隙，供將完成搓牙作業之螺絲送
05 出之技術內容。

06 2. 乙證3說明書第8頁及圖式第3圖揭示「偏心盤31會隨著旋轉
07 座44轉動，並帶動固定於偏心盤31上之固定頭32亦隨著轉動
08 。且該固定頭32係固接有一曲臂33，再將曲臂33之另一端樞
09 接於滑動座34，並同樣設有微調螺栓331，則曲臂33不僅隨
10 著固定頭32之轉動而產生擺動，並會拉動滑動座34橫移」之
11 技術內容。乙證3之旋轉座44、滑動座34、曲臂33，即相當
12 於系爭專利更正後請求項1之轉盤、滑動座、連桿，故乙證3
13 已揭露系爭專利更正後請求項1「輾牙機之偏心連動裝置，
14 其係組設於輾牙機之一轉盤與一滑動座之間」之技術特徵，
15 則所屬技術領域具通常知識者，自可將乙證2之偏心齒輪2軸
16 設於乙證3之旋轉座44（轉盤）上，即可輕易完成系爭專利
17 更正後請求項1「一種輾牙機之偏心連動裝置，其係組設於
18 輾牙機之一轉盤與一滑動座之間，該偏心連動裝置具有一軸
19 設於該轉盤上之偏心輪」之技術特徵。又乙證2或乙證3雖未
20 直接揭示系爭專利更正後請求項1之「該連桿之供該手調輪
21 軸設的部位不連通於該連桿之供該偏心輪樞接的部位」，惟
22 如前述，該軸設部位與樞接部位是否連通之技術特徵僅為乙
23 證2之凹槽形狀上之簡單變更，且未具有無法預期之功效。

24 3. 乙證2為自動輾牙機之模具調整機構、乙證3為螺絲搓牙機偏
25 心盤的改良結構，兩者同屬於輾牙（搓牙）機之調整機構，
26 於技術領域上具有關聯性，且乙證2係以偏心方式調整自動
27 輾牙機模具行程，與乙證3以偏心盤設置不同距離之定位孔
28 調整搓牙行程，兩者於功能或作用上亦具有共通性，故系爭
29 專利所屬技術領域中具有通常知識者自具有合理動機結合乙
30 證2、乙證3，則所屬技術領域具通常知識者可依乙證2、乙
31 證3之揭示即輕易完成系爭專利更正後請求項1之技術內容，

01 故乙證2、乙證3之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不
02 具進步性。

03 4.又系爭專利更正後請求項4、5，為直接依附於系爭專利更正
04 後請求項1之附屬項，包含請求項1之全部技術特徵，由於乙
05 證2即足以證明系爭專利更正後請求項4、5不具進步性，已
06 如前述，故乙證2、乙證3之組合亦足以證明系爭專利更正後
07 請求項4、5不具進步性。

08 (五)乙證4、5足以證明系爭專利更正後請求項1、4、5不具進步
09 性：

10 1.乙證4、5足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性：

11 (1)乙證4為被上訴人生產並銷售之輾牙機的實機影片，乙證5
12 為乙證4之輾牙機實機相片一至十二（原審卷一第477至49
13 0頁），兩者為同一證據，而依乙證4「影片四_調整」第
14 00:00秒至第00:14秒及乙證5相片六至七，揭露一種輾牙
15 機，包含一轉盤、一滑動座及一偏心連動裝置，其中該偏
16 心連動裝置係組設於輾牙機之該轉盤與該滑動座間之技術
17 內容，故乙證4、5已揭露系爭專利更正後請求項1「一種
18 輾牙機之偏心連動裝置，其係組設於輾牙機之一轉盤與一
19 滑動座之間」之技術特徵。

20 (2)乙證4「影片四_調整」第00:00秒至第00:14秒及乙證5相
21 片七至九，亦揭露轉盤上設有一連接軸件，偏心輪係藉由
22 一軸承軸設於轉盤之該連接軸件，一連桿兩端分別樞接偏
23 心輪及滑座，一手調輪與偏心輪連設之技術內容。故乙證
24 4、5已揭露系爭專利更正後請求項1「該偏心連動裝置具
25 有一軸設於該轉盤上之偏心輪，一兩端分別與偏心輪及滑
26 動座樞接之連桿，以及一與該偏心輪連設之調節組」之技
27 術特徵。

28 (3)乙證4「影片三_裝回」第00:10至00:20秒、乙證4「影片
29 四_調整」整段影像內容以及乙證5相片九至十，揭露該手
30 調輪軸設於連桿上，該手調輪形成有一齒輪部，以及兩分
31 別由齒輪部兩側凸設之樞軸部，其中一樞軸部之軸向上形

01 成有一外六角部，當轉動手調輪之該外六角部時，手調輪
02 的齒輪部與偏心輪的外周緣齒輪部分外接連動，使偏心輪
03 轉動以連動該連桿產生位移，進而改變連桿與轉盤間的相
04 對位置之技術內容。由於乙證4、5之偏心輪除具備系爭專
05 利更正後請求項1之偏心輪的功能外，在偏心輪的外周緣
06 尚包含複數齒輪以供手調輪的齒輪部嚙合，該偏心輪的外
07 周緣齒輪部分係與偏心輪的偏心結構固設成一體，乙證4
08 、5之偏心輪的外周緣齒輪部分即相當於系爭專利更正後
09 請求項1之調整輪，故乙證4、5已揭露系爭專利更正後請
10 求項1「當轉動該調節組時，可帶動該偏心輪轉動以連動
11 該連桿產生位移，進而改變連桿與轉盤間的相對位置；其
12 中，該調節組包含有一與該偏心輪固設之調整輪，當轉動
13 該調整輪時，可同時帶動該偏心輪轉動；該調節組更包含
14 一手調輪，該手調輪係軸設於該連桿上，並可與該調整輪
15 外接連動」、「…，以便當該偏心輪樞接於該連桿時，該
16 手調輪係與該調整輪外接連動」之技術特徵。

17 (4)另乙證4、5之手調輪及偏心輪皆設置於連桿之一側的凹槽
18 內，即連桿之供手調輪及偏心輪設置的部位係位於同一凹
19 槽內而互相連通，乙證4、5雖未揭露系爭專利更正後請求
20 項1「該連桿之供該手調輪軸設的部位不連通於該連桿之
21 供該偏心輪樞接的部位」之技術特徵；惟乙證4、5之輾牙
22 機已揭露當轉動手調輪之該外六角部時，手調輪的齒輪部
23 與偏心輪的外周緣齒輪部分外接連動，使偏心輪轉動以連
24 動該連桿產生位移，進而改變連桿與轉盤間的相對位置之
25 技術內容，乙證4、5既已揭示其所使用之技術手段能達成
26 系爭專利說明書所載方便調整輾牙行程之有利功效，是該
27 軸設部位與樞接部位是否連通之技術僅為乙證4、5之凹槽
28 形狀上之簡單變更，並無礙於該調整齒輪及偏心齒輪可外
29 接嚙合以連動調整輾牙行程之目的，且未具有無法預期之
30 功效。是所屬技術領域具通常知識者即可依乙證4、5之教
31 示輕易完成系爭專利更正後請求項1之技術內容，故乙證4

01 、5足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。

02 2.乙證4、5足以證明系爭專利更正後請求項4、5不具進步性：

03 (1)系爭專利更正後請求項4為請求項1所述全部技術特徵進一
04 步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該調節組更再
05 包含有一固設於該連桿上之定位件，該定位件上開設一樞
06 接孔，該手調輪形成有一齒輪部，以及兩分別由齒輪部兩
07 側凸設之樞軸部，該等樞軸部係分別樞設於連桿及定位件
08 的樞接孔中，該調整輪的外周緣形成有多數輪齒，該等輪
09 齒係與該手調輪之齒輪部嚙接」。乙證4、5足以證明系爭
10 專利更正後請求項1不具進步性，已如前述；又依乙證4「
11 影片三_裝回」第00:40至01:05秒及乙證5相片八至十、十
12 二，揭露一定位件固設於該連桿一側，該定位件上開設一
13 樞接孔，手調輪形成有一齒輪部，以及兩分別由齒輪部兩
14 側凸設之樞軸部，其中一樞軸部樞接於連桿之樞接孔，另
15 一樞軸部樞接於定位件之樞接孔，該手調輪之齒輪部與偏
16 心輪的外周緣齒輪部分相互嚙合之技術內容。乙證4、5之
17 定位件、連桿及定位件之樞接孔、手調輪之齒輪部及樞軸
18 部，即相當於系爭專利更正後請求項4之定位件、連桿及
19 定位件之樞接孔、手調輪之齒輪部及樞軸部，故乙證4、5
20 已揭露系爭專利更正後請求項4之附屬技術特徵，則所屬
21 技術領域具通常知識者即可依乙證4、5之揭示輕易完成系
22 爭專利更正後請求項4之技術內容，故乙證4、5足以證明
23 系爭專利更正後請求項4不具進步性。

24 (2)系爭專利更正後請求項5為請求項1所述全部技術特徵進一
25 步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該偏心連動裝
26 置更具有有一固設於該轉盤上之連接軸件，以及一軸設於該
27 連接軸件與偏心輪之間的軸承，該偏心輪具有一偏心凸緣
28 ，以及一與該偏心凸緣偏心設置之軸孔，該軸承係組設於
29 該軸孔中，該連桿的一端形成有一套接孔，該偏心凸緣係
30 穿設於該套接孔中」。乙證4、5足以證明系爭專利更正後
31 請求項1不具進步性，已如前述；又依乙證4「影片三_裝

01 回」第00:10秒及乙證5相片六、九，揭露該偏心連動裝置
02 更具有其一固設於該轉盤上之連接軸件，以及一軸設於該連
03 接軸件與偏心輪之間的軸承，該偏心輪設有一軸孔，該軸
04 承係組設於該軸孔中，該連桿的一端形成有一套接孔，以
05 供該偏心輪套合之技術內容。乙證4、5之套接孔、偏心輪
06 、軸孔、軸承，即相當於系爭專利更正後請求項5之套接
07 孔、偏心輪、軸孔、軸承，又乙證4、5揭示偏心輪之外緣
08 係套合於連桿之套接孔內，與系爭專利更正後請求項5之
09 「該偏心輪5具有一偏心凸緣51，…，該偏心凸緣係穿設
10 於該套接孔中」，彼此結構上雖略有差異，惟兩者皆使偏
11 心輪於連桿之套接孔內受限配置，以確保偏心輪轉動時推
12 動連桿位移，故兩者之作用或功能相同，此差異為系爭專
13 利所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成的簡單修
14 飾，且系爭專利並未因此結構而具有無法預期功效。是所
15 屬技術領域具通常知識者即可依乙證4、5之揭示輕易完成
16 系爭專利更正後請求項5之技術內容，故乙證4、5亦足以
17 證明系爭專利更正後請求項5不具進步性。

18 (六)如前所述，乙證2、乙證2、3之組合或乙證4、5，均足以證
19 明系爭專利更正後請求項1、4、5不具進步性，系爭專利有
20 應撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第41條第2項規定，
21 上訴人自不得對於被上訴人主張權利。從而，本件其餘關於
22 系爭專利有效性之爭點以及系爭產品是否落入系爭專利之專
23 利權範圍，即無逐一認定之必要，附此敘明。

24 六、綜上所述，本件系爭專利更正後請求項1、4、5因不具進步
25 性而有應撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第41條第2項
26 規定，上訴人自不得向被上訴人主張專利權，則上訴人依專
27 利法第96條第2項、第97條第1項第2款、公司法第23條第2項
28 規定，請求被上訴人連帶給付500萬元及自起訴狀繕本送達
29 翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，即屬無據。從
30 而，原審駁回上訴人之請求及其假執行之聲請，核無不合，

01 上訴意旨指摘原判決不當並求予廢棄改判，為無理由，應予
02 駁回。

03 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所援用證據，
04 經本院審酌後均與本件判決之結論並無影響，爰不予逐一論
05 駁，附此敘明。

06 八、結論：本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，
07 民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

08 中 華 民 國 115 年 2 月 26 日

09 智慧財產第一庭

10 審判長法官 汪漢卿

11 法官 曾啓謀

12 法官 吳俊龍

13 以上正本係照原本作成。

14 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
15 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
16 （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
17 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
18 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
19 但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師
20 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

21 中 華 民 國 115 年 3 月 4 日

22 書記官 蔣淑君

23 附註：

24 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

25 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
26 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

27 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
28 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
29 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。