

智慧財產及商業法院民事判決

114年度民專上字第5號

上訴人 星光環保有限公司

法定代理人 蘇宗裕

訴訟代理人 歐政儒律師（兼送達代收人）

蕭翊展律師

被上訴人 榮寶企業股份有限公司

法定代理人 鄭貫地

訴訟代理人 吳榮達律師

上列當事人間請求排除侵害專利權行為等事件，上訴人對於中華民國113年12月18日本院113年度民專訴字第12號第一審判決提起上訴，本院於114年7月31日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、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。上訴人原上訴聲明第二項為「二、上開廢棄部分，(一)被上訴人榮寶企業股份有限公司（下稱被上訴人）立即停止使用上訴人中華民國發明第I529009號『規格化廢棄物產製再生之處理方法』專利（下稱系爭專利），亦不得為使用、為販賣之要約、販賣侵害上述方法專利所產生物品；(二)被上訴人侵害上訴人系爭專利之器具（包含噴水裝置、破碎機、篩選機等）應予銷毀；或發回更為審理。」（見本院卷第73頁），嗣於民國114年5月12日準備程序期日，受命法官當庭諭知上訴人上訴聲明與原審判決記載之訴之聲明（本院卷第17至18頁）有出入，諭知「立即停止」、「器具」是否更正為「不得」及「已使用侵害系爭專利而製成之物，應予銷毀」？「；或發回更為審理」等字是否刪除，上訴人遂當庭更正上訴聲

明第二項為：「上開廢棄部分，(一)被上訴人不得使用上訴人系爭專利，亦不得為使用、為販賣之要約、販賣侵害上述方法專利所產生物品；(二)被上訴人已使用侵害系爭專利而製成之物應予銷毀。」（見本院卷第262頁），核屬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，自應准許。

二、審判長於114年7月31日言詞辯論時向上訴人諭知：「不作為與銷毀部分如何執行？」上訴人訴訟代理人遂當庭捨棄上訴聲明第4項即「上訴人願供擔保，請准宣告假執行」（見言詞辯論筆錄第2頁第21至24行，本院卷第396頁）。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

(一)上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自106年4月11日起至123年7月30日止。上訴人發現被上訴人設於○○縣○○鄉○○○○路00號之資源再生處理場所使用之廢棄物處理方式（下稱系爭處理方式）侵害系爭專利，經上訴人委請專利師進行分析結果認為系爭處理方式落入系爭專利請求項1至9之文義或均等範圍，是系爭處理方式已侵害上訴人系爭專利之專利權。爰依專利法第96條第1、3項規定，請求被上訴人排除、防止侵害等語。

(二)被上訴人僅空言述及其所處理之廢棄物變成焚化再生料粒之PH值皆為偏強鹼，卻未提出任何客觀證據或鑑定報告。被上訴人既已自承其所處理廢棄物係來自各不同來源之焚化爐，針對不同之廢棄物成分及性質，必有相異之處理方式，惟被上訴人僅就其一之系爭廢棄物處理方式提示單一錄影資料。縱認被上訴人所提示之廢棄物處理過程錄影資料未落入系爭專利範圍，被上訴人仍未證明其對於來源不同之各縣市焚化爐所交付之成分及性質迥異的底渣均僅採以此單一處理方式而未生侵權之責。再者，由於焚化後之廢棄物底渣不同，內容成分物必不同，如要生成符合環保法規的再生粒料，需要有不同的製程及處理方式，依常理是無法以一套製程（即系

爭處理方法)套用在各式各樣的廢棄物底渣上，除了所生成之再生粒料會不符合規定外，僅以單一處理方式違反常理。而被上訴人處理廢棄物並產出再生料粒過程中是否經過pH酸鹼中和處理，可從被上訴人接收底渣時之初始pH值與產出再生料粒之pH值進行比對即可窺知。原審僅以被上訴人稱其向廢棄物噴水僅係抑制揚塵作用，卻未探究是否發生pH值變化。另證人○○○證述：「公司有不同處理流程」、「落差在最後一道處理流程添加穩定化藥劑，處理流程早就存在，但以前是檢測超過標準才添加、目前是直接就添加」，系爭處理方式並非被上訴人唯一處理流程，亦非自99年即一成不變，被上訴人係因多次違規遭環保單位裁罰數十次，方於110年改良其廢棄物處理方式，是被上訴人所稱系爭處理方式在系爭專利申請日前即已實施，毫無可採。

二、被上訴人抗辯則以：

被上訴人為符合行政院環境保護署96年7月26日公告修正「一般廢棄物-垃圾焚化場焚化底渣再利用管理方式」，再利用條件為「底渣再利用前須先經篩分、破碎或篩選等前處理，並視再利用產品分類用途需要，採穩定化、熟化或水洗等處理程序；且經檢測值符合認定標準，始才出廠再利用」，被上訴人自97年1月10日起陸續針對資源再生廠焚化爐底渣分選設備整廠製作、安裝、試俾等工程積極進行，並於99年7月19日經彰化縣政府同意被上訴人有關「乙級廢棄物處理機構設置」申請，更於101年3月22日核發廢棄物處理許可證予被上訴人。證人林銘州於本院114年6月30日準備程序之證述，證明系爭設備設置及工法一直沿用正合興重工業股份有限公司建置之設備及流程，被上訴人早於99年設廠之初，即已經獲主管機關核准設置，並經發予處理許可證運行在先，14年來沿用迄今，未曾變更。被上訴人之系爭設備設置及工法，與被上訴人於原審答辯狀檢附之照片所示程序完全相符，未落入系爭專利請求項1至9之均等範圍。是以被上訴人之系爭設置及工法，無上訴人所稱侵害其專利權之情

01 事，依專利法第59條第1項第3款及第2項規定，非為上訴人
02 系爭發明專利權效力所及。

03 三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服
04 ，提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄部分，1.
05 被上訴人不得使用上訴人系爭專利，亦不得為使用、為販賣
06 之要約、販賣侵害上述方法專利所產生物品；2.被上訴人已
07 使用侵害系爭專利而製成之物應予銷毀。被上訴人則答辯聲
08 明：上訴駁回。

09 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
10 3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如
11 下：

12 (一)不爭執事項：（見本院卷第265頁）

13 1.上訴人於103年7月31日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）
14 提出系爭專利申請案，經智慧局審查核准，專利權期間自1
15 06年4月11日起至123年7月30日止。

16 2.上訴人於112年9月6日寄發（112）星專字第11209001號警告
17 函與被上訴人。被上訴人於112年9月18日就上開警告函以榮
18 字第0000000000號函回文。

19 (二)本件爭點：（見本院卷第265頁）

20 1.系爭處理方式是否落入系爭專利請求項1至9之文義範圍？

21 2.系爭處理方式是否落入系爭專利請求項1至9之均等範圍？

22 3.上訴人依專利法第96條第1、3項規定，請求被上訴人排除、
23 防止侵害及銷毀已使用侵害系爭專利而製成之物，有無理
24 由？

25 4.系爭處理方式有無符合專利法第59條第1項第3款、第2項所
26 定不受系爭專利權效力所及之要件？

27 五、得心證之理由：

28 (一)系爭專利技術分析：

29 1.系爭專利是一種規格化廢棄物產製再生之處理方法，包含下
30 列步驟，首先，進行一收集步驟，收集複數廢棄物並進行分
31 類，接著，進行一安定化處理步驟，對分類後之廢棄物進行

01 酸鹼中和，使該廢棄物之pH值趨近或達到中性，以穩定其性
02 質狀態，然後，進行一混合膠結步驟，將經過該安定化處理
03 步驟之廢棄物與一膠結材料進行混拌而膠結成一混合材，接
04 著，進行一破碎研磨步驟，將該混合材進行破碎研磨後以取
05 得複數混合粉料，最後，進行一過篩步驟，將該複數混合粉
06 料以一篩網進行篩選而得到一再生混合料，以作為級配材料
07 使用(參系爭專利摘要，原審卷一第151頁)。

08 2.系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。

09 3.系爭專利申請專利範圍共計9個請求項，其中請求項1為獨立
10 項，其餘均為附屬項。上訴人主張系爭處理方式落入系爭專
11 利請求項1至9之均等範圍(原審卷一第148頁)。系爭專利請
12 求項1至9的內容如下。

13 請求項1：一種規格化廢棄物產製再生之處理方法，包含下
14 列步驟：一收集步驟，收集複數廢棄物並進行分類；一安定化處理步驟，對分類後之廢棄物進行
15 酸鹼中和，使該廢棄物之pH值趨近或達到中性，
16 以穩定其性質狀態；一混合膠結步驟，將經過該
17 安定化處理步驟之廢棄物與一膠結材料進行混拌
18 而膠結成一混合材；一破碎研磨步驟，將該混合
19 材進行破碎研磨後以取得複數混合粉料；及一過
20 篩步驟，是以一多層篩網對該複數混合粉料進行
21 粗細粒徑篩選，該多層篩網之網孔由上而下遞減
22 ，通過上層篩網之混合粉料即為一再生混合料，
23 以作為級配材料使用，而通過下層篩網之混合粉
24 料則再與該廢棄物及該膠結材料進行混拌，再次
25 膠結成該混合材。
26

27 請求項2：依據申請專利範圍第1項所述規格化廢棄物產製再
28 生之處理方法，其中，在該混合膠結步驟中，所
29 添加之膠結材料是選自於水泥、飛灰、水淬爐石
30 粉，及此等之組合，而所添加之膠結材料不超過
31 整體比例的20%。

請求項3：依據申請專利範圍第2項所述規格化廢棄物產製再生之處理方法，更包含一介於該混合膠結步驟與該破碎研磨步驟間之乾燥步驟，該乾燥步驟是將該混合材以自然陰乾一段時間，及曝曬於陽光下的其中之一或其組合進行乾燥處理。

請求項4：依據申請專利範圍第3項所述規格化廢棄物產製再生之處理方法，其中，在該過篩步驟中，是用以4號篩網對該複數混合粉料進行粗細粒徑篩選，而通過4號篩網之複數混合粉料即為該再生混合料。

請求項5：依據申請專利範圍第4項所述規格化廢棄物產製再生之處理方法，更包含一重覆步驟，將未通過4號篩網之複數混合粉料重覆進行該破碎研磨步驟及該過篩步驟，直至該複數混合粉料過篩成為該再生混合料。

請求項6：依據申請專利範圍第5項所述規格化廢棄物產製再生之處理方法，其中，該收集步驟所收集之廢棄物為一鋁渣，而該安定化處理步驟中對該鋁渣進行酸鹼中和之物質為爐石粉，經過該安定化處理步驟之鋁渣再與水泥進行混拌，以膠結成該混合材，且該混合膠結步驟中拌水量與膠結材料的重量比值為0.485。

請求項7：依據申請專利範圍第6項所述規格化廢棄物產製再生之處理方法，其中，在該破碎研磨步驟中，是用一鄂式破碎機，及一球磨機的其中之一或其組合對該混合材進行破碎研磨。

請求項8：依據申請專利範圍第7項所述規格化廢棄物產製再生之處理方法，更包含一介於該收集步驟及該安定化處理步驟間的添加步驟，將所述分類後之廢棄物添加入一基材，且該基材是選自於培養土、泥土、砂土、水泥、石灰、爐石粉、水玻璃、柏油，或此等之一組合。

請求項9：依據申請專利範圍第8項所述規格化廢棄物產製再生之處理方法，更包含一檢測步驟，將該再生混料所製成之級配材料進行重金屬溶出試驗。

(二)系爭處理方式技術內容：

1.上訴人主張系爭處理方式包含以下步驟(參原審卷一第35至49頁甲證2專利侵害分析意見書之系爭處理方式照片、原審卷一第173頁甲證5專利侵權分析簡表)，如本判決附圖二所示。

2.被上訴人主張系爭處理方式包含以下步驟(本院秘保限閱卷第5至29頁)，如本判決附圖三所示。

(三)系爭處理方式未落入系爭專利請求項1至9文義與均等範圍：

1.系爭處理方式與系爭專利請求項1之侵權比對分析說明：

(1)系爭專利請求項1要件解析：

經解析系爭專利請求項1範圍，其技術內容可解析為6個要件(element)，分別為：

要件編號1A：一種規格化廢棄物產製再生之處理方法，包含下列步驟：

要件編號1B：一收集步驟，收集複數廢棄物並進行分類；

要件編號1C：一安定化處理步驟，對分類後之廢棄物進行酸鹼中和，使該廢棄物之pH值趨近或達到中性，以穩定其性質狀態；

要件編號1D：一混合膠結步驟，將經過該安定化處理步驟之廢棄物與一膠結材料進行混拌而膠結成一混合材；

要件編號1E：一破碎研磨步驟，將該混合材進行破碎研磨後以取得複數混合粉料；

要件編號1F：及一過篩步驟，是以一多層篩網對該複數混合粉料進行粗細粒徑篩選，該多層篩網之網孔由上而下遞減，通過上層篩網之混合粉料即為一再生混合料，以作為級配材料使用，而通過下層篩網之混合粉料則再與該廢棄物

01 及該膠結材料進行混拌，再次膠結成該混合
02 材。

03 (2)系爭處理方式與系爭專利請求項1之各要件的文義比對：

04 要件編號1a：系爭處理方式為將焚化爐底渣材料處理後再
05 利用之方法(參本院秘保卷第5頁與原審卷一
06 第35頁)，因此，系爭處理方式為系爭專利
07 請求項1之要件編號1A「一種規格化廢棄物
08 產製再生之處理方法，包含下列步驟：」所
09 文義讀取。

10 要件編號1b：系爭處理方式以鏟裝機裝卸待處理底渣，並
11 利用電磁怪手初步分選鐵金屬之步驟將鐵金
12 屬材料與其餘底渣材料區隔分類(參本院秘
13 保卷第7、9頁與原審卷一第37頁)，因此，
14 系爭處理方式為系爭專利要件編號1B「一收
15 集步驟，收集複數廢棄物並進行分類」所文
16 義讀取。

17 要件編號1c：系爭處理方式以噴水系統朝向底渣噴水處理
18 之步驟(參原審卷一第39頁與本院卷第75頁)
19 ，此與系爭專利要件編號1C安定化處理步驟
20 的技術特徵並不相同。因此，系爭處理方式
21 未為系爭專利要件編號1C「一安定化處理步
22 驟，對分類後之廢棄物進行酸鹼中和，使該
23 廢棄物之pH值趨近或達到中性，以穩定其性
24 質狀態」所文義讀取。

25 要件編號1d：系爭處理方式以添加穩定化藥劑於底渣防止
26 重金屬溶出(參本院秘保卷第21、23頁、原
27 審卷一第41頁與證人○○○證言)，此與系
28 爭專利要件編號1D混合膠結步驟的技術特徵
29 並不相同。因此，系爭處理方式未為系爭專
30 利要件編號1D「一混合膠結步驟，將經過該
31 安定化處理步驟之廢棄物與一膠結材料進行

01 混拌而膠結成一混合材」所文義讀取。

02 要件編號1e：系爭處理方式以圓筒過篩焚化底渣，單一粒
03 徑在特定尺寸以上者，再將材料送入破碎機
04 進行破碎研磨(參本院秘保卷第21頁、本院
05 卷第165頁與證人○○○證詞：粒徑太大的
06 會再回來經過破碎，粒徑太大就會一直破
07 碎，形成內循環)，係為過篩後才進行破碎
08 ，此與系爭專利要件編號1E破碎研磨步驟的
09 技術特徵並不相同。因此，系爭處理方式未
10 為系爭專利要件編號1E「一破碎研磨步驟，
11 將該混合材進行破碎研磨後以取得複數混合
12 粉料」所文義讀取。

13 要件編號1f：系爭處理方式以圓筒式篩網對焚化底渣進行
14 粗細粒徑篩選，圓筒中篩網前段大部份為篩
15 細料，單一粒徑在特定尺寸以下者，進行磁
16 選鼓分選、渦電流分選出鐵金屬及非鐵金屬
17 ，最後留下再生料粒，添加穩定化藥劑，產
18 出焚化再生料粒，篩網尾段為篩粗料，單一
19 粒徑在特定尺寸以上者，將材料送入破碎機
20 進行破碎研磨，再進行二次過篩，直到全數
21 過篩(參本院秘保卷第11、13、15、17、19
22 、21頁、本院卷第165頁與證人○○○證詞
23)，此與系爭專利要件編號1F過篩步驟的技
24 術特徵並不相同。因此，系爭處理方式未為
25 系爭專利要件編號1F「一過篩步驟，是以一
26 多層篩網對該複數混合粉料進行粗細粒徑篩
27 選，該多層篩網之網孔由上而下遞減，通過
28 上層篩網之混合粉料即為一再生混合料，以
29 作為級配材料使用，而通過下層篩網之混合
30 粉料則再與該廢棄物及該膠結材料進行混拌
31 ，再次膠結成該混合材」所文義讀取。

綜上所述，系爭處理方式未為系爭專利請求項1要件編號1C至1F所文義讀取，系爭處理方式未落入系爭專利請求項1文義範圍。

(3)上訴人於言詞辯論時主張由原審秘保卷照片第四、六、八、九張可知系爭處理方式在分類過程到破碎進行作業之前，底渣確實有進行翻動而不斷的與空氣中的水氣、二氧化碳接觸而產生安定化效果，同時，富含氧化鈣的底渣與空氣中的二氧化碳反應後將形成堅硬高密度的固態碳酸鈣，進而產生膠結之作用云云。惟查，系爭專利請求項1所記載之安定化步驟與混合膠步驟係對分類後之廢棄物進行酸鹼中和，穩定其性質狀態，再與一膠結材料進行混拌，然由證人證詞可知：第四張照片為用電怪手把大塊的鐵金屬處理掉，第六、八、九張係為經過入料後經過磁選機將鐵塊與未燃物分選出來，其應為底渣的分類與磁選過程，並非為系爭專利請求項1所記載之安定化步驟與混合膠步驟，另觀諸上證5第1頁之焚化底渣資源化處理程序，在前處理中亦未有系爭專利請求項1所記載之酸鹼中和以及與一膠結材料進行混拌的處理，因此，上訴人上開主張顯不足採。

(4)上訴人於言詞辯論時又主張從原審秘保卷第十、十一張照片所載的文字說明「經破碎機將粒徑破碎降低原有粒徑大小」可知系爭處理方式在底渣收集、分類、安定化、膠結後有進行破碎作業，可為系爭專利要件編號1E文義所讀取；從第十二張照片說明「經第二圓筒篩分選出符合尺寸之粒料」可知系爭處理方式在底渣收集、分類、安定化、膠結、破碎後有進行過篩作業，因此可為系爭專利要件編號1F所文義讀取之云云。然查，系爭專利請求項1要件編號1E破碎研磨步驟與1F過篩步驟處理的物為已經過安定化處理步驟與混合膠結步驟的混合材，但系爭處理方式中的底渣於經過篩分破碎等前處理前，並未經過安定化及膠結等處理，故兩者處理的物並不相同，另由證人○○○之證

言可知底渣係會經過第八張照片的第一圓筒篩後，才進行破碎，再由第二圓筒篩分，與系爭專利請求項1所載之破碎後再過篩不相同，因此，上訴人此部分之主張亦不足採。

2.系爭處理方式未為系爭專利請求項1要件編號1C至1F所文義讀取，因此必須繼續審酌系爭處理方式與系爭專利請求項1要件編號1C至1F是否構成均等：

(1)系爭處理方式要件編號1c與系爭專利請求項1要件編號1C未構成均等：

①系爭處理方式與系爭專利請求項1要件編號1C之均等比對：

①就方式而言，系爭專利請求項1要件編號1C所載「安定化處理步驟」係施作於系爭專利請求項1要件編號1B之步驟所生中間產物「分類後廢棄物」，是以系爭專利請求項1要件編號1B與1C之步驟間具先後順序關係，系爭專利之安定化處理步驟為對分類後之廢棄物進行酸鹼中和，對照系爭處理方式為朝底渣噴水，為不同的方式(way)。

②就功能而言，系爭專利為廢棄物之pH值趨近或達到中性，對照系爭處理方式為底渣吸收水分，為不同的功能(function)。

③就結果而言，系爭專利為穩定其性質狀態，對照系爭處理方式為抑制底渣揚塵，為不同的結果(result)。

④綜上，就系爭專利請求項1要件編號1C而言，系爭處理方式與系爭專利係以不同之技術手段，執行不同之功能及產生不相同之結果，故系爭處理方式要件編號1c與系爭專利請求項1要件編號1C未構成均等。

②上訴人主張底渣靜止於戶外，吸收空氣中的水氣、二氧化碳，再透過室外灑水系統灑水後pH值將向中性趨近。自被上訴人之乙證1(原審卷一第223頁)內容可知被上訴人為符合規範必遵循此等水洗及穩定化等前處理之云云

(民事上訴聲明暨理由(一)狀第3至4頁及民事綜合辯論意旨狀第5頁)。惟查，系爭專利請求項1要件編號1B與1C之步驟間具先後順序關係，系爭專利請求項1要件編號1C所載「安定化處理步驟」係施作於系爭專利請求項1要件編號1B之步驟所生中間產物「分類後廢棄物」，然系爭處理方式的底渣要經熟化、水洗或穩定化等處理前，需先經過篩分破碎等前處理，係可由證人○○○證稱：「第十六張是過圓筒篩的俗稱產品的未檢驗的焚化再生粒料；第十八張是十六張那些過篩要進入貯倉前添加的穩定化藥劑」等語(本院卷第288頁第21至23行)與上證5第1頁之焚化底渣資源化處理程序得證，觀諸上訴人所提供之照片(原審卷一第39頁)系爭處理方式的底渣係靜止於戶外顯未經過篩分破碎等前處理，故被上訴人稱系爭處理方式朝未經前處理的底渣噴水，係為使底渣吸收水分，抑制底渣揚塵，非屬無據，且系爭處理方式朝未經前處理的底渣噴水，已與系爭專利請求項1要件編號1C有技術手段、功能與結果的不同，已如前述，上訴人上開主張並不可採。

(2)系爭處理方式要件編號1d與系爭專利請求項1要件編號1D未構成均等：

①系爭處理方式與系爭專利請求項1要件編號1D之均等比對：

①就方式而言，系爭專利請求項1要件編號1D記載「一混合膠結步驟，將經過該安定化處理步驟之廢棄物與一膠結材料進行混拌而膠結成一混合材」，其中系爭專利請求項1要件編號1D所載「混合膠結步驟」係施作於系爭專利請求項1要件編號1C之步驟所生中間產物「經過該安定化處理步驟之廢棄物」，是以系爭專利請求項1要件編號1C與1D之步驟間具先後順序關係，系爭專利之混合膠結步驟為對廢棄物與膠結材料

01 進行混拌，對照系爭處理方式為底渣添加穩定化藥
02 劑，為不同的方式(way)。

03 ②就功能而言，系爭專利為廢棄物產生膠結，對照系爭
04 處理方式為穩定化藥劑與底渣混合，為不同的功能(fu
05 nction)。

06 ③就結果而言，系爭專利為成一混合材，對照系爭處理
07 方式為防止重金屬溶出，為不同的結果(result)。

08 ④綜上，就系爭專利請求項1要件編號1D而言，系爭處理
09 方式與系爭專利係以不同之技術手段，執行不同之功
10 能及產生不相同之結果，故系爭處理方式要件編號1d
11 與系爭專利請求項1要件編號1D未構成均等。

12 ②上訴人主張磷酸鹽與底渣常見的鈣、矽，鋁等成分將形
13 成增強底渣穩定性與力學強度的膠結結構，發生膠結與
14 固化效果，另底渣內容物中含有大量的氧化鈣，氧化鈣
15 與空氣中的二氧化碳反應後將形成固體碳酸鈣，進而產
16 生膠結成一混合材之作用之云云(民事上訴聲明暨理由
17 (一)狀第5至6頁及民事綜合辯論意旨狀第7頁)。然查，
18 觀諸證人○○○證稱：「在最後一道前處理流程添加穩
19 定化藥劑」、「第十八張是十六張那些過篩要進入貯倉
20 前添加的穩定化藥劑；第十九張一樣也是添加穩定化藥
21 劑；第二十張是在添加穩定化藥劑前有一個小的磁選
22 鼓，用以篩選更小的鐵金屬」等語(本院卷第287頁第24
23 行、第288頁第22至25行)與上證5第1頁之焚化底渣資源
24 化處理程序，可知添加穩定化藥劑前需先經過篩分破碎
25 等前處理，而經系爭專利請求項1要件編號1D之混合膠
26 結步驟所產生的混合材並未經過篩分破碎之步驟，故系
27 爭處理方式顯與系爭專利不同，再者，系爭處理方式添
28 加穩定化藥劑之目的為使重金屬穩定化不析出，與系爭
29 專利說明書所載之膠合步驟相較，其手段、功效及結果
30 均與系爭專利請求項1要件編號1D所載之混合膠結步驟

完全不相同，已如前述，是以上訴人此部分主張亦非可採。

(3)系爭處理方式要件編號1e與系爭專利請求項1要件編號1E未構成均等：

①系爭處理方式與系爭專利請求項1要件編號1E之均等比對：

①就方式而言，系爭專利請求項1要件編號1E記載「一破碎研磨步驟，將該混合材進行破碎研磨後以取得複數混合粉料」，其中系爭專利請求項1要件編號1E所載「破碎研磨步驟」係施作於系爭專利請求項1要件編號1D之步驟所生中間產物「混合材」，是以系爭專利請求項1要件編號1D與1E之步驟間具先後順序關係，系爭專利之破碎研磨步驟為混合材進行破碎研磨，對照系爭處理方式為過篩底渣後，再破碎單一粒徑在特定尺寸以上的底渣，為不同的方式(way)。

②就功能而言，系爭專利為破碎混合材，對照系爭處理方式為破碎粒徑特定尺寸以上的底渣，為不同的功能(function)。

③就結果而言，系爭專利為取得混合粉料，對照系爭處理方式為得到19mm以下粒徑的底渣，為不同的結果(result)。

④綜上，就系爭專利請求項1要件編號1E而言，系爭處理方式與系爭專利係以不同之技術手段，執行不同之功能及產生不相同之結果，故系爭處理方式要件編號1e與系爭專利請求項1要件編號1E未構成均等。

②上訴人主張系爭處理方式確實有實施系爭專利之破碎研磨步驟云云（民事上訴聲明暨理由(一)狀第6頁及民事綜合辯論意旨狀第8頁）。但查，系爭專利請求項1要件編號1E破碎研磨步驟處理的物為已經過安定化處理步驟與混合膠結步驟的混合材，然系爭處理方式中的底渣於經過篩分破碎等前處理前，並未經過安定化及膠結等處

理，故兩者處理的物並不相同，且系爭處理方式為過篩底渣後，再破碎單一粒徑在特定尺寸以上的底渣，係為破碎粒徑特定尺寸以上的底渣，得到特定尺寸以下粒徑的底渣，已與系爭專利請求項1要件編號1E有技術手段、功能與結果的不同，已如前述，上訴人所述之理由並不可採。

(4)系爭處理方式要件編號1f與系爭專利請求項1要件編號1F未構成均等：

①系爭處理方式與系爭專利請求項1要件編號1F之均等比對：

①就方式而言，系爭專利請求項1要件編號1F記載「一過篩步驟，是以一多層篩網對該複數混合粉料進行粗細粒徑篩選，該多層篩網之網孔由上而下遞減，通過上層篩網之混合粉料即為一再生混合料，以作為級配材料使用，而通過下層篩網之混合粉料則再與該廢棄物及該膠結材料進行混拌，再次膠結成該混合材」，其中系爭專利請求項1要件編號1F所載「過篩步驟」係施作於系爭專利請求項1要件編號1E之步驟所生中間產物「複數混合粉料」，是以系爭專利請求項1要件編號1E與1F之步驟間且具先後順序關係，系爭專利之過篩步驟為以多層篩網對混合粉料進行粗細粒徑篩選，對照系爭處理方式為圓筒式篩網對焚化底渣進行粗細粒徑篩選，為不同的方式(way)。

②就功能而言，系爭專利為破碎混合材，對照系爭處理方式為區分底渣粒徑在特定尺寸以下與粒徑在特定尺寸以上，為不同的功能(function)。

③就結果而言，系爭專利為得到再生混合料或再次膠結成混合材，對照系爭處理方式為進行磁選鼓分、渦電流分選出鐵金屬及非鐵金屬，最後留下再生料粒或破碎後，再進行二次過篩，直到全數過篩，為不同的結果(result)。

01 ④綜上，就系爭專利請求項1要件編號1F而言，系爭處
02 理方式與系爭專利係以不同之技術手段，執行不同之
03 功能及產生不相同之結果，故系爭處理方式要件編號
04 1f與系爭專利請求項1要件編號1F未構成均等。

05 ②上訴人主張圓筒式篩網前後篩孔粗細相異而可區分為前
06 端層篩網與尾端層篩網，係為多層篩網結構，系爭處理
07 方式的篩選步驟應落入系爭專利請求項1要件編號1F之
08 篩選步驟的均等範圍云云（民事上訴聲明暨理由（一）狀
09 第7至8頁及民事綜合辯論意旨狀第8至9頁）。惟查，系
10 爭專利請求項1要件編號1F過篩步驟處理的物為已經過
11 安定化處理步驟、混合膠結步驟與破碎研磨步驟的混合
12 材，然系爭處理方式中的底渣於經過篩分破碎等前處理
13 前，並未經過安定化及膠結等處理，故兩者處理的物並
14 不相同，且系爭處理方式為圓筒式篩網對焚化底渣進行
15 粗細粒徑篩選，區分粒徑在特定尺寸以下，進行磁選鼓
16 分選、渦電流分選出鐵金屬及非鐵金屬，最後留下再生
17 料粒，添加穩定化藥劑，產出焚化再生料粒，篩網尾段
18 為篩粗料，單一粒徑在特定尺寸以上者，將材料送入破
19 碎機進行破碎研磨，再進行二次過篩，直到全數過篩，
20 已與系爭專利請求項1要件編號1F有技術手段、功能與
21 結果的不同，已如前述，因此上訴人上開主張為無理
22 由。

23 (5)綜上，系爭處理方式要件編號1c、1d、1e、1f與系爭專利
24 請求項1要件編號1C、1D、1E、1F未構成均等，系爭產品
25 未落入系爭專利請求項1之均等範圍。

26 (四)系爭處理方式未落入系爭專利請求項2至9之文義與均等範
27 圍：

28 系爭處理方式既未落入系爭專利請求項1文義與均等範圍，
29 則系爭處理方式自未落入依附於系爭專利請求項1之請求項2
30 至9的文義與均等範圍。

01 (五)系爭處理方式有無符合專利法第59條第1項第3款、第2項所
02 定不受系爭專利權效力所及之要件？

03 系爭處理方式未落入系爭專利請求項1至9文義與均等範圍，
04 已如上述，因此上訴人主張被上訴人有侵害系爭專利之事實
05 ，即屬無據，故本件系爭處理方式有無符合專利法第59條第
06 1項第3款、第2項所定不受系爭專利權效力所及之要件，並
07 無審究之必要。

08 (六)上訴人依專利法第96條第1、3項規定，請求被上訴人排除、
09 防止侵害及銷毀已使用侵害系爭專利而製成之物，為無理
10 由：

11 按「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有
12 侵害之虞者，得請求防止之」、「發明專利權人為第一項之
13 請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具
14 ，得請求銷毀或為其他必要之處置」，專利法第96條第1、3
15 項定有明文。本件上訴人主張其得依據專利法第96條第1項
16 及第3項之規定，請求禁止被上訴人使用上訴人系爭發明專
17 利或為使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該侵
18 害上述方法專利直接製成之物之行為，並請求銷毀因侵害上
19 訴人系爭發明專利所製成之物。然查，系爭處理方式未落入
20 系爭專利之請求項1至9之文義與均等範圍，已如前述，是以
21 系爭處理方式並未侵害系爭專利之專利權，上訴人前開主張
22 自無理由。

23 六、綜上所述，系爭處理方式未落入系爭專利請求項1至9之均等
24 範圍，則被上訴人使用系爭處理方式，無侵害系爭專利權之
25 情事。從而，上訴人依專利法第96條第1、3項規定，請求被
26 上訴人排除、防止侵害及銷毀已使用侵害系爭專利而製成之
27 物為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不
28 合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，
29 應予駁回。

30 七、本件事證已明，當事人其餘主張、答辯或援引之證據經本院
31 審酌後認對判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘

明。

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

中 華 民 國 114 年 8 月 28 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 吳俊龍

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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 114 年 8 月 28 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。