

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 114年度民專上字第7號

03 上訴人 億川鐵工所股份有限公司

04 法定代理人 薛勝赫

05 訴訟代理人 洪明儒律師

06 廖鉅達專利師

07 劉沁瑋專利師

08 被上訴人 佳賀精機股份有限公司

09 兼上一人

10 法定代理人 黃淑玲

11 共同

12 訴訟代理人 蔣文正律師

13 蔣瑞安律師

14 複代理人 張哲瑋專利師

15 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中
16 華民國114年1月16日本院113年度民專訴字第43號第一審判決提
17 起上訴，並減縮上訴聲明，本院於114年9月11日言詞辯論終結，
18 判決如下：

19 主文

20 一、上訴駁回。

21 二、第二審訴訟費用（除減縮部分外）由上訴人負擔。

22 事實及理由

23 壹、程序事項：

24 本件上訴聲明第3、4項原為「被上訴人佳賀精機股份有限公司
25 （下稱被上訴人公司）不得直接或間接、自行或委請他人
26 製造、為販賣之要約、販賣、使用或為進口『TR-646中空迴
27 轉油壓缸』（下稱系爭產品）及其他侵害上訴人所有之中華
28 民國第M510203號『中空迴轉油壓缸』新型專利（下稱系爭
29 專利）之產品。」、「被上訴人公司應將系爭產品回收並銷

毀，並應將製造前述侵害系爭專利物品之模具銷毀。」（二審卷第31頁），嗣系爭專利於民國114年5月14日屆期後，上訴人遂撤回該聲明並減縮如後述之上訴聲明，業經被上訴人同意（二審卷第242頁），上訴人所為減縮聲明核無不合，應予准許，且此減縮部分已敗訴確定，即不在本院審理範圍，合先敘明。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

伊為系爭專利之專利權人，專利有效期間為104年10月11日至114年5月14日止，被上訴人公司未經同意或授權，製造、生產、為販賣之要約、販售系爭產品。經伊將系爭產品與系爭專利進行侵權比對，發現系爭產品已落入系爭專利請求項1、2之文義範圍，遂於113年1月10日通知被上訴人公司，請求其從公司官網移除系爭產品之介紹與下架回收系爭產品，惟遭其以系爭專利欠缺新穎性、進步性為由拒絕。原審雖以系爭專利請求項1、2不具新穎性、進步性為由，駁回伊請求，惟經伊於114年3月12日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出系爭專利申請專利範圍及說明書之更正（甲證13、14），即於系爭專利請求項1「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7」之後，增加「但不包含1.357至1.7」之技術特徵，為申請專利範圍之減縮，合於專利法第120條準用第67條之規定，自應以更正後之系爭專利範圍審理，且系爭產品既落入更正前系爭專利請求項1、2之文義範圍，更正後僅額外限縮請求項1之技術特徵，已如前述，同樣不影響系爭產品落入更正後請求項1、2之文義範圍。又附表3所示乙證1、乙證3、或乙證1、2之證據組合，並不足以證明更正後系爭專利請求項1、2不具新穎性或進步性，是系爭產品確已構成專利權之侵害，伊自得依專利法第120條準用第96條第2項、民法第184條第1項前段規定請求損害賠償，且被上訴人公司之法定代理人即被上訴人黃淑玲，應依公司法第23條第2項與被上訴人公司負連帶賠償責任等情。

01 二、被上訴人答辯：

02 依被上訴人所提乙證1或乙證3，均足以證明系爭專利請求項
03 1、2不具新穎性、進步性，且乙證1、2之證據組合，亦足以
04 證明系爭專利請求項1、2不具進步性，是系爭專利已違反專
05 利法第22條第1項第1款及第2項之規定，有應撤銷之事由。
06 又上訴人就系爭專利所提更正申請屬不當引入新事項，並不
07 合法，業經智慧局予以核駁在案，縱認上訴人所提更正申請
08 合法，惟系爭專利更正後之技術特徵，仍為所屬技術領域中
09 具有通常知識者參考前述有效性證據組合之技術內容後，得
10 以輕易完成之簡易變更，故附表3所示有效性之證據組合，
11 同樣足以證明更正後系爭專利請求項1、2均不具進步性，故
12 上訴人仍不得以系爭專利對被上訴人主張專利權等語，資為
13 抗辯。

14 三、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴
15 並聲明：(一)原判決除減縮部分外廢棄。(二)上開廢棄部分，被
16 上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）198萬元，及自起
17 訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
18 (三)上訴人願供擔保，請准宣告假執行。又被上訴人之答辯聲
19 明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為
20 假執行。

21 四、兩造不爭執事項（二審卷第243頁、第248-2頁）：

22 (一)上訴人為系爭專利之專利權人，專利有效期間自104年10月1
23 1日至114年5月14日止。
24 (二)上訴人於114年3月12日申請更正系爭專利之申請專利範圍及
25 說明書，在系爭專利請求項1「每一油封的外徑與內徑的比
26 值小於或等於1.7」後，添加「但不包含1.357至1.7」技術
27 特徵，業經智慧局114年6月18日(114)智專議(三)05162字第11
28 420639910號專利更正核駁審定書「不予更正」（二審卷第2
29 19至224頁）。

30 (三)被上訴人公司於113年1月11日收受上訴人於同年月10日所寄
31 發之存證信函，並於同年月19日回函予上訴人。

01 (四)被上訴人公司生產販售之系爭產品有落入系爭專利請求項
02 1、2（含更正後）之文義範圍。

03 五、得心證之理由：

04 (一)按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，
05 法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，如法院認為有撤
06 銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於
07 他造主張權利，智慧財產案件審理法第41條定有明文。次按
08 當事人依第41條第1項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原
09 因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應
10 向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張，而法院得
11 就更正專利權範圍之合法性自為判斷，同法第43條第1、4項
12 亦有明定。本件上訴人主張系爭產品落入系爭專利請求項
13 1、2之文義範圍，此為兩造所不爭執，惟被上訴人抗辯系爭
14 專利請求項1、2有應撤銷之原因，而上訴人即專利權人於本
15 院二審言詞辯論終結前，已向智慧局申請更正系爭專利範圍
16 ，故本院就上訴人所提系爭專利之更正是否合法以及被上訴
17 人所提專利無效抗辯是否有理，均得自為判斷。

18 (二)上訴人於114年3月12日申請更正系爭專利，並不合法：

19 1.按新型專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式
20 ，僅得就申請專利範圍之減縮為之；更正，除誤譯之訂正外
21 ，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範
22 勻，亦不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，專利法
23 第120條準用同法第67條第1項第2款、第2項、第4項所明定
24 。次按新型專利權更正之審查應採實體審查方式，參照第二
25 篇第九章「更正」（審查基準第四篇第二章更正之前言參照）
26 。一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於
27 該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍、圖
28 式所能直接且無歧異得知，故屬引進新事項；惟如因為刪除
29 該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式
30 明確、簡潔地界定時，得以排除（disclaimer）與先前技術
31 重疊部分的負面表現方式記載，此時在更正後之請求項雖增

加申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。上述以負面表現方式之更正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形（審查基準第二篇第九章更正「6. 審查注意事項」之(10)內容參照）。

2. 經查，上訴人所申請專利範圍更正，係於系爭專利請求項1「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7」新增「，但不包含1.357至1.7。」（見甲證14，本院卷第75頁），雖該更正「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7，但不包含1.357至1.7」，相較於系爭專利之申請專利範圍「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7」範圍較小，屬於申請專利範圍之減縮，然該「但不包含1.357至1.7」之技術特徵，並未記載於系爭專利之申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，亦非該所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，亦即系爭專利請求項1關於「但不包含1.357至1.7」之更正，並非為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，依上開說明，核屬引進新事項，即已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦屬實質變更系爭專利公告時之專利範圍，即不應准許更正。

3. 上訴人雖主張審查基準規定若數值屬於先前技術，即例外允許以排除記載方式，亦即以負面表現方式進行修正（更正），至於部分重疊或不具新穎性，應屬例示性質，並非限制此類修正僅可用於克服不具新穎性或僅可排除與先前技術重疊之部分；原判決認定由乙證3算得其外徑與內徑的比值為1.357，既然該比值為先前技術，上訴人據此排除「1.357至1.7」範圍，應可適用上開以負面表現方式之修正規定；又將先前技術所揭示但未見於原說明書之數值更正至請求項，並不屬於增加新事項，舉重以明輕，主動拋棄「1.357至1.7」之數值區間，應當更無增加新事項或損及社會公眾利益之疑慮。

云云（本院卷第268至270頁）。惟查，原判決就系爭專利有效性之判斷，係認定乙證3不足以證明系爭專利請求項1、2不具新穎性，而係認定其之C1FB型旋轉液壓缸之「軸徑為70、外徑為95及幅為13，可算得外徑與內徑的比值為1.357，相當於系爭專利請求項1之油封的外徑與內徑的比值小於1.7」，從而認定乙證3足以證明請求項1、2不具進步性，非為克服新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之證據。況且，乙證3僅揭露比值1.357為先前技術，並未揭露界於「1.357至1.7」之比值為先前技術，因此系爭專利之更正除無法適用排除1.357之數值外，亦不能排除「但不包含1.357至1.7」之數值範圍，更遑論上訴人並未提出僅更正「但不包含1.357」之內容，核與其所提更正情況並不相同。故上訴人就系爭專利所提更正，並不符合得以負面表現方式記載，例外視為未引進新事項之情形，其所為主張並不可採。

4.基此，上訴人就系爭專利之更正已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦屬實質變更系爭專利公告時之專利範圍，違反專利法第67條第2、4項規定，故上訴人所提更正，自非合法，應以更正前之系爭專利權利範圍為據。

(三)系爭專利請求項1、2有應撤銷之原因：

1.系爭專利申請日為104年5月15日，經智慧局於104年7月16日審定後於同年10月11日公告，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專利法為據（下稱103年專利法）。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先前技術所能輕易完成時，不得取得專利，此為103年專利法第120條準用同法第22條第2項所明定。

2.乙證1，或乙證1、2之組合，或乙證3，均足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性；

(1)系爭專利及有效性證據之技術分析分別如附表1、3所示。

又附表3所示乙證1至3之公告或公開日均早於系爭專利申

01 請日（104年5月15日），均得作為系爭專利之先前技術。
02 (2)乙證1為一中空回轉油壓缸結構，圖式第3、4圖、說明書
03 第7頁第8至14行、第8頁第7至13行記載「中空回轉油壓缸
04 70結構由一迴轉閥71、一迴轉缸72、二止迴閥組73(74)、
05 二軸承75、二油封76與一罩殼77組成，一中空活塞80穿過
06 該迴轉閥71與該迴轉缸72，該迴轉閥71可相對固定不動的
07 罩殼77而轉動；其中，該迴轉閥71、該迴轉缸72、該二止
08 迴閥組73(74)與該二軸承75之各細部結構及其配設位置與
09 前述習用油壓缸10結構近似。該罩殼77後方為一後端蓋77
10 7，該二油封76一則嵌設於該後端蓋77內部，一則嵌設於
11 該罩殼77本體內部前端處，並且其等分別呈位於該二軸承
12 75的外側，如圖四所示，各油封76具有多個止擋唇緣761
13 以及一彈簧圈762，當油壓缸70各部構件組裝完成後，油
14 封76的止擋唇緣761抵接於該筒身711外壁上，且其彈簧圈
15 762具有一收束力更促使各止擋唇緣761紮實地貼抵筒身71
16 1的外壁。」，其中乙證1之中空回轉油壓缸70、迴轉缸72
17 、迴轉閥71、罩殼77、軸承75、油封76，相當於系爭專利
18 請求項1之中空迴轉油壓缸、迴轉缸、迴轉閥、外殼、軸
19 承、油封，故已揭露系爭專利請求項1之一種中空迴轉油
20 壓缸，包含有一可轉動的迴轉缸、固定於該迴轉缸的一迴
21 轉閥、套設於該迴轉閥外部且不可轉動的一外殼，以及至
22 少一軸承設置於該迴轉閥與該外殼之間，另有二油封裝設
23 於該迴轉閥外部，且位於該軸承的兩側之技術特徵。又依
24 乙證1圖式第4圖已揭露左側油封76的外徑與內徑的比值為
25 1.385、右側油封的外徑與內徑的比值為1.318（原審卷第
26 103頁），故乙證1已揭露系爭專利請求項1之每一油封的
27 外徑與內徑的比值小於1.7。因此，乙證1已完全揭露系爭
28 專利請求項1所有技術特徵，且系爭專利請求項1相較於乙
29 證1亦不具有特別的有利功效，故乙證1足以證明系爭專利
30 請求項1不具進步性。

(3)乙證3（英文版）第4、13頁第1.2節第1、3段與第5、14頁圖式（原審卷第175至185頁）已提及一C1FB型旋轉液壓缸由缸體A、活塞C、分配器E組成。活塞在汽缸內靠供給的液壓油作軸向往復運動。當中又包含分配器軸B、軸承14與油封13，其中乙證3之缸體A、分配器軸B、分配器E、軸承75、油封76，相當於系爭專利請求項1之迴轉缸、迴轉閥、外殼、軸承、油封，故乙證3已揭露系爭專利請求項1之一可轉動的迴轉缸、固定於該迴轉缸的一迴轉閥、套設於該迴轉閥外部且不可轉動的一外殼，以及至少一軸承設置於該迴轉閥與該外殼之間，另有二油封裝設於該迴轉閥外部，且位於該軸承的兩側之技術特徵。又乙證3之C1FB型旋轉液壓缸雖非為系爭專利之中空迴轉油壓缸，惟其已揭露系爭專利請求項1之一可轉動的迴轉缸、固定於該迴轉缸的一迴轉閥、套設於該迴轉閥外部且不可轉動的一外殼，以及至少一軸承設置於該迴轉閥與該外殼之間，另有二油封裝設於該迴轉閥外部，且位於該軸承的兩側之技術特徵；另由乙證3第30頁已揭露NOK株式會社的AC3527A1型之油封，再參酌乙證3-1公開日期104(西元2015)年2月19日NOK株式會社之SC型、SB型油封其中AC3527A1型之油封規格（原審卷第188至189頁）：軸徑為70、外徑為95及幅為13，可算得外徑與內徑比值為1.357，即相當於系爭專利請求項1之油封的外徑與內徑的比值小於1.7。由於乙證3已揭露C1FB型旋轉液壓缸係裝設有AC3527A1型之油封，而乙證3-1係詳細揭露AC3527A1型之油封規格，與乙證3具有關聯性而為其補強證據，是以乙證3之C1FB型旋轉液壓缸與系爭專利請求項1之中空迴轉油壓缸其差異僅為中空軸孔徑大小的差異，該差異乃該相關領域之通常知識者所能簡單變更完成之技術，因此，乙證3亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(4)系爭專利請求項2依附系爭專利請求項1，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「每一油封於軸向上具有一

寬度，該寬度與該油封內徑的比值小於或等於0.24」之技術特徵。由於乙證1、乙證3分別足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。另依乙證1圖式第4圖已揭露左側油封76的寬度與內徑的比值為0.207（原審卷第103頁），故乙證1已揭露系爭專利請求項2之附屬技術特徵。又乙證3-1已揭露NOK株式會社之SC型、SB型油封其中AC3527A1型之油封規格：軸徑為70、外徑為95及幅為13（同上卷第189頁），可算得寬度與內徑比值為0.186，故乙證1、乙證3亦足以證明系爭專利請求項2不具進步性。再者，乙證1既可以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，故乙證1、2之組合自亦足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性。

3. 對上訴人主張之論駁：

(1) 上訴人固主張系爭專利中空迴轉油壓缸之中心孔徑可供棒材通過，故可採用連續供料之方式進行車削，反觀乙證3之中實型迴轉油壓缸於使用時，使用者需預先將棒材切割成適當長度手動供料，兩者無論就棒材之供給、輸送、使用方式或使用便利性均完全不同，系爭專利所界定之中空迴轉油壓缸由於可連續性之供料，大大提供使用上之便利性，具備有利功效，可佐證系爭專利之中空迴轉油壓缸非可輕易完成，而非單純擴大中空軸孔徑之簡單變更云云。惟查，觀諸系爭專利說明書〔0021〕段僅有說明「不僅有效縮小該些油封50體積節省成本，更可同時提高使用上之強度需求，並提高該中空迴轉油壓缸100之壽命」功效（原審卷第37頁），然並未說明「中空迴轉油壓缸之中心孔徑可供棒材通過，故可採用連續供料之方式進行車削」之作用功效，參以系爭專利與乙證3之油封設置於迴轉閥與外殼之間，與迴轉油壓缸的中心孔徑能否連續供料並無直接關係，且前述功效亦非可由系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容推導，因此系爭專利僅為乙證3之簡單結構變化，並不具有前揭無法預期的有利功效，故上訴人之主張即不可採。

(2)上訴人雖主張系爭專利是利用適當的油封尺寸比例，有效縮小油封體積，以達到節省成本、提高使用上的強度需求及提高使用壽命等功效，相較於乙證1、3具備有利功效云云。然查，乙證1、3已揭露系爭專利請求項1在結構上之連結關係及技術特徵，業如前述，而乙證3之C1FB型旋轉液壓缸與系爭專利請求項1之中空迴轉油壓缸其差異僅為中空軸孔徑大小的差異，該差異乃該技術領域通常知識者所能簡單變更完成之技術，是該所屬技術領域中具有通常知識者基於乙證1、3揭示之技術內容，合理預期在進行簡易變更後亦能產生與系爭專利大致相同之功效。況外徑與內徑的比值大小，與油封的體積大小並無絕對必然之關係，且防免滲油之效果及使用壽命的長短，主要與油封之設計及材質相關，亦即油封的內外徑比值與其防滲油之效果及使用壽命並無直接關聯，上訴人既未能提出系爭專利之內外徑比值或其尺寸比例大小具有前揭有利功效之具體佐證，故其主張系爭專利相較於乙證1、3而言具備有利之功效，並不可採。

(四)本件依乙證1，或乙證1、2之組合，或乙證3，均足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，故系爭專利有應撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第41條第2項規定，上訴人自不得對於被上訴人主張權利。從而，本件其餘爭點（含乙證1、3是否足以證明系爭專利1、2不具新穎性、被上訴人應否負損害賠償責任及損害賠償金額如何計算等），即無逐一論述之必要，附此敘明。

六、綜上所述，本件系爭專利有應撤銷之事由，上訴人依專利法第120條準用第96條第2項、民法第184條第1項前段及公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶給付198萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，核屬無據。從而，原審駁回上訴人之請求及假執行之聲請，核無不合，上訴意旨指摘原判決不當並求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。

01 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，
02 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
03 駁，附此敘明。

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

06 中 華 民 國 114 年 10 月 2 日

07 智慧財產第一庭

08 審判長法官 汪漢卿

09 法官 曾啓謀

10 法官 吳俊龍

11 以上正本係照原本作成。

12 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
13 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
14 （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
15 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
16 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
17 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
18 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

19 中 華 民 國 114 年 10 月 13 日

20 書記官 蔣淑君

21 附註：

22 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

23 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
24 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

25 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
26 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
27 認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。