智慧財產及商業法院民事判決

115年度民專上再字第3號

再 審原 告　大將作工業股份有限公司

法定代理人　王彥博

訴訟代理人　練家雄律師

複　代理人　余承庭律師

再 審被 告　健鑫環境工程股份有限公司

法定代理人　吳子卿

訴訟代理人　徐偉峯律師

　　尤彰澤律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，再審原告對於中華民國114年11月28日本院113年度民專上更一字第4號更一審確定判決提起再審之訴，本院判決如下：

主　文

再審之訴駁回。

再審訴訟費用由再審原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分

依民國112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產案件審理法第75條第1項前段規定，本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定，本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，自應適用修正前之規定。又按再審之訴，應於30日之不變期間內提起；前項期間，自判決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算，民事訴訟法第500條第1項、第2項前段定有明文。本件依再審原告陳明於115年5月29日收受最高法院115年度台上字第403號駁回上訴之裁定後，係於同年6月26日以本院113年度民專上更一字第4號更一審民事判決(下稱原確定判決)有民事訴訟法第496條第1項第1、2、13款之再審事由，提起再審之訴(本院卷第13頁)，

並未逾30日之法定不變期間，且專屬於本院管轄，合先敘明。

貳、實體部分

一、再審意旨略以：

㈠查系爭產品與系爭專利要件1F、1H存有形狀、作動關係之雙重技術差異，非新型所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利請求項3之觸動桿所能輕易變更完成，系爭產品並非實質相同於系爭專利。原確定判決認為兩者皆係「兩物體接觸碰撞後使條狀物伸長」之功能，惟此對功能之定義過於廣泛，未能符合專利技術之實質機械原理，未正確解釋系爭專利請求項1之權利範圍，並審酌系爭專利與系爭產品就兩物體接觸碰撞後所造成之實質機械原理本質即存在差異，且錯誤解析比對系爭產品之感應齒輪與系爭專利之觸動桿、連動部間另具有手段功能及作動關係之不同，錯誤解釋系爭專利請求項3。原確定判決逕以一般文義擴大解釋認定系爭產品落入系爭專利請求項1要件編號1F、1H、請求項3之均等範圍，違反解釋系爭專利範圍之法規，而有民事訴訟法第496條第1項第1款之再審事由。

㈡原確定判決未審酌再審原告在系爭工程中僅提供「機械製造、組裝及現場安裝」之勞務服務，與廢污水之收集、清運、稀釋、化糞池清理等整治業務毫不相關，亦未查再審原告為機械設備供應商之事實，僅憑再審原告登記營業項目包含「廢(污)水處理業」，且系爭工程涉及污水處理設備，即率斷認定本件損害賠償計算基準應適用「廢(污)水處理業」之同業利潤標準淨利率15%；又系爭專利為一鍊條鬆弛感應機制，係裝載於迴轉式攔污柵，與本體屬可分開之兩不同設備，僅為系爭工程中極微小之配備裝置，應分論系爭專利之價值方得計算損害賠償之數額，然原確定判決以系爭產品總價款新臺幣(下同)2,400萬元為基礎，再適用非屬再審原告於系爭工程所提供之服務性質之「廢(污)水處理業」之同業利

潤標準淨利率15%作為計算依據，有違論理及經驗法則，而有民事訴訟法第496條第1項第1款之再審事由。

㈢依原確定判決之理由，認定再審原告主觀屬於過失，則原確定判決於再審原告並不構成故意侵害系爭專利權之情形下，其審認損害賠償計算之基礎，已不同於再審被告起訴主張故意侵權請求360萬元之基礎，卻仍於主文判決依再審被告之請求判決再審原告應給付360萬元予再審被告，判決理由與主文顯有矛盾，而有民事訴訟法第496條第1項第2款之再審事由。

㈣再審被告為系爭專利之專利權人，查再審被告承攬台灣電力股份有限公司林口電廠更新擴建計畫迴轉式攔污柵製造安裝工程所製作之「迴轉式攔污柵安裝手冊」(更被上證1)，其第16頁圖名「鍊條鬆弛偵測裝置」設計圖下方紀錄系爭專利技術之設計圖於102年5月22日審核、核准，顯然早於系爭專利之申請日(103年11月25日)，且該文件並非保密文件，於一般工程常情，在系爭專利申請日前，再審被告會將系爭專利文件送交工程顧問公司與製造工廠進行建模、模擬、測試並進行修改，方得以定稿，於此階段，系爭專利技術已公開實施。次查，再審被告所製作之「安裝手冊B版」(更被上證2)、「運轉維護手冊C版」(更被上證3)所載日期均為104年6月，若加計再審被告「送審→核可」階段多次往返公文之時程，系爭專利技術應於系爭專利之申請日前已公開製造與實施，不具備新穎性而有應予撤銷之情形。是以，更被上證1、2、3若經法院實質審酌，應可為對再審原告較為有利之裁判，故有民事訴訟法第496條第1項第13款所規定之再審事由。

㈤聲明：1.原確定判決不利再審原告部分廢棄。2.前開廢棄部分，再審被告於第二審之上訴駁回。3.再審及再審前各審訴訟費用由再審被告負擔。

二、再審被告答辯：

㈠有關民事訴訟法第496條第1項第1款：

再審原告係就原確定判決對均等論之判斷以及損害賠償金額計算依據再為爭執，並非民事訴訟法第496條第1項第1款所規定之適用法規顯有錯誤之情形。

㈡有關民事訴訟法第496條第1項第2款：

再審原告主張原確定判決理由認定其主觀具有過失，卻未於損害賠償金額之計算基礎以其主觀具有過失作為認定基礎，逕依再審被告之請求判決損害賠償金額，進而主張原確定判決之主文及理由有矛盾等語，然而侵權行為人原本無論主觀具備故意或過失均須負賠償責任，原確定判決已於理由欄詳細論斷再審原告構成專利侵權及應負損害賠償責任之理由，並於主文欄宣示，未有判決理由與主文顯有矛盾之處，並無民事訴訟法第496條第1項第2款所規定之再審事由。

㈢有關民事訴訟法第496條第1項第13款：

再審原告所提之更被上證1、2、3均已於本案前審審理過程中提出，並列入訴訟攻防之標的，業經法院調查證據並於更一審判決理由中詳細論述採擇與否之理由，並非於前訴訟程序事實審之言詞辯論終結前不知或不能使用之證據，與民事訴訟法第496條第1項第13款所規定之要件未合。

㈣聲明：1.再審之訴駁回。2.再審訴訟費用由再審原告負擔。

三、本院得心證理由：

㈠有關再審原告主張原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第1款所規定之再審事由：

1.民事訴訟法第496條第1項第1款所謂適用法規顯有錯誤者，係指確定判決所適用之法規顯然不合於法律規定，或與司法院現尚有效之大法官解釋或憲法法庭裁判顯然違反者而言，含消極之不適用法規，顯然影響裁判者，但不包含漏未斟酌證據、判決理由不備、判決理由矛盾、取捨證據及認定事實錯誤之情形在內(司法院釋字第177號解釋、最高法院60年度

台再字第170號、63年度台上字第880號、92年度台上字第320號、101年度台再字第2號民事判決意旨參照)。

2.再審原告主張原確定判決於判斷系爭產品是否落入系爭專利請求項1要件編號1F、1H、請求項3之均等範圍，逕以一般文義擴大解釋及錯誤解釋系爭專利請求項之均等範圍，違反解釋系爭專利範圍之法規；又原確定判決對於再審原告以錯誤之「行業別」作為損害賠償金額之計算基礎，且未分論系爭專利之價值，有違論理法則及經驗法則云云。經查，再審原告上述主張均係就原確定判決關於取捨證據、認定事實所為之爭執，並非原確定判決就「認定之事實」進而適用「法規」有何錯誤或有顯然不合於法律規定之情事，要與適用法規顯有錯誤情形有間。從而，再審原告主張原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第1款所定適用法規顯有錯誤之再審事由，洵非可採。

㈡有關再審原告主張原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第2款所規定之再審事由：

1.按民事訴訟法第496條第1項第2款所謂判決理由與主文顯有矛盾，係指判決依據當事人主張之事實，認定其請求或對造抗辯為有理由或無理由，而於主文為相反之諭示，或理由與主文矛盾，且其矛盾為顯然者而言(最高法院111年度台聲字第1255號民事裁定、113年度台再字第27號民事判決意旨參照)。

2.再審原告主張依原確定判決之理由，認定再審原告主觀屬於過失，則原確定判決於再審原告並不構成故意侵害系爭專利權之情形下，其審認損害賠償計算之基礎，與再審被告於起訴時主張以故意侵權為由請求360萬元之基礎已有不同，卻仍於主文判決依再審被告之請求判決再審原告應給付360萬元予再審被告，判決理由與主文顯有矛盾云云。惟按，侵權行為人主觀上係屬故意或過失，乃行為人主觀態樣之評價，與其侵權行為所造成之客觀損失應如何計算，及計算所得之

數額若干本無必然關聯，再審原告上述主張均係就原確定判決對損害賠償計算基礎及認定標準再為爭執，並非原確定判決認定再審被告之請求或再審原告之抗辯有無理由後，而於主文為相反之諭示，或理由與主文矛盾，且其矛盾為顯然者，是再審原告指摘原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第2款判決理由與主文顯有矛盾之再審事由，不無誤會。

㈢有關再審原告主張原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第13款所規定之再審事由：

1.按民事訴訟法第496條第1項第13款所謂當事人發現未經斟酌之證物，係指前訴訟程序事實審之言詞辯論終結前已存在之證物，因當事人不知有此，致未經斟酌，現始知之者而言。倘當事人早知有此證物得使用而不使用，即無所謂發見，自不得以之為再審事由，且按在判決前如已主張其事由或已提出其證物者，則不得更據以提起再審之訴(最高法院87年度台上字第1160號裁定、96年度台上字第370號民事判決意旨參照)。

2.再審原告主張原確定判決並未實質審酌更被上證1、2、3，若經實質審酌，應可為對再審原告較為有利之裁判，故有民事訴訟法第496條第1項第13款所規定之再審事由云云。惟查，再審原告係於前訴訟程序事實審之言詞辯論終結前提出114年6月9日民事答辯狀，同時檢附更被上證1、2、3於前審卷宗(更審卷㈠第153頁至第220頁)，上開證據業經原確定判決審酌並於理由欄說明取捨證據之理由，原確定判決審酌後雖認為無從為有利於再審原告之判斷，仍屬已經斟酌之證物，是以，揆諸上開最高法院之裁判意旨，更被上證1、2、3均不得執以依民事訴訟法第496條第1項第13款規定提起再審之訴。

四、兩造其餘主張及陳述，經本院斟酌後認為均於判決之結果不生影響，毋庸逐一論述，併此敘明。

五、結論：據上論結，本件再審之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第505條、第449條第1項、第78條規定，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　年　　10　　月　　7　　日

智慧財產第一庭

審判長法 官　汪漢卿

法 官　林惠君

法 官　王碧瑩

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　　115　年　　10　　月　　14　　日

書記官　洪雅蔓

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。