

智慧財產及商業法院民事判決

115年度民專訴字第7號

原告 林維楨

訴訟代理人 呂紹瑋律師

林尚儒專利師

被告 吉盛電子有限公司

兼 上一人

法定代理人 盧再益

共同

訴訟代理人 田勝侑律師

吳珮芳律師

蔡政昕律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國115年5月11日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、原告之訴及假執行聲請均駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張及聲明：

(一)伊為我國第M616734號「捲門移動極限位置的定位裝置」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，嗣於民國113年4月22日申請更正獲准並於同年10月11日公告，復於114年2月26日取得經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核發之新型專利技術報告，系爭專利請求項1、3至5、7、8之比對代碼為6。被告吉盛電子有限公司（下稱吉盛公司）所製造販售之「JS電子限位馬達」（下稱系爭產品），經伊委請他人進行專利侵權鑑定後，認系爭產品已落入系爭專利更正後請求項1之文義或均等範圍，對伊構成系爭專利權之侵害；又被告盧再益為被告吉盛公司之法定代理人，其對於吉盛公司執行業務，違反法令致伊受有損失，應負連帶賠償責任。爰依專利法第120條準用同法第96條第1至3項、第97條第1項第2款、第2項以

01 及公司法第23條第2項規定，請求排除被告吉盛公司之侵害
02 行為及銷毀系爭產品，並命被告應連帶賠償新臺幣（下同）
03 100萬元之本息等情。

04 (二)聲明：

05 1.被告吉盛公司不得自行或使他人為製造、販賣、販賣之要約
06 、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利權之物品，並應
07 將侵害系爭專利權之物品全部銷毀。

08 2.被告應連帶給付原告100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起
09 至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

10 3.原告願供擔保，請准宣告假執行。

11 二、被告答辯及聲明：

12 (一)系爭專利前遭人舉發時，原告於113年4月22日申請更正即刪
13 除原請求項2、6中之「其中該定位上蓋包含一卡溝，該電子
14 感應器包含一卡板及設於該卡板之一感測元件，該卡板係卡
15 合於該卡溝，以將該電子感應器固定於該定位上蓋」，並將
16 其併入原無上述內容之請求項1、4，業經智慧局准予更正，
17 自應以更正後之系爭專利範圍進行比對，而系爭產品與系爭
18 專利更正後請求項1經比對結果，並未落入系爭專利更正後
19 請求項1之文義範圍。又原告係為避免系爭專利遭舉發而不
20 具進步性之窘境，於系爭專利更正後請求項1加入「其中該
21 定位上蓋包含一卡溝，該電子感應器包含一卡板及設於該卡
22 板之一感測元件，該卡板係卡合於該卡溝，以將該電子感應
23 器固定於該定位上蓋」技術特徵，已限縮系爭專利範圍而放
24 棄部分專利權，應有申請歷史禁反言原則之適用，自不得再
25 行就此部分主張專利權，而限制原告之均等論主張。另系爭
26 產品之結構設計與系爭專利更正後請求項1不同，雖兩者最
27 終所達到用磁力元件與電子感應模組來達成捲門移動位置定
28 位控制效果的結果相同，然所運用之實質技術及方式並不相
29 同，亦即系爭產品採用之手段為「感應模組包含感應磁極基
30 板及一由上蓋與下蓋組成之殼體構成，該感應磁極基板設置
31 於該模組殼體內」，與系爭專利更正請求項1為「在定位上

蓋設卡溝，並將電子感應器的卡板卡合於卡溝」並不同，且就相同專業領域技術者而言，亦非簡易替換，系爭產品亦無法達成如系爭專利「有利於感應模組的維修與替換」效果，依全要件原則，系爭產品亦未落入系爭專利更正後請求項1之均等範圍。再者，系爭產品利用上下蓋殼體將感應磁極基板設置於連接柱體上嵌設之磁鐵上方之技術特徵，乃先前技術即我國第M414485號專利案（即乙證3）與系爭專利申請時，所屬技術領域中通常知識者之簡單組合，應適用先前技術阻卻，且參以乙證4之專利案亦揭示使用上下蓋之殼體包覆感知單元，並使其位於磁性元件上方之結構，可證系爭產品使用之具上下蓋殼體結構，亦為所屬技術領域中通常知識者所習知，故系爭產品亦不構成均等侵權。準此，系爭產品並未落入系爭專利更正後請求項1之文義或均等範圍，不構成專利權侵害，故原告請求排除侵害、銷毀系爭產品以及被告應負連帶損害賠償責任，均屬無據。

（二）聲明：

1.原告之訴及假執行之請求均駁回。

2.如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、兩造不爭執事項（本院卷一第376頁）：

（一）原告為系爭專利之專利權人，系爭專利前經舉發後原告於113年4月22日申請更正，經智慧局准予更正，系爭專利請求項以更正後之範圍為準（以下未註明者均指更正後之請求項）。

（二）甲證4之請款單、甲證5之第6至11頁照片、乙證2之附件2照片所示之系爭產品為被告吉盛公司製造、販售。

（三）被告盧再益為吉盛公司之法定代理人。

四、本院判斷：

（一）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1所示。被告所提先前技術之證據（即乙證3，技術內容及主要圖式如附表3）之公告日早於系爭專利申請日（110年3月4日），可作為系爭專利之先前技術。又原告主張系爭產品侵

01 害系爭專利請求項1，系爭產品之技術內容描述及照片如附
02 表2所示。

03 (二)系爭產品並未落入系爭專利請求項1之文義範圍：

04 1.系爭專利請求項1之技術解析：

05 (1)要件1A：一種捲門移動極限位置的定位裝置，包含：

06 (2)要件1B：一帶動盤，用以帶動捲門捲收，該帶動盤具有一
07 樞軸及設於該樞軸上的軸齒輪；

08 (3)要件1C：一傳動裝置，用以連動於該帶動盤，該傳動裝置
09 包含一傳動齒輪組及一連接柱體，該傳動齒輪組嚙合於該
10 樞軸之該軸齒輪，該連接柱體設置於該傳動齒輪組；以及

11 (4)要件1D：一感應模組，設置於該連接柱體上方側，該感應
12 模組包含電子感應器、磁性件、定位上蓋及連接件，該電
13 子感應器設置於該定位上蓋，該磁性件設置於該連接件，
14 該連接件套接於該傳動裝置之該連接柱體上，該定位上蓋
15 罩覆並定位於該連接件上方，使該電子感應器位於該磁性
16 件上方；當該磁性件隨著該傳動裝置之該連接柱體旋轉時
17 ，該電子感應器會偵測並記錄該磁性件之旋轉角度，

18 (5)要件1E：其中該定位上蓋包含一卡溝，該電子感應器包含
19 一卡板及設於該卡板之一感測元件，該卡板係卡合於該卡
20 溝，以將該電子感應器固定於該定位上蓋。

21 2.系爭產品與系爭專利請求項1之文義比對：

22 (1)觀諸甲證5照片第1至2圖(本院卷一第67、69、71頁)，可
23 知系爭產品為一種捲門移動極限位置的定位裝置(1)，包
24 含一帶動盤(2)，用以帶動捲門捲收，該帶動盤具有一樞
25 軸(21)及設於該樞軸上的軸齒輪(22)，又包括一傳動裝置
26 (3)，用以連動於該帶動盤，該傳動裝置包含一傳動齒輪
27 組(31)及一連接柱體(32)，該傳動齒輪組嚙合於該樞軸之
28 該軸齒輪，該連接柱體設置於該傳動齒輪組，故系爭產品
29 為系爭專利請求項1要件1A、1B、1C之技術特徵所文義讀
30 取。

01 (2)從甲證5照片第1、3圖、乙證2相片第2、3、4、6圖所示，
02 可知系爭產品包含一感應模組，設置於該連接柱體上方側
03 ，該感應模組包含一電子感應器(41)、一磁性件(42)、一
04 模組下蓋及一模組上蓋，該電子感應器設置於該模組下蓋
05 ，該磁性件嵌設於該傳動裝置之該連接柱體上，該電子感
06 應器位於該磁性件上方；當該磁性件隨著該傳動裝置之該
07 連接柱體旋轉時，該電子感應器會偵測並記錄該磁性件之
08 旋轉角度。因此，系爭產品之磁性件(42)係嵌設於該傳動
09 裝置之該連接柱體(32)上，即為直接設置於傳動裝置之連
10 接柱體上，此與系爭專利請求項1之磁性件設置於連接件
11 ，並透過該連接件而間接設置於傳動裝置之連接柱體不同
12 ，是以系爭產品未為系爭專利請求項1之要件1D「一感應
13 模組，設置於該連接柱體上方側，該感應模組包含電子感
14 應器、磁性件、定位上蓋及連接件，該電子感應器設置於
15 該定位上蓋，該磁性件設置於該連接件，該連接件套接於
16 該傳動裝置之該連接柱體上，該定位上蓋罩覆並定位於該
17 連接件上方，使該電子感應器位於該磁性件上方；當該磁
18 性件隨著該傳動裝置之該連接柱體旋轉時，該電子感應器
19 會偵測並記錄該磁性件之旋轉角度」文義讀取。

20 (3)又觀諸乙證2照片第2、3、4、6圖所示，可知系爭產品之
21 模組下蓋包含一頂面及一凹設於該頂面之容置部，該電子
22 感應器係容設於該模組下蓋之該容置部，並藉由超音波技
23 術熔合模組上蓋與該模組下蓋之接觸介面，使其形成一體
24 化構造，進而將該電子感應器封閉夾置於該模組上蓋與該
25 模組下蓋之間。是以系爭產品藉由超音波熔合使電子感應
26 器封閉夾置於該模組上蓋與該模組下蓋之間，此與系爭專
27 利請求項1之電子感應器直接卡合於定位上蓋之卡溝內，
28 從而固定於該定位上蓋的表面，並不相同。因此，系爭產
29 品亦未為系爭專利請求項1之要件1E「其中該定位上蓋包
30 含一卡溝，該電子感應器包含一卡板及設於該卡板之一感

測元件，該卡板係卡合於該卡溝，以將該電子感應器固定於該定位上蓋。」之文義讀取。

3.依上所述，系爭產品既未為系爭專利請求項1要件1D及1E之文義讀取，依全要件原則，故未落入系爭專利請求項1之文義範圍。

(三)系爭產品並未落入系爭專利請求項1之均等範圍：

1.系爭產品與系爭專利請求項1要件1D之均等比對：

(1)系爭產品將磁性件直接嵌設於傳動裝置之連接柱體上，相較於系爭專利請求項1之磁性件係藉由連接件進行套接，差異僅在於系爭產品將系爭專利連接件之承載功能整合於傳動裝置之連接柱體，此種將複數元件整合為單一元件之一體化設計，乃所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成之簡單改變，兩者使用之方式實質相同。又系爭產品之直接嵌設與系爭專利請求項1之套接連接件，旨均在解決磁性件之承載與定位問題，且能達成磁性件與旋轉軸心穩定連動之功能，故於功能上實質相同。再者，系爭產品與系爭專利所達成之效果無異，均使磁性件隨著傳動裝置同步旋轉，以藉由電子感應器偵測該旋轉角度以換算為捲門移動之極限位置，故兩者所產生之結果實質相同。

(2)依上，系爭產品與系爭專利請求項1之要件1D相較，均係以實質相同之方式，達成實質相同之功能，並得到實質相同之結果，故此部分技術特徵應構成均等。

2.系爭產品與系爭專利請求項1要件1E之均等比對：

(1)系爭產品係藉由超音波熔合技術，利用高頻振動摩擦生熱使模組上蓋與該模組下蓋之塑膠界面達到熔點，使分子鏈重新交聯結合以形成一體化結構，進而將該電子感應器封閉夾置於該模組上蓋與該模組下蓋之間，相較於系爭專利請求項1之電子感應器之卡板、定位上蓋之卡溝間的幾何卡合機制，在物理固定機制與零件關聯性上均存有實質差異，故二者使用之方式實質不同。又系爭產品之超音波熔合夾置構造與系爭專利請求項1之卡合構造，旨在解決電

子感應器因震動位移之問題，且能達成穩固安裝電子感應器之功能，二者於功能上實質相同。惟系爭產品因採用超音波熔合技術使模組上、下蓋形成永久一體化之封閉結構，導致其內之電子感應器無法在不破壞模組上、下蓋的前提下進行拆解或更換，此與系爭產品之卡合構造，可徒手以簡易、快速之方式完成電子感應器之維修與替換完全不同，故二者於結果上實質不同。

(2)依上，系爭產品與系爭專利請求項1要件1E相較，雖然實質功能相同，然其使用之方式與達成之結果均存有實質差異，故系爭產品並未落入系爭專利請求項1要件1E之均等範圍。

(3)原告雖主張系爭產品以模組上、下蓋包覆固定電子感應器，此與系爭專利以卡溝、卡板卡合固定電子感應器僅為業界常規等效替換，兩者方式實質相同，且因系爭產品的電子感應器與系爭專利同樣被穩定固定在磁性件上方，實現相同的精準檢測效果，故二者均能實現系爭專利說明書第[0012]、[0013]段之準確檢測下方磁性件的旋轉，即實現捲門極限位置之電子式精準定位云云(本院卷一第373至374頁、卷二第25頁)。惟查：①依系爭專利說明書第[0012]段所載「感應模組4設置於連接柱體32上方側，其中感應模組4包含電子感應器41、磁性件42、定位上蓋43及連接件44，電子感應器41設置於定位上蓋43，磁性件42設置於連接件44，且連接件44套接於傳動裝置3之連接柱體32上，定位上蓋43罩覆並定位於連接件44上方，使電子感應器41位於磁性件42上方。當磁性件42隨著傳動裝置3之連接柱體32旋轉時，電子感應器41會偵測並記錄磁性件42之旋轉角度，並將所偵測之訊號傳送至控制器，再由控制器傳送至馬達6」內容(本院卷一第142頁)，僅係對應模組內部零件之空間配置及訊號傳遞路徑進行描述，其僅止於記錄旋轉角度之數據收集，並無精準定位之描述及具體驗證

01 ，原告主張將電子感應器設置於磁性件上方即能實現捲門
02 極限位置之電子式精準定位，並不足採。②又依系爭專利
03 說明書第[0013]段揭露「在本實施例中，定位上蓋43包含
04 一卡溝431，電子感應器41包含一卡板411及設於卡板411
05 之一感測元件412，該卡板411係卡合於卡溝431，以將電
06 子感應器41固定於定位上蓋43，而此種結構設計有利於感
07 應模組4的維修或更換」內容（同上卷第142頁），亦與實
08 現捲門極限位置之電子式精準定位無關，況由該段說明記
09 載足見「電子感應器易於維修或更換」乃系爭專利請求項
10 1更正新增卡合結構而具備進步性之核心技術功效，此乃
11 判定均等論「結果」要件時不可或缺之指標。是以，系爭
12 專利請求項1採取可逆之幾何卡合機制，以達成易於維修
13 或更換之目的結果；反觀系爭產品係採用不可逆之超音波
14 熔合技術，使模組上、下蓋形成永久一體化結構，導致電
15 子感應器完全喪失維修與替換之可能性，系爭產品既然在
16 「方式」上背離幾何卡合，在「結果」上亦不具備易於維
17 修或便利性，兩者顯非等效替換。準此，原告上開主張並
18 不足採。

19 （四）依申請歷史禁反言原則，原告不得主張均等論：

20 1.所謂「申請歷史禁反言」係指專利權人於專利申請過程或維
21 護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權
22 範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權，
23 此乃判斷是否構成均等侵權之限制事項。於專利申請或專利
24 權維護過程中，專利權人對於系爭專利之請求項進行修正或
25 更正，無論是主動提出者或是為了克服專利審查人員之審查
26 意見而被動提出者，只要修正或更正之結果是導致限縮專利
27 權範圍將引發申請歷史禁反言。

28 2.查原告於申請更正系爭專利（本院卷一第202至206頁、第42
29 3至435頁）時，已於原請求項1加入要件1E「其中該定位上蓋
30 包含一卡溝，該電子感應器包含一卡板及設於該卡板之一感
31 測元件，該卡板係卡合於該卡溝，以將該電子感應器固定於

該定位上蓋」之技術特徵，顯然藉由此更正而將電子感應器之固定方式限縮為僅透過電子感應器之卡板卡合於定位上蓋之卡溝，以將電子感應器固定於定位上蓋的表面之方式，即不應涵蓋至系爭產品有別於系爭專利所採取「電子感應器係容設於該模組下蓋之該容置部，並藉由超音波技術熔合模組上蓋與該模組下蓋之接觸介面，使其形成一體化構造，進而將該電子感應器封閉夾置於該模組上蓋與該模組下蓋之間」之技術方式，依申請歷史禁反言原則，自不應允許原告就系爭專利請求項1要件1E之技術特徵主張均等論而擴大其專利權範圍。故原告主張系爭產品落入系爭專利請求項1之均等範圍，即不可採。

五、綜上所述，本件系爭產品並未落入系爭專利請求項1之文義或均等範圍，並不構成對原告專利權之侵害，則原告依專利法第120條準用同法第96條第1至3項、第97條第1項第2款、第2項、公司法第23條第2項規定，請求排除被告吉盛公司之侵害及請求將侵害系爭專利權之物品全部銷毀，與請求被告連帶給付100萬元之本息，均無理由，應予駁回；又原告假執行之聲請，因其敗訴而失所依附，應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。又被告既未侵害原告之專利權，本件即無為中間判決之必要，爰逕為終局判決，附此敘明。

七、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 6 月 11 日

智慧財產第一庭

法 官 吳俊龍

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，上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

01 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
02 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
03 訴審裁判費。

04 中 華 民 國 115 年 6 月 12 日
05 書記官 蔣淑君

06 附註：

07 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

08 I 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
09 師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官
10 、律師資格者，不在此限：

11 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴
12 訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

13 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事
14 訴訟事件。

15 三、第二審民事訴訟事件。

16 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
17 他事件之聲請或抗告。

18 五、前四款之再審事件。

19 六、第三審法院之事件。

20 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

21 V 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人
22 為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，
23 並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。