最高法院民事判決

112年度台上字第1445號

上　訴　人　王育奇

訴訟代理人　石繼志律師

被 上訴 人　摩界科技股份有限公司

　　江楊大道國際有限公司

兼　共　同

法定代理人　楊富喆

共　　同

訴訟代理人　蘇彥文律師

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國112年3月10日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民專上字第35號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、上訴人主張：伊為新型第M602510號「具防護罩之車用手機架」專利（下稱系爭專利）之專利權人，被上訴人楊富喆經營之被上訴人摩界科技股份有限公司、江楊大道國際有限公司（合稱被上訴人公司）未經授權，擅自製造、販售「晴雨帽手機架」、「手機架+可調式晴雨帽」產品（合稱系爭產品），經比對分析，系爭產品落入系爭專利請求項1（下稱系爭請求項）之權利範圍，經函知被上訴人侵權，未獲置理等情。爰依專利法第120條準用第96條第1項至第3項、第97條，民法第184條第1項前段及公司法第23條第2項規定，求為：㈠被上訴人公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的進口侵害系爭專利物品。已製

造之物品及模具、原料與未售出之系爭產品，應予銷毀，㈡被上訴人應連帶給付伊新臺幣1,000萬元本息之判決。

二、被上訴人則以：系爭產品未落入系爭請求項之權利範圍，伊等所提原判決附件（下稱附件）三所示第M580296號「手機置放機構」專利案（下稱乙證5）、附件四大陸地區第000000000號「移動終端用支架」專利案（下稱乙證6）、附件五美國第2015/0000000號「PERSONAL DIGITAL ASSISTANT ATTACHMENT STRUCTURE FOR SADDLE-RIDE VEHICLE」專利案（下稱乙證14），及附件六美國第2015/0000000號「MOBILE DEVICE SHADE」專利案（下稱乙證15）之證據組合，可證明系爭請求項不具進步性，而有得撤銷之理由等語，資為抗辯。

三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，理由如下：

㈠系爭專利於民國109年7月15日申請，同年10月11日核准公告，其有無撤銷原因，應依108年11月1日施行之專利法論斷。乙證5、6、14、15之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，應可作為系爭專利之先前技術。

㈡系爭產品固為系爭請求項「一種具防護罩之車用手機架，包括一手機架，該手機架連結一具有框片式之防護罩，且該防護罩為一體由上而下延伸而裸出後部，且該手機架由該防護罩下部裝設」之文義所讀取，落入系爭請求項之權利範圍。惟由乙證5、6之圖式、說明書、外形、裝設方式等節觀之，乙證5之手機置放座、具有框片之風鏡，相當於系爭請求項之手機架及具有框片式之防護罩；乙證6所示第一固定部用於放置移動終端，功能相當於系爭請求項之手機架，上訴人並自承第二固定部上緣第一防護部之凸起微彎構造具阻風效果，則第一、二防護部及第二固定部，即相當於系爭請求項之防護罩，且防護部實際上是電動車或摩托車前進方向的技術（配合圖式第4圖），亦相當於系爭請求項之防護罩為一體由上向下延伸而裸出後部的技術特徵，堪認乙證5、6皆已

揭露系爭請求項記載之技術特徵。雖乙證6第一固定部之裝設方式與系爭請求項之技術特徵不同，但此將乙證6手機架裝設於防護罩上方，變化為手機架由防護罩下部裝設，僅係手機架裝設位置之簡單變更，並未產生無法預期之功效。

㈢乙證5、6均係在機車上架設手機，並利用防護裝置對手機進行防護，兩者除具有技術領域之關聯性外，於防護裝置之作用與功能上亦具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者，有合理動機結合乙證5、6，且依乙證5、6揭露之內容，可輕易完成，或簡單變更手機架位置即可輕易完成系爭請求項之創作，系爭請求項相較於乙證5、6，復未具有無法預期之功效，乙證5、6已可證明系爭請求項不具進步性，而有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人不得對被上訴人主張權利。

㈣上訴人所述乙證6之發明目的、技術思想，並無系爭請求項防護罩之概念及作用，且第一、二固定部使用時不能分離，係大面積穩固貼合，無第一固定部設置在第二固定部上部、中部、下部之問題，系爭請求項並非對乙證6技術特徵的簡單變更云云，或在主張乙證6元件命名方式（第一固定部和第二固定部均為移動終端支架一部分）與系爭請求項技術特徵（手機架、防護罩）命名方式不同，而非從元件之功能進行比對判斷，或係將系爭專利圖式對防護罩所示結構（類似安全帽），不當讀入系爭請求項技術特徵所得之功效，或未慮及乙證6已揭露第一、二固定部相互吸合及固定，且未限定構造為何，該裝設位置之變化，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成，故上訴人前開主張，俱不足採。

㈤從而，上訴人依專利法第120條準用第96條第1項至第3項、第97條、民法第184條第1項前段及公司法第23條第2項規定，請求被上訴人公司排除侵害及被上訴人連帶賠償損害如其聲明所示，洵屬無據，不應准許。

四、本院之判斷：

㈠按新型專利若為其所屬技術領域中具有通常知識者，依據申請前之先前技術所能輕易完成，即不具進步性，不得取得專利權。進步性之判斷應就申請專利之新型創作整體為之，非僅針對個別或部分技術特徵。倘該新型所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之新型創作者，應認該新型不具進步性。而二件以上之先前技術與申請專利之新型屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能或作用相近或具關連性，且為申請專利之新型所屬技術領域具通常知識者可輕易得知，而有合理組合動機，且申請專利之專利技術內容，可為該等組合所能輕易完成者，該等先前技術之組合即可據以認定該申請專利之新型不具進步性。次按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權。若其取證、認事並不違背法令及經驗、論理或證據法則，即不許任意指摘其採證或認定不當，以為上訴理由。

㈡原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以系爭產品雖落入系爭請求項之專利權文義範圍，惟作為系爭專利先前技術之乙證5為手機置放機構、乙證6為移動終端用支架，二者已揭露系爭請求項之技術特徵，在技術領域具有關聯性，就防護裝置之作用與功能上亦具有共通性，系爭請求項手機架裝設之技術特徵雖與乙證6不同，然此僅為手機架裝設位置之簡單變更，系爭專利所屬技術領域具有通常知識者有合理動機結合乙證5、6，並依乙證5、6可輕易完成，或簡單變更手機架位置即可輕易完成系爭請求項之創作，且系爭請求項相較於乙證5、6不具無法預期之功效，因認乙證5、6之組合可證明系爭請求項不具進步性，有應撤銷之原因，上訴人不得對被上訴人主張權利，並說明心證之所由得及上訴人主張不足採之理由，與其他未詳載部分，不影響判決結果，而不逐一論列之旨，所為不利上訴人之論斷，經核於法尚無違誤。

㈢上訴論旨，徒就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由。至原審就乙證5是否足

以證明系爭請求項不具進步性乙節，未於裁判前向上訴人適當揭露，亦未予上訴人對此表示意見之機會，即作成與一審判決相異之認定，對上訴人程序利益之保護，固有未周。惟原審既於兩造均稱無其他補充陳述、主張或舉證，並就調查證據之結果為辯論（原審卷193頁）後，合法認定乙證5、6之組合可證明系爭請求項不具進步性，則前揭瑕疵，因不影響裁判之結果，依民事訴訟法第477條之1規定，原判決仍應予維持。另上訴人於上訴第三審後，主張原審未說明系爭請求項所謂「所屬技術領域中具有通常知識者」為何，亦未令兩造有辯論之機會，而此一構成要件對客觀判斷進步性至關重要，智慧財產法院宜先依系爭專利著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立「具有通常知識者」之知識水準等詞，核屬新攻擊方法，本院依法不得審酌，併此敘明。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　7　　月　　5　　日

最高法院民事第三庭

審判長法官　沈　方　維

法官　鍾　任　賜

法官　方　彬　彬

法官　蔡　和　憲

法官　陳　麗　芬

本件正本證明與原本無異

書　記　官　鄭　涵　文

中　　華　　民　　國　　112　　年　　7　　月　　14　　日