

最高法院民事判決

112年度台上字第2702號

上訴人 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

被上訴人 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等事件，上訴人對於中華民國112年8月4日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民專上字第30號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件係現行智慧財產案件審理法於民國（下未註明紀元者，均同）112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、被上訴人主張：伊為我國第M501449號「具有鏈條鬆弛感應機制的迴轉式攔污柵」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，上訴人於102年間以總價新臺幣（下同）2,400萬元標得訴外人台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）之「大林電廠更新改建計畫ME07循環水進水口區攔污設備製造安裝工程」（下稱系爭工程），其製造、安裝之迴轉式攔污柵（下稱系爭產品），構成系爭專利請求項1至9之文義侵權或均等侵權，依財政部所公布102年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準（下稱系爭利潤標準）以15%計算，上訴人獲有360萬元之利潤，爰依專利法第120條準用第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款規定，求為命上訴人給付360萬元，及自起訴狀送達翌日起算之法定遲延利息，並不得自行或使第三人直

01 接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而
02 進口商品名稱為「迴轉式攔污柵」之產品(含有鍊條鬆弛感
03 應機制)，亦不得為其他一切侵害系爭專利之行為(下合稱
04 本件請求)之判決。

05 三、上訴人以：伊提供予台電公司核能火力發電工程處南部施工
06 處(下稱南部施工處)之「迴轉式攔污柵操作及維護手冊」
07 (下稱系爭手冊)，僅用於系爭產品之設計規劃及審核，並
08 無揭露鏈條鬆弛感應機制之實際組成構件、技術手段與作動
09 關係，應比對系爭產品與系爭專利以判定該產品是否侵害系
10 爭專利權。系爭產品以摩擦桿與摩擦輪迎面接觸方式作動，
11 與系爭專利係由觸動桿跟觸動部之點接觸作動方式不同，未
12 落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，亦不構成均等侵權。
13 又伊提出之西元1985年9月17日公告之美國第4541930號專利
14 案、西元2013年1月23日公開之大陸地區第000000000A號
15 「一種迴轉濾網式格柵除污機」專利案、西元2009年5月6日
16 公開之大陸地區第000000000A號「乘客傳送設備」專利案
17 (下分稱乙證3、4、5)已揭露迴轉式攔污柵源於國外發電
18 廠或水處理設備等先前習知技術，乙證3、4、5或乙證4、5
19 之組合均足以證明系爭專利請求項1至9不具進步性。另伊於
20 系爭專利申請日即103年11月25日前，已於同年1月27日提供
21 系爭產品細部設計圖予南部施工處，系爭專利之效力不及於
22 該設計圖，自不及於伊根據該設計圖安裝系爭產品於台電公
23 司大林發電廠(下稱大林電廠)之行為。再者，伊就系爭工
24 程總利潤僅有131萬5,240元，依系爭產品佔系爭工程總價比
25 例18%計算，伊所獲利潤僅為23萬6,743元，感應機制以2萬
26 元計算，占系爭產品單價400萬元之0.5%，伊所獲利潤屬於
27 系爭產品者僅1,184元，上訴人請求伊賠償360萬元，並無理
28 由等詞，資為抗辯。

29 四、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人本件請求之判決，改判准
30 如其所聲明，係以：被上訴人為系爭專利之專利權人，專利
31 權期間自104年5月21日起至113年11月24日止。上訴人於102

01 年間以系爭產品單價400萬元(未稅)、總價2,400萬元得標系
02 爭工程，已安裝、施作系爭產品完畢。本件以系爭產品實物
03 作為比對對象顯有困難，系爭手冊之內容與系爭產品實物相
04 同，經以之作為與系爭專利比對之依據，系爭產品為系爭專
05 利請求項1如原判決附表(下稱附表)2所示要件編號1A、1
06 B、1C、1D、1E、1G之文義所讀取，未為附表2所示要件編號
07 1F、1H之文義所讀取，系爭產品未落入系爭專利請求項1之
08 文義範圍，系爭專利請求項2至9均為請求項1之直接附屬項
09 或間接附屬項，系爭產品亦未落入系爭專利請求項2至9之文
10 義範圍。系爭產品摩擦輪之輪狀構造屬已知元件，簡單替換
11 系爭專利請求項1觸發桿之桿狀構造，乃所屬技術領域具通
12 常知識者所能輕易完成，系爭產品利用弧板觸動感應齒輪，
13 與系爭專利請求項1利用觸動部觸動觸動桿，其作動方式僅
14 因觸動桿與摩擦輪形狀不同而導致「撥動」及「滾動」之差
15 異，兩者技術手段實質相同。又系爭產品與系爭專利皆係利
16 用兩物體接觸碰撞以達成使條狀物伸長之功能，兩者功能完
17 全相同。另系爭產品與系爭專利藉由前揭技術手段，使伸長
18 之條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置
19 之動力供應，兩者產生之結果亦完全相同，是系爭產品與系
20 爭專利請求項1要件編號1F、1H構成均等，侵害系爭專利請
21 求項1之權利範圍。系爭手冊未揭露鍊條鬆弛感知器為一近
22 接開關，是系爭產品未為系爭專利請求項2之「其中，該感
23 應器為一近接開關。」技術特徵所文義讀取，惟系爭專利請
24 求項2以近接開關感應觸發條，與系爭產品以設置感知器作
25 為感知感應齒輪位移齒條之手段，皆係利用感應器感應物體
26 之技術，系爭專利所屬技術領域具通常知識者，依系爭專利
27 請求項2近接開關，即能輕易變化如系爭產品所採之手段，
28 兩者技術手段實質相同，且均係利用感應器感應物體之相同
29 功能達到使攔污柵停止運作之相同結果，系爭產品與系爭專
30 利請求項2所進一步界定之技術特徵構成均等，均等侵害系
31 爭專利請求項2之權利範圍。系爭產品為系爭專利請求項3如

01 附表3所示要件編號3J「該傳動機構進一步包括一齒輪以及
02 設置於該齒輪中心的一連動部」、3K「該觸發條上設置有一
03 齒部並且透過該齒部與該齒輪啮合」之文義所讀取，而其感
04 應齒輪3構造與觸動桿桿狀構造不同，未為請求項3如附表3
05 所示要件編號3L、3M之文義所讀取，惟與系爭專利均係採物
06 體接觸碰撞之技術達成使條狀物伸長之功能，並藉此使伸長
07 之條狀物於行經該感應器時觸發該感應器並切斷該動力裝置
08 之動力供應，兩者係以實質相同之技術手段，達成相同之功
09 能，並得到相同之結果，故系爭產品均等落入系爭專利請求
10 項3之權利範圍。又系爭產品均等落入系爭專利請求項1之權
11 利範圍，復落入系爭專利請求項4進一步界定之「其中，該
12 觸動部為具有圓弧形狀的一觸動板。」技術特徵文義範圍，
13 則系爭產品已均等落入系爭專利請求項4之權利範圍。系爭
14 手冊所載鍊條鬆弛感知機構並未揭露複數個阻力調整元件，
15 用以調整位移齒排之移動阻力，是系爭產品未為系爭專利請
16 求項5進一步界定之「其中，該傳動機構上設置有複數個阻
17 力調整元件，用以調整該觸動桿的移動阻力」技術特徵所文
18 義讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等論，未落入
19 系爭專利請求項5之權利範圍。系爭專利請求項6係直接附屬
20 於請求項5，間接附屬於請求項1，進一步界定「根據申請專
21 利範圍第5項所述之迴轉式攔污柵，其中，該等阻力調整元
22 件為設置在該傳動機構之四個角落處的四個調整螺帽。」之
23 技術特徵，系爭產品既未落入系爭專利請求項5之權利範
24 圍，自未落入系爭專利請求項6之權利範圍。系爭手冊所載
25 鍊條鬆弛感知機構並未揭露複數個固定孔，是系爭產品未為
26 系爭專利請求項7進一步界定之「其中，該傳動機構上設置
27 有複數個固定孔，該傳動機構係透過複數個固定元件穿過該
28 固定孔固定於該等篩網結構之其中之一的該側邊。」之技術
29 特徵所文義讀取，依全要件原則，系爭產品亦不符合均等
30 論，未落入系爭專利請求項7之權利範圍。系爭專利請求項8
31 係直接附屬於請求項7，間接附屬於請求項1，進一步界定

01 「根據申請專利範圍第7項所述之迴轉式攔污柵，其中，該
02 等固定孔為長橢圓形的形狀。」之技術特徵，系爭產品既未
03 落入系爭專利請求項7之權利範圍，亦未落入系爭專利請求
04 項8之權利範圍。系爭產品之迴轉式攔污柵結構、剖面圖上
05 方圖式揭露清洗管12具有複數噴嘴16，設置在迴轉式攔污柵
06 之頂部正上方與該集污槽13相對應之位置處，可完全對應系
07 爭專利請求項9之「進一步包括一高壓噴洗裝置，其係設置
08 在該迴轉式攔污柵的頂部正上方與該污物收集斗相對應的位
09 置處。」技術特徵，均等落入系爭專利請求項9之權利範
10 圍。乙證3、4、5均未揭露系爭專利請求項1如附表2所示要
11 件編號1E至1H（原判決誤載為E至H）之技術特徵，乙證3、
12 4、5之組合亦無法輕易完成系爭專利請求項1之創作，故乙
13 證3、4、5及乙證4、5之組合均不足以證明系爭專利請求項1
14 至9不具進步性。依上，系爭產品雖未落入系爭專利請求項1
15 至9之文義範圍，惟落入系爭專利請求項1至4、9之均等範圍
16 而侵害系爭專利權。上訴人登記營業項目包含「J101060廢
17 (污)水處理業」，而系爭產品不論是否具有感應機制，均係
18 用以清除水中污物，為污水處理業主要營業設備，且上訴人
19 以此類設備銷售、安裝或維護為營業收入項目，應歸類為污
20 水處理業，而鍊條鬆弛感知機制乃系爭產品之重要且必要因
21 素，且系爭產品於出廠前即已區分為具感應裝置或不具感應
22 裝置兩種結構，上訴人未舉證證明得否嗣後購買零件加裝於
23 不具感應裝置之迴轉式攔污柵設備，不得僅以感應機制之零
24 件或物料價格計算其價值。兩造就系爭產品單價400萬元及
25 系爭工程中安裝系爭產品6套均不爭執，依系爭利潤標準中
26 類別3700-00之「廢(污)水處理業」之淨利率為15%，則被上
27 訴人得請求上訴人賠償因侵害行為所得之利益360萬元本
28 息。系爭產品既有侵害系爭專利權之情形，被上訴人亦得請
29 求除去、防止侵害。從而，被上訴人依專利法第120條準用
30 第96條第1項、第2項、第97條第1項第2款規定為本件請求，
31 為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

01 五、本院之判斷：

02 (一)新型專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成
03 必須之準備者，此觀專利法第120條準用同法第59條第1項第
04 3款本文規定即明。查上訴人於原審抗辯：伊於系爭專利申
05 請日即103年11月25日前，已提供系爭產品細部設計圖予南
06 部施工處，系爭專利之效力不及於該設計圖，自不及於伊根
07 據該設計圖安裝系爭產品於大林電廠之行為等詞（見一審卷
08 (二)118、119頁），並提出上訴人103年1月27日（103）將字
09 第H021-077號函（受文者南部施工處）、系爭產品細部設計
10 圖光碟為憑（見一審卷(一)401、405頁、卷(二)118、119頁），
11 此攸關上訴人於系爭專利申請日前是否已完成必須之準備，
12 而有上開規定之適用，自屬重要之防禦方法。原審未於判決
13 書理由項下說明其取捨之意見，遽為上訴人不利之判決，自
14 有判決不備理由之違法。

15 (二)新型專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損
16 害賠償，此觀專利法第120條準用同法第96條第2項規定即
17 明。同法第96條第2項於100年12月21日修正之立法理由為：
18 「原條文（即修正前同法第84條）第一項修正後分列為第一
19 項及第二項。依原條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方
20 式，依其性質可分為二大類型，一者為『損害賠償』類型，
21 依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另
22 一者是『除去、防止侵害』類型，即原條文第一項後段所定
23 之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去
24 與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋
25 須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害
26 除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主
27 觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之
28 請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，
29 並杜爭議。」是專利權人就其專利權遭受侵害而請求損害賠
30 償，應以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，
31 係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生

01 者，或預見其發生而其發生並不違背其本意。所謂過失，乃
02 應注意能注意而不注意，係以行為人是否怠於善良管理人之
03 注意為斷。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依
04 交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注
05 意而欠缺。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依個案
06 事實、特性，分別加以考量，因行為人之智識、職業、營業
07 項目、侵害行為之態樣、危害之嚴重性、被害法益之輕重、
08 防範避免危害之代價等，而有所不同。查系爭產品未落入系
09 爭專利請求項1至9之文義範圍，落入系爭專利請求項1至4、
10 9之均等範圍，均等侵害系爭專利權，為原審認定之事實。
11 原審未說明上訴人主觀上有何故意或過失侵害系爭專利權，
12 遽謂其應負損害賠償之責，亦有適用上開規定之違誤。上訴
13 論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

14 六、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1
15 項、第478條第2項，判決如主文。

16 中 華 民 國 113 年 11 月 14 日

17 最高法院智慧財產民事第一庭

18 審判長法官 盧 彥 如

19 法官 周 舒 雁

20 法官 吳 美 蒼

21 法官 陳 容 正

22 法官 蔡 和 憲

23 本件正本證明與原本無異

24 書 記 官 郭 詩 璿

25 中 華 民 國 113 年 11 月 20 日