

最高法院民事判決

113年度台上字第1778號

上訴人 三星鑽石工業股份有限公司（三星ダイヤモンド工業株式会社）

法定代理人 若林 真幸

訴訟代理人 朱百強律師

吳詩儀律師

陳佳菁律師

被上訴人 鉑林科技有限公司

兼法定代理人 鄭用文

共同

訴訟代理人 謝宗穎律師

上列當事人間請求排除侵害專利權事件，上訴人對於中華民國112年9月21日、113年6月21日智慧財產及商業法院第二審中間及終局判決（111年度民專上字第32號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人請求被上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口「一體成型刀輪」、「一體式切割輪刀」、用於上開「一體成型刀輪」、「一體式切割輪刀」之「刀輪」產品及其他侵害中華民國第I466838號發明專利「刀輪及使用其之脆性材料基板之劃線方法及分割方法」產品之訴，及連帶給付新臺幣九百九十七萬三千九百六十元本息之附帶上訴，暨各該訴訟費用部分均廢棄，發回智慧財產及商業法院。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

01 一、本件係現行智慧財產案件審理法於民國112年8月30日施行前
02 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
03 規定，應適用修正前之規定，先予敘明。

04 二、本件上訴人主張：伊為第I499568號「刀輪保持具」發明專利
05 利（下稱系爭專利1）、第I466838號「刀輪及使用其脆性材
06 料基板之劃線方法及分割方法」發明專利（下稱系爭專利
07 2）、第I409233號「脆性材料用劃線輪使用該劃線輪之劃線
08 方法及劃線裝置、及劃線工具」發明專利（下稱系爭專利
09 3，並與系爭專利1、2合稱系爭3專利），及第D142361號
10 「脆性材料切刀用替換刀」設計專利（下稱系爭專利4，並
11 與系爭3專利合稱系爭專利）之專利權人，被上訴人鉑林科
12 技有限公司（下稱鉑林公司）自訴外人北京沃爾德金剛石工
13 具股份有限公司（下稱沃爾德公司）進口並販賣「一體成型
14 刀輪」或「一體式切割輪刀」產品（包含但不限於型號DHL-
15 0000-000000000000〈下稱系爭型號〉，合稱系爭產品）、
16 系爭產品之刀輪，經侵權比對分析，已落入系爭專利1請求
17 項1至4、系爭專利2請求項1、2、系爭專利3請求項1及系爭
18 專利4之範圍，侵害系爭專利。伊於108年9月27日寄發存證
19 信函通知鉑林公司有侵權事實，其於收受後仍繼續販賣，有
20 侵權之故意或過失。被上訴人鄭用文為鉑林公司法定代理
21 人，依公司法第23條第2項規定，應負連帶賠償責任等情。
22 爰依專利法第96條第1項前、後段、第2項、第97條第1項第2
23 款、第142條第1項、民法第179條、第177條第2項及公司法
24 第23條第2項規定，求為命鉑林公司不得直接或間接、自行
25 或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產
26 品、系爭產品之刀輪及其他侵害（下合稱防止侵害）系爭3
27 專利之產品；鄭用文就系爭專利防止侵害；被上訴人應再連
28 帶給付伊新臺幣（下同）997萬3,960元，及自起訴狀繕本送
29 達翌日起算之法定遲延利息（原審判令鉑林公司就系爭專利
30 4防止侵害；被上訴人連帶給付上訴人2萬6,040元本息部分
31 未據被上訴人上訴，未繫屬本院，不予贅述）。

01 三、被上訴人則以：鉑林公司除系爭型號產品外並無其他進口或
02 銷售系爭產品行為，而系爭型號產品並未落入系爭專利1請
03 求項1至4均等範圍，系爭型號產品之刀輪（下稱系爭刀輪）
04 並未落入系爭專利2請求項1、2、系爭專利3請求項1之文義
05 或均等範圍。況系爭專利均有應撤銷之原因，上訴人不得對
06 伊主張權利等語，資為抗辯。

07 四、原審審理結果以：

08 (一)上訴人為日本公司，主張鉑林公司侵害其專利權，負有排
09 除、防止侵害、損害賠償及返還不當得利之責任，具有涉外
10 因素，其性質屬專利侵權之民事事件，且其行為或結果發生
11 地為我國，類推適用民事訴訟法第15條第1項規定，以侵權
12 行為地之我國法院有國際管轄權，並依涉外民事法律適用法
13 第24條本文、第42條第1項規定，以利益之受領地法及專利
14 權利應受保護地之我國法為準據法。

15 (二)上訴人為系爭專利之專利權人，系爭型號產品係沃爾德公司
16 所製造，由鉑林公司進口至臺灣並銷售，其內含可獨立拆分
17 系爭刀輪，為兩造所不爭執。

18 (三)專利有效性部分：

19 1. 系爭專利1於95年12月1日申請，於104年7月21日審定准予專
20 利，於同年9月11日公告；系爭專利2於94年2月2日申請，於
21 103年10月28日審定准予專利，於104年1月1日公告，故系爭
22 專利1、2之解釋及有無撤銷之原因，應依核准審定時有效之
23 103年1月22日修正公布之專利法。系爭專利3於95年7月6日
24 申請，於102年7月25日審定准予專利，於同年9月21日公
25 告，其有無撤銷之原因，應依核准審定時有效之102年6月11
26 日修正公布之專利法。系爭專利4（原為新式樣專利）於99
27 年12月21日申請，於100年7月21日審定准予專利，於同年9
28 月1日公告，其有無撤銷之原因，應依核准審定時有效之99
29 年8月25日修正公布之專利法。

30 2. 系爭專利1部分：

01 (1)系爭專利1請求項1之「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷
02 槽」應解釋為「同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方
03 向」；「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」應解釋為
04 「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」。系爭專利1請
05 求項2之「於該安裝部形成接續該傾斜部且與該刀輪保持具
06 之軸平行之平坦部，包含該平坦部之面形成為與該銷槽平
07 行」應解釋為「於該安裝部形成接續該傾斜部之平坦部，該
08 平坦部與該刀輪保持具的軸平行，該平坦部的面與該同軸形
09 成的銷槽平行」。系爭專利1請求項3之「該缺口係形成在於
10 該一端形成為與該刀輪保持具之軸平行之一對下方平坦部之
11 間」應解釋為「該缺口形成在該刀輪保持具之一對下方平坦
12 部之間，且該缺口與該刀輪保持具之軸平行」。

13 (2)原審乙證（下稱乙證）32、43、31、29、44之組合，或乙證
14 43、29之組合均足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步
15 性：

16 ①乙證32為西元1955年5月10日公告之美國第2707849號「PILL
17 OW POST」專利案、乙證43為西元2004年3月11日公開之日本
18 特開2004-74323A號「切削工具用ホルダおよびそれを用い
19 た切削工具」專利案、乙證31為西元1999年3月23日公開之
20 日本特開平11-77411號「工具保持裝置」專利案、乙證29為
21 西元1988年3月23日公開之東德第DD255155A1號「Vorrichtu
22 ng zur Halterung eines Schneideinsatzes für Schneidr
23 ädchen」專利案、乙證44為西元1983年5月17日公告之美國
24 第4383460號「SELF ALIGNING PILLAR POST FOR GLASS CUT
25 TERS」專利案，公開日均早於系爭專利1優先權日（94年12
26 月1日、95年9月22日），可為系爭專利1之先前技術。

27 ②系爭專利1請求項1技術特徵如原審中間判決附表（下稱附
28 表）6、7所示編號（下各以編號稱之）1A至1G，乙證32揭露
29 編號1A、B、C、D之技術特徵，乙證43、31揭露編號1E之技
30 術特徵，乙證29復揭露編號1F之技術特徵。因乙證32、29、
31 44為玻璃切割刀輪裝置，乙證43、31為切削工具之刀刀保持

01 裝置，均屬切削刀具保持裝置之相關技術領域，均用以對工
02 件進行切割，具有功能與作用的共通性，且能解決刀輪快速
03 安裝或更換刀刀後切割位置維持精準之問題，所屬技術領域
04 中具有通常知識者自有動機將乙證43、31之切面9或斜面部t
05 設置於乙證32、29、44之刀架之另一端，使「該切面9或斜
06 面部t與乙證32、29、44各該刀輪銷槽（軸20、軸2、橫向軸
07 17）的延伸方向平行」（即編號1G），並用乙證43之固定部
08 10接抵固定，而輕易完成系爭專利1請求項1之發明。是乙證
09 32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1請求項1不具
10 進步性。又系爭專利1請求項2係依附系爭專利1請求項1，系
11 爭專利1請求項3、4係依附系爭專利1請求項1或2，而系爭專
12 利1請求項2所界定之「於該安裝部形成接續該傾斜部之平坦
13 部，該平坦部與該刀輪保持具的軸平行，該平坦部的面與該
14 同軸形成的銷槽平行」，僅為乙證43之切面9形狀的簡單變
15 更，乙證32則已揭露系爭專利1請求項3、4之附屬技術特
16 徵，均為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成。
17 準此，乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1
18 請求項2至4不具進步性。

19 ③乙證43已揭露編號1E之技術特徵，乙證29係揭露編號1A、1
20 D、1F之技術特徵。乙證29、43雖未揭露系爭專利1請求項1
21 之編號1B、1C、1G之技術特徵，惟使用銷槽將銷固定僅係乙
22 證29使用銷孔將銷固定之簡單變更（即編號1B、1C），為該
23 發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，並未
24 具有無法預期的功效，且乙證29為玻璃切割刀輪，乙證43為
25 切削工具及其支架，均屬切削刀具保持裝置之相關技術領
26 域，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨快速定位
27 及安裝刀具之問題時，自有合理動機將乙證43之切面9依刀
28 刀切割方向設置於乙證29刀架1之柱形銷5的端部，使「傾斜
29 切面9與軸2的延伸方向平行」（即編號1G），與乙證43呈圓
30 柱形的固定部10接觸固定，而輕易完成系爭專利1請求項1之
31 發明。因此，乙證29與43之組合足以證明系爭專利1請求項1

01 不具進步性。又系爭專利1請求項2所界定之「於該安裝部形
02 成接續該傾斜部之平坦部，該平坦部與該刀輪保持具的軸平
03 行，該平坦部的面與該同軸形成的銷槽平行」，僅為乙證43
04 之切面9形狀的簡單變更，乙證29則已揭露系爭專利1請求項
05 3、4之附屬技術特徵，均為該發明所屬技術領域之通常知識
06 者所能輕易完成。準此，乙證43、29之組合足以證明系爭專
07 利1請求項2至4不具進步性。

08 3. 系爭專利3部分：

09 乙證17-1、18之組合足以證明系爭專利3請求項1不具進步
10 性：

11 (1)乙證17-1為西元2004年9月1日公開之我國第200416205號
12 「基板分割方法及使用該方法之基板製造方法」專利案，乙
13 證18為西元1997年1月14日公開之日本特開平9-12328號「ホ
14 イールカッター及びその製造方法」專利案，其公開日均早
15 於系爭專利3優先權日（94年7月6日），可為系爭專利3之先
16 前技術。

17 (2)乙證17-1、18已揭露系爭專利3請求項1如附表10之整體技術
18 特徵，且乙證17-1與乙證18均為玻璃基板切割之相同技術領
19 域，兩者於技術領域具有相關聯性；乙證17-1之刀輪20與乙
20 證18之切割刀輪10為實質相同之構件，均用以切割玻璃基
21 板，兩者於功能及作用具有共通性，該所屬技術領域中具有
22 通常知識者在面臨改善玻璃基板切割表面之問題時，自有合
23 理動機以乙證18之斜面之中心線平均粗度施用於乙證17-1之
24 刀輪20的圓錐斜面，而輕易完成系爭專利3請求項1，故乙證
25 17-1、18之組合足以證明系爭專利3請求項1不具進步性。

26 4. 系爭專利2、4部分：

27 (1)乙證16為西元1997年6月21日公告之我國第308581號「玻璃
28 切割圓盤刀」專利案，乙證33為西元2003年8月1日公告之我
29 國第544442號「脆性材料基板用刀輪及具備其之劃線器」專
30 利案，乙證16、33均未揭露系爭專利2請求項1如附表8、9編
31 號1B至1E技術特徵，且與系爭專利2請求項1之數值範圍及所

01 達成之功效仍有不同，故乙證16、系爭專利2母案（I44061
02 3）之審查歷程（下稱母案審查歷程）及乙證33尚不足以證
03 明系爭專利2請求項1不具進步性。另系爭專利2請求項2為依
04 附於請求項1之附屬項，乙證16、母案審查歷程及乙證33亦
05 不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。又乙證16、母案
06 審查歷程及乙證33既不足以證明系爭專利2請求項1、2不具
07 進步性，則乙證16、母案審查歷程更不足以證明系爭專利2
08 請求項1、2不具進步性。

09 (2)乙證4為西元2009年2月21日公告之我國第D127449號「玻璃
10 切割器之替換刀具」專利案，乙證34為西元2010年1月6日公
11 開之中國大陸第CN101618574A號「刀輪保持具以及保持具單
12 元」專利案。乙證4或34均未揭露系爭專利4如附表11特徵C
13 「下部兩側設有平切面及底部兩邊切角」之主要設計特徵。
14 且其主要設計特徵係經修飾或重新構成，而能使設計之整體
15 外觀產生特異之視覺效果，已足呈現特異於乙證4、34之先
16 前技藝的視覺效果，而不應認定為易於思及。乙證4，或乙
17 證4、34之組合無從得出與系爭專利4具相同視覺效果之整體
18 造形，該所屬技藝領域中具有通常知識者並無法依乙證4或
19 乙證4、34之組合而可易於思及系爭專利4之創作，故乙證4
20 或乙證4、34之組合不足以證明系爭專利4不具創作性。

21 (四)系爭刀輪未落入系爭專利2請求項1至2文義或均等範圍：

22 1. 上訴人委託訴外人日本地方獨立行政法人大阪研究所（下稱
23 大阪研究所）於110年7月6日，就系爭型號產品其中編號「H
24 00000」產品之刀輪於日本公證人面前進行量測，提出原審
25 甲證（下稱甲證）76（中譯文為甲證76-1）量測報告及日本
26 公證人「工具形狀測定事實實驗公正證書」（即甲證77，中
27 譯文為甲證77-1），然甲證76乃上訴人在程序外自行委託大
28 阪研究所就系爭刀輪進行量測而提出量測報告，供法院認定
29 系爭型號產品相關技術內容之事實，其內容涉及學識專業，
30 因非由法院選任之鑑定人或囑託鑑定機關命行鑑定，參諸本
31 院109年度台上字第2986號判決見解，該報告即非民事訴訟

01 法上之鑑定，且該量測報告欠缺具結、拒卻、詰問等程序，
02 其中立性及專門知識之妥當性俱有問題，甲證76自不具證據
03 能力，被上訴人復未同意以之與法院送請鑑定同視，故僅係
04 上訴人之陳述，不得作為證據方法，僅為法院斟酌全辯論意
05 旨之資料。其次，甲證76蓋有大阪研究所理事長之用印，並
06 有日本公證書（甲證77）及公證書謄本（甲證77-2），固可
07 認其形式上為真正，且所量測之標的為系爭型號產品其中編
08 號「H00000」之刀輪，惟上訴人並未提出大阪研究所之量測
09 標的（實物），僅稱有當日現場錄製之影片可供勘驗，且其
10 所提甲證76-2我國駐大阪經濟文化辦事處認證書係驗證上訴
11 人之聲明書（聲明甲證76為真正），是無從證明甲證76內容
12 為真正。

13 2. 系爭專利2請求項1之技術內容可解析為如附表12所示要件編
14 號（下各以要件編號稱之）1A至1E。上訴人提出電子顯微鏡
15 放大照片，擬證明系爭刀輪稜線部附近有多處被槽所截斷的
16 線狀痕跡。然因上訴人未提出產品實物，尚難僅以照片判斷
17 系爭刀輪的槽係由切削形成，無從認業經系爭專利2請求項1
18 要件編號1A之文義所讀取。至要件編號1B至1E，因無法以甲
19 證76、77量測報告之內容作為認定系爭型號產品技術內容之
20 證據，故系爭刀輪未為系爭專利2請求項1要件編號1B至1E之
21 文義所讀取。另因系爭刀輪欠缺系爭專利2請求項1之要件編
22 號1A至1E之技術特徵，不符合全要件原則，應判斷不適用均
23 等論，系爭刀輪並未落入系爭專利2請求項1之均等範圍。

24 3. 系爭專利2請求項2為直接依附系爭專利2請求項1，即應包含
25 系爭專利2請求項1之全部技術特徵，系爭刀輪既未落入系爭
26 專利2請求項1之文義或均等範圍，亦無從落入系爭專利2請
27 求項2之文義或均等範圍。

28 (五)系爭型號產品落入系爭專利4之權利範圍：

29 依上訴人所提系爭型號產品照片（甲證12、24，如原審中間
30 判決附圖〈下稱附圖〉1所示），與系爭專利4皆為一種刀輪
31 產品設計，均用於切割玻璃等脆性材料，二者用途相同，為

01 相同之物品。經整體觀察比對系爭專利4與系爭型號產品具
02 有下列共同特徵：a. 「圓筒形本體一側設有垂直及斜面切除
03 部」、「頂部中央具有圓孔槽，外環緣設有導角」、「c.
04 「下部兩側設有平切面及底部兩邊切角」、「d. 「底部設有一
05 縱向狹縫」、「e. 「銷孔及一圓形刻劃刀輪」（如附圖2-1所
06 示）。其差異特徵為f. 「垂直切除部頂部設有導角，系爭專
07 利4則無此特徵」（如附圖2-2所示）。其中a、c、e之共同
08 特徵係設於該產品正面、側面及底部，占該產品整體視覺面
09 積甚大，依系爭專利4之外觀正面、側面及底部為普通消費
10 者選購及正常使用時易見部位，即係普通消費者選購商品時
11 「容易引起注意之部位或特徵」，至差異特徵f僅為邊角修
12 飾之細部差異，不足以影響其整體視覺印象，系爭型號產品
13 與系爭專利4呈現幾近完全相同之整體外觀，故系爭型號產
14 品與系爭專利4為近似之設計，系爭型號產品落入系爭專利4
15 之專利權範圍。

16 (六)鉑林公司不爭執有8件系爭型號產品，然否認有何其他系爭
17 產品，經原審函詢訴外人財政部關務署、群創光電股份有限
18 公司（下稱群創公司）及財政部南區國稅局。其中財政部關
19 務署檢送鉑林公司申報進口貨名包含「一體成型刀輪、一體
20 式切割輪刀、刀輪或型號DHL-0000-000000000000」等關鍵
21 字之報關紀錄3筆（下稱系爭報關紀錄），即105年報單（報
22 關日期：105年5月13日）、107年報單（報關日期：107年10
23 月25日）及109年報單（報關日期：109年10月21日）。上訴
24 人固主張鉑林公司販賣之系爭產品主要係用於取代裝載於
25 其玻璃切割機上之一體成型刀輪產品，凡能用於其玻璃切割
26 機上之一體成型刀輪產品，均應落入系爭專利4之設計專利
27 權範圍等語，並於第一審提出載有可能侵權產品型號與規格
28 之甲附件1。然除107年報單之項次1為系爭型號產品8件之報
29 關紀錄外，其餘報單資料並無相對應之系爭型號產品及甲附
30 件1所載之型號與規格，故無開示系爭報關紀錄完整內容之
31 必要，亦無必要命鉑林公司提出其餘貨物之相關資訊。其

01 次，群創公司函文及財政部南區國稅局臺南分局與新化稽徵
02 所函送之鉑林公司104至111年度營利事業所得稅結算申報書
03 等資料，均無該公司販售系爭產品之相關內容。且一體成型
04 刀輪產品長期使用於玻璃切割行業，並包含多種不同可能形
05 式，非屬上訴人首創，故能用於上訴人玻璃切割機之一體成
06 型刀輪產品，並非當然落入系爭專利4之範圍。是上訴人未
07 能證明除系爭型號產品外，鉑林公司有進口販賣其他型號系
08 爭產品。

09 (七)鉑林公司固僅於107年9、10月間因訴外人京華商信事業有限
10 公司要求而提供系爭型號產品，惟鉑林公司在其官方網站上
11 已表明其係沃爾德公司於臺灣之服務窗口，並曾與該公司共
12 同參展，自不能排除鉑林公司日後有於臺灣境內直接或間
13 接、自行或委請他人製造、使用系爭型號產品或其他侵害系
14 爭專利4產品之可能性。則上訴人依專利法第142條第1項準
15 用第96條第1項後段規定，請求鉑林公司就系爭專利4防止侵
16 害，即屬有據。鄭用文雖為鉑林公司之法定代理人，惟上訴
17 人未證明鄭用文亦有侵害系爭專利4之可能性，自不得對之
18 為防止侵害之請求。

19 (八)鉑林公司未善盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，就侵
20 害系爭專利4之行為，應負過失侵害專利權之責任。惟上訴
21 人僅能證明鉑林公司於107年10月進口、銷售系爭型號產品8
22 件，則其僅得請求鉑林公司及鄭用文連帶賠償銷售系爭型號
23 產品8件所得金額共26,040元。惟上訴人未能舉證證明鉑林
24 公司有侵害專利權之故意，無從依同法第97條第2項規定主
25 張3倍之懲罰性損害賠償。再者，上訴人未證明鉑林公司有
26 何不當得利或非適法無因管理之行為，其另依民法第179
27 條、第177條第2項規定，向被上訴人請求連帶給付，難認有
28 據。

29 (九)從而，系爭專利1請求項1至4及系爭專利3請求項1，均有應
30 撤銷之原因，依修正前智慧財產案件審理法第16條第2項規
31 定，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張有關係

01 爭專利1、3之權利，且系爭刀輪未落入系爭專利2請求項1、
02 2之文義或均等範圍，上訴人亦不得主張鉞林公司侵害系爭
03 專利2，僅鉞林公司於107年間所進口、銷售之系爭型號產品
04 8件，因過失不法侵害系爭專利4。爰廢棄第一審所為命鉞林
05 公司就系爭專利1、2防止侵害之判決，改判駁回上訴人該部
06 分第一審之訴；並維持第一審駁回上訴人請求997萬3,960元
07 本息、鉞林公司就系爭專利3、鄭用文就系爭專利防止侵害
08 之判決，駁回上訴人其餘附帶上訴。

09 五、廢棄發回部分(即原判決關於駁回上訴人請求被上訴人就系
10 爭專利2防止侵害之訴，及連帶給付997萬3,960元本息之附
11 帶上訴部分)：

12 (一)按當事人於訴訟外自行委任機關、團體或具特別知識之人就
13 特定事項為鑑定所出具之文書，固與法院依民事訴訟法第34
14 0條第1項囑託機關或團體就鑑定事項為鑑定有別，然法院非
15 不得以之為書證，踐行調查程序後依自由心證判斷其證明
16 力，於必要時亦得依民事訴訟法第339條規定令出具該文書
17 之人到庭陳述，尚難逕以該文書係當事人於訴訟外自行委託
18 鑑定為由而否定其證據能力。查甲證76量測報告為上訴人在
19 訴訟外自行委託大阪研究所就系爭型號產品其中編號「H000
20 00」產品之刀輪是否落入系爭專利2請求項1、2文義或均等
21 範圍，對該產品刀輪進行量測而提出報告之文書(見一審卷
22 三第421至459頁)，其形式上為真正等節，為原審所認定。
23 則甲證76量測報告雖不符民事訴訟法關於鑑定之規定，然法
24 院非不得以之為書證，踐行調查程序後依自由心證判斷其證
25 明力。原審以其非屬民事訴訟法上之鑑定，被上訴人復未同
26 意以之與法院送請鑑定同視，而認其不具證據能力，所踐行
27 之證據調查程序，自有未當。至本院109年度台上字第2986
28 號判決意旨係對於當事人一造於訴訟外自行委託具有特別學
29 識經驗之人，就「無涉親身見聞待證事實」提供相關經驗法
30 則意見或說明所闡述之法律見解，與本件係上訴人在訴訟外
31 委託大阪研究所實際就系爭型號產品其中編號「H00000」產

01 品之刀輪進行量測而提出報告之事實不同，尚無從比附援
02 引。

03 (二)審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭
04 點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證，修正前智
05 慧財產案件審理法第8條第2項定有明文。揆其立法理由乃為
06 避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利
07 益，明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認
08 該訟爭法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證
09 事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見
10 解，亦得適時為適當之揭露，以保障訴訟當事人之聽審機會
11 及衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要。是智慧
12 財產案件為避免突襲性裁判，審判長或受命法官就事實上、
13 法律上及證據上爭點，具有闡明義務，如未踐行此項程序，
14 違背闡明之義務者，其訴訟程序即難謂無重大瑕疵，基此所
15 為之判決，自屬違背法令。原審以上訴人未提出大阪研究所
16 之量測標的實物，亦未對甲證76量測報告之真實性提出可信
17 之驗證方法，遂認該量測報告除不具證據能力外，其實質亦
18 非真正，並於附表12要件編號1B至1E載明無法以甲證76、77
19 量測報告之內容作為比對。惟上訴人於原審即主張因國內檢
20 測機構沒有量測設備，才會在日本檢測，並有量測當日現場
21 錄製之影片可供勘驗等語（見原審卷二第346頁、卷三第60
22 至61頁）。則原審倘認上訴人尚須提出量測標的實物及其他
23 驗證方法始得證明該量測報告內容，自應踐行上開程序，闡
24 明該證據上爭點，俾兩造表示意見及衡量有無為其他主張及
25 聲請調查證據之必要，原審未遑注及踐行上開程序，逕為上
26 訴人不利之認定，亦有可議。

27 (三)審判長應注意令當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全
28 之辯論。調查證據之結果，應曉諭當事人為辯論，此觀民事
29 訴訟法第199條第1項、第297條第1項之規定即明。故為判決
30 基礎之資料，應提示兩造為適當完全之辯論後，始得本於辯
31 論之結果加以斟酌，以保障當事人之辯論權、證明權（證據

01 提出權)及聽審請求權，此於智慧財產民事事件亦無例外，
02 僅智慧財產民事事件之訴訟資料因常涉及當事人或第三人之
03 營業秘密，修正前智慧財產案件審理法第11條至第15條乃設
04 有秘密保持命令制度以保護營業秘密，依該第11條之立法理
05 由載明訴訟資料涉及營業秘密者，固得不予准許或限制其閱
06 覽或開示，但他造當事人之權利亦同受法律之保障，不宜僅
07 因訴訟資料屬於當事人或第三人之營業秘密，即妨礙他造當
08 事人之辯論。為兼顧上開互有衝突之利益，爰明定秘密保持
09 命令之制度，以防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風
10 險。準此，法院審理智慧財產民事事件，應就具體個案，於
11 不影響當事人行使辯論權之範圍內，透過權衡理論及比例原
12 則，妥適審酌所應採取保護營業秘密之手段及方式，俾兼顧
13 營業秘密之保護、權利實現(真實發現)、辯論權、證明權
14 (證據提出權)及聽審請求權保護等相衝突之利益。原審逕
15 自認定系爭報關紀錄除107年報單之項次1為系爭型號產品8
16 件之報關紀錄外，其餘報單資料並無相對應之系爭型號產品
17 及甲附件1所載之型號與規格，而謂無開示系爭報關紀錄完
18 整內容之必要，將系爭報關紀錄(下稱遮隱版報關紀錄)除
19 系爭型號產品外之進口貨物型號、規格、單價、數量、淨
20 重、完稅價格、稅費等多項欄位均予以遮隱後(下稱系爭遮
21 隱欄位，見外放證物袋)始予開示，惟上訴人於原審一再主
22 張品名、數量、價格是判斷損害賠償之重要依據，遮隱版報
23 關紀錄未看到任何資訊，無從知悉產品內容及計算損害賠
24 償，應使其閱覽系爭報關紀錄，如涉及營業秘密，其亦願受
25 秘密保持命令之拘束等語(見原審卷四第463、496頁、卷五
26 第92至93頁)。被上訴人於原審亦陳稱如准予上訴人閱覽系
27 爭報關紀錄，其即聲請秘密保持命令等語(見原審卷四第44
28 3頁)。此涉及系爭產品之進口數量多寡即損害賠償數額計
29 算之攻防，屬本件重要爭點，原審逕認無開示系爭報關紀錄
30 完整內容之必要而率謂除107年報單項次1之系爭型號產品8
31 件之報關紀錄外，其餘報單資料並無相對應之系爭型號產品

01 及甲附件1所載之型號與規格，其訴訟程序即有瑕疵。原審
02 未遑詳加審究，遽認系爭遮隱欄位均屬鉑林公司營業秘密而
03 未予提示上訴人為適當完全之辯論，進而為上訴人不利之認
04 定，自有違誤。

05 (四)上訴論旨，指摘原判決就系爭專利2請求防止侵害及被上訴
06 人應連帶給付997萬3,960元本息部分違背法令，求予廢棄，
07 非無理由。中間判決關此部分既有未當，亦失其拘束力。

08 六、駁回上訴部分(即上訴人請求鉑林公司就系爭專利1、3、鄭
09 用文就系爭專利1、3、4防止侵害部分)：

10 按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權，若其取捨、
11 認定並不違背法令或有悖於經驗法則、論理法則、證據法
12 則，即不許任意指其為不當，援為上訴第三審之理由。原審
13 本於取捨證據、認定事實之職權行使，認定可作為系爭專利
14 先前技術之乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專
15 利1請求項1至4不具進步性，乙證17-1、18之組合足以證明
16 系爭專利3請求項1不具進步性，均具撤銷事由，上訴人復無
17 法證明鄭用文有侵害系爭專利4之可能性，則其請求鉑林公
18 司就系爭專利1、3、鄭用文就系爭專利1、3、4防止侵害，
19 為無理由，因而維持第一審所為上訴人請求鉑林公司就系爭
20 專利3、鄭用文就系爭專利1、3、4防止侵害部分敗訴之判
21 決，駁回其附帶上訴，另廢棄第一審所為准許上訴人請求鉑
22 林公司就系爭專利1防止侵害之判決，改判駁回其第一審之
23 訴，經核於法尚無違誤。上訴論旨，猶就原審採證、認事之
24 職權行使及其他與判決基礎無涉或贅述之理由，指摘原判決
25 此部分不當，聲明廢棄，非有理由。至原判決贅述其他理
26 由，無論當否，均與裁判結果不生影響。

27 七、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由。依民事訴
28 訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1
29 項、第78條，判決如主文。

30 中 華 民 國 114 年 12 月 4 日

31 最高法院智慧財產民事第一庭

01 審判長法官 盧 彥 如
02 法官 周 舒 雁
03 法官 吳 美 蒼
04 法官 陳 婷 玉
05 法官 陳 容 正
06 本件正本證明與原本無異
07 書記官 賴 立 旻
08 中 華 民 國 114 年 12 月 16 日