最高法院民事判決

113年度台上字第453號

上　　訴　　人　Ａ０１股份有限公司
法 定代理 人　甲ＯＯ
訴 訟代理 人　馮博生律師
　　沈宗原律師
　　游舒涵律師
被　上訴　人　Ａ０２股份有限公司（下稱Ａ０２公司）
兼法定代理人　乙ＯＯ
共　　同
訴 訟代理 人　楊理安律師

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12月14日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民專上字第25號），提起上訴，本院判決如下：

主　文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理　由

一、上訴人主張：

㈠伊為我國專利證號第M482492號、第M531893號新型專利(下依序稱專利1、2，合稱系爭專利)之專利權人，專利1請求項1至4、7至10及專利2請求項1、4、8內容各如原判決附表（下稱附表）1、2所示。

㈡被上訴人Ａ０２公司於我國製造、販賣、為販賣之要約而出口至北美地區，經加拿大標準協會審核認證CSA編號第255938號（下稱CSA938）之刀軸產品(下稱系爭刀軸），分別由訴外人「美商Wahuda LLC.」、「加拿大商K.M.S. Tools & Equipment Ltd.」依序使用於其各自販售之「50160CC-WHD/50180CC-WHD/50110CC-WHD型號手壓刨機、50100PC-WHD/50200PC-WHD型號刨床」、「MI-81160/MI-81190型號手壓刨機」（下合稱WHD&MI刨木機）。

㈢系爭刀軸存在供個別雙刃、四刃刀片頂抵之垂直面、傾斜面結構，及其刀座、傳動桿、刀片之設置與結合等技術特徵，分別落入專利1請求項1至4、7至10，及專利2請求項1、4、8文義範圍，構成專利侵權。

㈣Ａ０２公司從事與伊相同或相似之業務，疏於查證，致其所製造、販賣之系爭刀軸侵害伊之專利，顯有故意或過失。被上訴人甲ＯＯ為Ａ０２公司之負責人，依公司法第23條第2項規定應與Ａ０２公司負連帶賠償責任。

㈤依專利法第120條準用同法第96條第1項至第3項規定，求為命被上訴人⑴不得自行或使第三人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口用於WHD&MI刨木機或其他適用CSA938之手壓刨機與刨床之刀軸，或為其他侵害系爭專利之行為；⑵將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為前述目的而進口之上述刀軸全數回收並銷毀；⑶連帶給付上訴人新臺幣（下同）1,400萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息之判決（其中1,250萬元本息係於原審所追加）。

二、被上訴人辯以：

㈠乙證1、2、4分別揭露專利1各請求項之技術特徵，並均為用於鉋木機之鉋刀裝置；乙證2、6至9及先前技術亦揭露專利2各請求項之技術特徵，技術領域所欲解決之問題、功能或作用均與專利2相同關聯，所屬技術領域具通常知識者（下稱通常知識者）依上開證據及先前技術之教示加以組合，即能輕易完成專利1、2之技術特徵，足證專利1、2均不具進步性。

㈡系爭刀軸靠抵部無明顯垂直面，雖有細微斷層，惟係防止應力集中所設作為逃角之凹槽，目的在使刀片與安裝部及傾斜面靠抵部精準定位，無法用於安裝雙刃刀片，系爭刀軸未落入專利1請求項1、4之文義範圍。

㈢系爭刀軸使用緊配合、沉頭螺絲、鎖固螺絲固定或結合傳動桿、刀座、刀片，為機械工業界常見之固定手段，不僅未落

入專利2請求項1之文義範圍，且該請求項文義涵蓋先前技術已先占之技術範圍，伊並為先前技術抗辯。

三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴及追加之訴，理由如下：

㈠乙證2單獨或乙證2、4之組合，或乙證1、2、4之組合，足證專利1請求項1至4、7至10不具進步性：

1.專利1請求項1、4為獨立項；請求項2、3依附請求項1；請求項7依附請求項4；請求項8依附請求項7；請求項9、10依附請求項4至8，依附者為被依附者之附屬項，除具有被依附者所有技術特徵外，進一步限縮其權利範圍各如附表1所示。

2.乙證2圖8揭露具有垂直面之凹槽，上方鄰接之傾斜面可供四刃刀片抵靠；其先前技術欄並揭露螺旋刨刀軸含有垂直承托面，可頂抵具垂直抵靠面刀片之習知技術。足見專利1申請時，通常知識者知悉乙證2圖8揭露之凹槽垂直面構造可供雙刃刀片頂抵，即揭露專利1請求項1、4之技術特徵，該請求項1、4乃通常知識者依乙證2所能輕易完成，均不具進步性。

3.乙證2揭露刀片鉋削斜面靠抵環塊之抵靠面，刀座承置面、抵靠面沿刀軸軸線螺旋間隔設置，承置面、環塊垂直面分別沿刀軸切線、徑向方向延伸等專利1請求項2、3之附屬技術特徵。另乙證2第2、3、8圖及說明書分別揭露其刀片中央有一錐狀孔，其中一鉋削斜面抵靠於刀座環塊抵靠面，亦揭露專利1請求項7之四刃刀片切斜面能頂抵、固定於相對應之刀座靠抵部傾斜面之附屬技術特徵。乙證2既可證明專利1請求項1、4不具進步性，自可證明依附該請求項之附屬請求項2、3、7均不具進步性。

4.乙證2第1、2圖依序揭露螺栓固定於鎖塊、有複數螺栓，即揭露專利1請求項8之附屬技術特徵；第2、3、8圖揭露其承置面及抵靠面沿螺旋刨刀軸軸線螺旋間隔設置，亦揭露專利1請求項9之附屬技術特徵；第8圖揭露承置面、環塊之垂直面，承置面、環塊垂直面沿刀軸切線、徑向方向延伸，復揭

露專利1請求項10之附屬技術特徵。乙證2可證明專利1請求項1至4、7不具進步性，足以證明依附於該請求項之附屬請求項8、9、10不具進步性。

5. 乙證2既可以證明專利1請求項1至4、7至10不具進步性，則乙證2、4，及乙證1、2、4之組合，亦可證明專利1請求項1至4、7至10不具進步性。

㈡乙證2、8與先前技術之組合，足見專利2更正後請求項1不具進步性：

1. 乙證2雖僅揭露專利2更正後請求項1之傳動桿、刀座、刀座鎖固件、刀片鎖固於刀座等技術內容，而未揭露專利2更正後請求項1之傳動桿材質為鋼、刀座材質為鋁合金、複數卡固於該傳動桿與該刀座間之定位件、傳動桿表面形成複數第一定位段等技術特徵，惟乙證2已揭露相當於專利2請求項1刀軸、刀座、固定件之單一鍵塊、單一第一鍵槽等技術特徵，而將之變化為複數鍵塊、複數第一鍵槽，功能同樣能配合複數刀盤之複數第二鍵槽，用以固定傳動桿與刀盤，為通常知識者依乙證2之教示能輕易完成。又乙證8揭露之鋁製刀架，相當於專利2更正後請求項1之刀座；另專利2之先前技術欄，已揭露傳動桿材質為鐵之先前技術，而將刀架材質由鋁變化為鋁合金，傳動桿材質由鐵變更為鋼較不易生銹，均屬通常知識者能輕易完成之技術，上述變化均不具無法預期之功效。

2. 乙證2、8均屬鉋刀軸技術領域，兩者於置放刀具之刀座及傳動軸，在作用功能上具有共通性，通常知識者具有合理動機結合乙證2、8，並簡單變更傳動軸及刀座材質、鍵塊與第一鍵槽數量，以得到專利2更正後請求項1之創作。且專利2更正後請求項1相較乙證2、8之組合，未具無法預期之功效。是專利2更正後請求項1，為通常知識者依據乙證2、8之教示所能輕易完成，不具進步性。

㈢乙證2、6、8與先前技術之組合；乙證2、8、9與先前技術之組合，依序可證明專利2更正後請求項4、8不具進步性：

1.專利2更正後請求項4、8均係依附請求項1之附屬項，除各具有請求項1所有技術特徵，進一步限定如附表二所示之附屬技術特徵。

2.乙證2第4圖揭露刀片包括本體、刀刃、刀鋒，第3圖揭露相鄰兩刀片沿軸線方向具有一小段重疊部分，致相鄰刀鋒所形成之位移量小於任一刀鋒長度之技術。可知乙證2已揭露專利2更正後請求項4之附屬技術特徵。乙證2、8與先前技術之組合，既可證明專利2更正後請求項1（原判決誤載為請求項4）不具進步性，則乙證2、6、8及先前技術之組合，亦可證明專利2更正後請求項4不具進步性。

3.乙證9已揭露之技術特徵，其中異形體上之孔、方軸上之孔、軸螺釘，相當於專利2更正後請求項8第二定位段、鎖孔、螺栓，即已揭露該請求項之附屬技術特徵。乙證2、8、9均屬刀軸技術領域，三者於置放刀具之刀座及傳動軸在作用功能上具有共通性，通常知識者有結合三者之動機。而乙證2、8及先前技術之組合足以證明專利2更正後請求項1不具進步性，則乙證2、8、9及先前技術之組合，亦可證明專利2更正後請求項8不具進步性。

㈣乙證6、8、9及先前技術之組合，足徵專利2更正後請求項1、4、8不具進步性：

1.乙證6揭露專利2更正後請求項1之刀軸、傳動桿、刀座、刀片之設置與鎖固等技術特徵，雖未揭露傳動桿材質為鋼、刀座材質為鋁合金，惟乙證8揭露之鋁製刀架，相當於專利2更正後請求項1之刀座；另專利2揭露傳動桿材質為鐵之先前技術，而將刀架材質由鋁變化為鋁合金，傳動桿材質由鐵變更為鋼較不易生銹，均屬通常知識者能輕易完成之技術，不具無法預期之功效。

2.乙證9已揭露專利2更正後，請求項1「複數卡固於該傳動桿與該刀座間的定位件，該傳動桿的表面形成複數第一定位段，該刀座包括複數分別連通該等第一定位段的第二定位段，該等定位件設置於相對應的該第一定位段與該第二定位

段間，藉由該等定位件卡制於該傳動桿的該第一定位段與該刀座的該第二定位段，使該刀座不會繞該傳動桿旋轉移動」之技術特徵。

3.乙證6、8、9同屬刀軸相關技術領域，三者於傳動軸之作用功能上具有共通性，通常知識者有合理動機結合三者，簡單變更傳動軸、刀座材質而得到專利2更正後請求項1之創作內容。且專利2更正後請求項1相較乙證6、8、9之組合，未具無法預期之功效，是專利2更正後請求項1乃通常知識者依據乙證6、8、9之教示即能輕易完成，不具進步性。

4.乙證6第8圖揭露其刀片之本體、刀刃、刀鋒，第4圖揭露相鄰兩刀片之刀鋒，相對形成一沿軸線方向而小於任一刀鋒長度之位移量，即已揭露專利2更正後請求項4之附屬技術特徵。乙證6、8、9及先前技術之組合，足以證明系爭專利2更正後請求項1不具進步性，是乙證6、8、9及先前技術之組合，亦可證明專利2更正後請求項4不具進步性。

5.乙證9第1圖所揭露之利用軸螺釘穿設異形體之孔、方軸之孔，其軸螺釘、孔相當於專利2更正後請求項8螺栓、鎖孔、第二定位段，是乙證9已揭露專利2更正後請求項8之附屬技術特徵。而乙證6、8、9及先前技術之組合既可證明專利2更正後請求項1不具進步性，則乙證6、8、9及先前技術之組合，足認專利2更正後請求項8不具進步性。

㈤系爭專利不具進步性而有無效事由，依修正前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。從而，上訴人依專利法第120條準用同法第96條第1至3項規定，請求命被上訴人排除、防止侵害，並銷毀系爭刀軸產品及連帶賠償1,400萬元本息，不應准許。

四、本院判斷：

㈠法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限；而依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則；且法院得依已明瞭之事實，推定應證事實之真偽，此觀民事訴訟法

第222條第1項、第3項、第282條規定即明。由是而論，法院採為認定事實之證據，必須於應證事實有相當之證明力者，始足當之；依已明瞭事實推定應證事實之真偽時，應本於論理及經驗法則而為；倘已明瞭之事實與應證事實間，互無因果，亦無主從或互不相容之關係時，尚不得為事實之推定。

㈡新型係運用申請前既有之技術或知識，而為通常知識者所能輕易完成時，雖無核准時專利法第120條準用第22條第1項所列情事，仍不得依專利法申請取得新型專利，此觀同法第22條第2項規定固明。惟新型是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以「新型欲解決之問題」及「解決問題之技術手段」為出發點，依下列步驟判斷：①確定申請專利之新型範圍；②確定相關先前技術所揭露之內容；③確定該新型通常知識者於專利申請時之技術水準；④確認該新型與相關先前技術所揭露內容間之差異；⑤評估通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，能否輕易完成申請專利之新型。於個案具體操作上，不能單純拆解新型之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。

㈢通常知識者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨「顯然有意願嘗試」與「顯然有意願執行」（could-would法則）。易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使通常知識者執行研發及成功。而通常知識者面對引證案時，何以會擷取各引證案之部分技術特徵加以組合，以成就新型之技術特徵，不易由外觀察明，為便於自外部證據認定通常知識者之主觀想法，應考量引證與該新型技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議等因素，其因素越多者，越有結合之動機而否定進步性。

㈣原審固認定乙證2單獨或乙證2、4之組合，或乙證1、2、4之組合，足證專利1請求項1至4、7至10不具進步性；乙證2、8

及先前技術之組合，可見專利2更正後請求項1不具進步性；乙證2、6、8及先前技術之組合，足徵專利2更正後請求項4不具進步性；乙證2、8、9及先前技術之組合，可知專利2更正後請求項8不具進步性；乙證6、8、9及先前技術之組合，堪認專利2更正後請求項1、4、8不具進步性。然依上開規定及說明意旨，系爭專利之進步性判斷，須先確定通常知識者於系爭專利申請時之技術水準，而以其基於專利申請時通常知識之理解為基準，確認系爭專利與先前技術之差異，進而評估通常知識者能否輕易完成系爭專利，且須注意區辨could-would法則，而為客觀判斷，避免機械性拼湊或組合先前技術，致生後見之明。

㈤上訴人於事實審一再主張：乙證2圖8之「凹槽」，屬不具實質角度或尺寸意義之尋常「逃角」結構，依機械加工領域之通常知識及經驗，該凹槽構造未揭示精確角度，亦不可作為刀片之抵靠面；另否認通常知識者於系爭專利申請時，有組合上開引證之動機等語，並提出國立臺灣大學機械工程學系劉正良教授出具之專家意見書為證（分見一審卷㈡50、54至56、60至72頁，卷㈢21至24、28、32、119至196頁；原審卷㈡76至77、81至83、88至90、121頁，卷㈢25至42、328至329、335、356至358頁）。此皆攸關系爭專利是否具進步性之判斷，自應調查審認。原審未說明上訴人上揭主張及所提證據何以不可採之理由，且缺乏判斷進步性所需確定通常知識者於系爭專利申請時之技術水準步驟，逕以前開理由認定系爭專利請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當之違背法令外，並屬不備理由。

㈥本件相關事實尚非明確，本院無從為法律上判斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，即有理由。

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

中　　華　　民　　國　　114　　年　　5　　月　　7　　日

最高法院智慧財產民事第二庭

審判長法官　鍾　任　賜
法官　林　麗　玲
法官　呂　淑　玲
法官　陶　亞　琴
法官　黃　明　發

本件正本證明與原本無異

書　記　官　曾　韻　蒔

中　　華　　民　　國　　114　　年　　5　　月　　12　　日