

最高法院民事判決

113年度台上字第460號

上訴人 印能科技股份有限公司

法定代理人 洪誌宏

訴訟代理人 呂紹凡律師

吳雅貞律師

被上訴人 毅力科技有限公司（下稱毅力公司）

兼法定代理人 張勝雄

被上訴人 張景南

共同

訴訟代理人 陳寧樺律師

黃郁孟律師

李懷農律師

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11月23日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民專上字第39號），提起一部上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人第一審之訴、追加之訴及各該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、上訴人主張：

(一)伊為我國發明第I494162號「利用增加氣體密度的溫度調整方法」專利（下稱162專利）之專利權人。被上訴人毅力公司製造、販售型號為PCS之壓力除泡烤箱（下稱PCS烤箱），落入162專利請求項1（下稱請求項1）之專利權範圍，構成專利侵權。毅力公司銷售PCS烤箱，故意侵害專利，且情節重大，應酌定損害額3倍之懲罰性賠償金，並由共同執行公

司業務之先後任法定代理人，即被上訴人張勝雄、張景南負連帶賠償責任。

(二)依專利法第58條、第96條、第97條、民法第184條第1項前段、第185條第1項、第28條、公司法第23條第2項規定，求為命被上訴人(1)停止自己或使他人使用162專利；不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號為PCS、VPS及PIS之壓力除泡系統等侵害162專利之物品；其已製造之型號PCS、VPS及PIS壓力除泡系統產品及從事侵害行為之原料與器具，應予銷毀（VPS、PIS型號產品係上訴人於第一審所追加，經原審維持第一審所為駁回追加之裁判；請求銷燬則為上訴人於原審追加之聲明）；(2)連帶給付最低金額新臺幣940萬5,328元，及毅力公司、張勝雄自民國108年2月19日，張景南自109年9月8日起算法定遲延利息之判決（未繫屬本院者，不予贅述）。

二、被上訴人辯以：

(一)系爭產品在溫度調整前，非屬密閉系統，○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○，並未落入請求項1文義範圍，不構成侵權。

(二)被證2、18及上證1至5等引證，與162專利相較，技術領域、功能、作用均相同，所欲解決之問題相關連，習知技藝者有動機將各引證結合，輕易完成請求項1之技術內容，162專利不具進步性。

三、原審就上開聲明，廢棄第一審所為上訴人勝訴之判決，改判駁回其訴及追加之訴，理由如下：

(一)綜合請求項1、162專利說明書第5頁倒數3至7行、第6頁第2段、上訴人於被證11申復理由書、毅力公司民事準備(一)狀第2、3頁之記載，及162專利說明書第5頁第1段6至8行所揭氣體與腔室及可回授溫度調整裝置之位置關係等節，參互以察，堪認請求項1「預定壓力」應解釋為：「在溫度調整前，將腔室充氣至一預先設定之壓力值，該數值介於1atm至50atm之間擇一選擇」，其中「在溫度調整前」係指「在腔

01 室之後、可回授溫度調整裝置（含冷卻器）之前」（下稱原
02 審請求項解釋）。

03 (二)請求項1技術內容可拆解為：1A「一種利用增加氣體密度的
04 溫度調整方法，包含下列步驟：」；1B「藉由至少一氣體將
05 一腔室充氣至一預定壓力，其中該預定壓力大於1atm並且小
06 於或等於50atm」；1C「使該腔室內的該氣體流至一可回授
07 溫度調整裝置，其中該可回授溫度調整裝置包含一冷卻器以
08 及一氣體返回裝置」；1D「藉由該冷卻器來冷卻該氣體」；
09 1E「及藉由該氣體返回裝置使該氣體返回到該腔室內」等5
10 個要件。

11 (三)PCS烤箱技術特徵雖為上開1C、1D、1E技術內容文義讀取，
12 惟觀其產品報價單、採購規範、型錄、操作手冊，均未揭露
13 上開1A「利用增加氣體密度的溫度調整方法」技術內容，而
14 請求項1所謂「增加氣體密度」，僅限「藉由至少一氣體將
15 一腔室充氣至一預定壓力」，依請求項解釋之預定壓力、在
16 溫度調整前，可知增加氣體密度，即為增加氣體分子數量，
17 且增加至一預定數量之氣體分子，可藉由該腔室充氣至一預
18 定壓力，而PCS烤箱並未揭露「在溫度調整前」將腔室充氣
19 至一預定壓力以增加氣體分子之數量（理由如下(四)所述），
20 故未揭露「利用增加氣體密度的溫度調整方法」。

21 (四)PCS烤箱之主要功能，是去除半導體元件上覆蓋之保護膠材
22 內，所存在之氣泡，並將該液態膠材固化，其工作之溫壓狀
23 態及工作目的如溫壓圖各編號階段所示。○○○○○○○○
24 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
25 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
26 ○○○○。

27 (五)上訴人於原法院109年度行專訴字第12號行政事件主張：請
28 求項1進入腔室之氣體壓力是預先設定好；當溫度不變時，
29 將腔室充氣至一預定壓力，即可將腔室充氣至一預定數量之
30 氣體分子，係藉由增加氣體分子數量提升溫度調整效率；○
31 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

01 (三)原審於審理中函知兩造，明確解釋請求項1之「預定壓力」、
02 「在溫度調整前」如原審請求項解釋（見原審(二)卷69
03 頁），即就請求項1之文義，向兩造表明其見解並開示心
04 證，則其進一步分析、比對162專利之技術特徵及PCS烤箱之
05 技術內容，原應憑此解釋內容為基礎。惟原判決認定PCS烤
06 箱未落入請求項1之文義範圍，似兼採上訴人另案主張為請
07 求項1「預定壓力」、「溫度調整前」之內容。如果無訛，
08 依上開規定及說明意旨，應使兩造知悉將兼採上訴人另案主
09 張解釋專利請求項，並賦予辯論機會。此攸關請求項1之文
10 義範圍、PCS烤箱技術內容有無為請求項之1B文義讀取，而
11 落入162專利技術特徵之判斷，自應就該變動為適時適式適
12 度適當之表明及開示心證。乃原審未循此為表明及開示，逕
13 以上訴人另案主張為其認定PCS烤箱未落入162專利文義範圍
14 基礎之一，進而為上訴人不利之判斷，自有不適用上開規定
15 及說明意旨或適用不當之違背法令。

16 (四)本件相關事實尚非明確，本院無從為法律上判斷。上訴意
17 旨，指摘原判決就此部分違背法令，求為廢棄，非無理由。
18 末查，原判決認兩造不爭執PCS烤箱為毅力公司所製造、販
19 售，則上訴人就張勝雄、張景南部分，請求判決如其聲明(1)
20 所示，原因事實為何？似有未明，案經發回，請併注意闡明
21 令上訴人補充。

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

24 中 華 民 國 114 年 5 月 21 日

25 最高法院智慧財產民事第二庭

26 審判長法官 鍾 任 賜

27 法官 林 麗 玲

28 法官 呂 淑 玲

29 法官 陶 亞 琴

30 法官 黃 明 發

31 本件正本證明與原本無異

01

書 記 官 曾 韻 蒔

02

中 華 民 國 114 年 5 月 26 日