

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民專上字第28號

上訴人 富勝五金有限公司

法定代理人 許勝樂

送達代收人 廖姿語

訴訟代理人 陳昭全律師

被上訴人 蔡文雄

訴訟代理人 李思樟律師

上列當事人間請求排除侵害專利權行為事件，上訴人對於中華民國112年11月8日臺灣臺中地方法院112年度智字第4號第一審判決提起上訴，本院於113年6月13日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。

第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分

依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於法院，應適用修正前之規定，合先敘明。

貳、實體部分

一、本件被上訴人主張略以：伊為我國第M597804號「板模固定器」新型專利(下稱系爭專利)之專利權人，專利權有效期間自109年7月1日起至119年6月30日止。嗣伊聽聞上訴人依其所有之我國第M609831號「多用途之模板繫緊器」專利所製作、販售之「板模專用外牆續接器」(下稱系爭產品)有使用系爭專利情形，乃於111年11月21日向上訴人購買系爭產品，經委託大東國際專利商標事務所鑑定結果，確認系爭產品構造與系爭專利幾乎相同，已構成對系爭專利請求項1至3之文義侵害，嗣伊於111年12月2日委託律師發函通知上訴人，上訴人回函稱系爭專利請求項1、3不具新穎性，請求項4不具進步性，請求項2、5則無法否認其新穎性。惟被證3並無法證明系爭專利請求項1不具新穎性或進步性，被證3、4之組合亦無法證明系爭專利請求項1、2不具進步性，被證3或3、4之組合無法證明系爭專利請求項3不具新穎性或進步性。系爭產品已文義侵害系爭專利請求項1至3，為此提起本件訴訟，依專利法第96條第1項、第120條規定，請求排除侵害等語。聲明：上訴人不得為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的侵害中華民國新型第M597804號專利權之物品，及其他侵害上開專利權之行為。如已製造、販賣、使用，並應將侵害上開專利權之物品全部回收及銷毀。對上訴人上訴之答辯聲明：駁回上訴。

二、上訴人則以：系爭專利請求項1、3與我國第M542054號新型專利技術內容無異，被上訴人所自行申請之新型專利技術報告亦已做出系爭專利請求項1、3不具新穎性之結論，自亦不具進步性。又系爭專利請求項2與我國第492497號「模板快速固定裝置追加(一)」新型專利之技術特徵亦相同，上開文獻與系爭專利均屬模板固定之技術領域，功能及作用具有共通性，且公開在系爭專利之前，系爭專利顯係引用上開文獻之技術，系爭專利所採之片狀及插入二模

板間間隙之技術內容，相較於先前技術並未產生無法預期之功效，所屬技術領域具通常知識者依申請前之先前技術均能輕易完成，系爭專利不具進步性等語置辯。原審判決上訴人不得為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的侵害系爭專利之物品，及其他侵害上開專利權之行為，如已製造、販賣、使用，並應將侵害上開專利權之物品全部回收及銷毀。上訴人不服，提起本件上訴，聲明：(一)原判決廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。

三、不爭執事項：

- (一)被上訴人為我國第M597804號「板模固定器」新型專利之專利權人，專利權有效期間至119年4月29日止。
- (二)上訴人依我國第M609831號專利製作、販售系爭產品。

四、爭點：

- (一)被上訴人主張上訴人系爭產品文義侵害系爭專利請求項1至3，上訴人抗辯未落入上開範圍，被上訴人是否已盡舉證責任？
- (二)系爭專利請求項1、3是否不具新穎性及進步性？
- (三)系爭專利請求項2是否不具進步性？

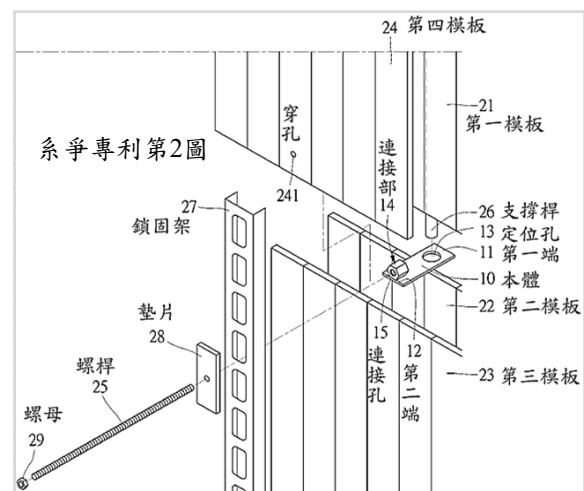
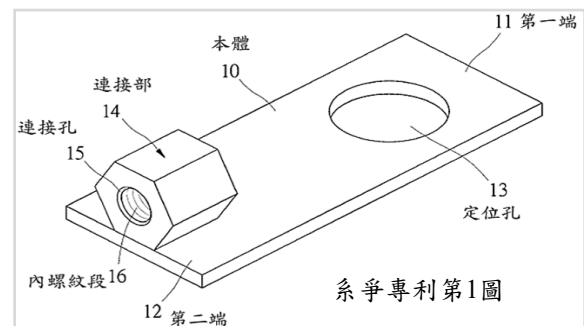
五、本院判斷理由：

- (一)按利用自然法則之技術思想所為之創作，可供產業上利用，於申請前未見於刊物、未曾公開實施、未為公眾所知悉，或非所屬技術領域具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，得取得發明專利，為系爭專利核准時專利法第22條第1項、第2項所明定。上開規定，於新型專利準用之，同法第120條亦設有規定。換言之，新型倘有違反前揭所述情形，則依法不得取得新型專利。又法院認智慧財產權有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，修正前智慧財產案件審理法(下稱

修正前智審法)第16條第2項亦規定明確。

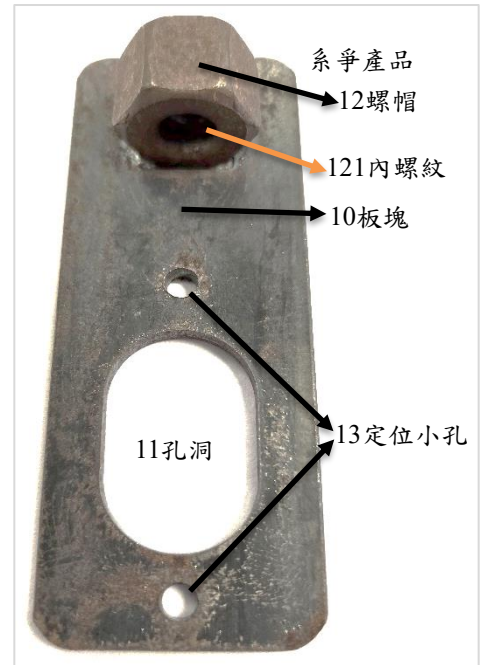
(二)系爭產品落入系爭專利請求項1至3文義範圍，被上訴人已盡舉證責任：

- 1.按系爭專利請求項計有5項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，各請求項所請內容詳如附表所示，姑不再贅。而本件被上訴人僅主張系爭產品文義侵害系爭專利請求項1至3(本院卷第206頁、第207頁)，是本件有關係爭產品是否侵害系爭專利爭議，僅就文義侵權部分論述，而系爭專利有效性部分，亦僅就請求項1至3部分說明，合先敘明。經查，系爭專利係提供一種模板固定器，係用於連接一螺桿及一支撐桿，包括有：一本體，該本體具有一第一端及一第二端，第一端沿縱向開設有一定位孔，定位孔可供支撐桿插入，第二端具有一連接部，連接部沿橫向開設有一連接孔，連接孔的開孔方向與定位孔的開孔方向相互垂直，連接孔具有一內螺紋段，可用於與螺桿進行螺接(參右上2圖及系爭專利說明書摘要欄，原審卷第17頁)。而上訴人所生產銷售之系爭產品則係一種模板固定器，依其結構顯示具有：一本體，其具有一第一端及一第二端，該第一端沿縱向開設有一定位孔，該定位孔可供一支撐桿插入，該第二端具有一連接部，該連接部沿橫向開設有一連接孔，該連接孔的開孔方向與該定位孔的開孔



方向相互垂直，該連接孔具有一內螺紋段，可用於與一螺桿進行螺接(參右圖及本院證物袋證物)。

- 2.如前所述，系爭產品亦為一種模板固定器，是系爭產品已為系爭專利請求項1之「一種模板固定器，包括有」文義所讀取。又依前述及系爭產品照片所示，系爭產品具有一本體(即板塊)，該本體亦如系爭專利第一圖所示，具有一第一端及一第二端，可知系爭產品亦為系爭專利請求項1之「一本體，其具有一第一端及一第二端」文義所讀取。另依系爭產品前揭照片及產品實物，可知系爭產品之該第一端沿縱向開設有一定位孔(即孔洞)，該定位孔可供一支撐桿插入，該第二端具有一連接部，該連接部沿橫向開設有一連接孔，該連接孔的開孔方向與該定位孔的開孔方向相互垂直，亦完全對應系爭專利請求項1之「該第一端沿縱向開設有一定位孔，該定位孔可供一支撐桿插入，該第二端具有一連接部，該連接部沿橫向開設有一連接孔，該連接孔的開孔方向與該定位孔的開孔方向相互垂直」技術特徵，為該請求項之文義所讀取。又系爭產品之該連接孔具有一內螺紋段，可用於與一螺桿進行螺接，係完全對應於系爭專利請求項1之「該連接孔具有一內螺紋段，可用於與一螺桿進行螺接」技術特徵，為該特徵之文義所讀取。是綜觀前述，系爭產品已為系爭專利請求項1之文義所讀取，系爭產品落入系爭專利請求項1之文義範圍。另系爭專利請求項2係請求項1之直接附屬項，除包含請求項1之全部技術特徵外，進一步界定「其中，該本體係呈片狀，可用於插入二模板之間的間隙。」技術特徵。茲依系爭產品之照片顯示，系爭產品之本體(板塊)亦係呈片狀，可

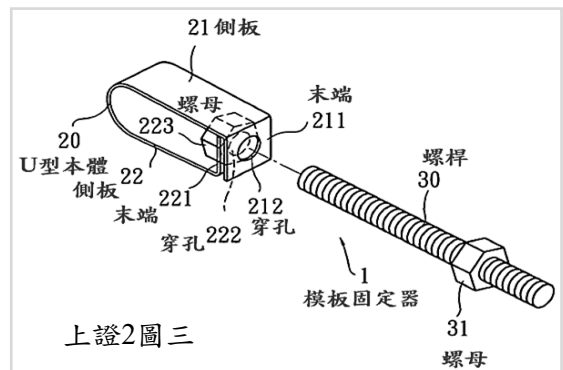


用於插入二模板之間之隙，可完全對應於系爭專利請求項2之前述特徵，是系爭產品已為系爭專利請求項2之「其中，該本體係呈片狀，可用於插入二模板之間的隙」文義所讀取。又系爭專利請求項3亦係依附於請求項1之直接附屬項，除包含請求項1之全部技術特徵外，進一步界定「其中，該連接部係一螺帽，並以焊接之方式固定於該本體的第二端。」之技術特徵。茲依系爭產品之照片所示，系爭產品之連接部係一螺帽，並以焊接之方式固定於該本體之第二端，此可完全對應於系爭專利請求項3前揭技術特徵，是系爭產品亦為系爭專利請求項3之文義所讀取。

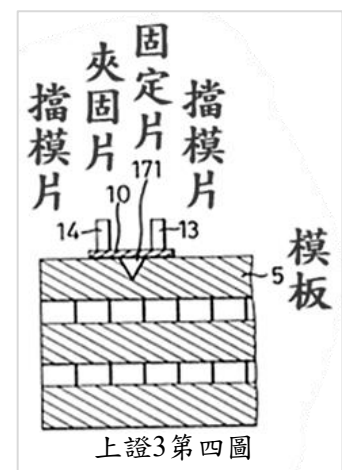
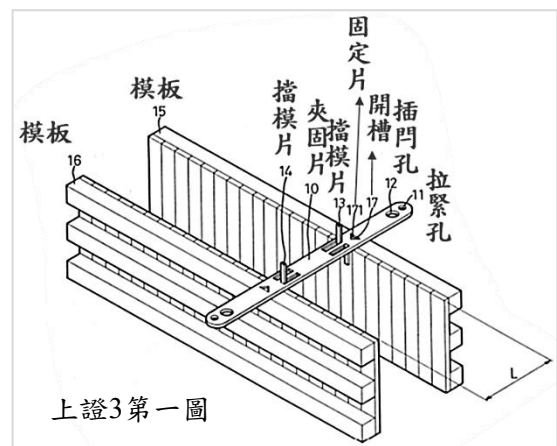
- 3.被上訴人就系爭產品之結構業已提出系爭產品實物到院(本院卷第227頁及證物袋內實品)，並就系爭產品之結構與系爭專利之比對為口頭及書狀說明，復且委託大東國際專利商標事務所進行侵權鑑定(原審卷第39頁至第51頁)，兩造亦就前開爭議為辯論，堪認被上訴人就系爭產品是否構成文義侵權一節已盡舉證之責，上訴人指稱被上訴人未盡舉證責任云云，應非事實。

(三)系爭專利請求項1、3雖具新穎性，惟不具進步性：

- 1.上訴人主張系爭專利不具新穎性及進步性，主要係援引上證2(即原審被證三)、3(即原審被證四)之先前技術為證。經查，上證2係106年(西元2017年)5月21日公告之我國第M542054號「模板固定器」專利案，其公告日早於系爭專利申請日(109年4月30日)，可作為與系爭專利比對之適格先前技術。按上證2係揭示一種模板固定器，是一種能夠勾掛在鋼骨的剪力釘或交錯鋼筋上的模板固定器。該模板固定器由一U型本體、及一螺桿所構成。該U型本體的兩側板的末端以相對形態彎折90°，而使該兩側板的末端形成內外重合狀。該兩



側板的末端各設有一穿孔，且該二穿孔呈對正狀態。位於內側的該側端板的末端的穿孔處固設有一螺母。該螺桿能夠貫穿模板及該U型本體一側端板末端的穿孔，而螺入該U型本體另一側板末端的螺孔內。憑藉該螺桿外端的螺母抵靠在該模板的外側壁面，而對模板產生固定作用(參前頁右下圖及原審卷第149頁、本院卷第73頁上證2摘要內容)。另上證3為97年(2008年)12月1日公開之我國第492497號「模板快速固定裝置追加(-)」專利案，其公告日亦早於系爭專利申請日，可作為與系爭專利比對之適格先前技術。經查，上證3揭示一種模板快速固定裝置追加(-)，其主要包含一夾固片作為固定模板之裝置，其中該夾固片係為一長條形鐵片，於其夾固片前後兩端各設有一插門孔及拉緊孔，於夾固片並分佈設有一對擋模片，此擋模片與另一擋模片之間的距離係以兩模板之間的距離為主，使用者可依牆厚需要而定，通常牆壁的厚度僅有2~3種而已，另外於擋模片一端並設一開槽，開槽處並凸設一固定片；而本創作主要係延用母案所利用夾固片供施工者使用於建築業施工之用，如此施工者即可依照夾固片之兩擋模片之間的尺寸來固定兩模板間的尺寸，如此即可固定水泥壁的厚度，並利用兩夾固片加設之固定片，使模板與夾固片相結合時更加的穩固，且製作出來的成品穩定性增高(參右2圖及原審卷第171頁、本院卷第95頁上證3摘要)。



2.經查，上證2說明書第【0011】、【0015】、【0017】段落之說明

內容及圖式2、3已揭示一種模板固定器，包括有：一U型本體，其具有一第一端及一末端，槽道可供一剪力釘插入，末端具有一螺母，螺母沿橫向開設有一螺孔，螺孔的開孔方向與槽道的開孔方向相互垂直，螺孔具有一內螺紋段，可用於與一螺桿進行螺接等語(本院卷第78頁至第80頁)，其所述及之模板固定器、U型本體、末端、槽道、剪力釘、螺母、螺孔、螺桿等構件，相當於系爭專利請求項1之模板固定器、本體、第二端、定位孔、支撐桿、連接部、連接孔、螺桿，可知上證2已揭露系爭專利請求項1之「一種模板固定器，包括有：一本體，其具有一第一端及一第二端，該定位孔可供一支撐桿插入，該第二端具有一連接部，該連接部沿橫向開設有一連接孔，該連接孔的開孔方向與該定位孔的開孔方向相互垂直，該連接孔具有一內螺紋段，可用於與一螺桿進行螺接」技術特徵。另上證2之U型本體20係在兩側板21、22之末端211、221以相對形態彎折90°，使該兩側板21、22之末端211、221形成內外重合狀，該U型本體20之所形成之槽道具有可供剪力釘插入之功能，惟上證2上開槽道(相當系爭專利之定位孔)畢竟係由兩側板21、22於末端211、221以相對形態彎折圍繞而成，非在兩側板21、22上「沿縱向開設」，是上證2並未揭露系爭專利請求項1之「該第一端『沿縱向開設』有一定位孔」技術特徵，不足以證明系爭專利不具新穎性，而系爭專利請求項3係依附於請求項1之附屬項，包含請求項1所揭示之全部技術特徵，上證2既不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，自亦不足以證明請求項3不具新穎性。

- 3.承前所述，上證2固不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，惟上證2之U型本體所形成之槽道亦可供一剪力釘插入，其螺孔之開孔方向與槽道之開孔方向亦相互垂直，且因上證2之U型本體20兩側板21、22並未限定其寬度，是倘若將上證2之U型本體20兩側板21、22之寬度縮減(螺母及穿孔位置不變)，則U型本體20即可呈現扁平

之片狀，槽道即形成片狀上之孔洞，且該經片狀、孔洞化之後之槽道仍可供剪力釘插入定位，且該槽道(相當於系爭專利之定位孔)之開孔方向與連接孔之方向相互垂直，故系爭專利請求項1所揭露之「該第一端『沿縱向開設』有一定位孔」特徵僅係構件製作之簡單變更，所屬技術領域具通常知識者仍能輕易完成(即予以扁平化)，並未具有無法預期之功效，故上證2應足以證明系爭專利請求項1不具進步性。另如前所述，上證2說明書已揭露其螺母係一螺帽，並以點焊之方式固定於U型本體末端等特徵，其中螺母、點焊、U型本體、末端等構件相當於系爭專利請求項3之連接部、焊接、本體、第二端等技術特徵，可知上證2亦已揭露系爭專利請求項3之「其中，該連接部係一螺帽，並以焊接之方式固定於該本體的第二端」附屬技術特徵，所屬技術領域具通常知識者可依上證2所揭露之技術內容簡單變更而輕易完成系爭專利請求項3之技術內容，系爭專利請求項3自不具進步性。

(四)上證2、3之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

- 1.系爭專利請求項2係依附於請求項1之附屬項，除包含請求項1全部技術特徵外，進一步界定「其中，該本體係呈片狀，可用於插入二模板之間的間隙」之技術特徵。經查，上證2之說明書於第【0007】段記載其提供一種模板固定器作為鋼骨結構灌漿之模板固定器，其結構精簡，可降低製作成本，又能保障對模板之固定作用，使業者能以較低之費用，取得同樣安全之模板固定器之目的。另上證3說明書第7頁第9行至第14行、第5頁倒數第1行至第6頁第1行及圖式2、3揭露其夾固片係呈片狀，可用於插入二模板之間之距離，其中夾固片、模板、距離等要件相當於系爭專利請求項2之本體、模板、間隙等技術特徵，而上證3說明書第4頁第7行至第10行記載其夾固片可在牆角兩橫式補強材之間結合時以插門方式固定，一方面可防止牆角產生爆模情形，另方面可達到減少材料之成本，使其

更具產業利用價值之目的，與系爭專利所欲解決問題具有共通性，可知上證3已揭露系爭專利請求項2之「其中，該本體係呈片狀，可用於插入二模板之間的間隙」附屬技術特徵。綜觀前述，上證2之螺孔、上證3之插門孔均可供物件穿過，用以固定模板外圍，兩者於功能及作用具有共通性，所屬技術領域具通常知識者欲解決作業步驟繁瑣、整體作業時間成本問題時，確有合理動機以上證3之夾固片取代上證2之U型本體，使上證2之U型本體呈片狀，用於插入二模板間之間隙，輕易完成系爭專利請求項2之創作，並達到相同之功效。而上證2足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，且上證2與上證3均為固定模板之相同技術領域，兩者於技術領域具有相關聯性，上證2、3之組合僅需簡單變更即可獲得系爭專利請求項2之整體技術特徵，是上證2、3之組合確實足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

- 2.被上訴人雖主張上證2、3與系爭專利之技術特徵及用途不同，倘將上證2之U型鐵片拉直，螺紋之開口將會是緊貼在鐵片上，若拉直螺紋開口反將變成縱向，與U型鐵片拉平後呈平行狀態，此與系爭專利螺紋之開孔與定位孔呈垂直狀態不同云云(本院卷第227頁)。經查，上證2為關於一種模板固定器，可用於鋼骨灌漿施工之模板固定，也適用於交錯鋼筋網灌漿施工之模板固定(原審卷第153頁，上證2第【0001】段)，另上證3則係有關一種模板快速固定裝置追加(一)，主要係延用母案具有之功效，即以快速夾固片以固定牆壁之厚度，使操作者於工作過程中可輕易地固定牆壁之厚度…，以防止施工時牆角有爆模的情形(參原審卷第173頁創作說明(一)第1段)。由上開說明可知，上證2、3皆係用於模板固定之固定結構，二者用途相同。若依被上訴人主張，將上證2圖3之U型本體20整體拉直或拉平，上證2之螺母223與穿孔222雖呈縱向，惟拉直或拉平後，將無法形成上證2[0015]段第2行所述「該U型本體20的兩側板21、22的

末端211、221以相對形態彎折90°，而使該兩側板21、22的末端211、221形成內外重合狀」之末端211、221內外重合之狀態，進而無法形成上證2[0015]段倒數第3行所述「兩側板21、22之間所形成的『槽道』」之槽道。是以若依被上訴人之主張，則上證2之模板固定器1將因不具有槽道而無法勾掛在該剪力釘11上，上證2之模板固定器1即因此失去模板固定之功能。準此，所屬技術領域具通常知識者在面臨作業步驟繁瑣、整體作業時間成本增加之問題時，應不會將上證2之U型本體20整體拉直或拉平，被上訴人上述主張並非可採。

- 3.被上訴人復主張上證2係使用於H型鋼之剪力上，其U型扣環係在模板與H型鋼中間，而系爭專利之定位孔卻在模板之外；另上證3係以一個三角形固定片171插入板模產生固定作用，上證2、3兩者用途不同，兩者無從結合，與系爭專利利用固定孔固定板模完全不同云云(本院卷第227頁)。經查，系爭專利圖2之定位孔在模板之外，與上證2、3之圖式雖有不同，惟系爭專利僅在請求項2所載「其中，該本體係呈片狀，可用於插入二模板之間的間隙」內容中僅揭露其「模板固定器」與「模板」相對位置技術特徵，系爭專利請求項1、3並未限定其「定位孔」與「模板」之相對位置特徵，尚難因此限定系爭專利之定位孔必須或僅在模板之外，進而排除上證2所示之位置安排情形。是上證2、3雖未揭露系爭專利圖2之結構特徵，惟上證2業已揭露其透過簡單變更可得系爭專利請求項1、3之整體技術內容，上證2、3亦已揭露其透過簡單變更可得系爭專利請求項2之整體技術內容，系爭專利與上證2、3既皆為用於模板固定之固定結構，其用途皆屬相同，系爭專利請求項1、2、3自難謂具有進步性，被上訴人上述主張不可採。

六、綜上所述，系爭產品固然為系爭專利請求項1至3之文義所讀取，惟上證2足以證明系爭專利請求項1、3不具進步性，上證2、3之組

合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，依前開說明，被上訴人自不得對上訴人主張權利。原審判決命上訴人不得為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的侵害中華民國新型第M597804號專利權之物品，及其他侵害上開專利權之行為，如已製造、販賣、使用，並應將侵害上開專利權之物品全部回收及銷毀，自有未洽。上訴人提起本件上訴，求予廢棄改判，即有理由，爰予廢棄原審判決，並駁回被上訴人於第一審之請求。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

據上論結，本件上訴為有理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 7 月 18 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

法 官 汪漢卿

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 113 年 7 月 23 日

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

附表

請求項	內 容	備 註
1	一種模板固定器，包括有：一本體，其具有一第一端及一第二端，該第一端沿縱向開設有一定位孔，該定位孔可供一支撐桿插入，該第二端具有一連接部，該連接部沿橫向開設有一連接孔，該連接孔的開孔方向與該定位孔的開孔方向相互垂直，該連接孔具有一內螺紋段，可用於與一螺桿進行螺接。	獨立項
2	如請求項1所述之模板固定器，其中，該本體係呈片狀，可用於插入二模板之間的間隙。	附屬項
3	如請求項1所述之模板固定器，其中，該連接部係一螺帽，並以焊接之方式固定於該本體的第二端。	附屬項
4	如請求項1所述之板模固定器，其中，該本體及該連接埠係一體成型，且該本體及該連接埠係由塑膠材料所製成。	附屬項
5	如請求項1所述之板模固定器，其中，該本體及該連接埠係一體成型，該本體的其中一端由彎折形成該連接部，該本體係由金屬材料所製成。	附屬項