

智慧財產法院民事判決

107年度民專上字第25號

上訴人 黃福源

訴訟代理人 陳居亮律師（兼送達代收人）

被上訴人 立威機械工程有限公司

被上訴人 采辰機械工程有限公司

兼上二人

法定代理人 黃淑貞

被上訴人 長達營造工程有限公司

兼上一人

法定代理人 張家榮

共 同

訴訟代理人 郭峻誠律師

輔佐人 葉文邦

詹豐隆

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107年6月29日本院106年度民專訴字第49號第一審判決提起上訴，本院於108年6月6日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事

件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。本件係專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

上訴人為我國新型第M425892號「可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國101年4月1日起至110年12月6日止。被上訴人長達營造工程有限公司（下稱長達公司）於承覽新北市烏來地區之「工程名稱：臺9甲線10K+200段災害修復工程」（下稱系爭工程）時，將其中鑽孔打樁之工程委由被上訴人立威機械工程有限公司（下稱立威公司）及（或）被上訴人采辰機械工程有限公司（下稱采辰公司）承接，立威公司（或者采辰公司）於其承接系爭工程中，使用侵害上訴人系爭專利之挖土機打樁裝置（下稱系爭產品）。經比對分析結果系爭產品落入系爭專利更正後請求項1-3、5-9權利範圍，而構成文義或均等侵權，且系爭專利並無得撤銷之事由。又立威公司前與上訴人簽約取得系爭專利之使用授權，當屬明知系爭專利為上訴人所有，竟在授權期間過後使用系爭產品，顯屬故意侵權；采辰公司與立威公司之法定代理人為同一人，則采辰公司當無推說不知情之理；長達公司縱無故意，亦屬怠於注意而顯有過失。被上訴人黃淑貞為立威公司及采辰公司之法定代理人，被上訴人張家榮為長達公司之法定代理人，

01 依公司法第23條第2項之規定，黃淑貞應與立威公司及采辰
02 公司負擔連帶損害賠償責任，張家榮亦應與長達公司負擔連
03 帶損害賠償責任。爰依專利法第120條準用第96條第1項、
04 第2項、第3項、第97條第1項、公司法第23條第2項等規
05 定，請求(一)被上訴人立威公司、采辰公司及長達公司應連帶
06 給付新臺幣（下同）90萬元，暨均自起訴狀繕本送達翌日起
07 至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。被上訴人黃
08 淑貞就上開本息應與立威公司及采辰公司負連帶給付之責，
09 被上訴人張家榮就上開本息應與長達公司負連帶給付之責。
10 (二)前項所命給付，於其中任一被上訴人已為給付時，其餘被
11 上訴人於給付範圍內同免其責任。(三)被上訴人立威公司應將
12 侵害系爭專利權之物品全部銷毀。(四)第一項聲明願供擔保請
13 准宣告假執行。

14 二、被上訴人抗辯則以：

15 依原審被上訴人所提出之被證10立威公司機械工程倉庫2018
16 年1月15日拍攝之機具一組（輔助證據被證11證人洪炆騰等
17 所提具鑽孔機產品銷售發票、記錄及產品型錄）及被證12之
18 82年10月11日公告之我國第214576號「地盤改良工法以及此
19 工法中所使用之裝置」發明專利案與被證13之西元2011年4
20 月21日公開美國第2011/0000000號「Apparatus For
21 Placing Foundation Devices , And/or Pipes , And/or
22 Augers Into The Ground , As An Attachment For The
23 Boom Of A Construction Vehicle」專利案之組合，即可使
24 熟悉該項技藝者輕易組合出系爭專利案，系爭專利應不具進
25 步性，不得於本件訴訟中對被上訴人主張權利。又依據原審
26 勘驗照片，系爭產品在立管下段與氣動槌連接處，確實未見

01 有任何「流體出口」，且事實上系爭產品實際運作時，氣體
02 確實是經由氣動槌（或氣動鑽頭）端面下的氣孔中排出，而
03 非如同系爭專利說明書所述的，從立管下段與氣動鑽頭的連
04 結處排出，兩者完全不同，系爭產品不構成系爭專利請求
05 項1-3、5-9之文義侵害及均等侵害。如依上訴人主張「該
06 氣動鑽頭端面是否具有開口、或者並無開口、甚或是具有多
07 數開口者，上訴人並未在系爭專利請求項1之內容中予以界
08 定或限制」云云，則系爭專利請求項1並未限制其它的可能
09 性，可擴大解釋到涵蓋任何構成要件的可能性？按專利審查
10 基準之相關規定，專利範圍須對應專利說明書內容之支持，
11 果如上訴人所陳，無疑是擴大申請時專利範圍之解釋，實不
12 足取。原判決理由並非如上訴人所稱「忽略或者誤解系爭專
13 利請求項1之技術特徵及內容」，原審判決認系爭產品並未
14 落入系爭專利請求項1之文義範圍並無違誤。系爭產品藉由
15 成型於鑽頭底部面端的流體出口，使鑽掘時所磨碎的碎石粉
16 末可以受氣體直接噴除，而系爭專利技術特徵則是將氣孔設
17 置於「立管下段與氣動鑽頭之連結處」，又系爭產品於立管
18 下段與氣動鑽頭之連結處並無可做直接噴除碎石粉末的流體
19 出口，欠缺系爭專利所稱的要件，系爭產品與系爭專利兩者
20 的技術手段完全不同，所產生之實質功效亦完全不同，上訴
21 人均等侵害之主張亦不足採等語。

22 三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，並聲明：
23 (一)原判決廢棄。(二)被上訴人立威公司、采辰公司及長達公司
24 應連帶給付90萬元，暨均自起訴狀繕本送達翌日起至清償日
25 止，按週年利率百分之五計算之利息。被上訴人黃淑貞就上
26 開本息應與被上訴人立威公司及采辰公司負連帶給付之責，

01 被上訴人張家榮就上開本息應與被上訴人長達公司負連帶給
02 付之責。(三)前項所命給付，於其中任一被上訴人已為給付時
03 ，其餘被上訴人於給付範圍內同免其責任。(四)被上訴人立威
04 公司應將侵害系爭專利權之物品全部銷毀。(五)第二項聲明上
05 訴人願供擔保請准宣告假執行。被上訴人則均答辯聲明：(一)
06 上訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。

07 四、本件經整理並協議簡化爭點如下：

08 (一)兩造不爭執事項：

- 09 1.上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自101 年4 月1 日
10 起至110 年12月6 日止。
- 11 2.被上訴人長達公司承攬系爭工程時，將「擋土支撐、微型樁
12 、施工便橋及構臺工程」委由被上訴人立威公司施作。
- 13 3.系爭產品為被上訴人立威公司所有。
- 14 4.被上訴人立威公司於106 年2 月9 日在新北市烏來地區系爭
15 工程現場，使用系爭產品施工。
- 16 5.被上訴人黃淑貞為被上訴人立威公司、采辰公司之法定代理
17 人。
- 18 6.原證4（原審卷1 第36-43 頁）、原證5（原審卷1 第44頁
19 ）形式上真正不爭執。

20 (二)兩造爭點：

21 1.專利有效性部分：

- 22 ①系爭專利請求項之更正是否合法？
- 23 ②系爭專利是否違反專利法第26條第2 項之規定？
- 24 ③被證10（輔助證據被證11），是否可以證明系爭專利請求項
25 1-3 、5-9 不具進步性？
- 26 ④被證12與被證13之組合，是否可以證明系爭專利請求項1-3

- 01 、5-9 不具進步性？
- 02 2.系爭產品是否侵害系爭專利請求項1-3 、5-9 之權利範圍，
- 03 而構成文義或均等侵權？
- 04 3.上訴人依專利法第120 條準用第96條第2 項、第97條第1 項
- 05 、公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶賠償，是否
- 06 有據？損害賠償金額應如何計算？
- 07 4.上訴人依專利法第120 條準用第96條第1 項、第3 項規定，
- 08 請求被上訴人立威公司銷毀侵權物品，是否有據？

09 五、本院之判斷：

10 (一)系爭專利之更正為合法：

- 11 1.上訴人於106 年11月22日、107 年1 月25日申請更正系爭專
- 12 利請求項1 、3 、6 （見原審卷2 第109-112 、123 頁），
- 13 經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於107 年2 月8 日以（
- 14 107 ）智專三（三）06022 字第10720121510 號審查意見通
- 15 知函（見原審卷3 第89-90 頁）通知說明略以：本次更正審
- 16 查係採形式審查…，請求項1 、6 申請更正內容，已超出原
- 17 公告時之請求項範圍；請求項3 之更正內容係將原依附的請
- 18 求項予以刪減，未超出原公告時之請求項範圍等…不予更正
- 19 之事由，上訴人嗣於107 年2 月27日再提出申請專利範圍更
- 20 正本（見原審卷3 第109 頁），就請求項1 及6 維持原公告
- 21 本之內容，僅申請更正請求項3 ，再經智慧局107 年3 月26
- 22 日以（107 ）智專三（三）06022 字第10720259700 號更正
- 23 核准處分書准予更正（見原審卷3 第162 頁），復經智慧局
- 24 107 年4 月12日以（107 ）智專三（三）06022 字第107203
- 25 07880 號函（見原審卷3 第210 頁）更正前揭000000000000
- 26 函誤繕之內容，則上訴人前揭關於系爭專利請求項3 之更正

01 為合法。

02 2.嗣上訴人於舉發案審查中再於107 年8 月9 日申請更正請求
03 項1 、6 ，經智慧局107 年12月11日以（107 ）智專三（三
04 ）06022 字第10721170510 號函說明：本次申請更正內容計
05 有：（1 ）請求項1 係將107 年4 月21日公告之內容，增加
06 「一立管上段，其與動力單元下端連結；」之文字…因此，
07 更正新增「一立管上段，其與動力單元下端連結；」之內容
08 ，並未超出申請時說明書或圖示所揭露之範圍。…應准予更
09 正。（2 ）請求項6 係將107 年4 月21日公告之「如申請專
10 利範圍第1 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」，更正為
11 「如申請專利範圍第5 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置
12 」…因此，更正請求項6 之依附關係確屬誤記之訂正，亦無
13 超出申請時說明書或圖示所揭露之範圍，且不會減損107 年
14 4 月21日公告請求項6 的發明目的，當無實質變更107 年4
15 月21日公告之申請專利範圍，應准予更正。（見本院卷1 第
16 217 至220 頁）。因此，系爭專利請求項1 、6 之更正為合
17 法。

18 (二)系爭專利之技術分析：

19 1.系爭專利技術內容（主要圖式如判決附圖1所示 ）：

20 系爭專利為一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之
21 操作臂連結，係由流體產生裝置提供流體，其包含：一連結
22 單元，其由一第一軸、一第一連結件、一第二軸及一第二連
23 結件組成。一動力單元，其由一框架、一馬達及一轉軸組成
24 。一流體導入單元，其由一流體導管、一套管環、至少一穿
25 孔及一匯流室組成。一立管下段，其與立管上段下端連結，
26 係一中空管體。一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結。一流

體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處。本創作可用以實施鑽孔工程，並且不需借助人力操作即可360 度改變調整打樁施工角度。（參系爭專利新型摘要，見原審卷1 第21頁）。

2.系爭專利更正後之請求項分析：

系爭專利更正後之請求項共9 項，其中請求項1 為獨立項，其餘均為附屬項，因上訴人認系爭產品侵害請求項1-3 、5-9，故僅列出該等請求項：

請求項1：

一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含：一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處。

請求項2：

如申請專利範圍第1 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其中，該連結單元包含一第一軸、一第一連結件、一第二軸及一第二連結件，該第一軸與怪手之操作臂末端及第一連結件之二端樞接，該第二軸與第一連結中段及第二連結件之二

01 端樞接，且第一軸與第二軸相互垂直。

02 請求項3：

03 如申請專利範圍第2項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
04 其中，該連結單元之第一軸與第二軸相互垂直。

05 請求項5：

06 如申請專利範圍第1項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
07 其中，該動力單元之框架向下設一限位板，其限位板下端設
08 一長穿孔。

09 請求項6：

10 如申請專利範圍第1項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
11 其中，該流體導入單元之套管環外側對應限位板下端之長穿
12 孔設一凸柱。

13 請求項7：

14 如申請專利範圍第1項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
15 其中，該流體導入單元之流體導管係與流體產生裝置連結，
16 其流體產生裝置可提供流體導入單元所需之流體。

17 請求項8：

18 如申請專利範圍第7項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
19 其中，該流體產生裝置係一空氣壓縮機，其供給流體進入流
20 體導入單元及立管下段中。

21 請求項9：

22 如申請專利範圍第7項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，
23 其中，該流體產生裝置所產生之流體係為氣體。

24 (三)系爭產品之技術內容：

- 25 1.上訴人於106年4月5日提出原證6專利侵害比對分析報告
26 內含系爭產品之外觀照片B、C、D、E（見原審卷1第

90-93 頁，及判決附圖2 所示）。嗣經原審於106 年11月10 日上午10時30分於被上訴人立威公司（地址為新北市○○區○○路○段00巷00○00號）進行勘驗，勘驗過程拍攝系爭產品之外觀及內部結構，並將照片D 所示系爭產品之匯流室結構，由被上訴人技術人員當場拆解並全程拍攝，有原審106 年11月10日勘驗程序筆錄可參（見原審卷1 第290 頁，照片見同卷第293-325 頁）。

2.系爭產品係工地現場使用之一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供流體，其包含：一連結單元，其由一第一軸、一第一連結件、一第二軸及一第二連結件組成。一動力單元，其由一框架、一馬達及一轉軸組成。一流體導入單元，其由一流體導管、一套管環及一匯流室組成。一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體。一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結。一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處。本創作可用以實施鑽孔工程，並且不需借助人力操作即可改變調整打樁施工角度。

(四)系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍：

1.經解析系爭專利請求項1 範圍，其技術內容可解析為7 個要件，分別為：

①要件編號1A「一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含：」；

②要件編號1B「一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；」；

③要件編號1C「一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸

，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；」；

④要件編號1D「一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；」；

⑤要件編號1E「一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；」；

⑥要件編號1F「一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；」；

⑦要件編號1G「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處。」

2.系爭產品「打樁裝置」對應系爭專利請求項1 各要件之技術特徵，可解析為7 個要件，分別為：

①要件編號1a「一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，其包含：」；

②要件編號1b「一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；」；

③要件編號1c「一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；」；

④要件編號1d「一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於

立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通；」；

⑤要件編號1e「一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；」；

⑥要件編號1f「一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；」；

⑦要件編號1g「一流體出口，其設於立管下段下端之氣動鑽頭端面。」

3.系爭產品可以讀取系爭專利請求項1A-F 各要件、無法讀取G要件之文義：

①由系爭產品可知(參見原證6之照片B)，系爭產品為可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，因此，系爭產品可以讀取到系爭專利請求項1 編號1A要件「一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供所需流體，」之文義。

②由系爭產品「打樁裝置」可知(參見原證6之照片C及D)，系爭產品具有一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接，因此，系爭產品可以讀取到系爭專利請求項1 編號1B要件「一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；」之文義。

③由系爭產品「打樁裝置」可知(參見原證6之照片D)，系爭產品具有一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉，因此，系爭產品可以讀取到系爭專利請求項1 編號1C要件「一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；」之文義。

01 ④由系爭產品「打樁裝置」可知(參見原證6之照片D及卷一
02 照片313至324)，系爭產品具有一流體導入單元，包含一流
03 體導管、一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一
04 端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立
05 管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍
06 內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通
07 ，因此，系爭產品可以讀取到系爭專利請求項1編號1D要件
08 「一流體導入單元，包含一流體導管、一套管環及一匯流室
09 ，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該
10 套管環套組於立管上段之外部，該匯流室設於立管上段下端
11 ，並與流體導管導通；」之文義。

12 ⑤由系爭產品「打樁裝置」可知(參見原證6之照片D)，系爭
13 產品具有一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管
14 體，因此，系爭產品可以讀取到系爭專利請求項1編號1E要
15 件「一立管下段，其與立管上段下端連結，係一中空管體；
16 」之文義。

17 ⑥由系爭產品「打樁裝置」可知(參見原證6之照片E及卷一
18 照片300至303)，系爭產品具有一氣動鑽頭，其與立管下段
19 下端連結，因此，系爭產品可以讀取到系爭專利請求項1要
20 件1F「一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；」之文義。

21 ⑦由系爭產品「打樁裝置」可知(參見原審卷一第300、301
22 頁)，系爭產品具有一流體出口，其設於立管下段下端之氣
23 動鑽頭端面。其中，該流體出口並非設於立管下段下端與氣
24 動鑽頭連結處，因此，系爭產品無法讀取到系爭專利請求項
25 1要件1G「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連
26 結處。」之文義。

01 4. 綜上，基於全要件分析，系爭產品可讀取系爭專利請求項1
02 要件編號1-A 至1-F，惟無法讀取系爭專利請求項1 要件編
03 號1-G 文義，系爭產品未落入系爭專利請求項1 之文義範圍
04 。

05 (五)系爭產品未落入系爭專利請求項1之均等範圍：

06 1. 系爭產品要件編號1g「一流體出口，其設於立管下段下端之
07 氣動鑽頭端面下」與系爭專利請求項1 要件編號1G「一流體
08 出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」相較，由於
09 系爭專利係藉由一流體出口設於立管下段下端與氣動鑽頭「
10 連結處」，可將流體由立管下段「下端與氣動鑽頭連結處噴
11 出」；而系爭產品則藉由一流體出口設於立管下段下端之「
12 氣動鑽頭下端面」，可將流體由立管下段下端之「氣動鑽頭
13 端面下噴出」；且系爭專利請求項1 之流體出口係設於立管
14 下段下端與氣動鑽頭連結處，其位置與系爭產品之流體出口
15 係設於立管下段下端之氣動鑽頭端面下，二者有明顯之不同
16 ，系爭專利在上面、系爭產品在下面，並有相當之距離（距
17 離至少2 公尺以上，詳後(九)所述），故兩者技術手段有明顯
18 差異，其差異非所屬技術領域具有通常知識者即能輕易完成
19 ，因此應視為兩者技術手段不同。

20 2. 另系爭產品要件編號1g可將立管下段下端之「氣動鑽頭端面
21 下」附近之石頭粉粒排出所鑽之穴孔外部之作用，此與系爭
22 專利請求項1 要件編號1G可將立管下段「下端與氣動鑽頭連
23 結處附近」之石頭粉粒排出所鑽之穴孔外部之作用不同。系
24 爭產品要件編號1g可防止立管下段下端之氣動鑽頭端面下附
25 近之石頭粉粒卡死氣動鑽頭的效果，此與系爭專利請求項1
26 要件編號1G可防止立管下段下端與氣動鑽頭連結處附近之石

01 頭粉粒卡死氣動鑽頭的效果亦不相同。因此，系爭產品要件
02 編號1g與系爭專利請求項1 要件編號1G相較，係以不同之技
03 術手段，執行不同之功能，並得到不同之結果，故系爭產品
04 要件編號1g與系爭專利請求項1 要件編號1G有實質差異。綜
05 上所述，系爭產品要件編號1g不適用均等論。

06 (六)系爭產品未落入系爭專利請求項2 、3 、5 至9 文義及均等
07 範圍：

08 系爭專利請求項2 、3 、5 至9 皆直接或間接依附於請求項
09 1 ，係限縮請求項1 之專利權範圍，又系爭產品未落入系爭
10 專利請求項1 之文義及均等範圍，已如前述，故系爭產品自
11 亦未落入系爭專利請求項2 、3 、5 至9 文義及均等範圍。
12 故上訴人於原審提出之智理國際專利商標事務所「專利侵害
13 比對分析報告」認系爭產品落入系爭專利請求項1 至3 、5
14 至9 之權利範圍云云，不可採信。

15 (七)被上訴人辯稱：系爭專利請求項1 技術特徵之一流體導入單
16 元包含一匯流室，惟系爭產品未見匯流室，系爭產品因欠缺
17 系爭專利請求項1 之構成要件，自然不符合文義讀取云云。
18 經查，原審106 年11月10日現場勘驗之系爭產品拆解照片中
19 揭露(參見原審卷一第307 至309 、313 至325 頁)，系爭
20 產品具有一筒狀之流體導入單元，該筒狀之流體導入單元之
21 外部具有一流體導管及一圓筒狀之外部套環管，該筒狀之流
22 體導入單元之內部具有一內部套環管，該內部套環管上穿設
23 有3 個穿孔，該內部套環管包圍一匯流室，該匯流室與該穿
24 孔及該流體導管相導通，如此該筒狀之流體導入單元才可將
25 流體產生裝置提供之流體，經過流體導管、穿孔及匯流室導
26 入立管下段內部，再使流體經由立管下段下端之氣動鑽頭端

面噴出，以達成可防止立管下段下端之氣動鑽頭端面附近之石頭粉粒卡死氣動鑽頭的功效，是以，系爭產品確實具有匯流室，故被上訴人上開理由應不可採。

(八)上訴人訴稱：所謂的「流體出口」即是指「立管下段下端(底端)」並未予以封閉仍保持中空開口狀，該未予封閉之底端開口處即為「系爭流體出口」，而且該流體出口處就是設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處，而系爭產品之「立管下段下端(底端)」一定也是有一未予封閉之底端開口處，該底端開口處即該當系爭專利請求項1 要件編號1G之「流體出口」，否則該流體豈有可能經由「立管下段下端」而進入「氣動鑽頭」，故系爭產品實已落入系爭專利請求項1 要件編號1G之文義讀取範圍內云云。經查，系爭專利說明書第9 頁第10至16行記載「該流體導入單元(14) 可將流體產生裝置(3) 提供之流體[請一併參閱第五圖]，經過穿孔(143) 及匯流室(144) 導入立管下段(15) 內部，該流體再由立管下段(15) 下端的流體出口(17) 噴出，俾將遭受氣動鑽頭(16) 打碎之石頭粉粒排出所鑽出之穴孔(4) 外部，該排出作用具有防止穴孔(4) 內部石頭粉粒卡死氣動鑽頭(16) 之優點」，由此可知，系爭專利設置流體出口的目的係將流體從立管下段內部噴出至氣動鑽頭所鑽出之穴孔中，而使噴出之氣體可將穴孔內部的石頭粉粒排出於穴孔之外部，是以，流體出口係指流體於流體管內部直接噴至穴孔時，流體管與穴孔之交界處。查系爭專利請求項1 要件編號1G係為「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」，意即流體出口係位於立管下段下端與氣動鑽頭連結處，而與穴孔之交界處。惟查，原審106 年11月10日現場勘驗之系爭產品拆

01 解照片中揭露（參見原審卷一第299至303頁），系爭產品
02 之氣動鑽頭係包括直立鑽頭管及底部放射狀鑽頭等元件，系
03 爭產品之中空立管「下段與氣動鑽頭連接處係以插梢固定（
04 見判決附圖二現場照片五所示），該連接處並未見有任何流
05 體出口之孔洞」，另系爭產品之立管下段下端未予封閉的底
06 端開口係與氣動鑽頭上端連接，流體係由立管下段下端流至
07 氣動鑽頭中，再從氣動鑽頭端面下面直接噴至穴孔中，是以
08 ，系爭產品之流體出口係位於氣動鑽頭端面下面與穴孔之交
09 界處，系爭產品之流體出口並非位於立管下段下端與氣動鑽
10 頭連結處，而與穴孔之交界處，故系爭產品未落入系爭專利
11 請求項1要件編號1G之文義讀取範圍內，上訴人上開理由應
12 不可採。

13 (九)上訴人又訴稱：系爭產品之「具有一流體出口，其設於立管
14 下段下端之氣動鑽頭端面」者，其與系爭專利之「一流體出
15 口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」者，均是為了
16 執行「使底部放射狀鑽頭所鑽掘之石頭粉粒經氣體吹送排出
17 」之實質相同之功能，而得到「達到防止石頭粉粒卡死氣動
18 鑽頭之優點」之實質相同之結果，故二者於此並無實質之差
19 異云云。按系爭專利請求項1要件編號1G係為「一流體出口
20 ，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」，系爭專利係藉
21 由一流體出口設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處，可將立
22 管下段下端與氣動鑽頭連結處附近之石頭粉粒排出所鑽之穴
23 孔外部，可達到防止立管下段下端與氣動鑽頭連結處附近之
24 石頭粉粒卡死氣動鑽頭的功效。惟查，系爭產品係藉由一流
25 體出口設於立管下段下端之氣動鑽頭端面下面，可將立管下
26 段下端之氣動鑽頭端面下附近之石頭粉粒排出所鑽之穴孔外

部，可達到防止立管下段下端之氣動鑽頭端面下附近之石頭粉粒卡死氣動鑽頭的功效。既系爭產品之氣動鑽頭係包括直立鑽頭管及底部放射狀鑽頭等元件，系爭產品之中空立管下段與氣動鑽頭連接處係以插梢固定，該連接處並未見有任何流體出口之孔洞，已如前述，且系爭產品之氣動鑽頭（包括直立鑽頭管及底部放射狀鑽頭）的長度至少2公尺以上（參見原審卷一第298至303頁），由此可知，系爭產品之立管下段下端與氣動鑽頭的連結處，距離立管下段下端之氣動鑽頭端面相當遠（距離至少2公尺以上），倘若系爭產品如系爭專利請求項1要件編號1G之流體出口設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處，雖可將立管下段下端與氣動鑽頭連結處附近之石頭粉粒排出所鑽之穴孔外部，惟距離該連結處相當遠之氣動鑽頭端面下面附近（距離該連結處至少2公尺以上）之石頭粉粒，並無法藉由該連結處所噴出之流體將氣動鑽頭端面附近（距離該連結處至少2公尺以上）之石頭粉粒排出所鑽之穴孔外部，甚至可能導致氣動鑽頭端面附近之石頭粉粒卡死氣動鑽頭，是以，系爭產品之「具有一流體出口，其設於立管下段下端之氣動鑽頭端面」與系爭專利之「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」相較，係以不同之技術手段，執行不同之功能，並得到不同之結果，故系爭產品要件編號1g與系爭專利請求項1要件編號1G有實質差異，系爭產品要件編號1g不適用均等論，上訴人上開理由應不可採。

(十)上訴人再訴稱：由上證5-1、5-2及5-3之照片可知，習知技術之氣動槌（即氣動鑽頭），為了能夠在該照片之第一位置與第二位置之間軸向往復作動，是不可能將「嚙合部」予

以密封，該「啗合部」也一定會有排氣孔（即「流體出口」）讓流體可以在「啗合部」之「軸向凸肋」及「軸栓槽」間，經由「流體出口」排出，且由上證6之影片內容可以明顯看出，習知之氣動槌（即氣動鑽頭）裝置，其與立管下段下端連結處，依然有氣體從該連結處排出；系爭專利請求項1「立管下段15」之範圍包括原判決理由所稱之「氣動鎚」之「立管鑽頭管」元件在內，則系爭產品在「底部放射狀鑽頭」及「直立鑽頭管」下端連結處（相當於系爭專利請求項1之『氣動鑽頭與立管下段下端連結處』），如果確實存在有「流體出口」者，系爭產品及落入系爭專利之文義讀取範圍，並聲請調查證據，以釐清系爭產品在「立管下段下端與氣動鑽頭連結處」是否設有「流體出口」云云。惟查：

1. 原審已於106年11月10日現場勘驗系爭產品，由現場勘驗之拆解照片中可知（參見原審卷一第302至303頁），系爭產品之氣動鑽頭係包括直立鑽頭管及底部放射狀鑽頭，於該直立鑽頭管及底部放射狀鑽頭之連結處有一連結線，該連結線附近有一形狀近似於圓形之舊有汙漬，該汙漬之一部分係位於該直立鑽頭管的最下端，該汙漬之另一部分係位於該底部放射狀鑽頭的最上端，該二部分之汙漬形成一完整的汙漬（見判決附圖二現場照片三、四），依一般經驗法則可知，在正常狀況下使用之氣動鑽頭，若如上訴人所稱，該系爭產品之底部放射狀鑽頭可以軸向往復運動，且可以單獨旋轉，則該現場勘驗之拆解照片中，位於該底部放射狀鑽頭的最上端的汙漬，應無法與該直立鑽頭管的最下端之汙漬形成一完整的汙漬，意即該系爭產品之直立鑽頭管的最下端與底部放射狀鑽頭的最上端應為固定不動，該底部放射狀鑽頭應無法軸

01 向往復運動或單獨旋轉，是以，該系爭產品之直立鑽頭管的
02 最下端與底部放射狀鑽頭的最上端應無氣體出口可使氣體排
03 出。

04 2.再者，上訴人自承提出之上證5-1、5-2、5-3 照片及上證
05 6 之影片係為之市售氣動槌（即氣動鑽頭）裝置，並非系爭
06 產品，該市售氣動槌（即氣動鑽頭）裝置，亦有可能為實施
07 系爭專利之產品，而與系爭產品不同。

08 3.綜上，由現場勘驗之拆解照片中可知，該系爭產品之直立鑽
09 頭管的最下端與底部放射狀鑽頭的最上端應無氣體出口可使
10 氣體排出，且兩造於106 年11月10日現場勘驗系爭產品時，
11 均未對該系爭產品之直立鑽頭管的最下端與底部放射狀鑽頭
12 的最上端有無氣體出口有所爭執，故本件應可確認系爭產品
13 之直立鑽頭管的最下端與底部放射狀鑽頭的最上端應無氣體
14 出口可使氣體排出，故無再次現場勘驗之必要，上訴人以市
15 售氣動槌（即氣動鑽頭）裝置之立管下段下端與氣動鑽頭連
16 結處具有流體出口，而再度聲請現場勘驗系爭產品，應無理
17 由。

18 六、綜上所述，上訴人主張系爭產品落入系爭專利請求項1-3、5
19 -9之權利範圍，侵害系爭專利權，為不足採，從而上訴人主
20 張依專利法第120 條準用第96條第1 項、第2 項、第3 項、
21 第97條第1 項、公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人
22 連帶賠償及將侵害系爭專利權之物品全部銷毀，為無理由，
23 不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審
24 為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。
25 上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予
26 駁回。

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

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中華民國 108 年 6 月 27 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李維心

法官 林洲富

法官 陳忠行

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 108 年 6 月 27 日

書記官 鄭郁萱

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。