智慧財產法院民事判決

107年度民專訴字第43號

原　　告
即反訴被告　振洋防火科技有限公司
追加反訴被告　泰瑋系統科技有限公司
兼　共　同
法定代理人　陳炳毓
共　　同
訴訟代理人　曾信嘉律師
複代理人　張崢榆律師
被　　告
即反訴原告　上崴金屬工業有限公司
兼法定代理人　許秋華

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於中華民國108 年1月29日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

本訴訴訟費用由原告負擔。

反訴原告之訴及假執行之聲請均駁回。

反訴訴訟費用由反訴原告負擔。

事實及理由

甲、本訴部分

壹、原告方面

一、原告為新型第M448559 號「防火捲箱氣密結構改良」（下稱：「系爭專利」）之專利權人，專利權期間自民國（下同）102 年3 月11日至111 年11月15日止。系爭專利技術報告之

比對結果為代碼6 。

二、被告上崴金屬工業有限公司（下稱：「被告公司」）所販賣予訴外人彰化縣消防局「彰化縣消防局第二大隊二水分隊辦公廳舍遷建工程」之「遮煙捲簾門」（下稱：「系爭物品1」），係向訴外人詒展金屬有限公司（下稱：「詒展公司」）所購買，而訴外人詒展公司因向內政部申請認可使用獲准，原告因而知悉系爭產品1 侵害系爭專利請求項4 之文義。

三、被告銷售予彰化縣消防局第二大隊二水分隊辦公廳舍遷建工程之遮煙捲簾為內授營建管字第106081056 號，產品名稱為遮煙捲簾（下稱：「系爭產品2 」），已落入系爭專利請求項4 之文義。

四、依專利法第120 條準用第58條第1 、2 項、第96條第2 項、第97條第1 項第2 款、民法第28條、公司法第23條第2 項、民事訴訟法第244 條第4 項規定，提起本件訴訟並聲明求為判決：（1 ）被告2 人應連帶給付原告新臺幣（下同）60萬元暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。（2 ）前項請求，原告願供擔保請准予宣告假執行。

貳、被告方面

一、被告僅銷售系爭產品2，但並未銷售系爭產品1。

二、系爭專利是一個關於防火阻熱的設計，然原證7 系爭產品2是不具任何防火時效及阻熱性能，此可從內授營建管字第106081056 號內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書- 主要用途及性能：2.不具任何防火時效及阻熱性能得知。

三、系爭產品1 、2 與系爭專利的機箱材質、板厚、遮煙條尺寸

均不同，系爭產品1 、2 不具防火和阻熱性，但具有遮煙性，但也尚未達到百分之百氣密性，尚有些許漏煙量。

四、答辯聲明：原告之訴駁回。

參、得心證之理由：

一、原告已捨棄就系爭產品1之專利侵權主張：

（一）按「訴訟標的之捨棄，與訴之撤回不同，前者係在聲明存在之情形下，就為訴訟標的之法律關係，自為拋棄其主張，後者係表示不請求法院就已提起之訴為判決之意思。故在訴訟標的之捨棄，法院仍須就其聲明，為原告敗訴之判決。在訴之撤回，因請求已不存在，法院毋庸為裁判」（最高法院107 年度臺上字第604 號民事判決意旨參照）。次按：「當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者，應本於其捨棄或認諾為該當事人敗訴之判決，民事訴訟法第384 條定有明文。故被告既於法院言詞辯論時為訴訟標的之認諾，法院即應不調查原告所主張為訴訟標的之法律關係是否果屬存在，而以認諾為該被告敗訴之判決基礎（本院45年臺上字第31號判例意旨參照）」（最高法院107 年度臺上字第1017號民事判決意旨參照）。

（二）原告主張：就系爭產品1 ，原告主張訴訟標的之捨棄，而非訴訟標的之撤回，故不需被告同意等語（見本案卷二第111 頁），則依前述說明，原告就系爭產品1 為訴訟標的之捨棄，而非訴之撤回，依民事訴訟法第384 條規定，本院應本於就原告捨棄系爭產品1 侵權部分之主張為其敗訴之判決，且該捨棄毋庸經被告同意。是以下僅就系爭產品2 是否落入系爭專利請求項4 之專利權範圍為判斷。

二、系爭專利技術內容：

（一）系爭專利之目的係在提供一種可防止熱氣流竄通過捲箱之防火捲箱氣密結構改良，藉以防止火勢蔓延到防火捲幕之另一側面，有效發揮防火捲幕之使用效益者（見本案卷一第36頁系爭專利說明書第4 頁）。

（二）系爭專利之防火捲箱氣密結構改良，其係於一捲箱2 內設有一捲軸3 ，該捲軸3 捲繞一防火捲幕4 ，該捲箱2 的底側設有一箱口22，該箱口22設有一捲箱穿口221 ，以供該防火捲幕4 穿過並作放下或收捲進出之通口，且該捲箱2 於該箱口22底側凹設一凹入空間20，以供容置該防火捲幕4 的下擺座6 ，而該箱口22的位置固設有一固定座5 ，其特徵在於：該固定座5 係具有一通孔51（如第七圖所示），該通孔51係與該捲幕穿口221 對應相通，該固定座5 其通孔51兩側各設有一夾槽52，該夾槽52係夾設一氣密條7 ' 的一第一端側71 '，以形成一固定端，該密封條7 ' 的一第二端側72 '係一自由端，其係貼附於該防火捲幕4 及該捲幕穿口221 間，藉以封合該防火捲幕4 及該捲幕穿口221 間的空隙，阻止熱氣流進入該捲箱2 內，防止再竄流至該防火捲幕4 的另側，有效遏止火勢之蔓延者。又如第六圖所示，係為系爭專利其另一實施例平時捲箱2 收捲該防火捲幕4 的結構示意，該下擺座6 收納於該凹入空間20，而該氣密條7 其第二端側72分別自由貼附於該防火捲幕4 的二側面；當火警發生時，該防火捲幕4 放下該下擺座6 到達地面E 之定位時（如第八圖所示），此時該氣密條7 的第二端側72會隨著該防火捲幕4 下放的力道往下帶，如此使該第二端側72更密合封住該捲幕穿口221 與該防火捲幕4 間的空隙，藉此可阻止熱氣流進入該捲箱2 內，防

止再竄流至該防火捲幕4 的另一側面，以遏止火勢之蔓延者（見本案卷一第38、39頁系爭專利說明書第6 、7 頁）。

三、系爭專利之主要圖式：

（一）第六圖為系爭專利之其一實施例結構示意圖（見本案卷一第48頁）。

（二）第七圖為系爭專利之其一實施例箱口局部結構示意圖（見本案卷一第48頁）。

（三）第八圖為系爭專利之其一實施例其操作示意圖（見本案卷一第49頁）。

四、系爭專利之申請專利範圍分析：

系爭專利申請專利範圍共計6 項，其中請求項1 、4 為獨立項，請求項2 、3 為請求項1 之附屬項，請求項5 、6 為請求項4 之附屬項。原告主張受侵害的請求項4 之內容如下：一種防火捲箱氣密結構改良，其係於一捲箱內設有一捲軸，該捲軸捲繞一防火捲幕，該捲箱的底側設有一箱口，該箱口設有一捲箱穿口，以供該防火捲幕穿過並作放下或收捲進出之通口，且該捲箱於該箱口底側凹設一凹入空間，以供容置該防火捲幕的下擺座，而該箱口的位置固設有一固定座，其特徵在於：該固定座係具有一通孔，該通孔係與該捲幕穿口對應相通，該固定座其通孔兩側各設有一夾槽，該夾槽係夾設一氣密條的一第一端側，以形成一固定端，該氣密條的一第二端側係一自由端，其係貼附於該防火捲幕及該捲幕穿口間，藉以封合該防火捲幕及該捲幕穿口間的空隙，阻隔熱氣流進入該捲箱內，使無法再竄流至該防火捲幕的另一側面，有效遏止火勢之蔓延者。

五、系爭產品2技術分析：

（一）系爭產品2 之圖式（見本案卷一第342 、343 頁原證7 之內政部營建署卷存圖式）。

（二）系爭產品2 之技術內容：依原證7 之內政部營建署卷存圖式，系爭產品2 係一種防火捲箱氣密結構，其係於一捲箱內設有一捲軸，該捲軸捲繞一防火捲簾，該捲箱的底側設有一箱口，該箱口設有一捲箱穿口，以供該防火捲簾穿過並作放下或收捲進出之通口，而該箱口的位置固設有一固定座，其中：該固定座係具有一通孔，該通孔係與該捲箱穿口對應相通，該固定座用以固定該阻煙膠條。

六、系爭產品2 未落入系爭專利請求項4 之專利權範圍：

按「所謂全要件原則，係指被控侵權物品或方法，具有專利請求項之每一個構成要件，且其技術內容相同時，完全落入專利請求項之字義範圍，即成立文義侵害；倘請求項之任何技術特徵，為系爭對象所缺少者，則不成立文義侵害。申言之，應用全要件原則，須先解析專利請求項，以確認其技術特徵。解析請求項包括：（一）構成要件；（二）構成要件間之連接關係；（三）各構成要件所發揮之功能。繼而系爭對象所得之元件、成分、步驟或其結合關係，其與專利請求項之構成要件必須形成對應項。將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效之元件、成分、步驟及其結合關係，設定為構成要件，再與系爭對象之解析結果形成對應項。最後以解析所得之每個構成要件，而與系爭對象相對應之對比項所構成要件，兩者逐一比對。倘技術特徵或構成要件完全相同，即成立文義侵害專利。反之，系爭對象欠缺解析後專利請求項之任一構成要件，則不符合文義讀取（本院102 年度

民專上字第60號民事確定判決、本院101 年度民專上更（二）字第2 號民事判決意旨（最高法院103 年度臺上字第1843號民事判決駁回上訴確定）參照）。職是，首應解析系爭專利請求項4 之構成要件與系爭產品2 之對應項，繼而逐項比對兩者之構成要件，以認定是否符合文義讀取。

（一）系爭專利請求項4之要件解析：

經解析系爭專利請求項4範圍，其技術內容可解析為7個要件（element），分別為：

1、要件編號4A：一種防火捲箱氣密結構改良。

2、要件編號4B：其係於一捲箱內設有一捲軸，該捲軸捲繞一防火捲幕。

3、要件編號4C：該捲箱的底側設有一箱口，該箱口設有一捲箱穿口，以供該防火捲幕穿過並作放下或收捲進出之通口。

4、要件編號4D：且該捲箱於該箱口底側凹設一凹入空間，以供容置該防火捲幕的下擺座。

5、要件編號4E：而該箱口的位置固設有一固定座，其特徵在於：該固定座係具有一通孔，該通孔係與該捲幕穿口對應相通。

6、要件編號4F：該固定座其通孔兩側各設有一夾槽，該夾槽係夾設一氣密條的一第一端側，以形成一固定端。

7、要件編號4G：該氣密條的一第二端側係一自由端，其係貼附於該防火捲幕及該捲幕穿口間，藉以封合該防火捲幕及該捲幕穿口間的空隙，阻隔熱氣流進入該捲箱內，使無法再竄流至該防火捲幕的另一側面，有效遏止火勢之蔓延者。

（二）就系爭產品2 與系爭專利請求項4 之各特徵要件之文義比對：

1、要件編號4d：依據原證7 之內政部營建署卷存圖式，系爭產品2 該捲箱無容置底座之凹入空間。因此，系爭產品2 未為系爭專利要件編號4D「且該捲箱於該箱口底側凹設一凹入空間，以供容置該防火捲幕的下擺座」之文義所讀取。

2、要件編號4f：依據原證7 之內政部營建署卷存圖式，系爭產品2 該固定座用以固定該阻煙膠條，惟由原證7 之圖式並無法判斷系爭產品2 之固定座是否以夾槽方式夾設阻煙膠條之一端。因此，系爭產品2 未為系爭專利要件編號4F「該固定座其通孔兩側各設有一夾槽，該夾槽係夾設一氣密條的一第一端側，以形成一固定端」之文義所讀取。

3、要件編號4g：依據原證7 之內政部營建署卷存圖式，並無阻煙膠條與防火捲簾之細部配置圖，無法判斷系爭產品2 之阻煙膠條的一端側是否貼附於該防火捲簾及該捲箱穿口間。因此，系爭產品2 未為系爭專利要件編號4G「該氣密條的一第二端側係一自由端，其係貼附於該防火捲幕及該捲幕穿口間，藉以封合該防火捲幕及該捲幕穿口間的空隙，阻隔熱氣流進入該捲箱內，使無法再竄流至該防火捲幕的另一側面，有效遏止火勢之蔓延者」之文義所讀取。

（三）綜上所述，系爭產品2 未為系爭專利請求項4 要件編號4D、4F及4G之文義所讀取，基於全要件原則，系爭產品2 未落入系爭專利請求項4之文義範圍。

七、復按：「新型專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，修正

前專利法第108 條準用同法第84條第1 項定有明文。修正前條文雖未如現行102 年1 月1 日施行之專利法第120 條準用第96條第2 項規定，修正增訂侵害人須有故意或過失，此為專利權受侵害之請求損害賠償主觀要件。惟我國關於損害賠償之債，係為填補權利人因侵權事實所生之財產上或非財產上損害，在調和個人自由及社會安全之基本價值，採有責主義，以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，倘其行為並無故意或過失，則無賠償可言，而專利權受侵害應與其他權利受侵害，應等同適用，故須侵害人有故意或過失，專利權人始得對其請求負損害賠償責任。所謂過失者，係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生。所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，製造商、競爭同業、單純零售商或偶然之販賣人，對能否預見或避免損害發生之注意程度，未必相同，應就個案事實，視其營業項目、營業規模、資本額多寡、營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形，以判斷行為人有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失」（本院106 年度民專上更（二）字第1 號民事判決意旨參照）。查被告資本額僅100 萬元，且營業項目眾多，尚非以生產、製造與系爭專利相關之產品為其主要或唯一營業項目（見本案卷一第71頁被告公司登記資料），則被告公司是否僅為單純零售商或偶然之販賣人，而非原告之競爭同業？原告並未舉證證明被告等有何注意義務之違反，以實其說，則縱系爭產品2 侵害系爭專利，被告等是否必然有何故意或過失，仍屬可疑，尚難認被告等必然有何侵害系爭專

利之行為。

八、結論：原告就系爭產品1 侵權之主張為訴訟標的之捨棄，依民事訴訟法第384 條規定，本院應本於就原告捨棄系爭產品1 侵權部分之主張為其敗訴之判決；而系爭產品2 未為系爭專利請求項4 要件編號4D、4F及4G之文義所讀取，基於全要件原則，系爭產品2 未落入系爭專利請求項4 之文義範圍。從而，原告依專利法第120 條準用第58條第1 、2 項、第96條第2 項、第97條第1 項第2 款、民法第28條、公司法第23條第2 項、民事訴訟法第244 條第4 項規定，提起本件訴訟並為上開聲明，均無理由，應予駁回，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

乙、反訴部分

壹、反訴原告之主張

反訴原告即被告不是生產設計廠商，系爭產品有無侵害系爭專利與反訴原告無關。反訴被告等誣賴其銷售侵權產品，反訴原告並無銷售系爭產品1 ，誣告其侵權，導致反訴原告工程款無法收回、要舉債過日、影響反訴原告營業收入，侵害其財產、人格權，依民法第18條、184 條、195 條等規定提起反訴，並聲明求為判決：一、反訴被告振洋防火科技有限公司、反訴被告泰瑋系統科技有限公司（下稱：「泰瑋公司」）、反訴被告陳炳毓，應連帶給付反訴原告6,000,000 元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息。二、前項請求，反訴原告願供擔保請准予宣告假執行。

貳、反訴被告等辯稱反訴程序不合法且於法律上顯無理由，聲明求為判決：反訴原告之訴及假執行聲請均駁回。

參、得心證之理由

一、法律上之說明：

（一）「當事人提起反訴，是否合法，法院應以職權調查」，最高法院著有18年上字第2594號民事判例意旨，可資參照。次按：「當事人於第一審提起反訴，其反訴之標的須與本訴之標的及其防禦方法相牽連，此項牽連關係存在之要件，為絕對的要件，不因原告之同意或拋棄責問權而補正其欠缺」（最高法院105 年度臺抗字第345 號民事裁定意旨參照）。

（二）「反訴之標的，如專屬他法院管轄，或與本訴之標的及其防禦方法不相牽連，或反訴非與本訴得行同種之訴訟程序者，不得提起，此觀之民事訴訟法第260 條第1 項、第2 項之規定自明。此所稱之『相牽連』，乃指為反訴標的之法律關係與本訴標的之法律關係間，或為反訴標的之法律關係與作為本訴防禦方法所主張之法律關係間，兩者在法律上或事實上關係密切，審判資料有其共通性或牽連性者而言。換言之，為本訴標的之法律關係或作為防禦方法所主張之法律關係，與為反訴標的之法律關係同一，或當事人兩造所主張之權利，由同一法律關係發生，或為本訴標的之法律關係發生之原因，與為反訴標的之法律關係發生之原因，其主要部分相同，方可認為兩者間有牽連關係。本件相對人主張：再抗告人劉某為再抗告人群○公司之實際負責人，再抗告人明知伊未同意其使用伊之肖像及簽名，竟擅自使用以製作廣告，侵害伊之肖像權、姓名權及名譽權等情，向臺灣高雄地方法院（下稱高雄地院）起訴請求再抗告人連帶賠償損害及回復名譽等。再抗告人則主張

：相對人受聘為群○公司之副董事長兼顧問，依兩造簽定之顧問聘用契約約定，相對人有提供群○公司產品研發、諮詢、建議之義務，亦有提供照片、簽名供群○公司作為商業廣告使用之義務，該約定並載有競業禁止條款，詎相對人竟委請訴外人許○○律師對群○公司之經銷商發送律師函，並對伊及該經銷商提出刑事偽造文書及詐欺罪之告訴，以文字指摘傳述伊未經相對人之同意，使用其姓名、肖像等不實宣傳，損害伊之名譽、商譽及信用。相對人且同時擔任數家廠商顧問職務，違反競業禁止條款之約定，致伊受有損害等情，向高雄地院提起反訴，請求相對人賠償損害並刊登道歉啟事及給付違約金。關於反訴部分，高雄地院以再抗告人所提起之反訴不符法定要件，裁定予以駁回，再抗告人不服，向原法院提起抗告。原法院以：再抗告人主張相對人委請律師發函之行為，暨對再抗告人與群○公司經銷商提出刑事偽造文書及詐欺罪之告訴，其請求賠償損害之原因事實為相對人有無故意或過失之不法侵權行為，及故意捏造不實情事，毀損再抗告人之商譽、名譽及信用，均核與相對人之本訴所主張再抗告人未經相對人之同意侵害相對人肖像權及姓名權之侵權行為不同。且再抗告人反訴所主張相對人之上開侵權行為，亦與其使用相對人之肖像及簽名，是否有合法權源無關。足見再抗告人所提起之反訴與本訴之法律關係並非同一，亦非基於同一法律關係而生（不同之侵權事實），兩法律關係之原因即侵權事實主要部分均不同。再抗告人稱其主張之反訴事實與本訴事實兩者在訴訟標的與防禦方法，及法律上或事實上之關係密切，審判資料有共通性或牽連性，符合提起

反訴之要件云云，尚無可採」（最高法院98年度臺抗字第1005號民事裁定意旨參照），是反訴原告以反訴被告對之請求損害賠償之訴，因而侵害反訴原告之商譽、名譽及信用等，所提出之反訴，與本訴之法律關係並非同一，亦非基於同一法律關係而生，而屬不同之侵權事實，兩法律關係之原因即侵權事實主要部分均不同，故與本訴之標的及其防禦方法不相牽連。

（三）「反訴制度係為使被告對於原告之訴得與原告對於被告之訴，合併其程序，藉以節時省費，並防止裁判之牴觸而設，故反訴之當事人須與本訴之當事人相同，祇易其原被之地位而已，否則，即與反訴之要件不合。本件相對人某甲、某乙、某丙對於非本訴原告之再抗告人提起反訴，請求返還改良費用，依上說明，其反訴關於再抗告人部分即非合法」，最高法院著有69年臺抗字第366 號民事判例，可資參照。

（四）「被告提起反訴，僅得對於原告為之，不得對於原告之法定代理人提起反訴」，最高法院著有21年上字第950 號民事判例，可資參照。

二、本件反訴不合法：

（一）本訴原告僅為振洋防火科技有限公司（下稱：「振洋公司」）1 人，然反訴原告除以反訴被告即本訴原告振洋公司為當事人外，另追加泰瑋公司、陳炳毓為反訴被告。查反訴原告主張反訴訴訟標的為民法第18條、184 條、195 條規定（見本案卷一第647 、649 頁），惟反訴被告等3 人究與反訴訴訟標的有何須合一確定之情事，未見反訴原告主張與說明。衡諸反訴制度係為使被告對於原告之訴得與

原告對於被告之訴，合併其程序，藉以節時省費，並防止裁判之牴觸而設，故反訴之當事人須與本訴之當事人相同，祇易其原被之地位而已，否則即與反訴之要件不合。是反訴原告追加泰瑋公司、陳炳毓為反訴被告，於法不合。

（二）次查，反訴原告主張反訴被告等3 人稱其侵權，致侵害其商譽、人格權、財產權等之部分（見本案卷一第647 、649 頁），依前述說明，與本訴之法律關係並非同一，亦非基於同一法律關係而生，而屬不同之侵權事實，兩法律關係之原因即侵權事實主要部分均不同，故與本訴之標的及其防禦方法不相牽連。

（三）綜上所述，本件反訴不合法，應予駁回。

（四）退而言之，縱本件反訴為合法，依本件具體個案情形及爭議、訴訟過程，反訴被告振洋公司與反訴原告爭執專利侵權之有無、系爭專利是否有效、反訴原告是否具故意過失等，無非係利用訴訟制度解決紛爭，並由法院依法進行程序並為裁判，並不當然對反訴原告之商譽、人格權、財產權等產生「不法」侵害，故本件反訴亦為無理由，應予駁回。

三、綜上所述，本件反訴並不合法，縱為合法亦無理由，從而反訴原告依民法第18條、184 條、195 條等規定提起本件反訴，並為上開聲明，並無理由，應予駁回。反訴原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。

丙、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述、聲請調查證據及所提其他證據，經斟酌後認均於判決之結果不生影響，自無庸逐一論述。

丁、據上論結，本件原告之訴及反訴原告之訴，均無理由，依智

慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　2　　月　　1　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　伍偉華

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。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　　2　　月　　14　　日

書記官　劉筱淇