智慧財產法院民事判決

108年度民專上字第11號

上　訴　人　江天生
訴訟代理人　楊長峯專利師
複代理人　　陳宏模律師
被上訴人　　悠旅生活事業股份有限公司
兼
法定代理人　陳瑞堂
共　　同
訴訟代理人　樓孟涵

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12月27日本院107 年度民專訴字第79號第一審判決提起上訴，本院於108 年8 月15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

一、上訴人主張：

上訴人為我國新型第M469004 號「可食用吸管」專利權人，專利權期間自民國103 年1 月1 日至112 年8 月14日止（下稱系爭專利）。被上訴人悠旅生活事業股份有限公司所經營之星巴克品牌，於全台各地設有相當之門市店鋪，主要販售咖啡飲品、糕點等餐飲，竟未經上訴人同意或授權，於105年6 月15日起販售其所製造限定款義式濃縮奶霜脆餅星冰樂，並使用造型吸管即「星巴克捲心棒」（下稱系爭產品），與星冰樂產品搭售或單獨販售，系爭產品不論外觀設計、行

銷用語所標榜功能，均與系爭專利雷同，經上訴人於105 年6 月24日在星巴克羅東門市購入系爭產品，送鑑定後認系爭產品落入系爭專利請求項2 、5 及6 範圍而屬侵權。以被上訴人公司之經營規模及現為統一企業集團旗下100 %轉投資公司，應有尊重並避免侵害智慧財產權之相當能力。惟上訴人不斷通知被上訴人公司系爭產品已涉侵害系爭專利，並要求被上訴人協調和解、賠償，惟被上訴人公司僅稱未侵權而置之不理，在上訴人發出警告函後，被上訴人公司仍持續販賣系爭產品，顯有侵權故意，且其侵害行為所造成之損害尚難以計算，暫先依民事訴訟法第244 條第4 項規定請求賠償最低金額新臺幣（下同）100 萬元。又被上訴人陳瑞堂為被上訴人公司之法定代理人，依公司法第23條第2 項規定，自應與被上訴人公司負連帶賠償責任。爰依專利法第120 條準用第96條第1 、2 、3 項、第97條及民法184 條第1 項、第2 項前段、公司法第23條第2 項規定，提起本訴等語。

二、被上訴人抗辯則以：

系爭產品之成分為麵粉、蔗糖、巧克力風味內餡、大豆粉、大豆卵磷脂、鹽、乳清、香草，該等成分依照通常知識者一般可理解之食用膠成分不符，系爭產品製作乃澱粉經烘焙後使澱粉熟化硬化，形成餅乾酥脆管狀，並未形成膠層，於澱粉本體內部及外部亦皆未另外包覆一層膠層，故系爭產品沒有二膠層。因欠缺系爭專利其中一技術特徵「二膠層」而有實質差異，故不構成文義讀取，亦不符合全要件原則，因技術手段、功能及結果與系爭專利實質上不相同，不適用均等論，故系爭產品未落入系爭專利更正後請求項2 、5 、6 範圍。又被證3 （日本公開實用新案公報第昭00-00000號「ス

卜 —（吸管）」）、4 （Youtube 公開之影片，網址：https ://www .youtube .com/watch?v=IMX-DBV-_uU，內容為介紹捲薄餅Rolled Waffers製作過程）之組合，及附件三（2009年3 月5 日公告之日本第0000000 號「食用又卜 —（食用吸管）」實用新型專利案）之組合，足以證明系爭專利請求項2 、5 、6 不具進步性，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）出具之系爭專利新型技術報告（即採用附件三證據）亦認請求項5 、6 不具進步性，有應予撤銷之原因至為明確，故依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，於本件訴訟中不得對被上訴人主張權利，本件訴訟應予駁回等語。

三、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請。上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。㈢被上訴人不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口侵害中華民國公告號第M469004 號「可食用吸管」新型專利權之物品。㈣被上訴人應將剩餘未販賣完畢之星巴克捲心棒全數銷毀。㈤如獲勝訴判決，第二項聲明上訴人願供擔保請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准免假執行宣告。

四、本件兩造之爭點 ：

㈠侵權部分：

系爭產品有無落入系爭專利請求項2 、5 、6 之專利權範圍？

㈡有效性部分：

1.被證3 、4 之組合是否足以證明系爭專利請求項2 、5 不具

進步性？

2.被證3 、4 及附件三之組合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性？

㈢被上訴人有無侵害上訴人系爭專利之故意或過失？

㈣上訴人依專利法第120 條、第96條第2 項、第97條規定，請求被上訴人損害賠償及排除侵害，有無理由？若有，金額若干為適當？

五、本院之判斷

㈠本件應適用之專利法：

系爭專利申請日為102 年8 月15日，審定日為102 年10月16日，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以審定時所適用之102 年6 月11日修正公布並自公布日施行之專利法為斷。又按新型於申請前已公開實施者；或為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得新型專利，上開專利法第120 條準用第22條第1 項第2 款、第2 項定有明文。又當事人抗辯專利權具有得撤銷之原因，法院應自行判斷，如法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條第1 、2 項亦有明定。

㈡系爭專利技術分析：

1.系爭專利技術內容

系爭專利之創作目的就是在提供一種可食用吸管，以解決習知廢棄吸管與日俱增而對環境造成傷害之問題。根據系爭專利之創作目的，其提出一種可食用吸管1 ，包含澱粉本體11及二膠層12。澱粉本體11為中空管狀結構，其包含複數個添加單元111 。二膠層12分別設置於澱粉本體11之中空管狀結

構之內表面及外表面，以完全地包覆澱粉本體。其中，澱粉本體11可經由澱粉與複數個添加單元111 相互混合後，進行加工而成形；而添加單元111 可為鹽、糖、奶粉或其他可經由與澱粉本體11混合而使澱粉本體11具有口味之添加物；且，在此並不限制添加單元111 之種類、種類數量及添加比例，其可視當下需求而進行選擇及適當調整。膠層12係為可經由加工具黏性之植物黏液而產生之可食用植物膠層，且較佳地，其可為非易溶解之膠層，進而可避免於飲用時，可食用吸管1 之膠層12溶解於飲品之中，導致澱粉本體11受潮軟化之情況發生。且，系爭專利之創作有別於實用習知可食用之本體於食用，需將本體之外表面所包覆之膠層撕開後方能食用，系爭專利之可食用吸管1 係為可直接同時食用膠層12及澱粉本體11，一方面不會產生多餘之垃圾，另一方面又十分方便（參系爭專利說明書）

2.系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。

3.系爭專利之申請專利範圍

系爭專利申請專利範圍共計9項，其中請求項1為獨立項，其餘為請求項1 之附屬項，另請求項1 已更正刪除。上訴人主張受侵害之請求項為2 、5 、6 ，由於該等請求項為請求項1 之附屬項，解釋其申請專利範圍時，應包含請求項1 之所有技術內容，其相關內容如下：「1.（刪除）一種可食用吸管，其包含：一澱粉本體，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元；以及二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體。2.如申請專利範圍第1 項所述之可食用吸管，其中該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成。5.如申請專利範

圍第1 項所述之可食用吸管，其中該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形。6.如申請專利範圍第5 項所述之可食用吸管，其中該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合。」。

㈢有效性證據技術分析

1.被證3 為1986年5 月13日公開之日本第昭00-00000號「ストロー（吸管）」實用新型專利案（中譯文如被上訴人原審107 年10月24日民事陳報狀之附件一，原審卷第345 頁），其公開日早於系爭專利之申請日2013年8 月15日，可作為系爭專利之先前技術。被證3 為一種具有適合作為吸管的直徑的筒狀體11，是由例如糕餅、餅乾、煎餅等可食物所形成，在這筒狀體11的內、外表面，附著有可食性的塗層12。此可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等較筒狀體11耐水性高的材料所形成。耐水性高這點是意味著，該吸管放在液體中且筒狀體11的微細孔洞被可食性塗層12所阻塞時，可食性塗層12可以防止筒狀體11的形狀崩壞，而達到作為吸管的功能。（參被證3 說明書第2 至3 頁及附件一之第2 頁）。其主要圖式如本判決附圖二所示。

2.被證4 為Youtube 網址所公開之有關一捲薄餅（Rolled Wafers）製作過程之影片（網址：http ://www .youtube .com/watch?v=IMX-DBV-_uU ）之公證書，該影片上載有公開時間2012年8 月20日，早於系爭專利之申請日。經查，由該影片網址所載相關訊息及其留言記錄，其間並無明顯矛盾或造假之處，在上訴人未能具體提出其非為真正之理由及反證之前提下，應可推定被證4 影片內容及所載公開日期為真，可為系爭專利之先前技術。被證4 之技術內容係介紹一種捲

薄餅之製作過程，該捲薄餅是由麵粉、糖、椰子粉、小麥粉、奶粉、巧克力及其他數種原料組成（影片0 分43秒至0 分58粉），經將這些原料混和攪拌後以150 度烘烤加工後壓製成薄餅，再捲成中空形狀的圓柱體（影片1 分00秒至2 分45粉）。其主要圖式如本判決附圖三所示。

3.附件三為2009年3 月5 日公告之日本第0000000 號「食用又卜　—（食用吸管）」實用新型專利案（原審卷第349 頁，中譯文如被上訴人107 年10月18日民事陳報狀之附件二，原審卷第371 頁），其公告日早於系爭專利之申請日2013年8月15日，可作為系爭專利之先前技術。附件三之技術內容為一種食用吸管1 ，其係具有管狀的凝膠部2 與配置於該凝膠部2 周圍的餅乾部3 而構成。（詳參附件三說明書第3 頁第[0010] 段及附件二之中譯文）該作為凝膠部2 的材料，只要為膠狀的食品則未限定，但可為以明膠成為膠狀，使其含蒟蒻粉的所謂蒟蒻果凍，以果膠而膠化，使其含有洋菜。又，若考慮到食用的趣味，較佳係添加砂糖等的甜味材料、果汁等適當必要的添加物。又該餅乾部3 配置於凝膠部2 的周圍，可穩固地確保食用吸管1 的形狀，即使立在例如杯子等容器內亦可避免因本身的重量而彎曲。該餅乾部3 的形狀較佳為管狀（圓筒形狀），該餅乾部3 的內徑可配合配置於其中的凝膠部2 之外徑適當調整，作為餅乾3 的厚度雖可適當調整，但從確保凝膠部2 之強度的觀點，確保容易入口的觀點來看，較佳為例如1mm 以上5mm 以下，更佳為1mm 以上3mm 以下的範圍。（詳參附件三說明書第3 頁第[0013] 、[0014] 段及附件二之中譯文）該餅乾部3 的材料，只要保持某程度硬度且可食用即可，並無限定，但較佳為以食用油

對例如米、小麥、豆等的穀類、芋類等的碳水化合物進行油炸或是烘烤的餅乾（詳參附件三說明書第3 頁第[0016] 段及附件二之中譯文）。其主要圖式如本判決附圖四所示。

㈣被證3 、4 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 為請求項1 之附屬項，於進行比對時，應包含請求項1 之所有技術特徵。經查，由被證3 說明書第2 頁所記載「如圖所示，具有適合作為吸管的直徑的筒狀體11，是由例如糕餅、餅乾、煎餅等可食物所形成，在這筒狀體11的內外表而，附著有可食性的塗層12。此可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等較筒狀體11中且筒狀體耐水性高的材料所形成。耐水性高這點意味著，本吸管放在液體中且筒狀體11的微細孔洞被可食性塗層12所阻塞時，可食性塗層12可以防止筒狀體11的形狀崩壞，而達到作為吸管的功能」，可知，被證3 已揭示一種可作為吸管之筒狀體11，該筒狀體11是由糕餅、餅乾、煎餅等可食物所形成，而在筒狀體11的內、外表面附著有可食性的塗層12，該可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等較筒狀體11耐水性高的材料所形成(詳參被證3 說明書第2 至4 頁及被上訴人原審107 年10月18日民事陳報狀之附件一有關被證3 之中譯文) ；是以，被證3 所揭示該可為糕餅、餅乾、煎餅之「筒狀體11」，及內、外表面可為明膠、寒天之「塗層12」系分別對應系爭專利請求項1 之「澱粉本體」及「二膠層」，被證3 已揭示爭專利請求項1 之「一種可食用吸管，其包含：一澱粉本體，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元；以及二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」技術特徵。

2.雖被證3 未直接揭示系爭專利請求項2 「該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」之技術特徵，惟該技術特徵僅係一般捲餅或薄餅食品所廣泛使用之通常知識，再者，由被證4 影片1 分00秒至2 分45分記載可知，被證4 揭示一種捲薄餅之製作過程，該等捲薄餅是透過將原料混和攪拌後以150 度烘烤加工後壓製成薄餅，再捲成中空形狀的圓柱體，是以，被證4 亦已揭露系爭專利請求項2 「澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」之技術特徵。由於被證3 、4 皆屬餅類食品而屬相關之技術領域，且由於被證3 係一以糕餅、餅乾、煎餅等類似食材為其本體之中空圓柱體，所屬技術領域中具有通常知識者，為了製作該中空圓柱形狀之餅類，自有合理動機依被證4 所揭示之捲薄餅製作方式，將該麵粉等原料壓製成薄片狀再捲成中空形狀的圓柱體以完成「複數個澱粉層相互覆蓋重疊」技術特徵，從而輕易完成系爭專利請求項2 可食用吸管之創作，是以被證3 、4 具組合動機，且被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。

㈤被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性：

1.系爭專利請求項5 為請求項1 之附屬項，於進行比對時，應包含請求項1 之所有技術特徵，系爭專利請求項5 附屬技術特徵為「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」。

2.經查，就系爭專利請求項5 所界定之「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」而言，其僅係就請求項1 為材料成份的進一步限定，而屬不影響該新型專利結構特徵之部分，且該材料成分特徵亦係一般餅

類食品所廣泛使用之通常知識；再者，由被證4 影片0 分43秒至0 分58分記載可知，被證4 揭示一種捲薄餅之製作過程，該捲薄餅是由麵粉、糖、椰子粉、小麥粉、奶粉、巧克力及其他數種原料組成，是以，被證4 亦已揭露系爭專利請求項5 「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」附屬之技術特徵。又被證3 已揭示於系爭專利請求項1 所載技術特徵之理由已如前述，是以，被證3 、4 已揭示系爭專利請求項5 所有技術特徵，又被證3 、4 具組合動機之理由已如前述，故被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

㈥被證3 、4 及附件三之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性：

1.系爭專利請求項6 為請求項5 之附屬項，間接依附請求項1，於進行比對時，應包含請求項5 之所有技術特徵；系爭專利請求項6 附屬技術特徵為「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」。

2.經查，就系爭專利請求項6 所界定之「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」而言，其僅係就請求項1 為材料成份的進一步限定，而屬不影響該新型專利結構特徵之部分；且該材料成分特徵亦係一般餅類食品所廣泛使用之通常知識，再者，由被證4 影片0 分43秒至0 分58分記載可知，被證4 揭示一種捲薄餅之製作過程，該捲薄餅是由麵粉、糖、椰子粉、小麥粉、奶粉、巧克力及其他數種原料組成，是以，被證4 亦已揭露系爭專利請求項6 「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」之技術特徵。又被證3 已揭示於系爭專利請求項1 所載技術特徵之理由已如前述，是以，被

證3 、4 已揭示系爭專利請求項6 所有技術特徵，又被證3 、4 具組合動機之理由已如前述，故被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性；既被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性，被證3 、4 及附件三之組合亦足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。智慧局出具之系爭專利新型技術報告亦認請求項5 、6 不具進步性，見原審卷第264、265頁。

㈦上訴人認系爭專利請求項2、5、6具進步性之理由不可採：

1.上訴人雖稱「反觀被證3 的內容，可食用性覆膜12仍會在飲用時溶解，因此，被證3 並未揭露系爭專利請求項2 之膠層的設置相關位置，此外『澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成』之技術特徵可以確保吸管的密合性不會造成使用時空吸的問題，並且經過本體的相互覆蓋重疊更可以讓吸管的防水性較被證3 提升，而被證3 的說明書及圖式皆未揭露筒狀體11由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」、「請求項5 更進一步界定「澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」之技術特徵，而被證3 的說明書及圖式皆未揭露此技術特徵」、「被證4 影片僅純粹揭露圓筒狀食品的製造、加工方法，此種圓筒狀食品早為習知點心（例如捲心酥、蛋捲等條狀食品），既無法闡明系爭專利的結構，遑論達系爭專利可食吸管的防水性及密閉性功能」、「被證3 並未揭露請求項6 之技術特徵，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者顯然無法依據被證3 所揭露之先前技術，以組合、修飾、置換或轉用等結合方式顯能輕易完成系爭專利請求項6 所請之創作，故其非屬顯而易知，應認定非能輕易完成者」，主張系爭專利請求項2 、5 、6 應具

備進步性云云。惟查，系爭專利請求項2 所依附之請求項1僅係界定「該二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面」，且參系爭專利說明書之記載，其僅略指「較佳地，二膠層可為非易溶解之膠層」（詳參系爭專利說明書第2 頁），然其並未限定該膠層為絕對防水性之材質；又縱被證3 之說明書記載該「可食性塗層12在吸飲途中有些微溶解」，惟其亦指該「可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等耐水性高的材料所形成」，該耐水性高之「可食性塗層12」已可對應系爭專利之「膠層」特徵無疑，亦即，被證3 已揭露系爭專利請求項2 所依附之請求項1 之三層結構之技術特徵。再者，系爭專利請求項2 、5 、6 所進一步界定之「該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」、「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」及「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」特徵，皆僅係一般捲餅或薄餅食品所廣泛使用之通常知識，且已為被證4 所揭露之理由已如前述，故上訴人主張系爭專利請求項2 、5 、6 應具備進步性云云並無理由。

2.上訴人又稱被證四影片時點並無從透過網頁體驗予以核實，上訴人否定被證四影片作成時點之真正云云。惟被證四附件二有記載影片時間為2012年8 月20日，早於系爭專利申請日，且目前仍存在於網路上，上訴人並無說明其主張「被證四影片時點並無從透過網頁體驗予以核實」之依據為何？純為其主觀臆測，並不可採。

㈧系爭產品技術分析：

系爭產品（其主要照片見原證3 、6 ，如本判決附圖五所示

）係澱粉經烘焙後使澱粉熟化硬化，而形成餅乾酥脆管狀之食品。上訴人主張系爭產品澱粉本體的外層即為一種膠層，澱粉本體內層為巧克力層，其本身就為一種膠層；惟被上訴人則否認系爭產品具有上訴人所稱之內、外層之膠層。

㈨系爭產品未落入系爭專利請求項2 、5 、6 之專利權範圍：

1.由於系爭專利請求項2 為請求項1 之附屬項，是解釋請求項2 時，應包含請求項1 之所有技術特徵；而依系爭專利請求項1 、2 之文字記載，其中能夠獨立執行特定功能、得到特定結果之步驟、元件如下：①要件1A：一種「可食用吸管」；②要件1B：一「澱粉本體」，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元；③要件1C：以及二「膠層」，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體；④要件2A：其中該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成。

2.系爭產品未落入系爭專利請求項2 之專利權範圍：

①文義範圍部分：

⑴要件1A：由系爭產品之實物樣品及原證三所揭示有關系爭產品之文宣商品可知，系爭產品為一種食用之捲心棒，該捲心棒可作為飲品之吸管使用，故系爭產品與系爭專利請求項1要件1A「一種可食用吸管」技術特徵之比對結果相同。

⑵要件1B：由系爭產品之實物樣品及其外包裝所載之成分可知，系爭產品是一中空之餅乾本體，其包含麵粉、蔗糖、植物油等成份，而麵粉係包含澱粉成份，是系爭產品之「餅乾本體」相當於系爭專利之「澱粉本體」，其與系爭專利請求項1 要件1B「一澱粉本體，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元」技術特徵之比對結果相同。

⑶要件1C：由系爭產品之實物樣品可知，系爭產品僅於餅乾本體內部設有巧克力風味內餡，其雖屬具黏稠性質之黏液而得對應於系爭專利請求項1 之內表面之膠層，惟系爭產品外表面並未設有另一膠層，故系爭產品與系爭專利請求項1 要件1C「二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」技術特徵之比對結果不同。

⑷要件2A：由系爭產品之實物樣品可知，系爭產品之餅乾本體係以薄餅捲成複數層而形成，故其與系爭專利請求項2 要件2A「其中該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」技術特徵之比對結果相同。

⑸綜上，由於系爭產品與系爭專利請求項2 所依附請求項1 之要件1C的比對結果不同，未符合文義讀取，故系爭產品未落入系爭專利請求項2 之文義範圍。

②均等範圍部分：

⑴就技術手段（way ）而言，系爭專利請求項2 所依附請求項1 之要件1C係設有「二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」；然系爭產品僅於餅乾本體內表面設有巧克力風味內餡，但外表面並未設有類似之膠層，故二者之技術手段實質上並不相同。

⑵就功能（function）及結果（result）而言，系爭專利於澱粉本體內表面所設之膠層，係為避免在飲用時，導致澱粉本體受潮軟化之情況發生，而外表面所設之膠層，則係有別於習知可食用之本體，於食用時需將本體之外表面所包覆之膠層撕開後方能食用，一方面不會產生多餘之垃圾，另一方面

在食用時十分方便（詳參系爭專利說明書第4 頁第[0020]段）；然系爭產品僅於餅乾本體內表面設有巧克力風味內餡，致多僅能達成避免餅乾本體受潮軟化，但並從達成如系爭專利可省略外包裝之功能及效果，故二者之功能及效果實質上並不相同。

⑶綜上，系爭產品於所對應之要件1C之技術手段、功能及結果與系爭專利請求項2 實質不同，故系爭產品與系爭專利請求項2 並不符合均等論，系爭產品未落入系爭專利請求項2 之均等範圍。

3.系爭產品亦未落入系爭專利請求項5 、6 之專利權範圍：

由於系爭專利請求項5 、6 係直接或間接依附於請求項1 ，而為請求項1 專利權範圍進一步之限縮，系爭產品既與系爭專利請求項1 要件1C「二膠層」之文義比對結果不同，且二者於該要件上之技術手段、功能及結果亦未構成實質相同，而不符合均等論，故系爭產品均未落入系爭專利請求項5 、6 之文義及均等範圍。

4.上訴人雖另主張系爭產品包裝上所標示之成份包含：巧克力風味內餡、麵粉、蔗糖、植物油等等，前列成份依通常知識者之認知，均可經適當烘焙（加熱之物理、化學變化）產生可食用膠層；亦即，可食用膠層係透過原料（成份）之加工（烘烤產生質變）而形成，合法食品添加物經加工後所形成之膠層，均可為可食用膠層，是其可得知文義侵權結論，或係因系爭產品之澱粉本體經烘烤，形成完整包覆捲心棒之膠層，而與系爭專利之「兩膠層」技術特徵無實質差異（均等論）之侵權云云（參上訴人107 年8 月17日民事爭點整理狀）。惟按系爭專利請求項1 所界定之「二膠層，係分別設置

於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」，其應係指於該澱粉本體（即中空管狀結構）之內、外表面，另分別添加一不同於澱粉本體成份或材料之層狀結構，以達成系爭專利請求項1 所界定之三層結構，並透過該內、外表面之膠層以解決「飲用時受潮軟化」及「習知可食用本體，需將膠層撕開方能食用」之問題。然系爭產品係於澱粉本體內部設有一層巧克力內餡，而僅呈現二層之結構，其並未於澱粉本體外部另設有一與澱粉本體不同成份或材料之層狀結構，該系爭產品之「澱粉本體」並無法同時對應於系爭專利請求項1 所界定之「澱粉本體」及「外表面之膠層」技術特徵；且由上訴人所陳報之系爭產品之實物樣品可知，該澱粉本體（即該中空狀餅乾）之外部，並未具有如上訴人所稱經烘焙後所產生之食用膠層，其亦難達成系爭專利可省略外包裝之效果，故上訴人上開主張，尚無可採。

5.上訴人所提出之原證6 專利侵權判斷研究報告書，係由其聘用之宏景智權專利商標事務所自行作成，如同其單方當事人之陳述一般，故該報告認系爭產品落入系爭專利請求項2 、5 、6 亦無可採。

六、綜上所述，被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項2 、5 不具進步性，被證3 、4 及附件三之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性，具有得撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人不得於本件對被上訴人主張專利權；且系爭產品未落入系爭專利請求項2 、5 、6 之專利權範圍，亦無侵害上訴人之專利權。故上訴人依上揭專利法第120 條準用第58條第1 項、第2 項、第96條第1 至

3 項、第97條及民法184 條第1 項、第2 項前段、公司法第23條第2 項規定，請求判決如前揭訴之聲明，為無理由，應予駁回。其假執行之聲請，即失其依據，應併予駁回。原審為其敗訴之判決，並駁回其假執行聲請，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，核與判決之結果不生影響，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　　9　　月　　5　　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　　9　　月　　5　　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。