

智慧財產法院民事判決

108年度民專上字第15號

上訴人 創盛工業股份有限公司

法定代理人 陳清萬

訴訟代理人 翁嘉君律師

輔佐人 謝宗諭

被上訴人 譽邦實業有限公司

兼法定

代理人 詹妙幼

共同

訴訟代理人 郭峻誠律師

輔佐人 余燦輝

黃介青

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108年1月28日本院107年度民專訴字第84號第一審判決提起上訴，本院於108年11月21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、上訴人起訴主張：

上訴人係受讓自訴外人楊勝榮所申請獲准之第473446號「送料機之感測補償對位裝置」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人。被上訴人譽邦實業有限公司（下稱被上訴人公司）製造、銷售之「自動裱紙機PFL-1400」（下稱系爭產品1）及「自動裱紙機PFL-1450」（下稱系爭產品2，與系爭產品

1 合稱系爭產品），經比對分析已落入系爭專利請求項1 至
5 之文義範圍，且系爭專利並無得撤銷之事由。又兩造為同
業關係，被上訴人公司製造、販賣系爭產品，係故意侵害上
訴人之專利權，另被上訴人詹妙幼為被上訴人公司之負責人
，其執行公司業務違反專利法規定，致上訴人受有損害，自
應與被上訴人公司負連帶賠償責任。爰依專利法第96條第1
、2 項、第97條第1 項第2 款、第2 項，公司法第23條第2
項等規定提起本件訴訟，並依民事訴訟法第244 條第4 項規
定，先就全部請求之最低金額為聲明。起訴聲明：1.被上訴
人公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用系爭產品，或
其他侵害系爭專利之物品。2.被上訴人公司應將已製造之系
爭產品或其他侵害系爭專利之物品及模具銷毀。3.被上訴人
應連帶賠償上訴人公司新臺幣（下同）1,500 萬元，及自起
訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算
之利息。4.第3 項之請求，上訴人願供擔保，請准宣告假執
行。

二、被上訴人則以：

上訴人主張系爭專利請求項揭露控制裝置僅需收到感測單元
感測物件所輸出的時間參數，即可控制對位單元對物件進行
速度與行程差的補償。然而，系爭產品達到「同時控制物件
速度與行程差之補償」狀態時，更需要編碼器才能達成，如
控制裝置僅接收到感測單元所提供的時間參數，而並沒有接
收到編碼器所提供的速度參數，控制裝置並無法控制對位單
元對物件進行速度與行程差的補償。上訴人僅以系爭產品所
呈現之結果反向推論，刻意掩飾系爭產品控制物件達到兩物
件的補償是需要編碼器偵測主機速度所提供的速度參數才能

01 達成，系爭產品缺少編碼器時並無法具有「同時控制物件速
02 度與行程差之補償或偏移量之校正」的技術特徵，不符合系
03 爭專利要件之文義讀取，故系爭產品未落入系爭專利請求項
04 1 至5 的專利權範圍，況系爭專利請求項亦均具有應撤銷之
05 事由。

06 三、原審認系爭產品並未落入系爭專利請求項1 至5 之文義範圍
07 　，被上訴人公司製造、販賣系爭產品，並未侵害上訴人之系
08 爭專利權，而為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服，提起
09 上訴，主張由第三人購買之機台所拍攝之螢幕顯示其左、右
10 伺服之矯正值不同，可證明系爭產品亦具有偏移量校正之功
11 能，實已侵害上訴人之專利權，原審不當解釋系爭專利範圍
12 　，上訴人因此於108 年6 月10日向智慧財產局提出更正本，
13 以不明瞭記載之釋明為由申請更正系爭專利請求項1 之內容
14 　，並聲請本院再次前往被上訴人工廠勘驗系爭產品。上訴聲
15 明：1.原判決廢棄。2.被上訴人譽邦公司不得製造、為販賣
16 之要約、使用「自動裱紙機PFL-1400」、「自動裱紙機PFL-
17 1450」產品，或其他侵害上訴人之中華民國專利證書第1504
18 20號「送料機之感測補償對位裝置」發明專利之物品。3.被
19 上訴人譽邦公司應將已製造之「自動裱紙機PFL- 1400 」、「
20 「自動裱紙機PFL-1450」產品或其他侵害上訴人之中華民國
21 專利證書第150420號「送料機之感測補償對位裝置」發明專
22 利之物品及模具銷毀。4.被上訴人應連帶賠償上訴人1,500
23 萬元整，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息百分之
24 五計算之利息。5.第4 項之請求，上訴人願供擔保，請准宣
25 告假執行。被上訴人則辯稱上訴人就系爭專利請求項1 之更
26 正，已超出其申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露

之範圍，顯非適法，其於二審始更異對系爭專利請求項之解釋，亦違反訴訟上禁反言原則，原審判決並無違誤等語。答辯聲明：1.上訴駁回。2.訴訟費用由上訴人負擔。3.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

四、得心證之理由：

(一)上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自91年1月21日至109年8月16日止，被上訴人譽邦公司製造、販賣系爭產品，上訴人詹妙幼為被上訴人譽邦公司之法定代理人等事實，為兩造所不爭執，並有系爭專利說明書公告本、系爭專利官方案件狀態資料、被上訴人公司網頁之產品專區查得「自動裱紙機PFL-1400」、「自動裱紙機PFL-1450」產品及影片連結頁面、截圖、被上訴人公司基本資料查詢結果影本（見原審卷1第21至51頁，原審卷2第115至121頁）附卷可稽，應信為真實。惟上訴人主張被上訴人製造或販售之系爭產品侵害系爭專利，應負連帶損害賠償責任等情，則為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。

(二)按智慧財產案件審理法第16條第1項規定，民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。惟按該條之規定，主要係為避免侵害行政機關所授予之智慧財產權之民事訴訟，因審理該權利有效與否之行政訴訟而停止，導致該民事訴訟程序延宕所為之規定，其用語「應……自為判斷」，係為呼應「不適用……有關停止訴訟程序之規定」，其本意並非審理侵權之民事訴訟絕對必須先判斷行政機關授予之智慧財產權是否有應撤

銷或廢止之理由，而係於被控侵權人有此抗辯時，不適用相關法律停止訴訟之規定。且於民事訴訟中，只要權利人無法證明被控侵權人有侵權之事實，權利人亦不得對被控侵權人主張權利。因此，於民事侵權訴訟中，縱使當事人抗辯，亦無非判斷行政機關授予之智慧財產權有無應撤銷或廢止理由之必要。且按因民事判決之主觀效力係採相對效，亦即原則上僅對訴訟之當事人間產生效力，故智慧財產案件審理法第16條第2項並規定，前項情形，法院認有撤銷、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，亦即民事侵權訴訟中所為行政機關授予之智慧財產權是否有應撤銷或廢止理由之認定，原則上亦僅於該民事訴訟發生拘束力。然該權利有效與否之行政訴訟，因行政訴訟法第216條第1項規定，撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力，亦即行政訴訟所為行政機關授予智慧財產權有無違法或不當之判決，對各該行政機關均生確定效力，再依同法第215條規定，對第三人亦有效力，故通說均認為行政訴訟對行政機關授予之智慧財產權利有效與否之行政判決，具有對世效力。一方面民事訴訟中所為行政機關授予智慧財產權有效與否之判斷，僅生訴訟相對效力，且行政機關授予智慧財產權之決定，於未經具對世效之行政爭訟確定前，亦有其形式存續力，即所謂構成要件效力。故當民事侵權訴訟已能證明並無侵權之事實時，即無非就具相對效之權利有效性部分加以審酌之必要，特別是於當事人間已有關於權利有效性之行政爭訟進行時，審理相對效之民事侵權訴訟，如認權利人不能證明被控侵權人有侵權之事實時，即無非就行政機關授予之智慧財產權有無應撤銷或廢止之理

01 由加以判斷之必要。查本件被上訴人雖抗辯系爭專利請求項
02 1 至5 有不具進步性之應撤銷事由，惟被上訴人已對系爭專
03 利提起舉發案（見原審卷1 第217 至251 頁），且原審僅以
04 系爭產品未對系爭專利構成文義侵害而為判決，又雖上訴人
05 於108 年6 月10日向智慧財產局提出更正本，以不明瞭記載
06 之釋明為由申請更正系爭專利請求項1 內容，惟上訴人原審
07 起訴主張被上訴人侵權時，係以其申請更正前之系爭專利請
08 求項為比對，且上訴人申請更正之結果尚未核准，故仍應以
09 申請更正前，即上訴人主張被上訴人侵權時之系爭專利之申
10 請專利範圍為侵權認定，因此，本件之首要爭點應為系爭產
11 品是否落入系爭專利更正前請求項1 至5 之專利權範圍。

12 (三)經查系爭專利為一利用多點感測比較之即時補償對位裝置，
13 即是在需要對位的兩物件行徑適當位置，裝設有多點感測器
14 ，以測得進行中兩物件的相對位置並與標準位置比較後，運
15 算出補償值，再以同步進行中之對位機構於適當距離增加或
16 減少補償值，再回覆同步速度進行輸送，即可將需要對位的
17 物件於進行中完成即時補償對位之功效者。系爭專利之另一
18 目的，在於利用多點感測比較之即時補償對位方式可連續性
19 的輸送予以貼合之物件，使物件輸送時，可避免物件輸送停
20 頓、規位及再啟動衝擊，以達提高生產量及生產效率，相對
21 讓不良品比率降低。系爭專利之又一目的，在於利用多點感
22 測比較之即時補償對位方式之設計，可運用在包裝紙盒（箱
23 ）或紙板、印刷物、多層板之物件輸送機台上，以有效控制
24 物件輸送及對位之功效。為達上述之目的，系爭專利具有一
25 感測單元，係配置於上述之送料機上，用以感測物件行進之
26 行程差或偏移量；又，一對位單元，係配置於上述之送料機

上，分別受上述感測單元所感測之輸出訊號，經控制裝置處理，同時控制物件速度與行程差之補償或偏移量之校正（參系爭專利說明書第5至6頁）。系爭專利請求項共計5項，其中請求項1為獨立項，請求項2至5為直接依附於請求項1之附屬項。上訴人主張受侵害之請求項為系爭專利請求項1至5，其內容如下：

- 1.一種送料機之感測補償對位裝置，利用多點感測進行中物件的多點相對位置與標準位置之比較，並進行補償對位之裝置，該裝置包括有：一感測單元，係配置於上述之送料機上，用以感測物件行進之行程差或偏移量；及，一對位單元，係配置於上述之送料機上，分別受上述感測單元所感測之輸出訊號，經一控制裝置處理，同時控制物件速度與行程差之補償或偏移量之校正。
- 2.如申請專利範圍第1項所述送料機之感測補償對位裝置，其中，該對位單元為一馬達及連設於馬達之從動件所構成。
- 3.如申請專利範圍第1項所述送料機之感測補償對位裝置，其中，在單點對位時，則在兩物件行徑之規位處設有兩感測器，並於輸送台設有一對位單元。
- 4.如申請專利範圍第1項所述之送料機之感測補償對位裝置，其中，在雙點對位時，則在物件行徑兩邊適當位置設有感測器，並於輸送台兩邊設有兩組對位單元。
- 5.如申請專利範圍第1項所述送料機之感測補償對位裝置，其中，又在側向對位時，則於物件行進側方分別裝設有感測器並於輸送台設有一對位單元（系爭專利主要圖式見附表一）。

(四)上訴人主張被上訴人於官網展示並銷售之系爭產品文義侵害

01 系爭專利請求項1 至5，而上訴人於原審所提系爭產品1 之
02 實物照片及107 年11月15日現場勘驗系爭產品2 之實物照片
03 （見原審原證3 即原審卷1 第47頁、原審卷2 第436 至438
04 頁），可將其內容以文字表示為：一種送料機之感測補償對
05 位裝置，利用多點感測進行中物件的前緣位置之比較，並進
06 行補償對位之裝置，該裝置包括有：一感測單元，係配置於
07 上述之送料機上，用以感測物件行進之行程差；及，一對位
08 單元，係配置於上述之送料機上，分別受上述感測單元所感
09 測及編碼器之輸出訊號，經一控制裝置處理，僅控制上物件
10 速度與行程差之補償；其中，該對位單元為一馬達及連設於
11 馬達之從動件所構成；其中，在單點對位時，則在兩物件行
12 徑之規位處設有兩感測器，並於輸送台設有一對位單元；其
13 中，在雙點對位時，則在物件行徑兩邊適當位置設有感測器
14 ，並於輸送台兩邊設有兩組對位單元（系爭產品之照片見附
15 表二、三）。

16 (五)經查系爭專利說明書內容之系爭專利請求項1 「同時控制物
17 件速度與行程差之補償或偏移量之校正」應解釋為「控制第
18 一物件速度方式，同時達到行程差之補償及偏移量之校正」
19 。而依據原審107 年11月15日現場勘驗系爭產品之影片及照
20 片可知，系爭產品具有一對位單元，係配置於送料機上，分
21 別受感測單元所感測及編碼器之輸出訊號，經一控制裝置處
22 理，而控制上物件速度與行程差之補償，其與系爭專利請求
23 項1 應同時進行行程差之補償及偏移量之校正的技術特徵並
24 不相同。因此，系爭產品未為系爭專利請求項1 要件編號C
25 「一對位單元，係配置於上述之送料機上，分別受上述感測
26 單元所感測之輸出訊號，經一控制裝置處理，同時控制物件

速度與行程差之補償或偏移量之校正」所文義讀取。系爭產品無上物件偏移量校正之功能，則亦無均等論之適用。另系爭專利請求項2 至5 為直接依附於請求項1 ，為請求項1 進一步之限縮，既系爭產品皆未落入系爭專利請求項1 之文義或均等範圍，當然系爭產品亦未落入系爭專利請求項2 至5 之文義或均等範圍。

(六)雖上訴人主張由第三人購買之機台所拍攝之螢幕顯示其左、右伺服之矯正值不同，可證明系爭產品亦具有偏移量之校正云云。惟查，依據原審107 年11月15日現場勘驗之影片及照片，並無任何有關係爭產品可進行上物件偏移量校正的證據，自無法證明系爭產品可進行上物件偏移量校正。上訴人雖以第三人購買之機台為論述基礎，主張系爭產品具有上物件偏移量校正之功能，惟第三人購買之機台是否為系爭產品，已有疑慮，況且單從第三人購買之機台螢幕所顯示之左、右伺服矯正值尚無法確認該矯正值是否係用以傳送至對位單元以執行上物件偏移量之校正，故上訴人上開理由並不足採。另查原審於107 年11月15日已至被上訴人公司現場就「自動裱紙機PFL-1450」（即系爭產品2 ）機台為勘驗，原審法官並請上訴人指出當日勘驗之技術內容特徵，並會同被上訴人指明後拍照，且全程錄影，上訴人之訴訟代理人亦表示對當日勘驗程序沒有意見（見原審卷2 第403 至407 頁），原審亦以當日勘驗之結果為判斷之依據，上訴人於上訴後之108 年3 月22日始具狀另聲請再次前往被上訴人公司勘驗系爭產品調查證據，主張被上訴人於原審勘驗時有迴避偏移量校正致原審判斷錯誤云云，然縱使以第三人購買之機台為判斷，該第三人購買之機台螢幕所顯示之左、右伺服矯正值尚無法

01 確認該矯正值是否係用以傳送至對位單元以執行上物件偏移
02 量之校正，已如前所述，是上訴人聲請調查證據亦無法證明
03 原審勘驗有何違法之處，而無重複調查之必要，應予駁回。

04 (七)從而，被上訴人辯稱系爭產品既無文義侵害，亦無均等侵害
05 系爭專利請求項1 至5，應可採信。而行政機關授予智慧財
06 產權之決定，於未經具對世效之行政爭訟確定前，有其形式
07 存續力，即所謂構成要件效力。故當民事侵權訴訟已能證明
08 並無侵權之事實時，即無非就具相對效之權利有效性部分加
09 以審酌之必要。被上訴人製造販賣之系爭產品既未侵害系爭
10 專利請求項1 至5，故本院認已無於本件審究被上訴人抗辯
11 系爭專利有不具專利要件而得撤銷事由之必要。

12 五、綜上所述，被上訴人公司製造或販賣之系爭產品未落入系爭
13 專利請求項1 至5 之文義或均等範圍，則上訴人主張被上訴
14 人等所製造販賣之系爭產品侵害其就系爭專利所享有之專利
15 權，請求被上訴人等連帶給付上訴人1,500 萬元及法定遲延
16 利息，並無理由，應予駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗
17 ，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行
18 之聲請，並無違誤，上訴意旨仍執前詞指摘原判決不當，求
19 予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

20 六、兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌
21 後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之
22 必要，併此敘明。

23 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、
24 民事訴訟法第449 條第2 項、第78條，判決如主文。

25 中 華 民 國 108 年 12 月 5 日

26 智慧財產法院第二庭

01

02

03

04

05 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

06 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

07 (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

08 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

09 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

10 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

11 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

12 中 華 民 國 108 年 12 月 11 日

13

14 附註：

15 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

16 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

17 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

18 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

19 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

20 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。