

智慧財產法院民事判決

108年度民專上更(一)字第3號

上訴人 冠勝鋁模股份有限公司

兼 上

法定代理人 邱昭仁

共 同

訴訟代理人 謝佩玲律師

楊長峯

被上訴人 莊智皓

訴訟代理人 曾信嘉律師

複代理人 張崢楡律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國104年10月30日本院103年度民專訴字第24號第一審判決提起上訴，被上訴人並為訴之追加，本院判決後經最高法院發回更審，被上訴人復為訴之減縮，於民國108年11月14日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原判決廢棄。

被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

追加之訴及假執行之聲請均駁回。

第一、二審、追加之訴及發回前第三審訴訟費用，均由被上訴人負擔。

事實及理由

一、按第二審為訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第3款定有明文。查被上訴

人於原審請求上訴人等連帶給被上訴人新台幣（下同）1,000,000元本息，嗣於上訴人提起上訴後之民國（下同）105年8月28日追加請求上訴人等應連帶給付1,510,000元本息（見本院前審卷第147頁），復於108年6月19日減縮請求金額為1,307,134元（見本院更一卷第277頁），核其主張之基礎事實，均係上訴人侵害專利權而請求損害賠償，依上開規定，其訴之追加及減縮，應予准許。

二、被上訴人主張：

(一)被上訴人係中華民國註冊第M371779號「擋水牆的柵板迫緊裝置」（下稱系爭專利）之專利權人，被上訴人依系爭專利製造並在市面公開銷售專利物品。上訴人冠勝鋁模股份有限公司（下稱上訴人公司）及其負責人即上訴人乙○○，未經被上訴人同意，擅自製造並使用與系爭專利技術相同之產品。上訴人公司於其公司網頁上刊登防水柵門產品圖片，顯見已有販賣之事實。上訴人並將其所生產之防水柵門產品交付予訴外人大禹工程行（下稱大禹工程行）對外販售「大禹防水閘門」（下稱大禹防水閘門）。且檢視大禹工程行之網頁聯絡資料可知大禹工程行之營業處地址即為上訴人公司地址，顯見其與大禹工程行乃共同為侵害被上訴人專利權之販售行為。前述大禹工程行所販售之大禹防水閘門已經本院102年度民專訴字第3號、103年度民專上字第9號判決認該產品已落入系爭專利請求項1之權利範圍。

(二)上訴人所製造販賣之系爭產品外觀與系爭專利之圖說完全相同，業界內資訊因同業間情報收集，如有創新設計時，同業間均能知悉。然上訴人公司產品完全仿造系爭專利圖說，全無另行修改之處，顯以系爭專利圖說為藍本開模並生產，上

01 訴人自有侵害被上訴人就系爭專利所享有專利權之故意。被
02 上訴人於102 年5 月間即發律師函通知上訴人公司其為大禹
03 工程行代工製造之防水閘門已侵害被上訴人之專利權，參照
04 上開律師函之回執可知，上訴人至遲於102 年5 月31日起，
05 即已知悉其為大禹工程行代工之防水閘門產品，已侵害被上
06 訴人之專利權。且系爭專利請求項1 之申請專利範圍係說明
07 柵板、立柱及頂壓元件等零件之結合關係。上訴人於製造系
08 爭產品之時，即已知悉柵板、立柱及頂壓元件等零件之結合
09 關係。上訴人所製作之防水閘門產品，須因應客戶房屋門戶
10 寬度或車道寬度及需防水高度不同，而需訂製不同規格之閘
11 門，此自大禹工程行網頁截圖即可知悉，防水閘門之高度、
12 寬度均不盡相同，立柱旁之嵌插槽必須隨柵板高度設置。因
13 每一防水閘門均有其特定規格，故於生產前必由大禹工程行
14 提供設計圖，或至少上訴人必須知悉各元件間之組合關係，
15 否則無從製作出可順利組裝之閘門。

16 (三)另由上訴人所提出之發票可知，其係以自己名義訂購相關零
17 件，出售時以整組閘門出售予大禹工程行，客觀上仍屬製造
18 人，實不得僅以少量元件係向第三人訂購為由，認其非製造
19 人而不構成侵權行為。縱上訴人確實無加工機械，而係向外
20 採購部分零件，但自上訴人開立予大禹工程行之發票可知，
21 上訴人確實販賣整組防水閘門，並非僅單獨販售柵板、立柱
22 等零件。且上訴人製造多數系爭專利元件，雖有部分元件非
23 其所製造，但上訴人出售時，仍以全套防水閘門產品出售，
24 自應屬系爭產品之製造商。又系爭專利請求項範圍詳述複數
25 嵌插槽與迫緊單元零件，如何與柵板、立柱間結合，故系爭
26 專利元件並非僅限於頂壓元件，上訴人自不得以其並未生產

01 頂壓元件，主張其未有侵權行為。另參最高法院67台上1737
02 號判例意旨可知，僅需行為人間存在行為關聯共同之情形即
03 可認定為共同侵權人，上訴人早已知悉系爭產品最終結合狀
04 態，已知悉其所製造之產品侵害被上訴人專利權，自與民法
05 第185條所定之共同侵權行為態樣相符。

06 (四)判斷是否以產品整體價值計算損害賠償價額，應以「非專利
07 零件」與「專利零件」是否係共同銷售，及二者是否具備共
08 同作用始得發揮專利所欲達成之效果等兩條件作為認定標準
09 。則本件應判斷系爭專利零件「迫緊裝置」是否與防水閘門
10 其他零件共同銷售，且是否系爭專利零件「迫緊裝置」須與
11 其他零件共同作用始得發揮專利所欲達成效果。系爭防水閘
12 門有防水柵板、立柱、迫緊裝置等零件，但若無迫緊裝置存
13 在，則防水柵板、立柱等零件無法抵抗水流壓力及動能，將
14 無法達成防水之功效，故系爭專利「迫緊裝置」零件應與「
15 防水閘門」其他零件共同作用始能達成防水效果，非僅存有
16 防水柵板及其他零件即可達成防水功效。且每一廠商搭配防
17 水柵板之加壓迫緊裝置均不相同，因防水閘門不同廠商間均
18 採取不同之加壓迫緊裝置，故均需整組防水閘門併同出售始
19 能達成防水效果，與一般標準化、規格化之工業產品不同。
20 因系爭專利「迫緊裝置」零件係與防水閘門其他零件併同販
21 售，分別出售無法達成防水功效，故販售之最小單位並非「
22 迫緊裝置」零件，而係整組防水閘門。且防水閘門採取之迫
23 緊裝置與非專利元件即柵板、立柱之結合方式，乃消費者購
24 買該產品之原因，故應以產品之整體價值計算專利權人所受
25 損害，而不應將專利零件之價值予以割裂抽離。又本件應依
26 99年8月25日施行之專利法第108條準用第85條第1項第2

款之規定，以侵害人因侵害行為所得之利益為準。既以侵害人因侵害行為所得利益為損害賠償基準，自因各侵權人不同之成本、不同之銷售價格而有不同之利益，其利益既不相同難認彼此間存在「同一內容之給付」，而存在不真正連帶債務關係。再99年8月25日施行之專利法第108條準用第85條第3項規定，因侵害人之主觀是否具備侵害專利權故意，而有損害額以上之賠償，故於各侵害人是否具備故意或僅有過失之情形，侵害情狀各不相同之狀況下，更難認定債務人間係為「同一內容之給付」。故上訴人公司與他案侵權行為人林孜亭即大禹工程行、吳東霖並無不真正連帶債務關係，自得依專利法第120條準用第96條第2項、第3項、第97條第1項第2款及公司法第23條第2項請求上訴人等連帶賠償100萬元。爰起訴請求：1.上訴人公司與上訴人乙○○應連帶給付被上訴人100萬元，及自103年4月4日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。2.前項聲明，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。並於本院前審審理時，追加請求金額為151萬元，嗣於本審減縮為1,307,134元。

(五)依據最高法院發回意旨可知，前審判決關於上訴人並無侵害被上訴人系爭專利之故意或過失主觀認定應屬有誤。申言之，上訴人雖自稱僅為一「鋁材加工公司，而非生產水閘門之廠商」，惟其既於102年5月31日收受英典聯合法律事務所所發律師函後，已可清楚知悉被上訴人係我國新型專利證號：M371779號「擋水牆的柵板迫緊裝置」專利權人，且函中亦已明確告知：大禹工程行委託上訴人製造之系爭產品業已侵害被上訴人上開專利權。則上訴人知悉所製作之產品已侵害被上訴人之系爭專利，卻仍繼續製造系爭產品，顯係具有

主觀上之故意。退步言之，上訴人既於自身公司網頁上刊載其具有「防水閘門」之營業項目及產品資訊，於製造系爭產品之時，本即負有避免其所生產、製造、銷售之產品不侵害他人智慧財產權之注意義務，上訴人不僅未事先善盡專利權查證義務，於知悉被上訴人之專利權存在後，更僅向同屬侵權行為人之大禹工程行詢問，所獲未侵權之回覆，當不得證明上訴人業經善盡最低限度之查證。不僅無從憑此詢問阻卻過失，益徵上訴人顯係知悉被上訴人之專利權存在，並繼續侵權之主觀故意。

(六)上訴人所提之更證1 或更證1 結合更證2 並不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性或進步性：

- 1.更證1 未揭露系爭專利1C要件之「複數嵌插槽，係以多種預設高度且成對地設在等水牆立柱的二側」之技術特徵，無法否定系爭專利之新穎性。
- 2.系爭專利請求項1 之二支插腳(41) 並不會產生如更證1 之左右偏移狀況，此乃更證1 所無之新增功效，即更證1 並無揭露「一口型架，設有二支插腳恰可插設於前述擋水牆立柱二側的嵌插槽中」，無法否定請求項1 之新穎性及進步性，此可參本院更審卷第382 至383 頁之比對表。
- 3.更證2 無法否定系爭專利之新穎性，即便與更證1 結合，亦未揭露系爭專利1C要件之「複數嵌插槽，係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱的二側。」之技術特徵。
- 4.系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，並無動機將更證1 與更證2 予以結合，而組合出如系爭專利之技術內容。縱然加以結合，亦不能否定系爭專利請求項1 之進步性。

(七)關於前開更證一，倘以上訴人之說法，將導致無法據以實施

之緣由，乃在於所謂「以規律間隔與每片檔板部件12的高度相對應」應係針對各別豎立之立柱彼此而言，而非單一立柱下之柱體間，有不同凹槽結構。更證一之壓迫裝置僅能安裝於頂端，實際上並無揭露可於立柱中段安裝之技術特徵，上訴人固然援引本院107 年度民專上更（一）字第5 號民事判決之說明，然該判決之認定顯然有誤，被上訴人更已提出上訴，該案見解並不拘束本件。

三、上訴人則辯以：

(一)上訴人所主張之系爭專利請求項1 違反核准審定時之專利法第94條第1 項、第4 項等規定，具有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定，被上訴人不得對上訴人主張權利：

- 1.更證1 揭露系爭專利請求項1 之要件A 至F 之技術特徵，足證請求項1 不具新穎性。
- 2.更證1 與更證2 具有相互組合的動機，更證1 與更證2 之組合或更證2 足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。
- 3.本院107 年度民專上更（一）字第5 號民事判決亦為相同認定（更證3），依系爭專利審定時之專利法第94條第1 項、第4 項等規定，系爭專利具有應撤銷之原因，依照智慧財產審理法第16條規定，被上訴人於本件訴訟中自不得以系爭專利對上訴人主張權利，則原審判決採認被上訴人之主張，而判決上訴人應連帶賠償被上訴人100 萬元，自無理由。

(二)上訴人公司專營帷幕、鋁製品、鈹金等各類金屬材料之加工工程。上訴人雖曾受大禹工程行之實際負責人吳東霖委託進行大禹防水閘門產品中關於立柱、防水柵板之裁切與加工，然上訴人並未製造防水閘門緊迫器，故無侵害系爭專利之行

為，且上訴人並無任何加工或製造不鏽鋼材料之能力，亦無製造、裁切不鏽鋼螺桿之器具，依上訴人公司之機台清單可知，上訴人公司之機台包括TRUMPF-3000W光纖雷射切割、NCT 電腦數控沖孔機、TRUMPF-4米油壓折床、TRUMPF-3米油壓折床、油壓機電式剪床B-310-6、CNC7米複合加工機、DC 20-65 自動雙頭裁切機、CNC 全自動彎管機HQ-800NC、線切割放電加工機、銑床等，然上開機台均無任何製造、裁切不鏽鋼螺桿之能力，且系爭專利中之「頂壓元件」係由系爭專利說明書中「頂壓臂」⁴⁴、「旋把」⁴⁵及「頂壓座」⁴⁶等部分所組合而成，而該頂壓元件並非鋁材，係不鏽鋼材料，上訴人既無製造、裁切不鏽鋼螺桿之器具，且系爭頂壓元件所需之螺桿即「頂壓臂」⁴⁴、「旋把」⁴⁵及「頂壓座」⁴⁶等部分，實際上係上訴人受大禹工程行之委任，以大禹工程行受任人之身分，向訴外人鴻星股份有限公司等所購買，系爭專利中關於「頂壓元件」部分既非由上訴人所製造，則上訴人僅就系爭產品之鋁材部分為加工之行為，顯不符合文義讀取原則，自不構成系爭專利權之侵害。

(三)上訴人網頁上雖有刊登「防水柵門」產品資訊，仍無法證明上訴人有販售侵害系爭專利之防水閘門，上訴人僅因曾受訴外人吳東霖、大禹工程行即林孜亭委託加工系爭產品之部分零件，故於網頁中將「防水柵門」產品資訊刊載於營業之產品領域項下，以表示上訴人有製造防水閘門相關零件產品之能力與經驗。又大禹工程行於其網站上將聯絡地址登記為上訴人營業地址，僅係上訴人基於便利合作廠商之目的而同意以上訴人公司之地址作為大禹工程行即林孜亭之聯繫地址，然當客戶欲與大禹工程行即林孜亭進行交易時，通常會以電

01 話直接與大禹工程行即林孜亭接洽，若逕行依網站上所載地
02 址前往上訴人公司時，上訴人公司則會代為向大禹工程行即
03 林孜亭轉達客戶之意思，再由大禹工程行即林孜亭另行與客
04 戶聯繫，故上訴人並未參與大禹工程行即林孜亭之銷售，自
05 無合作經營情事。再上訴人公司在簽發發票時，為求方便，
06 發票上常以加工後之產品名稱為代表，但上訴人公司實僅係
07 從事鋁板、鋁柱之切割或組合。而鋁製品加工工程係廣泛運
08 用在各種防水閘門上，與系爭專利之緊迫裝置仍有不同，不
09 得僅因記載商品不完全而推定上訴人公司有侵害系爭專利權
10 情事。

11 (四)上訴人雖受大禹工程行之委任，為大禹工程行購買「不鏽鋼
12 螺絲」及「防水閘門迫緊塊」，惟上訴人僅為大禹工程行之
13 製造商，上訴人為大禹工程行購買「不鏽鋼螺絲」及「防水
14 閘門迫緊塊」等零件後，再將自身所加工之鋁材零件一併交
15 付予大禹工程行之行為，並非專利法第120 條準用第58條第
16 2 項所定義之「新型專利物之販賣」行為，新型專利物之販
17 賣行為，應指販賣「所有專利元件均於其專利說明書上圖示
18 及申請專利範圍請求項中所述之相對位置組合完成之整組產
19 品」之行為，惟系爭防水閘門係由大禹工程行自行組裝完成
20 ，上訴人就系爭防水閘門應如何組裝並無認識，亦無能力，
21 上訴人僅係交付散裝之「螺絲」、「迫緊塊」、「鋁材」零
22 件而已。上訴人既未交付整組組裝完成之系爭產品予大禹工
23 程行，自不該當交付「系爭產品」之行為，亦無有進一步販
24 賣「系爭產品」之行為，故上訴人就關於販賣「系爭產品」
25 之部分，亦不符合文義讀取原則，自不構成系爭專利權之侵
26 害，自不可能就系爭專利構成直接侵權行為，上訴人亦無可

01 能與大禹工程行構成共同侵權行為。況且上訴人係代大禹工
02 程行處理防水柵門中之立柱、擋水板之裁切、加工，以及代
03 為向其他廠商採購螺絲、迫緊塊等零件之行為，並無侵害被
04 上訴人系爭專利之故意或過失。

05 (五)縱認上訴人有侵害被上訴人系爭專利之行為，關於損害賠償
06 金額之計算亦不得僅以上訴人公司開立予訴外人吳東霖、林
07 孜亭即大禹工程行之統一發票3 紙合計為1,307,134 元之銷
08 售額作為標準，尚須扣除上訴人公司之製作、銷售之成本及
09 必要費用後所得之金額，方符合於專利法第97條第1 項第2
10 款規定之「因侵害行為所得之利益」。又因系爭專利之技術
11 特徵係強調以複數嵌插槽搭配緊迫單元及U型架安裝在擋水
12 牆柵板上，提供緊迫壓力以提升擋水牆柵板的密封性，而不
13 及於擋水牆門板，即該專利元件無法單獨使用，必須寄存於
14 完整製品中，屬所謂之「寄存專利製品」，故須分析系爭擋
15 水牆的柵板緊迫裝置之專利貢獻度佔防水閘門銷售價值之比
16 例，始得據以確定專利法第97條第1 項第2 款中「因侵害行
17 為所得之利益」之金額。且防水閘門商品已存在多年，製作
18 方式多樣化，製造防水閘門者眾多，系爭專利僅係提升防水
19 閘門擋水牆柵板之密封性，並非無其他可取代之產品。亦即
20 系爭產品使用系爭專利後，與市面上其他防水閘門之差異性
21 僅在於安裝方式以及密封程度而已，並非缺乏系爭專利則該
22 防水閘門即無價值，故不得以系爭產品之整體價值計算上訴
23 人所得利益。且被上訴人已分別對上訴人與訴外人吳東霖、
24 大禹工程行即林孜亭分別以製造販賣或販賣大禹防水閘門致
25 被上訴人之系爭專利受侵害為由提起訴訟。又若上訴人與訴
26 外人吳東霖、大禹工程行即林孜亭各需對被上訴人負損害賠

償責任，然各該給付之目的相同，皆係基於同一批「大禹防水閘門」產品對被上訴人系爭專利所產生之侵害責任，故任一人為給付即足填補被上訴人該部分之損失，應屬不真正連帶債務。亦即如任一人已為全部或一部之給付者，其他應負擔損害賠償責任者，就該給付之範圍內同免給付責任。

四、原審認上訴人所提之證據組合無法證明系爭專利無效，上訴人公司有製造系爭防水閘門產品之行為，且系爭防水閘門產品落入系爭專利請求項1 之文義範圍，而為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，被上訴人則為訴之追加後減縮。上訴人上訴聲明：1.原判決廢棄。2.被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。3.如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行；並對被上訴人所為訴之追加答辯請求駁回追加之訴及假執行之聲請；被上訴人則答辯聲明：上訴人之上訴駁回。

五、得心證之理由：

(一)被上訴人主張其為系爭專利之專利權人，專利權期間自99年1月1日起至108年8月20日止，大禹工程行之網頁記載有上訴人公司地址，上訴人公司開立予大禹工程行之發票上之品名欄有「水閘門」或「水閘門代工」之記載及被上訴人曾於102年5月30日發律師函予上訴人告知侵權，為兩造所不爭執，並有系爭專利證書、說明書公告本影本、新型專利技術報告影本、大禹工程行公司網頁影本、上訴人公司開立予大禹工程行之發票3紙、律師函、回執影本等件在卷可憑（見原審卷一第7至20、38至40、144、294至296頁，及本院前審卷第153頁），應信為真實。惟被上訴人主張上訴人等應連帶負損害賠償之責，則為上訴人等所否認，並以前揭

情詞置辯。故本件之爭點為：被上訴人系爭專利請求項1 是否具有撤銷之原因而不得對上訴人主張權利？上訴人是否有製造系爭防水閘門之行為致侵害系爭專利權？以及上訴人是否須與大禹工程行等負共同侵權行為責任？

(二)上訴人於發回更審後提出之抗辯系爭專利請求項1 有得撤銷專利權原因之新證據，應予審酌：

按第二審當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447 條第1 項第6 款定有明文。上訴人於本件發回更審後，提出更證1 、更證2 主張系爭專利請求項1 不具新穎性或進步性，並稱原審及前審之有效性證據，均不再主張（見本院卷第181 至195 頁）。本院審酌上訴人於發回更審後提出之新證據，為被上訴人得否行使侵權損害賠償請求權之前提問題，對於訴訟之結果具有重要性，且本件經最高法院發回更審後，已回復第二審程序，性質上仍為事實審，如不就被上訴人就系爭專利有效性問題提出之新證據予以審酌，將有顯失公平之情形，且本院於審理期間已由兩造就新證據予以充分之攻擊防禦，揆諸前揭規定，本院就上訴人於發回更審後提出之新證據應予審酌。

(三)系爭專利技術分析：

1.系爭專利技術內容：

一種擋水牆的柵板迫緊裝置，其包括有：複數嵌插槽，係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱的二側；一迫緊單元，其可裝卸自如地配置於前述嵌插槽上，其具有一口型架設有二支插腳恰可插設於前述擋水牆立柱二側的嵌插槽中；以及一頂壓元件，設置在前述口型架上，其具有可伸縮自如的

01 頂壓臂；藉將該迫緊單元的插腳安裝於擋水牆立柱上適宜高
02 度的嵌插槽中，利用調整該頂壓元件的頂壓臂的伸設長度以
03 便對擋水牆柵板提供迫緊壓力，提升擋水牆柵板疊縫的密封
04 性（參系爭專利摘要）。其主要圖式如附圖一所示。

05 2.系爭專利申請專利範圍分析：

06 系爭專利請求項共計6 項，上訴人主張系爭產品落入系爭專
07 利請求項1，故本判決只論述請求項1，其內容如下：

08 一種擋水牆的柵板迫緊裝置，係安裝在擋水牆立柱（9）上
09 並可對擋水牆柵板（8）提供迫緊壓力，以提升擋水牆柵板
10 （8）疊縫的密封性，其包括：複數嵌插槽（11），係以多
11 種預設高度且成對地設在擋水牆立柱（9）的二側；一迫緊
12 單元（4），其可裝卸自如地配置於前述嵌插槽（11）上，
13 其具有：一□型架（41-43），設有二支插腳（41）恰可插
14 設於前述擋水牆立柱（9）二側的嵌插槽（11）中；以及一
15 頂壓元件（44-46），設置在前述□型架（41-43）上，其
16 具有可伸縮自如的頂壓臂（44）。

17 **(四)**系爭產品之技術內容：

18 系爭產品為林孜亭即大禹工程行、吳東霖販售之「大禹防水
19 閘門」產品，為一種擋水牆的柵板迫緊裝置，係安裝在擋水
20 牆立柱（9'）上並可對擋水牆柵板（8'）提供迫緊壓力
21 ，以提升擋水牆柵板（8'）疊縫的密封性，其包括：複數
22 具垂直向開口之嵌插槽（12'），係以多種預設高度且成對
23 地設在擋水牆立柱（9'）的二側；一迫緊單元（4'），
24 其可裝卸自如地配置於前述嵌插槽（12'）上，其具有：一
25 在三度空間中概呈彎折之架體，架體設有二支插腳（41'）
26 ，二支插腳由一對橫肋及立肋組成，立肋恰可插設於前述嵌

01 插槽（12'）中；以及一頂壓元件，設置在前述之彎折架體
02 上，其具有可伸縮自如的頂壓臂（44'）。系爭產品之照片
03 如附圖二所示。

04 (五)上訴人抗辯系爭專利請求項1無效之證據：

05 1.更證1 為2006年4 月21日公開之法國第FR0000000A1 號專利
06 案及中譯本（見本院更一卷第199 至221 頁），其公開日係
07 早於系爭專利申請日（2009年8 月21日），可為系爭專利之
08 先前技術。其揭示一種擬安裝在支座（10）上的防洪防水擋
09 板，其包含：多片擋板部件（12），每片擋板由通過垂直母
10 線進行校準的一塊平面組成；多根垂直立柱（P ），每根柱
11 的底端（14）都配有一錨定裝置（16），每根柱至少包含一
12 垂直凹槽，用於推入兩組擋板部件的側面邊緣；和壓縮裝置
13 （A ），用於對由擋板部件組成的每個堆疊（E ）進行施壓
14 ，每個壓縮裝置的一端連接一根立柱，另一端插入兩個相鄰
15 堆疊頂部的擋板（12s ）的上邊緣（摘自更證1-1 中譯文第
16 1 頁），主要圖式如附圖三所示。

17 2.更證2 係2006年3 月23日公開之德國第DZ000000000000U1號
18 專利案及中譯本（見本院更一卷第233 至246 頁）。更證2
19 之公開日係早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術
20 。其揭示一種防洪柵板結構，其中包含：迫緊裝置，該迫緊
21 裝置係安裝在收容架（2 ）上並可對擋水柵板（1 ）提供迫
22 緊壓力，以提升柵板（1 ）密封性（參更證2 圖9 及圖3b）
23 。更證2 為一種防洪柵板結構，包括：多個可上下堆疊的柵
24 板（1 ）；多個U 形收容架（2 ），用於夾持堆疊的柵板的
25 末端；多個密封件（3 ），用於確保堆疊的柵板末端在U 形
26 收容架（2 ）裡的密封；多個夾持件（4 ），用於壓緊堆疊

01 的柵板末端於U 形收容架（2）的密封件中；其特徵是：U
02 形收容架（2）具有沒有任何異形輪廓的平滑內壁（5）；
03 密封件（3）為藉由密封材料（6）填充的滑塊（7）；夾
04 持件（4）為具有作為擠壓門成型之張緊螺栓（8）的金屬
05 塊（9）（摘自更證2-1 中譯文第1 頁第1-9 行），主要圖
06 式如附圖四所示。

07 (六)系爭產品落入系爭專利請求項1 之均等範圍：

08 原判決認為系爭產品要件編號a 至d 、f 可文義讀取系爭專
09 利請求項1 要件編號A 至D 、F ，惟系爭產品要件編號e 「
10 一在三度空間中整體概呈倒L 型彎折之架體，架體設有二支
11 插腳（41 '），二支插腳由一對橫肋及立肋組成，立肋恰可
12 插設於前述嵌插槽（12 '）中」，無法讀取系爭專利請求項
13 1 要件編號E 「一□型架，設有二支插腳恰可插設於前述擋
14 水牆立柱二側的嵌插槽中」，故系爭產品並未落入系爭專利
15 之文義範圍。惟系爭產品要件編號e 倒L 型架，架體設有二
16 支插腳，二支插腳由一對橫肋及立肋組成，立肋恰可垂直插
17 設於前述嵌插槽中，與系爭專利相較，係以實質相同之技術
18 手段，達成相同之功能，而產生相同之效果，故與系爭專利
19 請求項1 要件編號E 為均等，系爭產品落入系爭專利請求項
20 1 專利權之均等範圍。

21 (七)更證1 不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性或不具進步
22 性：

- 23 1.依系爭專利請求項1 比對更證1 揭露之技術內容，更證1 與
24 系爭專利皆為擋水牆的柵板迫緊裝置，更證1 之擋水牆立柱
25 （P 、P1或P2）相當於系爭專利之擋水牆立柱（9），更證
26 1 之擋板部件（12）相當於系爭專利之擋水牆柵板（8），

且更證1 圖式FIG .2B 揭露密封墊（30）可知，更證1 亦具有「係安裝在擋水牆立柱（P）上並可對擋板部件（12）提供迫緊壓力，以提升擋板部件（12）疊縫的密封功能」。復查，更證1 之凹槽（100）相當於系爭專利之嵌插槽（11），且參照更證1-1 第7 頁第6 行起之譯文為「支撐件（90）的水平件（96）可以推入設置在立柱的兩個分支（64）和（66）的凹槽（100）中，其以規律間隔與每片擋板部件（12）的高度相對應」，故更證1 立柱（P）上具複數組凹槽（100），且其以規律間隔與每片擋板部件（12）的高度相對應，即更證1 亦具「複數組凹槽（100），係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱（P）的二側」之連結關係。另更證1 之壓縮裝置（A、A1或A2）相當於系爭專利之迫緊裝置（4），且該壓縮裝置（A）亦可裝卸自如地配置於前述凹槽（100）上。再者，更證1 之調節裝置（104+106）相當於系爭專利之頂壓元件（44-46），且該調節裝置（104+106）可伸縮自如的螺桿（104）。然而，系爭專利請求項1 迫緊裝置（4）具有一口型架（41-43），設有二支插腳（41）恰可插設於前述擋水牆立柱（9）二側的嵌插槽（11）中，對照更證1 壓縮裝置（A）為一三角形垂直板件架（90+92+94），設有一水平件（96）恰可插設於前述擋立柱（P）二側的凹槽（100）中，系爭專利請求項1 迫緊裝置與更證1 壓縮裝置並不相同。據上，更證1 未揭露系爭專利請求項1 口型架（41-43）及二支插腳（41）等結構，故尚難稱兩者為完全相同，準此，更證1 不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性。

2.如上所述，系爭專利請求項1 「迫緊裝置（4）具有一口型

01 架（41- 43），設有二支插腳（41）恰可插設於前述擋水牆
02 立柱（9）二側的嵌插槽（11）」未為更證1 所揭露；再者
03 ，系爭專利藉此口型架（41- 43）之二支插腳（41）插設於
04 前述擋水牆立柱（9）二側的嵌插槽（11），其在組裝時為
05 最靠近施加壓力點部位，可在最快速的操作下提供最穩定的
06 迫緊壓力，增益擋水柵板之疊接縫隙之密封性，或於拆卸可
07 為迅速及簡便，故系爭專利請求項1 整體論之，與更證1 所
08 揭之結構已有所差異，且系爭專利亦有功效之增進，因此，
09 更證1 亦不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

10 (八)更證1 與更證2 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步
11 性：

12 1.如上所述，系爭專利請求項1 與更證1 差異在於：系爭專利
13 「迫緊裝置（4）具有一口型架（41-43），設有二支插腳（41）
14 恰可插設於前述擋水牆立柱（9）二側的嵌插槽（11）」未為
15 更證1 所揭露，惟查更證2 圖式Fig .3b 揭露迫緊裝置係由
16 擠壓門（11）、螺桿（12）、壓板（13）以及承板（15）所
17 組成，綜合三圖可推知更證2 之迫緊裝置具有一口型架，設
18 有二支插腳恰可插設於前述收容架（2）二側的長形槽（16）
19 中，即系爭專利請求項1 之「迫緊裝置（4）具有一口型架（
20 41-43），設有二支插腳（41）恰可插設於前述擋水牆立柱（
21 9）二側的嵌插槽（11）」為更證2 所揭露，因更證2 與系爭
22 專利此等結構與連結關係相同，故兩案均可「在組裝時為最
23 靠近施加壓力點部位，可在最快速的操作下提供最穩定的迫
24 緊壓力，增益擋水柵板之疊接縫隙之密封性，且或於拆卸可
25 為迅速及簡便」之功能，換言之，系爭專利請求項1 未產生
26 無法預期之功效。

- 2.次以更證1 與更證2 皆為擋水牆柵板迫緊裝置之技術領域，故兩者為相同技術領域，具有技術領域之關連性。復參更證1-1 第3 頁第2 行可知，更證1 之功能及作用為「確保有效的封密性，又相對易於安裝」，另參更證2-1 第2 頁第1-4 行可知，更證2 之功能及作用為「便於操作，實行快速順利安裝」，故兩者皆有易於安裝之功能或作用，因此更證1 與更證2 具有功能或作用之共通性。據上，更證1 與更證2 具有合理的組合動機以完成系爭專利。
- 3.綜上而論，在系爭專利請求項1 全部技術特徵為更證1 及更證2 所揭露，且系爭專利未產生無法預期之功效，又更證1 與更證2 具有合理的組合動機，該技術領域具有通常知識者將更證2 迫緊裝置相關結構取代更證1 迫緊裝置即可輕易完成系爭專利請求項1 ，故更證1 與更證2 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。
- 4.被上訴人稱：「更證1 …未揭露系爭專利1C要件之『複數嵌插槽，係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱的二側。』之技術特徵」云云。惟查更證1 請求項9 其中界定有：「該壓力裝置固定在上述支撐件上，並且可以搭配於每個立柱（P）的多個第二聯結裝置（100）而操作」，可知更證1 請求項9 揭露有複數凹槽（100）設於擋水牆立柱（P）的二側，因此，更證1 某些實施例已揭露系爭專利「複數嵌插槽，係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱的二側」之技術特徵。由此觀之系爭專利請求項1 之1C要件之「複數嵌插槽，係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱的二側」之技術特徵已為更證1 所揭露，是以被上訴人所認更證1 未揭露1C要件為不足採。另由更證1 說明書第7 頁第12-15 行記載：

「支撐件(90) 的水平件(96) 可以推入設置在立柱的兩個分支(64、66) 的凹槽(100) ，其以規律間隔與每片擋板部件的高度相對應」，可知更證1 使用之壓力裝置(A) 係以規律性多個設置，而有間隔設置於每片擋板部件(12) 之上，且與每片擋板部件高度上的相對應，使之壓力裝置(A) 得以壓迫於擋板部件(12) 之上，並非如被上訴人所言該等壓力裝置必而隔一擋板部件高度設置，顯然被上訴人對更證1 所載內容或某些實施例之解釋並不足採。

5. 被上訴人復稱：「更證1 說明書第7 頁第12至15行之文字，依其說明與圖式，根本無法據以實施，同時也未揭露具體之結構態樣。更未揭露『複數嵌插槽，係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱的二側』之技術特徵」云云。惟就擋水牆所屬技術領域中具有通常知識者而言，依更證1 請求項9 其中界定有：「該壓力裝置固定在上述支撐件上，並且可以搭配於每個立柱(P) 的多個第二聯結裝置(100) 而操作」，以及更證1 圖式FIG . 1B所示壓力裝置(A1、A2) 實施方式，當每少一擋板部件(12) ，對擋水牆所屬技術領域中具有通常知識者必然會知對應設置凹槽(100) 位置，以使擋水牆發揮效果，實現擋水牆之目的。至於被上訴人刻意以更證1 說明書第7 頁第12-15 行記載：「支撐件(90) 的水平件(96) 可以推入設置在立柱的兩個分支(64、66) 的凹槽(100) ，其以規律間隔與每片擋板部件的高度相對應」作錯誤解釋與推論，顯見被上訴人並非以擋水牆所屬技術領域中具有通常知識者之地位理解更證1 之技術內容。
6. 被上訴人又稱：「壓力裝置，也可以安裝在低於頂部擋板的上邊緣位置」，推論「其仍屬於揭露不足或揭露不明確之狀

態」云云。惟查更證1 圖式FIG . 6 可見一種實施例情形，為擋水牆擋板部件(12) 於同一高度可為前後兩片形成一組擋板部件(12s)，故於前後兩片擋板部件(12s) 間可容置壓力裝置，該壓力裝置係低於頂部擋板的上邊緣位置，而形成倒勾的牽引方式施壓在頂部擋板部件(12s)，是以該譯文第1 行記載：「當然，我們也可以設想這項發明的其他實現形式。特別是，固定在堆疊的擋板部件上的壓力裝置，也可以安裝在低於頂部擋板的上邊緣位置」(參更證1 譯文第1-2 行)，已表明倒勾的牽引方式施壓為特別且屬於其他的實現形式，準此，非可因該譯文載有「壓力裝置，也可以安裝在低於頂部擋板的上邊緣位置」即認揭露不足、揭露不明確或無法據以實施，故被上訴人所稱不足採信。

六、綜上所述，系爭產品雖落入系爭專利請求項1 之均等範圍，惟更證1 與更證2 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，具有應撤銷專利權之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，被上訴人不得對上訴人主張專利權利。從而，被上訴人依專利法第120 條準用同法第96條第2 項、第97條第1 項第2 款及公司法第23條第2 項規定，請求上訴人賠償損害，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴人上訴請求廢棄，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文所示。至於被上訴人於二審追加請求部分，亦為無理由，應予駁回，其假執行之聲請已失所依附，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及爭點，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不予一一論述，附此敘明。

01 八、據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第
02 78條，判決如主文。

03 中 華 民 國 108 年 12 月 12 日

04 智慧財產法院第一庭

05 審判長法 官 陳忠行

06 法 官 林洲富

07 法 官 曾啟謀

08 以上正本係照原本作成。

09 本件不得上訴。

10 中 華 民 國 108 年 12 月 12 日

11 書記官 鄭郁萱