

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第24號

原告 得力富企業股份有限公司

法定代理人 宋文子

訴訟代理人 賴安國律師

複代理人 楊啟元律師

被告 捷惠自動機械有限公司

兼法定

代理人 孫德銘

共同

訴訟代理人 張育祺律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國108年6月28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。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

（一）原告係中華民國第M544103 號「電路板自動投料設備」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利保護期間自民國106年6月21日至116年3月22日止（原證1）。被告捷惠自動機械有限公司（下稱捷惠公司）、孫德銘所製造、販賣之「JH-9922、JH-9923 X-RAY預定位送板機」產品（以下合稱系爭產品），實施系爭專利請求項1 之全部技術特徵，落入系爭專利請求項1 之權利範圍，已侵害系爭專利。爰依專利法第120條準用第96條第2項及第97條第1項第2

款、民法第184條第1項前段、第185條、第197條、公司法第23條第2項規定，請求被告連帶負損害賠償責任，並依專利法第120條準用第96條第1、3項請求如訴之聲明第2、3項規定，請求排除侵害。

(二) 損害賠償額：

被告捷惠公司為系爭產品之專業廠商，被告孫德銘則為系爭產品領域之專業經營者，對於系爭專利之存在及其利用系爭專利產銷系爭產品等事實，無不知之理，且原告曾寄發律師函明確告知系爭產品侵害系爭專利之事實（原證7）。然被告等未經授權而竟執意持續製造販賣具有系爭專利技術特徵之系爭產品，顯屬故意侵害系爭專利。爰依專利法第120條準用第97條第2項規定，酌定被告故意侵害系爭專利之損害賠償額為新臺幣（下同）500萬元。

(三) 聲明：

1、被告應連帶給付原告500萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

2、被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品及其他侵害系爭專利之產品。

3、系爭產品應予回收並銷毀。

4、就第1、2項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則抗辯如下：

(一) 系爭專利不具新穎性：

1、由乙證7 行政院原子能委員會核發之「可發生游離輻射設備製造許可證」，可證被告「JH-9922預對位機」在104年10月7日即已取得主管機關製造許可。由乙證8主管機關製

01 造許可，可知被告在104年12月2日即已經由網路向主管機
02 關申請製造「JH-9922預對位機」。由乙證9主管機關設備
03 移轉許可，可知被告在104年12月2日即已經主管機關許可
04 轉出製造完成之「JH-9922 預對位機」。由乙證10「非醫
05 藥用可發生游離輻射設備輻射安全測試報告」，可知被告
06 在104年12月3 日即已將出售之「JH-9922預對位機」交付
07 客戶，並經主管機關檢驗核可。故由乙證7 至乙證10可知
08 ，被告在原告申請專利日（106年3月23日）前即已製造、
09 販賣「JH-9922預對位機」。故若系爭「JH-9922預對位機
10 」落入系爭專利請求項1者，則可知系爭專利請求項1欠缺
11 新穎性，而不具可專利性。

12 2、由乙證11電子郵件採購單可知，被告在105 年11月28日即
13 有販售「JH-9923 預定位機」。由乙證12被告廠商請款單
14 可知，被告在106年4月25日以前即有向廠商訂購「JH-992
15 3預定位機」相關材料。由乙證13送貨單可知被告在106年
16 5月9日將販售之「JH-9923 預定位機」出貨予客戶。由乙
17 證14統一發票可知，被告在106年5月22日開立發票向購買
18 「JH-9923 預定位機」之客戶請款。故由乙證11可知被告
19 在原告申請專利日前即已製造、販賣「JH-9923 預定位機
20 」。由乙證12至乙證14並可知在被告在系爭專利公告日前
21 即已將「JH-9923 預定位機」交機予客戶。是縱然系爭「
22 JH-9923預定位機」落入系爭專利請求項1，系爭專利請求
23 項1亦因欠缺新穎性，而不具可專利性。

24 3、原告雖主張乙證7 至乙證14上的型號，皆可由被告捷惠公
25 司自行撰寫，且其上所載產品技術內容為何，無法僅由型
26 號判斷。惟查：

01 (1)乙證7、乙證10為主管機關核發之公文書，並非被告自行
02 編撰；乙證8、乙證9則為登錄主管機關網頁後登載之資料
03 ，亦非被告事後可隨意更改；乙證12、乙證14之發票更非
04 被告可在事後取得擅自編寫。是上開文件製作日期早於系
05 爭專利申請日前，洵勘認定。

06 (2)就公司管理層面而言，相同型號之設備其技術內容相同，
07 此乃一般常識，尤其此類設備受主管機關行政院原子能委
08 員會管制，更不能混用型號；且被告於申請或製作乙證7
09 至乙證14文件時間，早於系爭專利申請日，被告自無混用
10 型號、規避責任之動機。故乙證7至乙證14所載型號「JH-
11 9922」及「JH-9923」X-RAY預對位機，其技術內容堪認與
12 原證4、原證5所載型號「JH-9922」及「JH-9923」X-RAY
13 預對位機之技術內容相同。

14 (3)原告起訴引用原證4、5指述被告捷惠公司製造、販賣之系
15 爭產品落入系爭專利範圍。然依前所述，乙證7至乙證14
16 所載型號「JH-9922」及「JH-9923」X-RAY預對位機，其
17 技術內容與原證4、5所載型號「JH-9922」及「JH-9923」
18 X-RAY預對位機相同；而乙證7至乙證14文件時間早於系爭
19 專利申請日，故可證系爭專利欠缺新穎性。

20 (4)原告若主張被告相同型號機器有不同技術內容，此一主張
21 與一般常識相悖，核屬變態事實者，則應由原告負舉證之
22 責。否則，即應認為乙證7至乙證14所載型號「JH-9922」
23 及「JH-9923」X-RAY預對位機，其技術內容與原證4、
24 原證5所載型號「JH-9922」及「JH-9923」X-RAY預對位機
25 之技術內容相同。

26 (二)系爭專利不具進步性：

01 1、結合乙證2系爭專利說明書所載先前技術（段落0002至000
02 4）、乙證3及乙證4足證系爭專利請求項1不具進步性：

03 (1)乙證2 系爭專利說明書所載先前技術（段落0002至0004）
04 、乙證3及乙證4已揭露系爭專利請求項1 全部技術特徵（
05 附表1、2，參本院卷第119至121、393至398頁）。

06 (2)就系爭專利之功能而言，原告主張系爭專利所欲解決之技
07 術問題在於：以自動化的設備，有效取代人力，自動檢查
08 並將鑽靶機台平移至鑽軸下方作鑽孔動作，以鑽出所要的
09 靶標孔；所欲達成之技術功效在於：「自動檢查」並「調
10 整電路板的位置」，「並將電路板以正確的位置傳送至鑽
11 靶機的鑽軸下方進行鑽孔」。並主張解決技術問題之主要
12 技術手段為1.以影像攝錄單元，拍攝電路板的一感測影像
13 ；2.以處理控制單元分析該感測影像；3.依據該感測影像
14 ，將電路板(1)直接傳送進入該鑽靶機或(2)調整位置或(3)翻
15 轉。惟查：

16 ①關於進步性之審查，應在於引證前案之技術內容是否揭
17 露審查標的專利之全部技術特徵，而不在於引證前案之
18 技術內容與審查標的專利之技術內容具有共通性（參本
19 院107 年度民專上字第19號判決）。故原告以系爭專利
20 所欲解決之問題及所欲達成之技術功效，主張乙證3、
21 乙證4 未揭露系爭專利用以解決技術問題之關鍵技術特
22 徵，進而主張乙證3、乙證4 無法證明系爭專利請求項1
23 不具進步性等節，已有未恰。

24 ②綜觀系爭專利請求項1，其用以解決上開技術問題之手
25 段係以自動化設備，利用X 光透視整合影像及電控技術
26 ，導引鑽靶設備將靶標孔鑽出。具體呈現在系爭專利請

01 求項1 為「影像攝錄單元…用以拍攝該感光範圍內的一
02 感測影像」（要件F ）、 「一處理控制單元，用以接收
03 並分析該感測影像」（要件G ）、 「該處理控制單元連
04 接該傳送單元，且該處理控制單元依據該感測影像控制
05 該傳送單元以直接將該電路板傳送進入該鑽靶機、調整
06 該電路板的位置或翻轉該電路板。」（要件J ）。

07 ③其中要件J 「該處理控制單元連接該傳送單元，且該處
08 理控制單元依據該感測影像控制該傳送單元」（以下簡
09 稱為「要件J1」）之敘述，可認為是關於結構敘述之技
10 術特徵。惟關於「以直接將該電路板傳送進入該鑽靶機
11 、調整該電路板的位置或翻轉該電路板」（以下簡稱為
12 「要件J2」）之敘述，則僅為功能性子句：

13 (甲)首先，「要件J2」只說明該專利之「功能」或處理控
14 制單元控制傳送單元之結果；但對於要如何依據該感
15 測影像，將電路板1.直接傳送進入該鑽靶機或2.調整
16 位置或3.翻轉，「要件J2」並未具體說明其技術手段
17 ；亦即，「要件J2」係（其前方結構特徵「要件J1」
18 ）功能或結果之描述，為單純之功能性子句，不能認
19 為是專利要件的一部份，於進步性審查時，無須考慮
20 。

21 (乙)雖原告主張要件J 具有限定作用，於進步性審查時，
22 不得忽略。然原證8第2頁（專利侵權判斷要點第25頁
23 ）第13行至第16行載明「由於功能性子句前之敘述已
24 限定滑槽係一沿著本體之直線槽道，因此該凸透鏡僅
25 能沿著該本體直線移動，雖然該功能性子句另描述凸
26 透鏡不會相對於該本體轉動，惟其對於申請專利之物

01 的結構不會產生影響或改變，因此對於請求項界定之
02 範圍不具限定作用」。

03 (丙)要件J2之文字敘述內容為「以直接將該電路板傳送進
04 入該鑽靶機、調整該電路板的位置或翻轉該電路板」
05 ，具體而言，「要件J2」就是描述「傳送單元」做動
06 之功能或結果；亦即，有傳送單元之描述，即可將電
07 路板傳送至定位；增加「要件J2」之描述並不會對於
08 系爭專利請求項1 之物的結構產生影響或改變，可見
09 「要件J2」不具有限定作用。

10 (丁)又原告引原證9 專利審查基準第五篇第5-1-24頁以下
11 ，主張若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前
12 技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認
13 定不具進步性。惟其前提需申請專利範圍內所記載之
14 該段文字為「非結構特徵」，亦即該段文字之記載需
15 為材質、方法、步驟等非結構特徵之記載，始有前述
16 專利審查基準第五篇第5-1-24頁以下之適用。

17 (戊)然觀之「要件J2」之記載，純粹為其前方結構特徵「
18 要件J1」功能或結果之描述；具體而言，「要件J2」
19 就是描述「傳送單元」之功能或結果；「要件J2」本
20 身並無任何技術手段之描述，更非材質、方法、步驟
21 之描述，故難認為係專利審查基準第五篇第5-1-24頁
22 以下所稱之「非結構特徵」，是於進步性審查時，無
23 須加以考量。

24 ④乙證2 系爭專利說明書0003段記載「傳統用於印刷電路
25 板之鑽靶設備的鑽靶標孔方式，係將電路板置於鑽靶設
26 備的機台面上，以X 光射線穿透電路板之銅箔，而於下

01 方之鏡頭接收靶標孔之圖形後，檢查並將鑽靶機台平移
02 至鑽軸下方作鑽孔工作…。其中「以X 光射線穿透電
03 路板之銅箔，而於下方之鏡頭接收靶標孔之圖形」即為
04 「影像攝錄單元…用以拍攝該感光範圍內的一感測影像
05 」（要件F）。其中「檢查並將…」即為「一處理控制
06 單元，用以接收並分析該感測影像」（要件G）。

07 ⑤因此，系爭專利說明書所載之先前技術已揭露「利用 X
08 光透視整合影像及電控技術，導引鑽靶設備將靶標孔鑽
09 出」之技術特徵，所餘者，僅係透過自動化設備取代人
10 力解決習知技術之問題。故系爭專利真正與其所謂先前
11 技術差異之處僅在於「該處理控制單元連接該傳送單元
12 ，且該處理控制單元依據該感測影像控制該傳送單元」
13 此技術特徵。亦即，系爭專利與原告所述習知技術之差
14 異僅在於以「自動化方式傳送電路板」。

15 ⑥再觀之乙證4圖1之「20機械手臂」、「21活動臂」、乙
16 證4說明書第6頁第10行記載「機械手臂20設置於測試平
17 台11並電連接於控制單元12」、乙證4說明書第6頁第11
18 行記載「機械手臂20包括一可於待測區111、良品區112
19 、不良區113 與屏蔽箱30之間活動的六軸活動臂21…」
20 、乙證4 說明書第7頁第10行「攝像單元40對準托盤110
21 中其中一待測的印刷電路板200 攝像以進行外觀檢測」
22 等記載，就已明確揭露「該處理控制單元連接該傳送單
23 元，且該處理控制單元依據該感測影像控制該傳送單元
24 」此一「整合影像及電控技術，以自動化方式傳送印刷
25 電路板」之技術特徵。

26 (3)原告稱乙證3未揭露要件F、G、J等技術特徵。惟查：

01 ①乙證3說明書第6頁第8行記載「因鑽靶機15之鑽孔桌面
02 上方的空間設有中央壓板及X-RAY 相關的導光管、快門
03 及濾波器等機件」即原告申請專利範圍所述之『檢查裝
04 置』等語。其中X-RAY 相關的導光管、快門等，就是透
05 過照射X-RAY 成像之影像作為導引鑽靶設備之用；所謂
06 之快門，就是拍攝影像用之「影像攝錄單元」，拍攝之
07 結果即為「感測影像」；亦即，該X-RAY 相關的導光管
08 、快門等即等同揭露系爭專利所載之「影像攝錄單元」
09 及「感測影像」，僅其用語不同而已，故乙證3 業已揭
10 露要件F。

11 ②原告亦不否認乙證3說明書第6頁第8行記載之X-RAY等機
12 構，其作用在於導引鑽靶設備之用；亦即，習知技術亦
13 係以X-RAY 成像之影像導引鑽靶設備進行鑽孔。可知，
14 利用X 光透視整合影像及電控技術，以自動化方式導引
15 鑽靶設備將靶標孔鑽出，乃是習知技術；是乙證3 說明
16 書第6頁第8行之記載雖未直接載明「處理控制單元」、
17 「接收並分析該感測影像」、「依據該感測影像控制該
18 傳送單元」，但該等技術特徵亦已為影像分析及電控技
19 術導引鑽靶設備等習知技術所包含，故乙證3 業已揭露
20 要件G、J之技術特徵。

21 ③誠然，乙證3 並未明確記載「以直接將該電路板傳送進
22 入該鑽靶機、調整該電路板的位置或翻轉該電路板」文
23 字；然承前說明，該段記載為系爭專利申請專利範圍內
24 之「功能子句」，只說明該專利（或「要件J1」）的「
25 功能」，並未具體揭露其技術手段，該段敘述不能認為
26 是專利要件的一部份，於進步性審查時無須考量。亦即

01 ，該段敘述僅在描述其利用影像分析及電控導引技術之
02 結果，而與乙證3並無二致。

03 (4)原告稱乙證4未揭露要件G、J等技術特徵。惟查：

04 ①乙證4 第6頁第6行起記載「控制單元置於測試平台下方
05 ，用以控制機械手臂…其中可包括馬達、氣壓缸、電源
06 供應器、控制電路等。」；乙證4說明書第6頁第11行記
07 載「機械手臂20包括一可於待測區111、良品區112、不
08 良區113 與屏蔽箱30之間活動的六軸活動臂21…」、乙
09 證4 說明書第7頁第10行記載「攝像單元40對準托盤110
10 中其中一待測的印刷電路板200 攝像以進行外觀檢測」
11 ；第7頁第7行起記載「本電路板測試系統開始運作時，
12 機械手臂受控制單元的控制而將活動臂活動至待測區，
13 並使攝像單元對準托盤中其中一待測的印刷電路板。攝
14 像單元會對該待測的印刷電路板攝像以進行外觀測試…
15 若該待測的印刷電路板通過外觀測試，則控制單元會控
16 制機械手臂…若該待測的印刷電路板未通過外觀測試，
17 則控制單元會控制機械手臂…」。是該等記載雖與系爭
18 專利之申請專利範圍之用語不同，但已充分揭露要件 G
19 之「處理控制單元」、「接收並分析該感測影像」、要
20 件J 之「該處理控制單元連接該傳送單元」、「依據該
21 感測影像控制該傳送單元」等技術特徵。

22 ②至於要件J 所載「以直接將該電路板傳送進入該鑽靶機
23 、調整該電路板的位置或翻轉該電路板」之記載，如前
24 所述，並非專利要件之一部，僅係其前方結構特徵「要
25 件J1」功能之描述，而該功能與乙證4 利用控制單元導
26 引控制機械手臂之功能毫無差異可言。是乙證4 業已揭

01 露要件G、J之技術特徵。故原告於準備(二)狀稱被告自承
02 乙證4所揭露者與要件J技術特徵有所不同云云，恐係誤
03 解被告之意。

04 ③原告雖主張乙證4 目的是檢查電路板的外觀以及執行功
05 能（電性）測試，與原告專利用於檢測「電路板與機台
06 間的相對位置關係」不同。然：

07 (甲)原告該主張所指涉者，係二專利在功能（或終端應用
08 ）有所不同，而非二專利之技術手段不同。

09 (乙)相同之技術手段，本可達成不同之功能或有不同應用
10 方式；蓋影像分析及電控導引技術不僅可應用於印刷
11 電路板鑽孔、檢測，同樣可應用於金屬焊接、金屬及
12 皮革裁切。

13 (丙)因此，於分析專利要件是否為先前技術所揭露時，應
14 以所揭露之技術手段為依據，而非以其功能或終端應
15 用為考量。蓋原告所謂之「電路板與機台間的相對位
16 置關係」等用語，亦同樣未出現於系爭專利之申請專
17 利範圍，自不能引此主張乙證4未揭露要件G之技術手
18 段。

19 (丁)實則，關於進步性審查，引證前案之技術內容與審查
20 標的專利之技術內容本無須具有共通性（參本院 107
21 年度民專上字第19號判決）；故縱然認為乙證4 與系
22 爭專利就相同技術手段之應用領域不同，而屬不同功
23 能，亦無礙於認定系爭專利請求項1不具進步性。

24 ④原告以乙證2至乙證4與系爭專利間不具「所欲解決問題
25 之共同性」、「功能及作用之共通性」，乙證2至乙證4
26 彼此間不具「所欲解決問題之共同性」、「功能及作用

之共通性」，而不具相結合以完成系爭專利之教示或動機，進而主張乙證2至乙證4之結合無法證明系爭專利請求項1不具進步性。惟查：

乙證2 先前技術段落、乙證3及乙證4業已揭露系爭專利請求項1 之全部技術特徵，且具有「所欲解決問題之共同性」、「功能及作用之共通性」，所屬技術領域中具有通常知識者當有足夠動機以乙證2 先前技術段落、乙證3及乙證4之技術內容而輕易完成系爭專利請求項1 之創作，故乙證2 先前技術段落、乙證3及乙證4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2、結合乙證2系爭專利說明書所載先前技術（段落0002至0004）、乙證3、乙證4及乙證15足證系爭專利請求項1不具進步性：

(1)乙證2 系爭專利說明書所載先前技術（段落0002至0004）、乙證3、乙證4 及乙證15已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵（附表2，參本院卷第393至398頁）。

(2)原告稱乙證15未揭露要件F、G、J等技術特徵。惟查：

①乙證15第5頁第17行「一電荷耦合裝置（CCD）」即原告專利申請專利範圍所述之「影像攝錄單元」；即已揭露要件F 「一影像攝錄單元…用以拍攝該感光範圍內的一感測影像」。查「電荷耦合裝置（CCD）」之作用即在於拍攝之用，故該裝置即為「一影像攝錄單元」，而拍攝感測影像，究係攝錄單元功能或其作用結果之描述，乃理所當然爾。

②乙證15第5頁實施方式第3行起記載「一機械手臂，為多自由度的機械手臂，其使用複數伺服馬達驅動機械手臂

，以進行運動軌跡控制；以及一控制器，具有多核心，該控制器與機械手臂連接，以控制機械手臂夾取空間中物體至定點，該控制器2 控制之裝置進而包括…至少一電荷耦合裝置（CCD ），以擷取物體影像進而判定物體空間座標值」，其中「一控制器」即已揭露要件G 所述「處理控制單元」；其中「電荷耦合裝置，以擷取物體影像進而判定物體空間座標值」即已揭露要件G 「用以接收並分析該感測影像」。

③乙證15第5頁實施方式第3行起記載「一機械手臂，為多自由度的機械手臂，其使用複數伺服馬達驅動機械手臂，以進行運動軌跡控制；以及一控制器，具有多核心，該控制器與機械手臂連接，以控制機械手臂夾取空間中物體至定點，該控制器控制之裝置進而包括一多軸機械手臂以執行夾物動作、至少一電荷耦合裝置（CCD ）以擷取物體影像進而判定物體空間座標植…。」其中「控制器與機械手臂連接」即已揭露要件J 「該處理控制單元連接該傳送單元」；「一電荷耦合裝置（CCD ）以擷取物體影像進而判定物體空間座標植」即已揭露要件 J 「且該處理控制單元依據該感測影像控制該傳送單元」。又「控制機械手臂夾取空間中物體至定點」即已揭露要件J 「以直接將該電路板傳送進入該鑽靶機、調整該電路板的位置或翻轉該電路板」。

④綜上，乙證15無疑已完整揭露要件F、G、J。

(3)原告以乙證2、乙證3、乙證4 及乙證15與系爭專利間不具「所欲解決問題之共同性」、「功能及作用之共通性」，乙證2、乙證3、乙證4 及乙證15彼此間不具「所欲解決問

題之共同性」、「功能及作用之共通性」而不具相結合以完成系爭專利之教示或動機，進而主張乙證2、乙證3、乙證4及乙證15之結合無法證明系爭專利請求項1不具進步性。惟查：

①承前說明，關於乙證2、乙證3、乙證4 及乙證15彼此間不具「所欲解決問題之共同性」、「功能及作用之共通性」而不具相結合以完成系爭專利之教示或動機乙節，原告僅有結論，而就何以不具「所欲解決問題之共同性」、「功能及作用之共通性」？則未置一詞。

②系爭專利請求項1，其用以解決技術問題之手段係以自動化設備，利用X光透視整合影像及電控技術，導引鑽靶設備將靶標孔鑽出；亦即，係整合影像分析及電控技術，導引鑽靶設備使鑽孔機於正確位置鑽孔，及自動化方式傳送印刷電路板。而乙證2先前技術段落、乙證3及乙證4均屬印刷電路板鑽靶之自動傳送、定位、檢測技術領域，具有「所欲解決問題之共同性」、「功能及作用之共通性」，已如前說明。

③乙證15之功能則同樣係「整合影像及電控技術，以自動化方式傳送物體至定位」，且乙證15並明白教示可應用於PCB鑽孔機；乙證15與乙證2先前技術段落、乙證3及乙證4同屬印刷電路板鑽靶之自動傳送、定位、檢測技術領域，無疑具有「所欲解決問題之共同性」、「功能及作用之共通性」。

(4)綜上，乙證2 先前技術段落、乙證3、乙證4及乙證15業已揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，且具有「所欲解決問題之共同性」、「功能及作用之共通性」，所屬技術

01 領域中具有通常知識者當有足夠動機以乙證2 先前技術段
02 落、乙證3、乙證4及乙證15之技術內容而輕易完成系爭專
03 利請求項1之創作，故乙證2先前技術段落、乙證3、乙證4
04 及乙證15之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

05 (三) 綜上所述，系爭專利請求項1 欠缺新穎性及進步性，依專
06 利法第120條準用第22條第1項及第2 項規定，不具可專利
07 性，故原告主張被告侵害系爭專利云云，並無理由，應予
08 駁回。

09 (四) 聲明：

10 1、原告之訴及假執行之聲請均駁回。

11 2、如受不利益判決，被告願供擔保請准免為假執行。

12 三、兩造不爭執之事實（參本院卷第301頁）：

13 (一) 原告為系爭專利之專利權人，專利保護期間為106年6月21
14 日至116年3月22日。

15 (二) 被告等有製造販賣系爭產品。

16 (三) 兩造對於原證1至6之形式真正無意見，被告捷惠公司有收
17 到原證6律師函。

18 四、本件爭點如下（參本院卷第363頁）：

19 (一) 專利有效性部分：

20 1、乙證2 所載先前技術、乙證3、乙證4之組合是否足以證明
21 系爭專利請求項1不具進步性？

22 2、乙證2 所載先前技術、乙證3、乙證4、乙證15之組合是否
23 足以證明系爭專利請求項1不具進步性？

24 3、乙證1、7至14是否足以證明被告於系爭專利申請日前已製
25 造販賣系爭產品？是否足以證明系爭專利請求項1 不具新
26 穎性？

01 (二) 專利侵權部分：

02 系爭產品是否落入系爭專利請求項1之權利範圍？

03 (三) 原告依專利法第120條準用第96條第2項及第97條第1項第2

04 款、民法第184條第1項前段、第185條、第197條、公司法

05 第23條第2項，請求如訴之聲明第1項，有無理由？

06 (四) 原告依專利法第120 條準用第96條第1、3項請求如訴之聲

07 明第2、3項，有無理由？

08 五、得心證之理由：

09 (一) 本件應適用之法律：

10 按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者
11 ．法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事
12 訴訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程
13 序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智
14 慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧
15 財產案件審理法第16條定有明文。本件被告既否認系爭專
16 利請求項1 具有可專利性，並以前揭情詞置辯，依前開規
17 定，本院就被告之抗辯有無理由，應自為判斷。又系爭專
18 利係於106年3 月23日申請，並經經濟部智慧財產局於106
19 年4 月28日審定核准，故系爭專利有無撤銷之原因，應以
20 核准審定時之103年1月22日修正公布，103年3月24日施行
21 之專利法定之。

22 (二) 系爭專利技術分析：

23 1、系爭專利技術內容：

24 本案係揭露一種自動投料設備，包含一投料區、一檢查裝
25 置、一鑽靶機及一傳送單元。該檢查裝置包括：一檢查平
26 台，具有相對的一第一側與一第二側；一發光單元，設置

於該第一側，用以於該檢查平台上形成一感光範圍；一影像攝錄單元，設置於該第二側，用以拍攝該感光範圍內的一感測影像；及一處理控制單元，用以接收並分析該感測影像。該處理控制單元連接該傳送單元，且該處理控制單元依據該感測影像控制該傳送單元以直接將該電路板傳送進入該鑽靶機、調整該電路板的位置或翻轉該電路板。以鑽出所要之標靶孔，以作為後續製程的基準依據。（摘要及說明書第0002段，參本院卷第33、36頁）

2、系爭專利主要圖式：如附圖一所示。

3、系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利申請專利範圍共計7個請求項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項。而原告主張受侵害之系爭專利請求項1的內容如下（原告107年12月27日民事起訴狀第2頁理由二，參本院卷第18至20頁）：

一種自動投料設備，包含：

一投料區，用以放置至少一電路板；

一檢查裝置，包括：

一檢查平台，具有相對的一第一側與一第二側，該檢查平台設置於一第一置放台上；

一發光單元，設置於該第一側，用以於該檢查平台上形成一感光範圍；

一影像攝錄單元，設置於該第二側，用以拍攝該感光範圍內的一感測影像；及

一處理控制單元，用以接收並分析該感測影像；

一鑽靶機，用以對該電路板進行鑽靶；及

一傳送單元，設置於一第二置放台上，該第二置放台與該

01 第一置放台相對，且該傳送單元係用以傳送該電路板於該
02 投料區、該檢查裝置及該鑽靶機之間；其中該處理控制單
03 元連接該傳送單元，且該處理控制單元依據該感測影像控
04 制該傳送單元以直接將該電路板傳送進入該鑽靶機、調整
05 該電路板的位置或翻轉該電路板。

06 (三) 系爭產品圖：如附圖二所示。

07 (四) 專利有效性證據技術分析：

08 1、乙證3：

09 乙證3為94年5月21日公告之我國第M265885號「PCB後送式
10 X-RAY 自動鑽靶生產線結構」專利案。其公告日早於系爭
11 專利申請日（106年3月23日，下同），可為系爭專利之先
12 前技術。

13 (1) 乙證3技術內容：

14 一種PCB後送式X-Ray自動鑽靶生產線結構，主要係設有並
15 排之送料機、置中機及鑽靶機，於該等裝置後方設以初定
16 位機，並於初定位機後方設有收板機及NG板收集區，其中
17 ，該初定位機係設有一傳送機構，於傳送機構設以前、後
18 吸盤，使前吸盤由初定位機上吸取新板材送入鑽靶機，於
19 鑽完靶孔後再由後吸盤吸取送至收板機，使板材於傳送過
20 程中避免其下垂、變形，且可完成任何形式之靶孔設計。

21 （摘要，參本院卷第153頁）

22 (2) 乙證3主要圖式如附圖三所示。

23 2、乙證4：

24 乙證4為101年5月21日公告之我國第M429876號「電路板測
25 試系統」專利案，其公告日早於系爭專利申請日，可為系
26 爭專利之先前技術。

01 (1) 乙證4技術內容：

02 一種電路板測試系統，用以針對多數個印刷電路板進行測
03 試，該電路板測試系統包含一測試機台、一機械手臂及至
04 少一屏蔽箱。測試機台包括一供該等印刷電路板置放的測
05 試平台及一控制單元；機械手臂設置於測試平台並電連接
06 於控制單元，機械手臂受該控制單元的控制而運作；屏蔽
07 箱設置於測試平台，機械手臂受控制單元的控制而從測試
08 平台上拾取一印刷電路板，並將印刷電路板置放於屏蔽箱
09 內測試，如此自動化的測試系統及流程，將可以大幅減少
10 測試的人員，降低測試成本以提高生產力。（摘要，參本
11 院卷第167頁）

12 (2) 乙證4主要圖式如附圖四所示。

13 3、乙證15：

14 乙證15為101年1月11日公告之我國第M420407 號「具運動
15 控制、邏輯控制核心的機械手臂控制器」專利案，其公告
16 日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

17 (1) 乙證15技術內容：

18 一種具運動控制、邏輯控制核心的機械手臂控制器，一機
19 械手臂，為多自由度的機械手臂，其使用複數伺服馬達驅
20 動機械手臂，以進行運動軌跡控制；以及一控制器，具有
21 多核心，該控制器至少包括：第一核心，嵌入有第一中央
22 處理單元與第二中央處理單元以同時處理快速響應及複雜
23 的浮點運算；第二核心，嵌入運動控制單元負責運動控制
24 命令解碼、各個位置伺服馬達彼此間的相對運動、加減速
25 輪廓控制，以及嵌入邏輯控制單元為將控制命令隨時載入
26 記憶體內儲存與執行；該多核心的控制器能同時執行多工

處理，並同時進行時序及運動控制以控制多自由度的機械手臂。（摘要，參本院卷第321頁）

(2) 乙證15主要圖式如附圖五所示。

(五) 技術爭點分析：

1、專利有效性部分：

(1) 乙證2 所載先前技術、乙證3、乙證4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

①系爭專利請求項1與乙證3相較，查乙證3圖4揭示一種PCB

後送式X-Ray 自動鑽靶生產線結構（相當於系爭專利之一種自動投料設備），包含：一送料機31（相當於系爭專利之投料區），用以放置至少一電路板，一初定位機34及鑽靶機33，用以對該電路板進行鑽靶；及傳送機構50及傳送機構37（相當於系爭專利之傳送單元），用以傳送PCB電路板於送料機31及鑽靶機33之間，乙證3說明書第6頁第8至9行揭示中央壓板及X-Ray相關的導光管、快門及濾波器等機件（相當於系爭專利之檢查裝置），乙證3已揭露系爭專利請求項1之「一種自動投料設備，包含：一投料區，用以放置至少一電路板」、「一檢查裝置」、「一鑽靶機，用以對該電路板進行鑽靶；及一傳送單元」、「且該傳送單元係用以傳送該電路板於該投料區、該檢查裝置及該鑽靶機之間」等技術特徵。

②系爭專利請求項1 與乙證3之差異為乙證3未揭露系爭專利請求項1 之「檢查平台」、「發光單元」、「影像攝錄單元」、「處理控制單元，用以接收並分析該感測影像」及「其中該處理控制單元連接該傳送單元，且該處理控制單元依據該感測影像控制該傳送單元以直接將該

電路板傳送進入該鑽靶機、調整該電路板的位置或翻轉該電路板」等技術特徵。

- ③惟查乙證2 說明書第0003段所載先前技術之「鑽靶設備之機台面」、「X 光射線」、「下方之鏡頭」，即已揭露系爭專利請求項1 之「檢查平台」、「發光單元」、「影像攝錄單元」等技術特徵。另查乙證4 係揭示一種可以自動化測試電路板的電路板測試系統之發明，乙證4圖1之「攝像單元40」，已揭露系爭專利請求項1 之「影像攝錄單元」，乙證4說明書第7頁第10至11行揭示「攝像單元40會對該待測的印刷電路板200 攝像以進行外觀測試」（自動化測試電路板的電路板測試系統），即係對攝像單元40之感測影像進行自動化的接收及分析，以判斷待測的印刷電路板200 是否通過外觀測試，即實質揭露系爭專利請求項1 之「一處理控制單元，用以接收並分析該感測影像」技術特徵；乙證4說明書第6頁第10至12行揭示「機械手臂20設置於測試平台11並電連接於控制單元12，機械手臂20包括一可於待測區111、良品區112、不良區113與屏蔽箱30之間活動的六軸活動臂21」，乙證4 之「控制單元12」、「機械手臂20及活動臂21」，即已揭露系爭專利請求項1 之「處理控制單元」、「傳送單元」技術特徵。簡單修飾應用前述乙證 4 所揭示之技術內容即能輕易完成系爭專利請求項1 之「處理控制單元，用以接收並分析該感測影像」及「其中該處理控制單元連接該傳送單元，且該處理控制單元依據該感測影像控制該傳送單元以直接將該電路板傳送、調整該電路板的位置或翻轉該電路板」等技術特徵。

01 ④乙證2 所載先前技術、乙證3、乙證4均屬電路板投料設
02 備相關技術領域，具有技術領域之關連性，乙證2 所載
03 先前技術、乙證3、乙證4所欲解決問題均係如何控制電
04 路板投料設備及作業，具有所欲解決問題之共通性，乙
05 證2所載先前技術、乙證3、乙證4 均具有控制電路板投
06 料設備及作業之功能或作用，具有功能或作用之共通性
07 ，是以乙證2 所載先前技術、乙證3、乙證4具有明顯之
08 結合動機。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者將
09 乙證2所載先前技術及乙證4之電路板投料設備構件應用
10 於乙證3之設備結構上，即能輕易完成系爭專利請求項1
11 之發明；乙證2 所載先前技術、乙證3、乙證4之組合足
12 以證明系爭專利請求項1不具進步性。

13 ⑤原告固主張：由乙證4 說明書第7至8頁之內容可知，乙
14 證4至少未揭露要件G「一處理控制單元，用以接收並分
15 析該感測影像」云云（參本院卷第270頁）。惟查：
16 乙證4 係揭示一種可以自動化測試電路板的電路板測試
17 系統之發明，乙證4說明書第7頁第11至17行揭示「攝像
18 單元40會對該待測的印刷電路板200 攝像以進行外觀測
19 試，在此所指的外觀測試包含印刷電路板200 的形狀外
20 觀、規格的測試，以及貼附於印刷電路板200 上的一產
21 品標籤的黏貼位置及產品標籤中的條碼辨識碼（ID）是
22 否正確等，但其測試的項目並不僅限於上述。參閱圖 3
23 、圖4及圖5，若該待測的印刷電路板200 通過外觀測試
24 ，則控制單元12會控制機械手臂20利用其中一吸嘴22將
25 該印刷電路板200拾取」之內容，可知乙證4之「攝像單
26 元40會對該待測的印刷電路板200 攝像以進行外觀測試

」（自動化測試電路板的電路板測試系統），即係對攝像單元40之感測影像進行自動化的接收及分析，以判斷待測的印刷電路板200 是否通過外觀測試，即實質揭露系爭專利請求項1 之「一處理控制單元，用以接收並分析該感測影像」技術特徵，原告主張尚不可採。

(2) 乙證2 所載先前技術、乙證3、乙證4、乙證15之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

乙證2 所載先前技術、乙證3、乙證4之組合既足以證明系爭專利請求項1不具進步性，則乙證2所載先前技術、乙證3、乙證4、乙證15之組合當然亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(3) 乙證1、7至14足以證明被告於系爭專利申請日前已製造販賣系爭產品。惟乙證1、7至14不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：

① 乙證7 為行政院原子能委員會核發之可發生游離輻射設備製造許可證，由乙證7 之記載內容，可認定系爭產品（JH-9922 X-RAY預對位送板機）於104年10月7 日已取得製造許可。乙證8 為被告向行政院原子能委員網路申請系爭產品（JH-9922 X-RAY 預對位送板機）製造之網頁資料，由乙證8之記載內容，可認定被告於104年12月2日向行政院原子能委員會網路申請系爭產品（JH-9922 X-RAY預對位送板機）製造。乙證9為被告向行政院原子能委員網路申請之系爭產品（JH-9922 X-RAY 預對位送板機）轉出許可之網頁資料，由乙證9 之記載內容，可認定被告於104年12月2日向行政院原子能委員網路申請系爭產品（JH-9922 X-RAY 預對位送板機）轉出許可。

乙證10為行政院原子能委員會核發之非醫用可發生游離輻射設備輻射安全測試報告，由乙證10之記載內容，可認定被告於104年12月3日前即已製造販賣系爭產品（JH-9922 X-RAY預對位送板機）。

②乙證11為客戶向被告下單之電子郵件訂單，由乙證11之記載內容，可認定被告於105年11月28日即有販賣系爭產品（JH-9923 X-RAY 預定位送板機）。乙證12為第三人向被告請款之請款單及統一發票影本，由乙證12之記載內容，可認定被告於106年4月25日即有向第三人訂購系爭產品（JH-9923 X-RAY 預定位送板機）之材料。乙證13為被告之送貨單影本，乙證14為被告開立之統一發票影本，由乙證13、14之記載內容，可認定被告於106年5月9日將系爭產品（JH-9923 X-RAY 預定位送板機）出貨給客戶，並於106年5月22日開立發票。

③綜上所述，由乙證7至11之記載內容，可認定被告於系爭專利申請日前已製造、販賣系爭產品（JH-9922、JH-9923 X-RAY預定位送板機）。

④乙證1為被告捷惠公司106年7月版本之設備型錄及PCB Shop 2016採購指南。其中106年7月版本之設備型錄之公開日期，當然晚於系爭專利申請日，無法認定為系爭專利之先前技術。乙證1之PCB Shop 2016採購指南部分及乙證7至14並未揭露關於系爭產品之結構上技術特徵，更遑論揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，乙證1、7至14不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。

2、專利侵權部分：

系爭專利請求項1既不具進步性，而有應撤銷之原因。揆

01 諸智慧財產案件審理法第16條第2項「前項情形，法院認
02 有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不
03 得對於他造主張權利」規定，原告於本件民事訴訟自不得
04 對被告主張系爭專利之權利。

05 六、綜上所述，乙證1、7至14固足以證明被告於系爭專利申請日
06 前已製造販賣系爭產品，且乙證1、7至14，不足以證明系爭
07 專利請求項1不具新穎性，惟乙證2所載先前技術、乙證3、
08 乙證4之組合，及乙證2所載先前技術、乙證3、乙證4、乙證
09 15之組合，皆足以證明系爭專利請求項1不具進步性。依智
10 慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟
11 不得對被告主張系爭專利之權利。從而，原告主張系爭產品
12 侵害系爭專利，依前揭規定提起本件訴訟，訴請判命如聲明
13 所示，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執
14 行之聲請即失其依據，應併予駁回。

15 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判
16 決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

17 八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴
18 訟法第78條。

19 中 華 民 國 108 年 8 月 6 日

20 智慧財產法院第三庭

21 法 官 蕭文學

22 以上正本係照原本作成。

23 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。

24 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

25 中 華 民 國 108 年 8 月 12 日

26 書記官 蔣淑君