

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第37號

原告 海權機械有限公司

法定代理人 王大成

訴訟代理人 查名邦律師

高亦昀律師

複代理人 高明山

被告 銓銘國際有限公司

兼法定

代理人 陳啟三

被告 曙光機械有限公司

兼法定

代理人 徐旭興

共同

訴訟代理人 楊譜諺律師

張立杰律師

複代理人 鄭健宏律師

輔佐人 李雲程

上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於109年7月7日言

詞辯論終結，判決如下：

主文

被告銓銘國際有限公司、陳啟三應連帶給付原告新臺幣柒佰玖拾貳萬貳仟貳佰伍拾元，及自民國一百零八年三月二十二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

被告銓銘國際有限公司、曙光機械有限公司應將附表編號一至六所示之CM10型高速倒角機回收並銷毀。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告銓銘國際有限公司、陳啟三連帶負擔四分之一；
由被告銓銘國際有限公司負擔四分之一；由被告曙光機械有限公司負擔四分之一；其餘由原告負擔。

本判決第一項於原告以新臺幣貳佰陸拾肆萬零柒佰伍拾元為被告銓銘國際有限公司、陳啟三供擔保後，得假執行；但被告銓銘國際有限公司、陳啟三如以新臺幣柒佰玖拾貳萬貳仟貳佰伍拾元為原告預供擔保，得免為假執行。

本判決第二項於原告以新臺幣伍拾伍萬元為被告銓銘國際有限公司、曙光機械有限公司供擔保後，得假執行；但被告銓銘國際有限公司、曙光機械有限公司如以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為原告預供擔保，得免為假執行。

原告其餘假執行之聲請駁回。

事實及理由

壹、程序方面

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，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255條第1項第2款、第3款分別定有明文。查原告公司起訴時訴之聲明為：「一、被告銓銘國際有限公司（下稱銓銘公司）、被告曙光機械有限公司（下稱曙光公司）不得繼續為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國專利證書第M555761號「螺絲尾部加工止擋裝置」（下稱系爭761專利）、M556640號「螺絲加工裝置」（下稱系爭640專利）及M559767號「利用吹氣卸料的螺絲加工機」（下稱系爭767專利）新型專利之物品；並應將已製造或販賣之前述產品加以收回並銷燬。二

01 、被告銓銘公司、陳啟三、曙光公司及徐旭興應連帶給付原
02 告公司新臺幣（下同）816 萬3,750 元，及自起訴狀繕本送
03 達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。三、
04 原告公司願供擔保，請准宣告假執行。」（本院卷一第15頁
05 ）。嗣原告公司於民國108 年12月3 日具狀減縮訴之聲明第
06 1 項為：「一、被告銓銘公司、曙光公司不得為製造、販賣
07 之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭761 專利
08 及系爭767 專利之物品；並應將已製造或販賣之前述產品加
09 以收回並銷毀。」（本院卷三第139 頁）；於109 年3 月31
10 日具狀變更訴之聲明第1 項為：「被告銓銘公司、曙光公司
11 不得為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口
12 侵害系爭761 專利及系爭767 專利之CM10型高速倒角機；並
13 應將已製造或販賣之前述產品加以收回並銷毀。」；於109
14 年6 月5 日言詞辯論期日當庭具狀擴張訴之聲明第2 項為：
15 「被告銓銘公司、陳啟三、曙光公司及徐旭興應連帶給付原
16 告公司1,584 萬4,500 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至
17 清償日之日止，按年息5 %計算之利息。」（本院卷四第20
18 2 頁）。上開訴之變更，係基於原告公司專利權遭侵害之同
19 一基礎事實，而擴張或減縮訴之聲明，核與前開規定相符，
20 應予准許。

21 貳、實體方面

22 一、原告公司主張：

23 (一)原告公司為系爭761 、767 專利（下合稱系爭二專利）之專
24 利權人，系爭761 專利期間自107 年2 月21日至116 年10月
25 30日止；系爭767 專利期間自107 年5 月11日至117 年1 月
26 21日止，上開專利技術均運用於原告公司自行研發製造之CM

01 10型高速倒角機（下稱系爭機器，本判決以「系爭機器」稱
02 之者，均為原告公司製造之CM10型高速倒角機）。被告銓銘
03 公司曾委託原告公司製造系爭機器，並於105年9月24日與
04 原告公司簽立系爭機器之專賣授權書，約定由原告公司負責
05 製造系爭機器並販予被告銓銘公司專賣。之後被告銓銘公司
06 即向原告公司訂購21台系爭機器，然於原告公司依約交付8
07 台系爭機器予被告銓銘公司後，被告銓銘公司即藉故終止剩
08 餘數量之系爭機器買賣契約，並訴請原告公司返還訂金（高
09 雄地方法院107年度訴字第653號返還訂金事件，下稱另案
10 ）。被告銓銘公司於另案訴狀中自認其將原告公司販售予其
11 之系爭機器轉交予被告曙光公司，並任由被告曙光公司將該
12 等機器拆解及仿製。是以，被告銓銘公司及被告曙光公司未
13 經原告公司同意或授權，擅自拆解原告公司製作之系爭機器
14 ，由被告曙光公司仿製系爭機器後交由被告銓銘公司出售予
15 客戶端，包括訴外人穎明工業股份有限公司（下稱穎明公司
16 ）、易連工業股份有限公司（下稱易連公司）、金萬誠有限
17 公司（下稱金萬誠公司）、僑大科技有限公司（下稱僑大公
18 司）、慶展螺絲工業股份有限公司（下稱慶展公司）及緯紘
19 精密工業股份有限公司（下稱緯紘公司），藉此獲利。經原
20 告公司委請訴外人展一國際專利商標事務所將被告曙光公司
21 生產、被告銓銘公司出售予僑大公司之CM10型高速倒角機（
22 即附表編號4機器）鑑定後，確認落入系爭761專利請求項
23 1至5、7至9之文義範圍，以及系爭767專利請求項1之
24 均等範圍、請求項2、4之文義範圍，侵害原告公司系爭二
25 專利之專利權。原告公司遂發律師函予被告等，然被告等無
26 視原告公司發函警示且繼續為侵害專利權之行為，足證被告

等具有侵害專利權之故意。爰依專利法第120 條準用專利法第96條第1 項、第3 項、第96條第2 項、第97條第1 項第2款、民法第185 條第1 項、公司法第23條第2 項之規定，請求被告等負連帶損害賠償責任、排除侵害、銷毀侵權物。

(二)系爭二專利無應撤銷事由：

1.系爭761 專利無應撤銷事由：

(1)被證2-1 證據2 無法證明系爭761 專利請求項1 、9 不具新穎性；被證2-2 證據6 無法證明系爭761 專利請求項1 至9 不具新穎性：

①被證2-1 證據2 無法證明系爭761 專利請求項1 、9 不具新穎性；

(甲)被證2-1 證據2 之CM10使用說明書上並未有印刷日期之揭示，且經由其側邊的裝訂孔痕跡，可明顯看出該使用說明書為活頁式之裝訂結構，無從確保未遭更換。因此該使用說明書之公開日期及其確定之技術內容均難以確認，無證據能力。縱認上開CM10使用說明書具有證據能力，然就該使用說明書第5 頁內容以觀，根本無從看出系爭761 專利請求項1 之技術特徵。

(乙)系爭761 專利請求項9 依附於請求項1 ，被證2-1 證據2 之CM10使用說明書既無法證明系爭761 專利請求項1 不具新穎性，則亦不足以證明系爭761 專利請求項9 不具新穎性。

②被證2-2 證據6 之CM10開發機攝錄影像無法證明系爭761 專利請求項1 至9 不具新穎性：

(甲)被證2-2 證據6 為被告銓銘公司與原告公司、訴外

01 人芳生螺絲股份有限公司（下稱芳生公司），買賣
02 雙方私下簽訂之合作開發意向書、高速倒角機開發
03 案之合作意向書要點，此等文件未達專利法所稱之
04 「實施」，況特定人私下簽訂之合作意向書所揭露
05 之技術內容，亦與專利法所稱之「公開實施」無涉
06 。

07 (乙)被證2-2 證據6 中之CM10開發機攝錄影像並無日期
08 資訊，無從知悉該影片製作日期為何，難認該影片
09 所揭示之技術內容於合作意向書簽訂時即已存在，
10 且由攝錄影像中之機台銘牌以觀，出廠日期為空白
11 ，亦無從判斷影像拍攝日期為何。更何況被證2-2
12 證據6 僅係攝錄影像「照片」而非完整之影片，真
13 實性不無疑義，因此無法用以證明系爭761 專利請
14 求項1 至9 不具新穎性。

15 (丙)縱認被證2-2 證據6 中之CM10開發機攝錄影像公開
16 之時點，係早於專利申請日一年以上，具有證據能
17 力。然該影像照片僅能看出一裝置之作動，無法清
18 楚得知該裝置之作用，所屬技術領域具有通常知識
19 者，仍難以僅憑該影片內容即得知系爭761 專利請
20 求項1 至9 之技術特徵。

21 (2)被證2-1 證據3 、5 之組合，被證2-1 證據4 、5 之組
22 合，無法證明系爭761 專利請求項1 、9 不具進步性：

23 ①被證2-1 證據3 、4 未揭露系爭761 專利請求項1 之
24 「一阻擋單元，係設有一固定座，該固定座設置於該
25 輸送道上靠近該出料口之另一側邊，該固定座內係設
26 入有同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，該第

一擋件係常態凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退出於該輸送道外，使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第二支螺絲胚料，而該第一擋件於退出該輸送道外，將不再阻擋該第一支螺絲胚料。」技術特徵。

②被證2-1 證據5 未揭露系爭761 專利請求項1 之「設有同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，該第一擋件係常態凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退出於該輸送道外，使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於該輸送道內，以供「海神T-1688」產品阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第二支螺絲胚料，而該第一擋件於退出該輸送道外，將不再阻擋該第一支螺絲胚料。」技術特徵。況且系爭761 專利同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件設計，相較證據5 限位件及節制件獨立控制，僅是解決整個輸料槽推滿螺絲胚料，系爭761 專利可確保於每次輸送螺絲胚料時，只會有一支螺絲胚料通過出料口，且能準確的輪流使第一擋件阻擋輸送道內靠近出料口的第一支螺絲胚料，以及使第二擋件阻擋輸送道內靠近出料口的第二支螺絲胚料，藉以達到最佳的輸送效率。系爭761 專利相較於證據5，顯具有無法預期之功效，具有顯著之進步性。

③綜上，系爭761 專利請求項1 非所屬技術領域中通常

01 知識者依被證2-1 證據3 、5 之組合，被證2-1 證據
02 4 、5 之組合所能輕易完成，系爭761 專利請求項1
03 具進步性。

04 ④系爭761 專利請求項9 依附於請求項1 ，被證2-1 證
05 據3 、5 之組合，被證2-1 證據4 、5 之組合，無法
06 證明系爭761 專利請求項1 不具進步性，已如前述，
07 則上開證據組合亦難以證明系爭761 專利請求項9 不
08 具進步性。

09 (3)被證2-1 證據2 、3 之組合，被證2-1 證據2 、4 之組
10 合，無法證明系爭761 專利請求項2 至8 不具進步性：

11 ①被證2-1 證據2 中之CM10機型測試影片檔，未見有任
12 何日期資訊，亦無型號「CM10」之揭示，因此該影片
13 無證據能力。縱認上開影片真係系爭機器之測試影片
14 ，且拍攝於106 年7 月11日，然原告公司為該測試影
15 片檔之系爭機器之製造者，拍攝期日尚係在系爭761
16 專利申請日（106 年10月31日）12個月內，應有專利
17 法第22條第3 項之適用，被證2-1 證據2 之交機測試
18 影片不具證據能力。

19 ②縱認被證2-1 證據2 中之機型CM10的測試影片檔具證
20 據能力，然將此等影片與被證2-1 證據3 、4 相結合
21 ，仍未揭露系爭761 專利請求項2 至8 之技術特徵，
22 相同領域之通常知識者無法依被證2-1 證據2 、3 之
23 組合、被證2-1 證據2 、4 之組合輕易完成系爭761
24 專利請求項2 至8 。

25 2.系爭767專利無應撤銷事由：

26 (1)被證4-1 證據2 、被證4-2 證據6 ，均無法證明系爭76

7 專利請求項1、2、4 不具新穎性：

①被證4-1 證據2 中之交機測試影片檔案，未見有任何日期資訊，亦無型號CM10之揭示，因此該影片無證據能力。縱認上開交機測試影片之拍攝日期為106 年7 月11日，然原告公司為該測試影片檔之系爭機器之製造者，且上開交機測試影片為被告銓銘公司在未經原告公司同意下所私行拍攝及公開，拍攝、公開日期尚在專利申請日（107 年1 月22日）12個月內，應有專利法第22條3 項之適用，被證2-1 證據2 之交機測試影片無證據能力。

②被證4-2 證據6 為被告銓銘公司與原告公司、訴外人芳生公司，雙方私下簽訂之合作開發意向書、高速倒角機開發案之合作意向書要點，此等文件僅用以確認買賣雙方是否有意願進行合作開發，未達專利法所稱之「實施」，況特定人私下簽訂之合作意向書所揭露之技術內容，亦與專利法所稱之「公開實施」無涉。且被證4-2 證據6 中之CM10開發機攝錄影像並無日期資訊，無從知悉該影片製作日期為何，更何況被告銓銘公司所提出之被證2-2 證據6 僅為攝錄影像「照片」而非完整之影片，真實性不無疑義，難認該影片所揭示之技術內容於合作意向書簽訂時即已存在，且由攝錄影像中之機台銘牌以觀，出廠日期為空白，亦無從判斷影像拍攝日期為何，因此該影片無證據能力。

③被證4-1 證據2 中之交機測試影片與被證4-2 證據6 中之CM10開發機攝錄影像，均無證據能力，無法用以證明系爭767 專利請求項1、2、4 不具新穎性。

01 (2)被證4-1 證據3 、4 、5 之組合，不足以證明系爭767
02 專利請求項1 、2 、4 不具進步性：

03 ①被證4-1 證據3 未揭露系爭767 專利請求項1 之「一
04 吹料機構，設置在該基座上，包括一氣嘴以及一空氣
05 機械閥用以啟閉該氣嘴；一驅動件，設置在該基座上
06 ，該驅動件係一推抵塊，且該推抵塊設置在該進料件
07 上；當該進料件將該螺絲運輸至該出料位置時，該驅
08 動件會驅動開啟該空氣機械閥，使該氣嘴噴氣而驅使
09 該螺絲進入該出料軌道。」技術特徵。證據4 未揭示
10 系爭767 專利請求項1 之「一驅動件，設置在該基座
11 上，該驅動件係一推抵塊，且該推抵塊設置在該進料
12 件上；當該進料件將該螺絲運輸至該出料位置時，該
13 驅動件會驅動開啟該空氣機械閥」技術特徵。證據5
14 未揭示系爭767 專利請求項1 之「該驅動件係一推抵
15 塊，且該推抵塊設置在該進料件上；當該進料件將該
16 螺絲運輸至該出料位置時，該驅動件會驅動開啟該空
17 氣機械閥」技術特徵。

18 ②被證4-2 證據4 、5 兩者之結構配置、所欲解決問題
19 及作用或功能皆無關聯性，所屬技術領域中通常知識
20 者並無動機將被證4-2 證據5 之觸壓片用於被證4-2
21 證據4 之空壓空氣組。縱將被證4-1 證據3 、4 、5
22 組合，亦未揭示系爭767 專利請求項1 之「該驅動件
23 係一推抵塊，且該推抵塊設置在該進料件上；當該進
24 料件將該螺絲運輸至該出料位置時，該驅動件會驅動
25 開啟該空氣機械閥」技術特徵及其加速加工後之螺絲
26 進入出料軌道之功效。故系爭767 專利請求項1 並非

01 所屬技術領域中通常知識者依先前技術所能輕易完成
02 　，被證4-1 證據3 、4 、5 不足以證明系爭767 專利
03 請求項1 不具進步性。

04 ③系爭767 專利請求項2 、4 均係限縮請求項1 之申請
05 專利範圍，在被證4-1 證據3 、4 、5 之組合不足以
06 證明系爭767 專利請求項1 不具進步性之前提下，上
07 開證據組合亦不足以證明系爭767 專利請求項2 、4
08 不具進步性。

09 (三)被證9 契約書，僅為被告銓銘公司向原告公司購買系爭機器
10 之買賣契約書，雖被證9 之契約書有記載OEM 之合作方式，
11 然系爭機器含其所搭載之系爭二專利技術，均為原告公司自
12 行研發製造與設計，被告銓銘公司並無提供任何技術。是兩
13 造間之契約關係僅為單純之買賣關係，與OEM 合作模式無關
14 　，此經臺灣臺南地方檢察署107 年度偵字第20635 號不起訴
15 處分書所認，被告銓銘公司主張其依專利法第7 條3 項但書
16 規定，得合法使用系爭二專利，或依OEM 之合作模式共有上
17 開新型專利權，均無理由。

18 (四)被告銓銘公司、曙光公司共同為侵害原告公司系爭二專利權
19 之行為，應依民法185 條第1 項負連帶賠償責任。又陳啟三
20 為銓銘公司之負責人、徐旭興為曙光公司之負責人，是被告
21 陳啟三與徐旭興對於自身公司所為之侵權產品之製作、販賣
22 或販賣之要約等行為，自難諉為不知，當認屬其執行業務範
23 圍內之行為，按公司法第23條第2 項規定，應與自身公司負
24 連帶賠償責任，故上開被告等對於原告公司應負連帶賠償責
25 任。

26 (五)損害賠償計算：原告公司所研發、生產之系爭機器，因同時

01 搭載有系爭二專利技術零件，始讓系爭機器之「入料運作」
02 「出料運作」順暢，並達成高速自動化生產之效能；若無
03 此二專利技術零件之同時搭載，系爭機器當無高速自動化生
04 產之功效。是以，系爭二專利技術符合「整體市場價值法則
05 」之成立要件，被告等侵害原告公司系爭二專利之損害賠償
06 金額，自應以侵權產品之「整體價值」計算專利權人所受損
07 害數額，被告等因販售附表所示機器所獲之利益共計1,584
08 萬4,500 元，原告公司自得依專利法第120 條準用第97條第
09 1 項第2 款規定請求上述金額。

10 (六)由被告銓銘公司經營之臉書粉絲專頁內容觀之，可知被告銓
11 銘公司至今仍持續刊登運用原告公司系爭二專利之機器運作
12 影片，以供不特定多數人觀看，並為販售，故被告銓銘公司
13 、曙光公司至今仍持續侵害原告公司系爭二專利，原告公司
14 自得依專利法第120 條準用同法第96條第1 、3 項之規定，
15 請求被告銓銘公司、曙光公司排除侵害，將已製造或販賣之
16 侵權物品回收並銷毀。

17 (七)並聲明：

18 1.被告銓銘公司、曙光公司不得為製造、販賣之要約、販賣
19 、使用或為上述目的而進口侵害系爭761 專利及系爭767
20 專利之CM10 型高速倒角機；並應將已製造或販賣之前述
21 產品加以收回並銷毀。

22 2.被告銓銘公司、陳啟三、曙光公司及徐旭興應連帶給付原
23 告1,584 萬4,500 元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清
24 償日之日止，按年息5 %計算利息。

25 3.原告願供擔保，請准宣告假執行。

26 二、被告等則以：

01 (一)系爭二專利有應撤銷事由：

02 1.系爭761 專利：

03 (1)被證2-1 證據2 、被證2-2 證據6 足證系爭761 專利請
04 求項1 不具新穎性：

05 ①被證2-1 證據2 之CM10使用說明書第5 頁下方圖示，
06 已揭露系爭761 專利請求項1 全部之技術內容。且被
07 告銓銘公司與訴外人芳生公司及新模螺絲股份有限公司
08 公司（下稱新模公司）就系爭機器之交易期日，多早於
09 系爭761 專利申請日（106 年10月31日）。被告銓銘
10 公司於交付系爭機器予訴外人芳生公司及新模公司時
11 ，均係連同上揭CM10使用說明書一併交付，是應認系
12 爭761 專利所揭露之技術，至遲應於106 年7 月11日
13 被告交付系爭機器予訴外人新模公司時，已公開揭露
14 。

15 ②被證2-2 證據6 已完整揭露系爭761 專利請求項1 之
16 技術特徵，該影片係攝錄於105 年1 月6 日，影片內
17 容為系爭機器原型機之實施過程。該影片之攝錄雖係
18 於兩造及芳生公司簽訂合作開發意意向書等文件之場
19 合所攝，然被告銓銘公司於106 年1 月20日（訴外人
20 新模公司）、106 年1 月19日（訴外人金萬誠公司）
21 、106 年1 月19日（訴外人易連公司）、106 年6 月
22 16日（訴外人芳生公司）已陸續接獲系爭機器之訂單
23 ，顯見該影片早於106 年1 月19日前，於各螺絲製造
24 廠商間廣為流傳，已公開實施。

25 ③基上，系爭761 專利請求項1 之技術特徵早於105 年
26 1 月6 日即公開實施，原告卻遲至106 年10月31日始

申請專利，不具新穎性。

(2)被證2-1 證據3 、5 之組合，被證2-1 證據4 、5 之組合，足認系爭761 專利請求項1 不具進步性：

①被證2-1 證據3 、5 之組合，被證2-1 證據4 、5 之組合之合理動機：

(甲)被證2-1 證據3 為一針對螺絲尾部加工之機械新型專利，被證2-1 證據5 則為一輾牙機之送料裝置，兩者均為利用自動化機械設備為螺絲加工領域之技術，且兩者所欲解決之問題，均係使進行螺絲加工之機械設備順暢進料、退料，進而提升生產效能，尤其被證2-1 證據5 更強調節制螺絲素材移動。是於螺絲加工技術領域中具有通常知識者，均存在合理動機結合被證2-1 證據3 、5 之技術內容。

(乙)被證2-1 證據4 影片內容為螺絲尾部加工之機械裝置之運行及操作簡介；被證2-1 證據5 則為一輾牙機之送料裝置，兩者均為利用自動化機械設備為螺絲加工領域之技術。是於螺絲加工技術領域中具有通常知識者，均存在合理動機結合被證2-1 證據4 、5 之技術內容。

②被證2-1 證據3 、5 之組合，足證系爭761 專利請求項1 不具進步性：

(甲)被證2-1 證據3 圖2 所示之機台31、圖中顯示載送胚料之軌道（即輸送道）、圖中顯示於軌道出料之端部（即出料口）、圖中顯示於出料之端部側邊（即加工區）、滑動座351 、推動桿352 ，已揭露系爭761 專利請求項1 之機台1 、輸送道11、出料口

、加工區、移動座及推動桿。

(乙)被證2-1 證據5 所揭示之節制件33、限位件34及伸縮桿332、342 單元，相當於系爭761 專利之阻擋單元3、第一擋件32及第二擋件33單元，且該發明可藉由節制件33及限位件34相對距離之調整，而達成因應不同尺寸螺絲胚料之加工輸送，或操作者主觀上一次欲使幾個螺絲通過輸送道31進入擋料裝置22之目的。

(丙)基上，系爭761 專利請求項1 並未產生無法預期之功效，所屬技術領域中具有通常知識者依被證2 -1 證據3、5 之組合與簡單修飾即能完成，不具進步性。

③被證2-1 證據4、5 之組合，足證系爭761 專利請求項1 不具進步性：

(甲)被證2-1 證據4 之影片時間00：20至02：13，已揭露系爭761 專利請求項1 之「一種螺絲尾部加工止檔裝置，包含有：一機台，設有一輸送道，該輸送道之末端設有一出料口，該出料口的一側邊設有一加工區；一移動座，係設於該機台上靠近該出料口的另一側邊，並相對於該出料口移動，該移動座設有一推動桿，該推動桿相對於該加工區設置，並常態位於該出料口」技術特徵。

(乙)被證2-1 證據5 揭露之技術特徵及稍加修飾即能達成系爭761 專利之目的，如前所述。

(丙)基上，系爭761 專利請求項1 並未產生無法預期之功效，所屬技術領域中具有通常知識者依被證2 -1

證據4、5之組合與簡單修飾即能完成，不具進步性。

(3)被證2-2 證據6 可證明系爭761 專利請求項2 不具新穎性；又被證2-1 證據2、3之組合，被證2-1 證據2、4之組合，足證系爭761 專利請求項2 不具進步性：

①被證2-2 證據6 可證明系爭761 專利請求項2 不具新穎性：

被證2-2 證據6 揭露之「第一擋件末端具有搖臂，搖臂二端分設有施力端與受力端，同時該施力端並連結一拉力彈簧而抵押於第一擋件上」技術特徵，與系爭761 專利請求項2 之技術特徵內容一致。然系爭761 專利請求項2 之技術特徵，最晚於105 年1 月6 日被告銓銘公司與訴外人芳生公司簽訂CM10開發機組裝意向書，經被告銓銘公司提供被證2-2 證據6 攝錄影片予訴外人芳生公司閱覽、參考，藉此獲取訴外人芳生公司與被告銓銘公司簽訂CM10開發機組裝意向書之機會時已公開實施，不具新穎性。

②被證2-1 證據2、3之組合，被證2-1 證據2、4之組合，足證系爭761 專利請求項2 不具進步性：

被證2-1 證據2 之影片時間00：19，已揭露系爭761 專利請求項2 之「第一擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂，該搖臂的二端分別設有一施力端及一受力端，該施力端係連結有一拉力彈簧，該拉力彈簧的另一端則固定於該固定座」技術特徵。前開影片中之搖臂型態固非呈長方形；然此僅係一簡單外觀變化，無礙於有效控制螺絲胚料進入加工區之作動。將前揭技術特

徵，與被證2-1 證據3、4 所揭露之技術特徵結合，即能完成系爭761 號專利請求項2 之搖臂、受力端、施力端、拉力彈簧及第一擋件等單元間之作動，且為螺絲加工技術領域中具有通常知識者就被證2-1 證據2、3 之組合，被證2-1 證據2、4 之組合與簡單修飾即能完成，不具進步性。

(4)被證2-2 證據6 可證系爭761 專利請求項3 不具新穎性；又被證2-1 證據2、3 之組合，被證2-1 證據2、4 之組合，足證系爭761 專利請求項3 不具進步性：

①被證2-2 證據6 可證系爭761 專利請求項3 不具新穎性：

被證2-2 證據6 已揭露一設置於移動座上之推動單元，該推動單元依附移動座移動，同樣得由該推動單元同時推動搖臂上之受力端及第二擋件，是被證2-2 證據6 影片中機械之單元構成與系爭761 專利請求項3 並無二致。且被證2-2 證據6 攝錄影片早於105 年1 月6 日即公開實施，故系爭761 專利請求項3 不具新穎性。

②被證2-1 證據2、3 之組合，被證2-1 證據2、4 之組合，足證系爭761 專利請求項3 不具進步性：

被證2-1 證據2 之影片時間00：00處，已揭露推動單元及移動座等單元，影片時間00：19處，更揭露系爭761 專利請求項3 之「該推動單元係設置於該移動座上，並隨著該移動座移動，該推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件」單元構成及其間作動之技術特徵。將前揭技術特徵，與被證2-1 證據3、

01 4 所揭露之技術特徵結合，即能完成系爭761 專利請
02 求項3 之推動單元與搖臂及第二擋件等單元間之作動
03 ，且為螺絲加工技術領域中具有通常知識者就被證2
04 -1證據2 、3 之組合，被證2-1 證據2 、4 之組合與
05 簡單修飾即能完成，顯然不具進步性。

06 (5)被證2-2 證據6 可證系爭761 專利請求項4 不具新穎性
07 ；又被證2-1 證據2 、3 之組合，被證2-1 證據2 、4
08 之組合，足證系爭761 專利請求項4 不具進步性：

09 ①被證2-2 證據6 可證系爭761 專利請求項4 不具新穎
10 性：

11 被證2-2 證據6 已揭露一設置於移動座上之推動單元
12 ，該推動單元依附移動座移動，且該推動單元同樣設
13 有第一推桿及第二推桿，透過移動座之移動，該第一
14 推桿及第二推桿分別同時推抵受力端及第二擋件。是
15 被證2-2 證據6 影片中機械之單元構成與系爭761 專
16 利請求項4 並無甚差異，僅係推動單元之外觀形狀稍
17 有改變。且被證2-2 證據6 攝錄影片早於105 年1 月
18 6 日即公開實施，故系爭761 專利請求項4 不具新穎
19 性。

20 ②被證2-1 證據2 、3 之組合，被證2-1 證據2 、4 之
21 組合，足證系爭761 專利請求項4 不具進步性：

22 被證2-1 證據2 之影片時間00：19處，已揭露設置有
23 一推動單元，該推動單元上設有第一推桿及第二推桿
24 ，第一推桿對應該受力端間隔而設，第二推桿則對應
25 該第二擋件之末端間隔而設，於該移動座移動時，該
26 第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移

動，以及使該第二推桿同步推動該第二擋件移動，達成控制輸送道上螺絲胚料進入加工區數量之目的之技術特徵。將前揭技術特徵，與被證2-1 證據3、4 所揭露之技術特徵結合，即能完成系爭761 專利請求項4 之推動單元所設第一推桿與搖臂促使第一擋件移動，以及第二推桿與第二擋件等單元間之作動，且為螺絲加工技術領域中具有通常知識者，就被證2-1 證據2、3 之組合，被證2-1 證據2、4 之組合與簡單修飾即能完成，顯然不具進步性

(6)被證2-2 證據6 可證系爭761 專利請求項5 不具新穎性；又被證2-1 證據2、3 之組合，被證2-1 證據2、4 之組合，足證系爭761 專利請求項5 不具進步性：

①被證2-2 證據6 可證明系爭761 專利請求項5 不具新穎性：

被證2-2 證據6 已揭露一設置於移動座上之推動桿。該推動桿與前述第一推桿及第二推桿，均依附於移動座並隨其作動。且被證2-2 證據6 攝錄影片早於105 年1 月6 日即公開實施，故系爭761 專利請求項5 不具新穎性。

②被證2-1 證據2、3 之組合，或被證2-1 證據2、4 之組合，足證系爭761 專利請求項5 不具進步性：

被證2-1 證據2 之影片時間00：19處，已揭露有一設置於移動座並隨其作動之推動桿。影片時間00：17至00：24處，更清楚揭露系爭761 號專利各元件間之運作與關聯。將前揭技術特徵，與被證2-1 證據3、4 所揭露之技術特徵結合，即能完成系爭761 專利請求

01 項5 之推動桿單元構成及其功能，且為螺絲加工技術
02 領域中具有通常知識者就被證2-1 證據2 、3 之組合
03 ，被證2-1 證據2 、4 之組合與簡單修飾即能完成，
04 顯然不具進步性。

05 (7)被證2-2 證據6 可證系爭761 專利請求項7 不具新穎性
06 ；又被證2-1 證據2 、3 組合，或被證2-1 證據2 、4
07 之組合，足證系爭761 專利請求項7 不具進步性：

08 ①被證2-2 證據6 可證系爭761 專利請求項7 不具新穎
09 性：

10 被證2-2 證據6 已揭露系爭761 專利請求項7 之「第
11 一擋件末端套設第一彈性元件」之設置。且被證2 -2
12 證據6 攝錄影片早於105 年1 月6 日即公開實施，故
13 系爭761 專利請求項7 不具新穎性。

14 ②被證2-1 證據2 、3 組合，或被證2-1 證據2 、4 之
15 組合，足證系爭761 專利請求項7 不具進步性：

16 被證2-1 證據2 之影片時間00：19，已揭露一第一擋
17 件末端套設有一彈性元件之技術特徵。影片時間00：
18 17至00：24間連續撥放，更清楚揭露該第一彈性元件
19 及第一擋件間之作動關聯。將前揭技術特徵，與被證
20 2-1 證據3 、4 所揭露之技術特徵結合，即能完成系
21 761 專利請求項7 主要揭露之第一彈性元件單元構成
22 及其功能，且為螺絲加工技術領域中具有通常知識者
23 就被證2-1 證據2 、3 之組合，或被證2-1 證據2 、
24 4 之組合與簡單修飾即能完成，顯然不具進步性。

25 (8)被證2-2 證據6 可證系爭761 專利請求項8 不具新穎性
26 ；又被證2-1 證據2 、3 之組合，被證2-1 證據2 、4

之組合，足證系爭761 專利請求項8 不具進步性：

①被證2-2 證據6 可證系爭761 專利請求項8 不具新穎性：

被證2-2 證據6 已揭露系爭761 號專利請求項8 之「第二擋件末端套設第二彈性元件」之設置。且被證2-2證據6 攝錄影片早於105 年1 月6 日即公開實施，故系爭761 專利請求項8 不具新穎性。

②被證2-1 證據2 、3 之組合，被證2-1 證據2 、4 之組合，足證系爭761 專利請求項8 不具進步性：

被證2-1 證據2 之影片時間00：19處，已揭露一第二擋件末端套設有一彈性元件之技術特徵。影片時間00：17至00：24間連續撥放，更清楚揭露該第二彈性元件及第二擋件間之作動關聯。將前揭技術特徵，與被證2-1 證據3 、4 之技術特徵結合，即能完成系爭761 專利請求項8 主要揭露之第二彈性元件單元構成及其功能，且為螺絲加工技術領域中具有通常知識者就被證2-1 證據2 、3 之組合，或被證2-1 證據2 、4 之組合與簡單修飾即能完成，顯然不具進步性。

(9)被證2-1 證據2 、被證2-2 證據6 ，均可證明系爭761 專利請求項9 不具新穎性；又被證2-1 證據3 、5 之組合，或被證2-1 證據4 、5 之組合，足證系爭761 專利請求項9 不具進步性：

①被證2-1 證據2 、被證2-2 證據6 ，均可證明系爭761 專利請求項9 不具新穎性：

被證2-1 證據2 中CM10 使用說明書第5 頁下方圖示，已揭露一推動桿設置於移動座，依附於移動座而移

動，該推動桿上並設有一承接部。被證2-2 證據6 亦清楚揭露一推動桿，該推動桿上設有一承接部。被證2-1 證據2 及證據6 公開日期均早於系爭761 專利申請日（106 年10月31日），甚而被證2-2 證據6 之公開實施日（105 年1 月6 日）距上揭申請日顯逾12個月，與同法第22條第3 項規定有間，不具新穎性。

②被證2-1 證據3 、5 之組合，或被證2-1 證據4 、5 之組合，足證系爭761 專利請求項9 不具進步性：

由被證2-1 證據3 新型說明書第4 頁所載：「參閱圖4 、圖5 ，使用時，當該胚料4 欲進行加工時，其透過該進料裝置32一一將該胚料4 輸入後，而該推送桿352 之送料部3521移動至該進料裝置32承接處，使該送料部3521恰可承接該胚料4 後，由該推送桿352 再輸送至該夾持模331 與固定模332 間…。」及被證2-1證據3 之圖5 ，其揭露之推送桿及送料部，即相當於系爭761 專利請求項9 之推動桿及承接部。而被證2-1 證據4 影片時間02：13處，同樣於影片中揭露出推動桿上設有一對應輸送道以承接螺絲胚料之承接部。上揭任一技術特徵，苟由螺絲加工技術領域中具有通常知識者稍加修飾後，均能將之與被證2-1 證據5 所揭露之技術相結合，達成系爭761 專利請求項9 之單元設置與功能，不具有不可預期性。系爭761 專利請求項9 ，顯然不具進步性。

2.系爭767 專利：

(1)被證4-1 證據2 、被證4-2 證據6 ，均可證明系爭767 專利請求項1 不具新穎性；又被證4-1 證據3 、4 、5

之組合，足證系爭767 專利請求項1 不具進步性：

①被證4-1 證據2 、被證4-2 證據6 ，均可證明系爭767 專利請求項1 不具新穎性：

(甲)被證4-1 證據2 交機測試影片，已揭露系爭767 專利請求項1 之基座、進料軌道、出料軌道、加工機、進料位置、出料位置、加工位置、進料件、吹料機構、氣嘴及空氣機械閥等單元，又各該單元間之作動同為影片所揭露。是系爭767 專利請求項1 之技術特徵，早於系爭767 專利申請日前（107 年1 月22日）因被告銓銘公司販售系爭機器予訴外人芳生公司、新模公司等螺絲加工廠商，而公開實施。

(乙)被證4-2 證據6 已完整揭露上述單元，相當於系爭767 專利請求項1 之技術特徵，且該影片係攝錄於105 年1 月6 日，影片內容即為系爭機器原型機之實施過程。該影片之攝錄雖係於兩造及芳生公司簽訂合作開發意意向書等文件之場合所攝，然被告銓銘公司於106 年1 月20日（訴外人新模公司）、106 年1 月19日（訴外人金萬誠公司）、106 年1 月19日（訴外人易連公司）、106 年6 月16日（訴外人芳生公司）已陸續接獲系爭機器之訂單，顯見該影片早於106 年1 月19日前，於各螺絲製造廠商間廣為流傳，已該當於公開實施。

(丙)基上，系爭767 專利請求項1 之技術特徵早於105 年1 月6 日即公開實施，原告公司卻遲至107 年1 月22日始申請專利，不符合專利法第22條第3 項優惠期間之規定，不具新穎性。

01 ②被證4-1 證據3 、4 、5 之組合，得以證明系爭767
02 號專利請求項1 不具進步性：

03 (甲)被證4-1 證據3 、4、5之組合之合理動機：

04 被證4-1 證據3 、4 、5 均屬螺絲加工機械領域之
05 技術，所欲解決者不外增進螺絲加工機械效率、提
06 升良率、延長機械壽命，於螺絲加工技術領域中具
07 有通常知識者均存在合理動機結合被證4-1 證據3
08 、4、5 之技術內容。

09 (乙)被證4-1 證據3 、4 、5 之組合，足以證明系爭767
10 專利請求項1 不具進步性：

11 被證4-1 證據3 影片時間2：15已揭露「基座具有
12 進料軌道、出料軌道、加工機、進料位置、出料位
13 置、加工位置，以及進料件」等技術特徵。被證4
14 -1證據4 新型專利說明書第8 頁已揭露系爭767 專
15 利請求項1 之吹料機構將進料件上運輸至出料位置
16 之螺絲，利用吹氣方式使該螺絲進入出料軌道之技
17 術特徵。被證4-1 證據5 新型專利說明書第22頁已
18 揭露系爭767 專利請求項1 之驅動鍵單元，驅動開
19 啟空氣機械閥。是以，以被證4-1 證據3 之加工機
20 台為基礎，加上被證4-1 證據4 之高壓噴氣單元，
21 以及被證4-1 證據5 以一驅動件於移動同時觸壓而
22 觸發之驅動教示，於螺絲加工技術領域具通常知識
23 者均能輕易加以結合、稍加修飾而完成系爭767 專
24 利請求項1 之技術特徵，不具無法預期之功效，系
25 爭767 專利請求項1 顯然不具進步性。

26 (2)被證4-1 證據2 、被證4-2 證據6 ，均可證明系爭767

專利請求項2 不具新穎性；又被證4-1 證據3 、4 、5 之組合，足證系爭767 專利請求項2 不具進步性：

①被證4-1 證據2 、被證4-2 證據6 ，均足以證明系爭767 專利請求項2 不具新穎性：

被證4-1 證據2 交機測試影片，已揭露系爭767 專利請求項2 所揭露氣嘴朝向出料位置之技術特徵。是系爭767 專利請求項2 之技術特徵，早於系爭767 專利申請日前（107 年1 月22日）因被告銓銘公司販售系爭機器予訴外人芳生公司、新模公司等螺絲加工廠商，而公開實施。被證4-2 證據6 亦已完整揭露上述單元，相當於系爭767 專利請求項2 之技術特徵。且被證4-2 證據6 攝錄影片早於105 年1 月6 日即公開實施，故系爭767 專利請求項2 不具新穎性。

②被證4-1 證據3 、4 、5 之組合，足證系爭767 專利請求項2 不具進步性：

被證4-1 證據4 圖9 已清楚揭露系爭767 專利請求項2 之「如申請專利範圍第1 項所述之利用吹氣卸料的螺絲加工機，其中，該氣嘴朝向該出料位置。」技術特徵。甚而，此一氣嘴朝向設計，不論是否熟悉此項技藝之人士，均能輕易完成。因此，任何螺絲加工技術領域中具有通常知識者均能透過被證4-1 證據3 、4 、5 之組合及簡單修飾，即能完成與系爭767 專利請求項2 主要揭露之氣嘴朝向技術特徵，顯然不具進步性。

(3)被證4-1 證據2 、被證4-2 證據6 ，均可證明系爭767 專利請求項4 不具新穎性；被證4-1 證據3 、4 、5 之

組合，足證系爭767 號專利請求項4 不具進步性：

①被證4-1 證據2 、被證4-2 證據6 ，均可證明系爭767 專利請求項4 不具新穎性：

被證4-1 證據2 交機測試影片，已揭露系爭767 專利請求項4 之該進料件有一第一部位及一第二部位，該第一部位及該第二部位用以承接該螺絲，且當該第一部位位在該加工位置時，該第二部位恰位在該出料位置之技術特徵。是系爭767 專利請求項4 之技術特徵，早於系爭767 專利申請日前（107 年1 月22日）因被告銓銘公司販售系爭機器予芳生公司、新模公司等螺絲加工廠商，而公開實施。被證4-2 證據6 亦已完整揭露上述單元，相當於系爭767 專利請求項4 之技術特徵。且被證4-2 證據6 攝錄影片早於105 年1 月6 日即公開實施，故系爭767 專利請求項4 不具新穎性。

②被證4-1 證據3 、4 、5 之組合，足證系爭767 專利請求項4 不具進步性：

系爭767 專利請求項4 所揭露之主要技術特徵（即第一部位及第二部位），業經被證4-1 證據3 清楚揭露。因此，任何螺絲加工技術領域中具有通常知識者均能透過被證4-1 證據3 、4 、5 之組合及簡單修飾，即能完成與系爭767 專利請求項4 主要揭露之氣嘴朝向技術特徵，顯然不具進步性。

(二)關於原告公司訴之聲明第1 項，請求被告銓銘公司、曙光公司排除侵害部分：

1.就被告銓銘公司部分：

- 01 (1)原告公司與被告銓銘公司前於105 年1 月6 日簽署合作
02 意向書，約定雙方以OEM 方式合作，兩造並於105 年9
03 月24日簽立專賣授權書，足見系爭機器乃被告銓銘公司
04 出資後共同研發，依專利法第7 條第3 項但書規定，被
05 告銓銘公司實施系爭二專利技術應屬合法。
- 06 (2)除附表編號4 機器構件之外，被告銓銘公司否認有侵害
07 原告公司系爭二專利之情形。被告銓銘公司投資原告公
08 司，合作開發系爭機器時，開發成果即包含系爭二專利
09 技術。原告公司亦不否認附表編號4 機器係由系爭機器
10 仿製，足以證明系爭機器早已搭載系爭二專利技術，被
11 告銓銘公司本於合作開發，嗣後委託被告曙光公司製造
12 附表編號4機器，自無侵害原告公司之專利。
- 13 (3)被告銓銘公司早已無販售附表編號4 機器，被告銓銘公
14 司雖曾經販賣附表編號1 至3 、5 至6 機器予訴外人穎
15 明、易連、金萬誠、慶展以及緯紘等公司，然而所販售
16 機器因配合客戶需求，修改機械零件，故機械外觀上及
17 功能上與系爭機器雖無二致，然而內部零件並非完全同
18 一，並無侵害原告公司系爭二專利。原告公司主張被告
19 銓銘公司銷售附表編號1 至3 、5 至6 機器係「完全複
20 製」系爭機器，必然搭載系爭二專利云云，自屬無據。
- 21 (4)被告銓銘公司為申請系爭機器專利之事，與專利工程師
22 即證人郭宮寶一同前往原告公司工廠，證人郭宮寶並向
23 原告公司負責人王大成瞭解系爭機器運作技術及實品狀
24 況，且當日三人瞭解完系爭機器技術及實品後，亦有一
25 同討論專利申請事宜，當時王大成同意由被告陳啟三或
26 銓銘公司申請，可見兩造就專利申請權之歸屬已有約定

，據此可以證明搭載系爭二專利之機械，為被告銓銘公司與原告公司合作開發範圍，被告銓銘公司並無侵權行為之故意或過失。

(5)被告銓銘公司於109 年6 月5 日言詞辯論期日後，曾經與原告代表人王大成聯繫和解事宜，未獲得回應，目前已放棄繼續銷售CM10型高速倒角機。又被告銓銘公司臉書資料，於原告公司本件起訴之後，已將相關頁面移除，已無持續侵害之可能。從而原告公司以被告銓銘公司臉書資訊目前仍有販售資訊還存在，主張有排除侵害必要云云，即屬無據。

2.就被告曙光公司部分：

(1)被告曙光公司係受被告銓銘公司委託製造機械，被告銓銘公司並提出其與原告公司之105 年1 月6 日合作意向書、105 年9 月24日專賣授權書，證明系爭機器乃銓銘公司出資後共同研發，並經被告銓銘公司擔保實施前開技術為合法，有被告銓銘公司「委託製造聲明書」可證。

(2)附表編號4 機器係由系爭機器仿製而來，足以證明系爭機器早已搭載系爭二專利技術，被告銓銘公司本於其與原告公司之合作開發關係，委託被告曙光公司製造附表編號4機器，自無侵害系爭二專利。

(3)附表編號1 至3 、5 至6 機器已有依據客戶需求進行機械零件及構件調整，應無侵害系爭二專利。而被告曙光公司早已未受被告銓銘公司委託製造，原告公司亦不否認被告曙光公司並無銷售或製造之訊息，自無持續製造之可能。從而，原告公司主張被告銓銘公司臉書目前仍

有販售資訊存在，被告曙光公司必然持續製造，而主張有排除侵害必要云云，即屬無據。

(三)關於原告公司訴之聲明第2項，請求被告等連帶賠償部分：

1.就被告銓銘公司、陳啟三部分：

有關損害賠償計算之基礎，應以構成專利技術之「貢獻度」，亦即以系爭二專利之零件成本，作為計算基礎。CM10型高速倒角機並非必然搭載系爭二專利技術始得運作，沒有系爭二專利技術，機器仍可正常運作無虞，同時被告確實有客製化機械之情形，益徵系爭二專利並不必然須「同時」搭載，即使未加搭載，亦能輕易覓得其他可替代技術之裝置，甚至不影響機械正常運作，足見系爭二專利技術之於系爭機器，貢獻度著實有限。本件損害金額之計算，自應僅以系爭二專利之零件價格，計算原告公司之損害範圍。

2.就被告曙光公司、徐旭興部分：

被告曙光公司係受銓銘公司委託製造機械，被告銓銘公司並提出其與原告公司105年1月6日簽署合作意向書、105年9月24日專賣授權書，證明系爭機器乃銓銘公司出資後共同研發，經被告銓銘公司以「委託製造聲明書」擔保實施前開技術應屬合法。而被告曙光公司、徐旭興基於通常注意，主觀上並不具有侵害原告公司系爭專利之故意或過失，自不構成侵權行為。

3.另本件系爭761專利權之共有人有二，原告公司之權利範圍僅為二分之一，原告公司請求賠償侵權之損害，係屬可分之金錢債權，自僅得按其應有部分為請求，並予敘明。

(四)答辯聲明：

01 1.原告公司之訴駁回。

02 2.如受不利益判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

03 三、兩造不爭執事項：

04 (一)原告公司及訴外人芳生公司為系爭761 專利之專利權人，專
05 利期間自107 年2 月21日至116 年10月30日，有中華民國專
06 利證書影本在卷可參（本院卷一第31頁）。

07 (二)原告公司為系爭767 專利之專利權人，專利期間自107 年5
08 月11日至117 年1 月21日，有中華民國專利證書影本在卷可
09 參（本院卷第35頁）。

10 四、得心證之理由：本件原告公司主張被告曙光公司製造、被告
11 銓銘公司販售與附表所示各家公司之CM10型高速倒角機，侵
12 害其系爭二專利，被告曙光公司及銓銘公司應為一定作為及
13 不作為，被告曙光公司、徐旭興、銓銘公司及陳啟三應連帶
14 賠償原告公司之損害，為被告等否認，並以前詞置辯，故
15 本件爭點為：(一)系爭761 專利請求項1 至5 、7 至9 應否撤
16 銷？系爭767 專利請求項1 、2 、4 應否撤銷？(二)被告曙光
17 公司製造、被告銓銘公司販售與附表所示各家公司之CM10型
18 高速倒角機，是否侵害系爭二專利？(三)若侵害系爭二專利，
19 則原告公司請求被告等為連帶損害賠償，是否有理由？若有
20 理由，數額為何？(四)原告公司請求被告銓銘公司、曙光公司
21 不得為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口
22 侵害系爭二專利之CM10型高速倒角機；並應將已製造或販賣
23 之CM10型高速倒角機加以收回並銷毀是否有理由？茲分敘如
24 下：

25 (一)系爭761 專利請求項1 至5 、7 至9 應否撤銷？系爭767 專
26 利請求項1 、2 、4 應否撤銷？

01 1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者
02 ，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事
03 訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗
04 法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院
05 認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟
06 中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定
07 有明文。本件被告等業已抗辯系爭761 專利請求項1 至5
08 、7 至9 有應撤銷之原因、系爭767 專利請求項1 、2 、
09 4 有應撤銷之原因，故於判斷附表所示之CM10 型高速倒
10 角機是否侵害系爭專利之前，自應審酌系爭專利是否應予
11 撤銷。系爭專利761 申請日為106 年10月31日，審定日為
12 106 年12月29日；系爭767 專利申請日為107 年1 月22日
13 、審定日為107 年3 月21日，其是否有應撤銷專利權之情
14 事，自應以審定時所適用之106 年5 月1 日施行之專利法
15 （下稱106 年專利法）為斷。次按「可供產業上利用之發
16 明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、
17 申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申
18 請前已為公眾所知悉者。發明雖無前項各款所列情事，但
19 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
20 所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。申請人出於本意
21 或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者，
22 該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。
23 」，106 年專利法第22條第1 、2 、3 項分別定有明文。
24 而第22條規定於新型專利準用之，亦為106 年專利法第12
25 0 條所明定。

26 2.系爭761專利技術分析：

01 (1)技術內容：關於一種螺絲尾部加工止檔裝置，包含一機
02 台設有一輸送道，該輸送道之出料口的一側邊設有一加
03 工區；一移動座設於靠近出料口的另一側邊，該移動座
04 設有一推動桿常態位於該出料口；一阻擋單元設有同步
05 反向移動之一第一擋件及一第二擋件，該第一擋件係常
06 態凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料
07 口的一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退出於該
08 輸送道外，當受到一外力後，係會凸伸於該輸送道內，
09 以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第二支螺絲胚料
10 。藉以確保每次只有一支螺絲胚料能通過該出料口，以
11 避免造成阻塞。（系爭761 專利摘要，本院卷一第105
12 頁）。

13 (2)主要圖式：參見本判決附件。

14 (3)原告公司主張受侵害之專利請求項內容（本院卷一第11
15 7至118頁）：

16 ①請求項1：一種螺絲尾部加工止檔裝置，包含有：一
17 機台，設有一輸送道，該輸送道之末端設有一出料口
18 ，該出料口的一側邊設有一加工區；一移動座，係設
19 於該機台上靠近該出料口的另一側邊，並相對於該出
20 料口移動，該移動座設有一推動桿，該推動桿相對於
21 該加工區設置，並常態位於該出料口；一阻擋單元，
22 係設有一固定座，該固定座設置於該輸送道上靠近該
23 出料口之另一側邊，該固定座內係設入有同步反向移
24 動之一第一擋件及一第二擋件，該第一擋件係常態凸
25 伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口
26 的一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退出於該

輸送道外，使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第二支螺絲胚料，而該第一擋件於退出該輸送道外，將不再阻擋該第一支螺絲胚料。

②請求項2：如申請專利範圍第1項所述螺絲尾部加工止檔裝置，其中，該第一擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂，該搖臂的二端分別設有一施力端及一受力端，該施力端係連結有一拉力彈簧，該拉力彈簧的另一端則固定於該固定座，該搖臂的該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件之末端。

③請求項3：如申請專利範圍第2項所述螺絲尾部加工止檔裝置，進一步設有一推動單元，該推動單元係設置於該移動座上，並隨著該移動座移動，該推動單元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件。

④請求項4：如申請專利範圍第3項所述螺絲尾部加工止檔裝置，其中，該推動單元係設有一第一推桿及一第二推桿，該第一推桿係對應該受力端間隔設置，該第二推桿則對應該第二擋件之末端間隔設置，藉以於該移動座移動時，該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動，以及使該第二推桿同步推動該第二擋件移動。

⑤請求項5：如申請專利範圍第4項所述螺絲尾部加工止檔裝置，其中，該推動桿係與該第一推桿及該第二推桿隨著該移動座同步移動。

⑥請求項7：如申請專利範圍第2項所述螺絲尾部加工止檔裝置，其中，該第一擋件的末端套設有一第一彈

性元件，並藉由該拉力彈簧之拉力，使該第一擋件之
末端壓縮該第一彈性元件。

⑦請求項8：如申請專利範圍第1項所述螺絲尾部加工
止檔裝置，其中，該第二擋件的末端套設有一第二彈
性元件，藉以使該第二擋件係常態退出於該輸送道外
。

⑧請求項9：如申請專利範圍第1項所述螺絲尾部加工
止檔裝置，其中，該推動桿係設有一承接部。

3.系爭767專利技術分析：

(1)技術內容：關於一種利用吹氣卸料的螺絲加工機，用以
加工生產一螺絲，包括有：一基座、一進料件、一吹料
機構及一驅動件。該基座有一進料軌道、一出料軌道、
以及一加工機位在進料軌道與該出料軌道之間，該進料
軌道對準一進料位置，該出料軌道對準一出料位置，以
及該加工機對準一加工位置。該進料件用以將該螺絲自
該進料位置依序運輸至該加工位置及該出料位置。該吹
料機構包括一氣嘴以及一空氣機械閥用以啟閉該氣嘴。
當該進料件將該螺絲運輸至該出料位置時，該驅動件會
驅動開啟該空氣機械閥，使該氣嘴噴氣而驅使該螺絲進
入該出料軌道（系爭767專利摘要，本院卷一第240頁
）。

(2)主要圖式：參見本判決附件。

(3)原告公司主張受侵害之專利請求項內容（本院卷三第25
2頁）：

①請求項1：一種利用吹氣卸料的螺絲加工機，用以加
工生產一螺絲，包括有：一基座，有一進料軌道、一

01 出料軌道、以及一加工機位在進料軌道與該出料軌道
02 之間，該進料軌道對準一進料位置，該出料軌道對準
03 一出料位置，以及該加工機對準一加工位置；一進料
04 件，設置在該基座上，用以將該螺絲自該進料位置依
05 序運輸至該加工位置及該出料位置；一吹料機構，設
06 置在該基座上，包括一氣嘴以及一空氣機械閥用以啟
07 閉該氣嘴；一驅動件，設置在該基座上，該驅動件係
08 一推抵塊，且該推抵塊設置在該進料件上；當該進料
09 件將該螺絲運輸至該出料位置時，該驅動件會驅動開
10 啟該空氣機械閥，使該氣嘴噴氣而驅使該螺絲進入該
11 出料軌道。

12 ②請求項2：如申請專利範圍第1項所述之利用吹氣卸
13 料的螺絲加工機，其中，該氣嘴朝向該出料位置。

14 ③請求項4：如申請專利範圍第1項所述之利用吹氣卸
15 料的螺絲加工機，其中，該進料件有一第一部位及一
16 第二部位，該第一部位及該第二部位用以承接該螺絲
17 ，且當該第一部位位在該加工位置時，該第二部位恰
18 位在該出料位置。

19 4.專利有效性證據：

20 (1)被證2-1 證據2：

21 ①證據2包括：被告銓銘公司與訴外人芳生公司簽立之
22 買賣契約影本及交易統一發票影本與服務單影本、被
23 告銓銘公司與訴外人新模公司簽立之買賣契約影本及
24 交易統一發票影本與送貨單影本、106年7月11日交
25 付機台影片截圖及機型CM10使用說明書及被證15之交
26 付機台影片。

01 ②被告銓銘公司與訴外人芳生公司、新模公司簽立之買
02 賣契約記載「品名：高速倒角機。規格：CM10型標準
03 機及標準附件。」有上開買賣合約書影本存卷可查（
04 本院卷一第451 頁、第455 頁、第458 至459 頁），
05 然上開買賣合約書之簽立，並非專利法規範之「實施
06 」，自無法以上開買賣合約書為據，而認有106 年專
07 利法第22條第1 項第2 款「公開實施」之情事。又被
08 告等主張之交機影片截圖及交機影片均無日期，有影
09 片截圖存卷可查（本院卷一第463 至468 頁），因此
10 ，該交機影片及截圖，均無法證明確有被告等主張之
11 公開實施之情況。再者，被告等提出之上開服務單、
12 送貨單，服務單日期為106 年11月13日，其上記載：
13 「10/18 #1 機機台自行載運/ 安裝」、「10/27 #
14 2 機機台就定位」，有服務單影本在卷可憑（本院卷
15 一第452 頁）；送貨單之出貨日期為106 年7 月11日
16 ，有送貨單在卷可證（本院卷一第460 頁），再對照
17 被告等抗辯之前開交付與訴外人芳生公司、新模公司
18 之系爭機器為原告公司製造一事（本院卷一第311 頁
19 及第323 頁），可知縱原告公司製造、被告銓銘公司
20 販賣與訴外人芳生公司、新模公司之系爭機器承載系
21 爭761 專利，而認於申請系爭761 專利前已公開實施
22 ，然原告公司係於106 年10月31日申請系爭761 專利
23 ，該申請日期尚在前開服務單記載之106 年10月18日
24 、送貨單記載之106 年7 月11日及被告銓銘公司主張
25 之交機影片及說明書交付時間之106 年7 月11日之12
26 個月以內，則依106 年專利法第22條第3 項規定，上

開事實不得作為依同條第1項、第2項規定不得取得專利權之情事。

(2)被證2-1證據3：

①2017年4月21日公告之我國第M539998號「螺絲尾部加工機」新型專利案，被證2-1證據3之公告日期早於系爭761專利之申請日（2017年10月31日），被證2-1證據3可為系爭761專利相關之先前技術。

②被證2-1證據3乃新型螺絲尾部加工機包含有一機台，一設於該機台上且將胚料輸入之進料裝置，一設於該機台之加工裝置，一將該胚料由該機台上輸出之退料裝置，一將該胚料由該進料裝置、加工裝置、退料裝置間輸送之輸送裝置，以及一設於該機台上之輔助退料裝置；是以，該胚料可經由輸送裝置之推送桿快速輸送至該加工裝置之固定模與夾持模間，使該胚料受該固定模與夾持模夾持下而經加工軸頭快速加工後，該撥桿頂壓該固定槽上之胚料側緣，使該胚料能由該固定模順利退出至該推送桿上，促使該推送桿能順利頂推該胚料往該退料裝置移動，達到動作順暢之功效（被證2-1證據3摘要，本院卷二第10頁）。

③主要圖式：參見本判決附件。

(3)被證2-1證據4：

被告等主張為2013年10月10日影音網站所公佈螺絲倒角機運作影片內容（網址<https://www.youtube.com/watch?v=Dtop706tVBg&t=82s>），原告公司就前開日期並未爭執，故其公佈日期早於系爭761專利之申請日（2017年10月31日），被證2-1證據4可為系爭761專利相

關之先前技術。

(4)被證2-1證據5：

①2016年12月16日公開之我國第000000000 號「輥牙機之送料裝置」發明專利案，被證2-1 證據5 之公開日期早於系爭761 專利之申請日（2017年10月31日），被證2-1證據5可為系爭761專利相關之先前技術。

②被證2-1 證據5 一種輥牙機之送料裝置，其係在輥牙過程可用以節制螺絲素材的移動，該送料裝置係可將螺絲素材輸送至輥牙機之一擋料裝置，其包含一可輸送螺絲素材之輸料槽道，以及一組設於該輸料槽道一側之節制件，該節制件係可間歇性地擋止在輸料槽道中移動的螺絲素材，藉此可避免擋料裝置附近的螺絲素材的堆疊，以提升送料品質，進而增加輥牙效率（被證2-1 證據5 摘要，本院卷二第31頁）。

③主要圖式：參見本判決附件。

(5)被證2-1證據6：

被告等主張為交付與訴外人芳生公司之系爭機器之開發機照片，惟照片並無標記日期等資訊，即難採認於系爭761 專利於申請前有對外公開之事實，被證2-2 證據6非屬得為主張系爭761 專利不具新穎性或進步性之適格證據。

(6)被證4-1證據2：

①證據2包括：被告銓銘公司與訴外人芳生公司簽立之買賣契約影本及交易統一發票影本與服務單影本、被告銓銘公司與訴外人新模公司簽立之買賣契約影本及交易統一發票影本與送貨單影本、106 年7 月11日交

01 付機台影片截圖及機型CM10使用說明書及被證15之交
02 付機台影片。

03 ②被告銓銘公司與訴外人芳生公司、新模公司簽立之買
04 賣契約記載「品名：高速倒角機。規格：CM10型標準
05 機及標準附件。」有上開買賣合約書影本存卷可查（
06 本院卷一第451 頁、第455 頁、第458 至459 頁），
07 然上開買賣合約書之簽立，並非專利法規範之「實施
08 」，自無法以上開買賣合約書為據，而認有106 年專
09 利法第22條第1 項第2 款「公開實施」之情事。又被
10 告等主張之交機影片截圖及交機影片均無日期，有影
11 片截圖存卷可查（本院卷一第463 至468 頁），因此
12 ，該交機影片及截圖，均無法證明確有被告等主張之
13 公開實施之情況。再者，被告等提出之上開服務單、
14 送貨單，服務單日期為106 年11月13日，其上記載：
15 「10/18 #1 機機台自行載運/ 安裝」、「10/27 #
16 2 機機台就定位」，有服務單影本在卷可憑（本院卷
17 一第452 頁）；送貨單之出貨日期為106 年7 月11日
18 ，有送貨單在卷可證（本院卷一第460 頁），再對照
19 被告等抗辯之前開交付與訴外人芳生公司、新模公司
20 之系爭機器為原告公司製造一事（本院卷一第311 頁
21 及第323 頁），可知縱原告公司製造、被告銓銘公司
22 販賣與訴外人芳生公司、新模公司之系爭機器承載系
23 爭767 專利，而認於申請系爭767 專利前已公開實施
24 ，然原告公司係於107 年1 月22日申請系爭767 專利
25 ，該申請日期尚在前開服務單記載之106 年10月18日
26 、送貨單記載之106 年7 月11日及被告銓銘公司主張

之交機影片及說明書交付時間之106年7月11日之12個月以內，則依106年專利法第22條第3項規定，上開事實不得作為依同條第1項、第2項規定不得取得專利權之情事。

(7)被證4-1證據3：

被告等主張為2015年7月31日影音網站所公佈螺絲倒角機運作影片內容（網址<https://www.youtube.com/watch?v=jhuaPiPPbTM&feature=youtu.be>），原告公司就此日期並未爭執，故其公佈日期早於系爭767專利之申請日（2018年1月22日），被證4-1證據3可為系爭767專利相關之先前技術。

(8)被證4-1證據4：

①2003年9月21日公告之我國第554771號「螺絲影像篩選機構造改良」新型專利案，被證4-1證據4之公告日期早於系爭767專利之申請日（2018年1月22日），被證4-1證據4可為系爭767專利相關之先前技術。

②被證4-1證據4係有關於一種螺絲影像篩選機構造改良，主要是應用將二組攝像機置放於篩選機前，並在螺絲篩選機台上方適當處架設一定位壓頭機構，壓住螺絲頭使螺絲在穩定位置下被檢測，以提升電腦程式的檢測判斷結果，再由兩組排料機構篩選出不良品及電腦無法判斷之不明品，藉以達到準確檢測及檢測效率，並能替工作者節省下大量的時間，以提高工作效率（被證4-1證據4摘要，本院卷二第447頁）。

③主要圖式：參見本判決附件。

(9)被證4-1證據5：

01 ①2001年10月1 日公告之我國第458004號「螺絲割尾機
02 」新型專利案，被證4-1 證據5 之公告日期早於系爭
03 767 專利之申請日（2018年1 月22日），被證4-1 證
04 據5 可為系爭767專利相關之先前技術。

05 ②被證4-1 證據5 係在提供一種螺絲割尾機，其主要係
06 在機台上成對裝設有兩組並列的割尾機組，每一割尾
07 機組包括有與另一割尾機組互相左右對稱設置的若干
08 組件，該等組件為：一可引接螺絲之軌座、一承接軌
09 座所送達螺絲之分度槽模、一壓制螺絲定位之壓制機
10 構，以及一可對螺絲割尾之進刀機構，其特徵在於：
11 在該兩組割尾機組並列位置的中間，設有用來驅動該
12 兩組割尾機組的動力機構，該動力機構主要係藉設於
13 機台內之一主軸驅動一驅動軸與兩組凸輪機構，再進
14 而藉該驅動軸驅動一間歇驅動機構與上述二壓制機構
15 ，以及藉該兩組凸輪機構驅動上述二進刀機構，其中
16 ，該驅動軸及該間歇驅動機構係設於該兩組割尾機組
17 之分度槽模的對稱中心，且在主軸每圈360°。

18 位旋轉行程中，該驅動軸分別驅動間歇驅動機構內之
19 一對被動軸，使兩被動軸進行輪替互補式之預定角度
20 間歇性快轉、久停之運作，上述兩分度槽模即軸裝於
21 該二被動軸上，而能分別間歇地將螺絲送達定點並藉
22 二壓制機構壓制／鬆放螺絲，其同時藉兩凸輪機構驅
23 動對應之進刀機構移進／後退以進行螺絲割尾作業，
24 而在下一個單位行程中，分度槽模將割尾完成之螺絲
25 送離，並同時送入另一待割尾之螺絲，如此循環運作
26 （被證4-1 證據5 摘要，本院卷二第478-479 頁）。

01 ③主要圖式：參見本判決附件。

02 (10)被證4-2證據6：

03 被告等主張為交付與訴外人芳生公司之系爭機器之開發
04 機照片，惟照片並無標記日期等資訊，即難採認於系爭
05 767 專利於申請前有對外公開之事實，被證4-2 證據6
06 非屬得為主張系爭767 專利不具新穎性或進步性之適格
07 證據。

08 5.被證2-1 證據2 是否足以證明系爭761 專利請求項1 、9
09 不具新穎性？

10 (1)被證2-1 證據2 之眾多資料中，僅有服務單、送貨單記
11 載日期，且早於系爭761專利申請日期，業如前述。

12 (2)而依原告公司與被告銓銘公司簽立之專賣授權書記載：

13 「茲授權銓銘國際有限公司專賣海權機械有限公司所生
14 產之CM10（高速導角機／鑽孔機）」、「105 年」等語
15 （本院卷三第263 頁），且兩造均不爭執被證2-1 證據
16 2 顯示售予訴外人芳生公司、新模公司之系爭機器係原
17 告公司製造一事，原告公司更提出記錄研發過程之研發
18 記錄簿（本院卷三第211 至225 頁），顯見被證2-1 證
19 據2 文件所示交付與訴外人芳生公司、新模公司之系爭
20 機器確為原告公司製造。

21 (3)因此，縱原告公司製造、被告銓銘公司販賣與訴外人芳
22 生公司、新模公司之系爭機器承載系爭761 專利請求項
23 1 至5 、7 至9 之技術特徵，而認於申請系爭761 專利
24 前已公開實施，然原告公司係於106 年10月31日申請系
25 爭761 專利，仍在前開服務單記載之106 年10月18日、
26 送貨單記載之106 年7 月11日及被告銓銘公司主張之交

機影片及說明書交付時間之106 年7 月11日之12個月以內，則依106 年專利法第22條第3 項規定，上開事實不得作為依同條第1 項、第2 項規定不得取得專利權之情事。故被證2-1 證據2 不足以證明系爭761 專利請求項1 、9 不具新穎性。

6.被證2-1 證據3 、被證2-1 證據5 之組合是否足以證明系爭761專利請求項1、9不具進步性？

(1)系爭761 專利請求項1 與被證2-1 證據3 （做為比對之主要證據，括號內為對應構件或技術內容）比對：一種螺絲尾部加工止檔裝置，包含有：一機台（相當於被證2-1 證據3 圖2 所示之機台31，圖2 見本判決附件），設有一輸送道（相當於被證2-1 證據3 圖2 所示之載送胚料4 之軌道），該輸送道之末端設有一出料口（相當於被證2-1 證據3 圖2 所示之載送胚料4 之軌道出料端部），該出料口的一側邊設有一加工區（相當於被證2-1證據3 圖2 所示之載送胚料4 之軌道出料端部側邊）；一移動座（相當於被證2-1 證據3 圖2 所示滑動座351 ），係設於該機台上靠近該出料口的另一側邊，並相對於該出料口移動，該移動座設有一推動桿（相當於被證2-1 證據3 圖2 所示推動桿352 ），該推動桿相對於該加工區設置，並常態位於該出料口；一阻擋單元，係設有一固定座，該固定座設置於該輸送道上靠近該出料口之另一側邊，該固定座內係設入有同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，該第一擋件係常態凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退出於該輸送道外，

01 使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於該輸送道內，以
02 供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第二支螺絲胚料，
03 而該第一擋件於退出該輸送道外，將不再阻擋該第一支
04 螺絲胚料。

05 (2)依上述比較，被證2-1 證據3 未揭露系爭761 專利請求
06 項1 「一阻擋單元，係設有一固定座，該固定座設置於
07 該輸送道上靠近該出料口之另一側邊，該固定座內係設
08 入有同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，該第一
09 擋件係常態凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠
10 近該出料口的一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態
11 退出於該輸送道外，使該第二擋件受一外力後，係會凸
12 伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的
13 一第二支螺絲胚料，而該第一擋件於退出該輸送道外，
14 將不再阻擋該第一支螺絲胚料」之技術特徵。

15 (3)再查，被證2-1 證據5 說明書【0009】段記載「當該限
16 位件34放行螺絲素材4 後，會立即恢復如第7 圖所示的
17 擋止狀態，此時該節制件33的伸縮桿332 立即作動如第
18 8 圖所示呈收縮的放行狀態，讓螺絲素材4 通過並受該
19 限位件34的伸縮桿342 擋止，…使一定數量的螺絲素材
20 移向擋料裝置22」（本院卷二第37頁），其中被證2-1
21 證據5 所揭示之節制件33、限位件34及伸縮桿332 、34
22 2 單元，雖可對應於系爭761 專利請求項1 之阻擋單元
23 3 、第一擋件32及第二擋件33等單元，惟被證2-1 證據
24 5 仍未揭露系爭761 專利請求項1 「設有同步反向移動
25 之一第一擋件及一第二擋件，該第一擋件係常態凸伸於
26 該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第

01 一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退出於該輸送道外
02 使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於該輸送道內，以
03 供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第二支螺絲胚料」
04 之技術特徵。被證2-1 證據5 雖可藉由節制件33及限位
05 件34調整其距離，然其限位件及節制件係獨立控制，相
06 較之下，系爭761 專利藉由同步反向移動之一第一擋件
07 及一第二擋件設計，系爭761 專利可確保於每次輸送螺
08 絲胚料時，只會一支螺絲胚料可以通過出料口，避免容
09 易因後方持送之胚料擁擠而卡住出料口，且能準確的輪
10 流使第一擋件阻擋輸送道內靠近出料口的第一支螺絲胚
11 料，以及使第二擋件阻擋輸送道內靠近出料口的第二支
12 螺絲胚料，藉以能達到最佳的輸送效率，故具有無法預
13 期之功效。況被證2-1 證據3 、被證2-1 證據5 間亦無
14 明確組合動機。是以系爭761 專利請求項1 非為所屬技
15 術領域中具有通常知識者依被證2-1 證據3 、被證2-1
16 證據5 之組合所能輕易完成，被證2-1 證據3 、被證2-
17 1證據5 之組合尚難證明系爭761 專利請求項1 不具進
18 步性。

19 (4)系爭761 專利請求項9 係直接依附於請求項1 ，被證2-
20 1證據3 及被證2-1 證據5 之組合既無法證明系爭761
21 專利請求項1 不具進步性，則被證2-1 證據3 、被證2-
22 1證據5 之組合亦難證明系爭761 專利請求項9 不具進
23 步性。

24 (5)因此，被證2-1 證據3 、被證2-1 證據5 之組合，不足
25 以證明系爭761專利請求項1、9不具進步性。

26 7.被證2-1 證據4 、被證2-1 證據5 之組合是否足以證明系

01 爭761專利請求項1、9不具進步性？

02 (1)被證2-1 證據4 與系爭761 專利請求項1 比對，證據4
03 之影片時間00:20 至02:13 間揭露「一種螺絲尾部加工
04 機，包含有：一機台，設有一輸送道，該輸送道之末端
05 設有一出料口，該出料口的一側邊設有一加工區；一滑
06 動座，係設於該機台上靠近該出料口的另一側邊，並相
07 對於該出料口移動，該滑動座設有一推送桿，該推送桿
08 相對於該加工區設置，並常態位於該出料口」的技術特
09 徵，已實質對應系爭761 專利請求項1 「一種螺絲尾部
10 加工機，包含有：一機台，設有一輸送道，該輸送道之
11 末端設有一出料口，該出料口的一側邊設有一加工區；
12 一移動座，係設於該機台上靠近該出料口的另一側邊，
13 並相對於該出料口移動，該移動座設有一推動桿，該推
14 動桿相對於該加工區設置，並常態位於該出料口」技術
15 特徵。惟被證2-1 證據4 未揭露系爭761 專利請求項1
16 「一阻擋單元，係設有一固定座，該固定座設置於該輸
17 送道上靠近該出料口之另一側邊，該固定座內係設入有
18 同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，該第一擋件
19 係常態凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該
20 出料口的一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退出
21 於該輸送道外，使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於
22 該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第
23 二支螺絲胚料，而該第一擋件於退出該輸送道外，將不
24 再阻擋該第一支螺絲胚料」之技術特徵。

25 (2)而被證2-1 證據5 並未揭露系爭761 專利請求項1 「設
26 有同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件，該第一擋

01 件係常態凸伸於該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近
02 該出料口的一第一支螺絲胚料，又該第二擋件係常態退
03 出於該輸送道外使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於
04 該輸送道內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第
05 二支螺絲胚料」之技術特徵。被證2-1 證據5 雖可藉由
06 節制件33及限位件34調整其距離，然其限位件及節制件
07 係獨立控制，相較之下，系爭761 專利藉由同步反向移
08 動之一第一擋件及一第二擋件設計，可確保於每次輸送
09 螺絲胚料時，只會一支螺絲胚料可以通過出料口，避免
10 容易因後方持送之胚料擁擠而卡住出料口，且能準確的
11 輪流使第一擋件阻擋輸送道內靠近出料口的第一支螺絲
12 胚料，以及使第二擋件阻擋輸送道內靠近出料口的第二
13 支螺絲胚料，藉以能達到最佳的輸送效率，而具有無法
14 預期之功效。何況被證2-1 證據4 、被證2-1 證據5 間
15 亦無明確組合動機。是以系爭761 專利請求項1 非為所
16 屬技術領域中具有通常知識者依被證2-1 證據4 、被證
17 2 -1證據5 之組合所能輕易完成者，被證2-1 證據4 、
18 被證2-1 證據5 之組合尚難證明系爭761 專利請求項1
19 不具進步性。

20 (3)而系爭761 專利請求項9 係直接依附於請求項1 ，被證
21 2 -1證據4 及被證2-1 證據5 之組合既無法證明系爭76
22 1 專利請求項1 不具進步性，則被證2-1 證據4 、被證
23 2-1 證據5 之組合亦難證明系爭761 專利請求項9 不具
24 進步性。

25 (4)被證2-1 證據4 、被證2-1 證據5 之組合，不足以證明
26 系爭761專利請求項1、9不具進步性。

01 8.被證2-1 證據2 、被證2-1 證據3 之組合是否足以證明系
02 爭761專利請求項2至5、7、8不具進步性？

03 (1)系爭761 專利請求項2 至5 、7 、8 為直接或間接依附
04 請求項1 之附屬項，是該附屬項尚應包括其所依附請求
05 項1 之所有技術特徵。而被證2-1 證據2 所建構之事實
06 應有106年專利法第22條第3項規定之適用，業如前述。

07 (2)另被證2-1 證據3 未揭露系爭761 專利請求項1 部分技
08 術特徵，不足以證明系爭761 專利請求項1 不具進步性
09 亦如前述。因此，被證2-1 證據2 、被證2-1 證據3 之
10 組合，當然不足以證明系爭761 專利請求項2 至5 、7
11 、8 不具進步性。

12 9.被證2-1 證據2 、被證2-1 證據4 之組合是否足以證明系
13 爭761專利請求項2至5、7、8不具進步性？

14 (1)系爭761 專利請求項2 至5 、7 、8 為直接或間接依附
15 請求項1 之附屬項，是該附屬項尚應包括其所依附請求
16 項1之所有技術特徵。而被證2-1 證據2 所建構之事實
17 應有106年專利法第22條第3項規定之適用，業如前述。

18 (2)另被證2-1 證據4 未揭露系爭761 專利請求項1 部分技
19 術特徵，不足以證明系爭761 專利請求項1 不具進步性
20 亦如前述。因此，被證2-1 證據2 、被證2-1 證據4 之
21 組合，當然不足以證明系爭761 專利請求項2 至5 、7
22 、8 不具進步性。

23 10.被證2-2 證據6 是否足以證明系爭761 專利請求項1 至5
24 、7 至9不具新穎性？

25 (1)被證2-2 證據6 之照片並無標記日期等資訊，無法認於
26 系爭767 專利於申請前有對外公開之事實，被證2-2 證

據6 非屬得為主張系爭761 專利不具新穎性或進步性之證據，業如前述。被證2-2 證據6 不足以證明系爭761 專利請求項1 至5 、7 至9 不具新穎性。

(2)被告等雖主張被證2-2 證據6 為交付與訴外人芳生公司之系爭機器攝錄影像之翻拍照片，最晚業於105 年1 月6 日錄製完畢，自可為先前技術等云云。然被告等無法提出該攝錄影像，業據被告等自承在卷（本院卷三第33 5 頁），故被告等上開主張，實不可採。

11.被證4-1 證據2 是否足以證明系爭767 專利請求項1 、2 、4 不具新穎性？

(1)被證4-1 證據2 之眾多資料中，僅有服務單、送貨單記載日期，且早於系爭767專利申請日期，業如前述。

(2)而依原告公司與被告銓銘公司簽立之專賣授權書記載：「茲授權銓銘國際有限公司專賣海權機械有限公司所生產之CM10（高速導角機／鑽孔機）」、「105 年」等語（本院卷三第263 頁），且兩造均不爭執被證4-1證據2 顯示售予訴外人芳生公司、新模公司之系爭機器為原告公司製造一事，原告公司更提出記錄研發過程之研發記錄簿（本院卷三第211 至225 頁），顯見被證4-1 證據2 文件顯示之交付與訴外人芳生公司、新模公司之系爭機器確為原告公司製造。

(3)因此，縱原告公司製造、被告銓銘公司販賣與訴外人芳生公司、新模公司之系爭機器落入系爭767 專利請求項1 、2 、4 ，而認於申請系爭767 專利前已公開實施，然原告公司係於107 年1 月22日申請系爭767 專利，仍在前開服務單記載之106 年10月18日、106 年11月27日

、送貨單記載之106年7月11日及被告銓銘公司主張之交機影片及說明書交付時間之106年7月11日之12個月以內，依106年專利法第22條第3項規定，上開事實不得作為依同條第1項、第2項規定不得取得專利權之情事。故被證4-1證據2不足以證明系爭767專利請求項1、2、4不具新穎性。

12.被證4-1證據3、被證4-1證據4、被證4-1證據5之組合是否足以證明系爭767專利請求項1、2、4不具進步性？

(1)被證4-1證據3與系爭767專利請求項1比對，查被證4-1證據3影片之螺絲加工機揭示對應系爭767專利請求項1「一種卸料的螺絲加工機，用以加工生產一螺絲，包括有：一基座，有一進料軌道、一出料軌道、以及一加工機位在進料軌道與該出料軌道之間，該進料軌道對準一進料位置，該出料軌道對準一出料位置，以及該加工機對準一加工位置；一進料件，設置在該基座上，用以將該螺絲自該進料位置依序運輸至該加工位置及該出料位置」。故被證4-1證據3未揭示系爭767專利請求項1「一吹料機構，設置在該基座上，包括一氣嘴以及一空氣機械閥用以啟閉該氣嘴」，以及「一驅動件，設置在該基座上，該驅動件係一推抵塊，且該推抵塊設置在該進料件上；當該進料件將該螺絲運輸至該出料位置時，該驅動件會驅動開啟該空氣機械閥，使該氣嘴噴氣而驅使該螺絲進入該出料軌道」之技術特徵。

(2)次查，被證4-1證據4為一螺絲影像篩選機構造改良，其揭示當螺絲6由螺絲置料圓盤11旋轉之排出位置時則汽缸40會推動圓盤41，使圓盤41上之缺口410與螺絲置

料圖盤11之缺口110 對準再由上方之高壓空氣組5 將螺絲6 從缺口110 吹至圓盤41上之缺口410 ，使螺絲6 滑落至下方之承接盒（本院卷二第452 頁）。被證4-1 證據4 雖揭示系爭767 專利請求項1 之「一吹料機構，設置在該基座上，包括一氣嘴以及一空氣機械閥用以啟閉該氣嘴」之技術特徵，惟證據4 仍未揭示系爭767 專利請求項1 之「一驅動件，設置在該基座上，該驅動件係一推抵塊，且該推抵塊設置在該進料件上；當該進料件將該螺絲運輸至該出料位置時，該驅動件會驅動開啟該空氣機械閥」技術特徵。

(3)再查，被證4-1 證據5 為一螺絲割尾機，其揭示軌條41 藉兩彈簧443 提供往前推頂二抵推體46而往前定位，當分度槽模5 遞送之螺絲因未完全抵入凹槽51時，軌條41 前端可受螺絲推抵而以二抵推體46往後位移壓縮前述兩彈簧443 ，而當軌條41往後彈性位移之程度夠大時，可藉於軌條41底緣鎖固一觸壓片47，該觸壓片47隨軌41條後移時將觸壓一預設於其下方處之微動開關48，而該微動開關48受觸壓時將切斷傳動螺絲割尾機運作之電源，以避免造成相關機件損壞，…；因此藉由該保護裝142 之設置，除能使分度槽模5 遞送螺絲之作業更為順暢，更能在遇有螺絲卡阻之情形發生時，可自動切斷電源以避免機件損壞，且甚為方便往後扳動軌條41以取出卡阻螺絲（本院卷二第498 至499 頁）。依其記載內容，該證據5 之觸壓片47的作用係觸壓一預設於其下方處之微動開關48，而該微動開關48受觸壓時將切斷傳動螺絲割尾機運作之電源，以避免造成相關機件損壞，觸壓片47

01 係作為保護裝置用。相較之下，系爭767 專利之推抵塊
02 設置在進料件上，觸發空氣機械閥而開啟氣嘴使加工完
03 成之螺絲進入出料軌道，被證4-1 證據5 之觸壓片等構
04 件，與系爭767 專利請求項1 之空氣機械閥及氣嘴有所
05 不同，且其作用及功能亦不相同，故被證4-1 證據5 僅
06 對應系爭767 專利請求項1 之「一驅動件，設置在該基
07 座上」之技術特徵，未揭示系爭767 專利請求項1 之「
08 該驅動件係一推抵塊，且該推抵塊設置在該進料件上，
09 當該進料件將該螺絲運輸至該出料位置時，該驅動件會
10 驅動開啟該空氣機械閥」之技術特徵。

11 (4)又查，被證4-1 證據5 觸壓片設於軌條，被證4-1 證據
12 4 之高壓空氣組則設於第一、第二排料機構4 、4 ' 間
13 ，兩者所欲解決問題不同，其作用及功能亦無關連性，
14 未具有組合動機。又被證4-1 證據3 、證據4 及證據5
15 仍未揭示系爭767 專利請求項1 之「該驅動件係一推抵
16 塊，且該推抵塊設置在該進料件上，當該進料件將該螺
17 絲運輸至該出料位置時，該驅動件會驅動開啟該空氣機
18 械閥」之技術特徵，系爭767 專利請求項1 該項技術特
19 徵使加工螺絲進入出料軌道，具有機構簡單之功效增進
20 。是以系爭767 專利請求項1 非為所屬技術領域中具有
21 通常知識者依被證4-1 證據3 、被證4-1 證據4 及被證
22 4-1 證據5 之組合所能輕易完成，被證4-1 證據3 、被
23 證4-1 證據4 及被證4-1 證據5 之組合尚難證明系爭
24 767 專利請求項1 不具進步性。

25 (5)而系爭767 專利請求項2 及請求項4 係直接依附於請求
26 項1 ，被證4-1 證據3 、被證4-1 證據4 及被證4-1 證

據5 之組合既無法證明系爭767 專利請求項1 不具進步性，則被證4-1 證據3 、被證4-1 證據4 及被證4-1 證據5 之組合亦難證明系爭767 專利請求項2 及請求項4 不具進步性。

13.被證4-2 證據6 是否足以證明系爭767 專利請求項1 、2 、4 不具新穎性？

(1)被證4-2 證據6 之照片並無標記日期等資訊，無法認於系爭767 專利於申請前有對外公開之事實，被證4-2 證據6 非屬得為主張系爭767 專利不具新穎性或進步性之證據，業如前述。被證2-2 證據6 不足以證明系爭767 專利請求項1 、2 、4 不具新穎性。

(2)被告等雖主張被證2-2 證據6 為交付與訴外人芳生公司之系爭機器攝錄影像之翻拍照片，最晚業於105 年1 月6 日錄製完畢，自可為先前技術等云云。然被告等無法提出該攝錄影像，業據被告等自承在卷（本院卷三第33 5 頁），故被告等上開主張，實不可採。

(二)被告曙光公司製造、被告銓銘公司販售與附表所示各家公司之CM10 型高速倒角機，是否侵害系爭二專利？

1.系爭761 專利請求項1 之比對：

(1)原告公司提出由被告銓銘公司販售與訴外人僑大公司之出廠日期為2018年6 月15日之CM10型高速倒角機（即附表編號4 機器）之照片，有公證書在卷可參（本院卷一第63至76頁），而由該公證書檢附之照片及原告公司提出之鑑定報告之附表編號4 機器照片（即本院卷一第68至76頁及第86至88頁）進行系爭761 專利請求項1 之比對，先予敘明。

- 01 (2)要件編號1A：依據原告108 年3 月12日民事起訴狀原證
02 6 及原證7 第7 頁提出之附表編號4 機器照片，其為一
03 種CM10螺絲加工機，主要將螺絲尾部進行加工。故附表
04 編號4 機器為系爭761 專利請求項1 之要件編號1A「一
05 種螺絲尾部加工止檔裝置，包含有：」所文義讀取。
- 06 (3)要件編號1B：依據原告起訴狀原證6 及原證7 第7 頁提
07 出之附表編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及第86
08 頁）所示：一機台，設有一輸送道，該輸送道之末端設
09 有一出料口，該出料口的一側邊設有一加工區。故附表
10 編號4 機器為系爭761 專利請求項1 之要件編號1B「一
11 機台，設有一輸送道，該輸送道之末端設有一出料口，
12 該出料口的一側邊設有一加工區；」所文義讀取。
- 13 (4)要件編號1C：依據原告起訴狀原證6 及原證7 第7 頁提
14 出之附表編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及第86
15 頁）所示：一移動座，係設於該機台上靠近該出料口的
16 另一側邊，並相對於該出料口移動，該移動座設有一推
17 動桿，該推動桿相對於該加工區設置，並常態位於該出
18 料口。故附表編號4 機器為系爭761 專利請求項1 之要
19 件編號1C「一移動座，係設於該機台上靠近該出料口的
20 另一側邊，並相對於該出料口移動，該移動座設有一推
21 動桿，該推動桿相對於該加工區設置，並常態位於該出
22 料口；」所文義讀取。
- 23 (5)要件編號1D：依據原告起訴狀原證6 及原證7 第7 、8
24 頁提出之附表編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及
25 第86至87頁）所示：一阻擋單元，係設有一固定座，該
26 固定座設置於該輸送道上靠近該出料口之另一側邊，該

01 固定座內係設入有同步反向移動之一第一擋件及一第二
02 擋件。故附表編號4 機器為系爭761 專利請求項1 之要
03 件編號1D「一阻擋單元，係設有一固定座，該固定座設
04 置於該輸送道上靠近該出料口之另一側邊，該固定座內
05 係設入有同步反向移動之一第一擋件及一第二擋件」所
06 文義讀取。

07 (6)要件編號1E：依據原告起訴狀原證6 及原證7 第7 、8
08 頁提出之附表編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及
09 第86至87頁）所示：該第一擋件係常態凸伸於該輸送道
10 內，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第一支螺絲
11 胚料。故附表編號4 機器為系爭761 專利請求項1 之要
12 件編號1E「該第一擋件係常態凸伸於該輸送道內，以供
13 阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第一支螺絲胚料，」
14 所文義讀取。

15 (7)要件編號1F：依據原告起訴狀原證6 及原證7 第7 、8
16 頁提出之附表編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及
17 第86至87頁）所示：該第二擋件係常態退出於該輸送道
18 外，使該第二擋件受一外力後，係會凸伸於該輸送道內
19 ，以供阻擋該輸送道內靠近該出料口的一第二支螺絲胚
20 料。故附表編號4 機器為系爭761 專利請求項1 之要件
21 編號1F「又該第二擋件係常態退出於該輸送道外，使該
22 第二擋件受一外力後，係會凸伸於該輸送道內，以供阻
23 擋該輸送道內靠近該出料口的一第二支螺絲胚料，」所
24 文義讀取。

25 (8)要件編號1G：依據原告起訴狀原證6 及原證7 第7 頁提
26 出之附表編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及第86

頁)所示：一該第一擋件於退出該輸送道外，將不再阻擋該第一支螺絲胚料。故附表編號4 機器為系爭761 專利請求項1 之要件編號1G「而該第一擋件於退出該輸送道外，將不再阻擋該第一支螺絲胚料。」所文義讀取。

(9)綜上所述，附表編號4 機器已為系爭761 專利請求項1 要件編號1A至1G所文義讀取，基於全要件原則，附表編號4 機器已落入系爭761 專利請求項1 之權利範圍。

2.系爭761專利請求項2 之比對：

(1)請求項2 為依附於請求項1 之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該第一擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂，該搖臂的二端分別設有一施力端及一受力端，該施力端係連結有一拉力彈簧，該拉力彈簧的另一端則固定於該固定座，該搖臂的該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件之末端。」，而於解釋請求項2 之權利範圍，應包含被依附請求項1 之所有技術特徵。而附表編號4 機器為系爭761 專利請求項1 之要件編號1A至1G文義讀取，業如前述。

(2)就附表編號4 機器與系爭761 專利請求項2 之各要件編號(要件2A)的文義比對而言：由原證6 及原證7 第7、8 頁照片(本院卷一第68至76頁及第86至87頁)可知，附表編號4 機器第一擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂，該搖臂的二端分別設有一施力端及一受力端，該施力端係連結有一拉力彈簧，該拉力彈簧的另一端則固定於該固定座，該搖臂的該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一擋件之末端。故附表編號4 機器為系爭761 專利請求項2 之要件編號2A「其中，該第一

01 擋件的末端間隔對應樞接有一搖臂，該搖臂的二端分別
02 設有一施力端及一受力端，該施力端係連結有一拉力彈
03 簧，該拉力彈簧的另一端則固定於該固定座，該搖臂的
04 該施力端係藉由該拉力彈簧之拉力而彈性抵壓於該第一
05 擋件之末端。」所文義讀取。

06 (3)而附表編號4 機器既為系爭761 專利請求項2 要件編號
07 2A所文義讀取，基於全要件原則，附表編號4 機器已落
08 入系爭761 專利請求項2 之權利範圍。

09 3.系爭761專利請求項3之比對：

10 (1)請求項3 為依附於請求項2 之附屬項，附屬技術特徵為
11 「進一步設有一推動單元，該推動單元係設置於該移動
12 座上，並隨著該移動座移動，該推動單元係同時推動該
13 搖臂的該受力端及該第二擋件。」於解釋請求項3 之權
14 利範圍時應包含被依附請求項2 之所有技術特徵。附表
15 編號4 機器為系爭761 專利請求項2 之要件編號2A文義
16 讀取，業如前述。

17 (2)就附表編號4 機器與系爭761 專利請求項3 之各要件編
18 號（要件3A）的文義比對而言：由原證6 及原證7 第7
19 、8 頁照片（本院卷一第68至76頁及第86至87頁）可知
20 ，附表編號4 機器進一步設有一推動單元，該推動單元
21 係設置於該移動座上，並隨著該移動座移動，該推動單
22 元係同時推動該搖臂的該受力端及該第二擋件。故附表
23 編號4 機器為系爭761 專利請求項3 之要件編號3A「進
24 一步設有一推動單元，該推動單元係設置於該移動座上
25 ，並隨著該移動座移動，該推動單元係同時推動該搖臂
26 的該受力端及該第二擋件。」所文義讀取。

(3)而附表編號4 機器已為系爭761 專利請求項3 要件編號3A所文義讀取，基於全要件原則，附表編號4 機器已落入系爭761 專利請求項3 之權利範圍。

4.系爭761專利請求項4之比對：

(1)請求項4 為依附於請求項3 之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該推動單元係設有一第一推桿及一第二推桿，該第一推桿係對應該受力端間隔設置，該第二推桿則對應該第二擋件之末端間隔設置，藉以於該移動座移動時，該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動，以及使該第二推桿同步推動該第二擋件移動。」，而附表編號4 機器為系爭761 專利請求項3 之要件編號3A所文義讀取，業如前述。

(2)就附表編號4 機器與系爭761 專利請求項4 之各要件編號（要件4A）的文義比對而言：由原證6 及原證7 第7、8 頁照片（本院卷一第68至76頁及第86至87頁）可知，附表編號4 機器該推動單元係設有一第一推桿及一第二推桿，該第一推桿係對應該受力端間隔設置，該第二推桿則對應該第二擋件之末端間隔設置，藉以於該移動座移動時，該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動，以及使該第二推桿同步推動該第二擋件移動。故附表編號4 機器為系爭761 專利請求項4 之要件編號4A「其中，該推動單元係設有一第一推桿及一第二推桿，該第一推桿係對應該受力端間隔設置，該第二推桿則對應該第二擋件之末端間隔設置，藉以於該移動座移動時，該第一推桿推動該受力端，使該施力端推動第一擋件移動，以及使該第二推桿同步推動該第二擋件

01 移動。」所文義讀取。

02 (3)附表編號4 機器已為系爭761 專利請求項4 要件編號4A
03 所文義讀取，基於全要件原則，附表編號4 機器已落入
04 系爭761 專利請求項4 之權利範圍。

05 5.系爭761專利請求項5之比對：

06 (1)請求項5 為依附於請求項4 之附屬項，附屬技術特徵為
07 「其中，該推動桿係與該第一推桿及該第二推桿隨著該
08 移動座同步移動。」，附表編號4 機器為系爭761 專利
09 請求項4 之要件編號4A所文義讀取，業如前述。

10 (2)就附表編號4 機器與系爭761 專利請求項5 之各要件編
11 號（要件5A）的文義比對而言：由原證6 及原證7 第7
12 、8 頁照片（本院卷一第68至76頁及第86至87頁）可知
13 ，附表編號4 機器該推動桿係與該第一推桿及該第二推
14 桿隨著該移動座同步移動。故附表編號4 機器為系爭
15 761 專利請求項5 之要件編號5A「其中，該推動桿係與
16 該第一推桿及該第二推桿隨著該移動座同步移動。」所
17 文義讀取。

18 (3)附表編號4 機器已為系爭761 專利請求項5 要件編號5A
19 所文義讀取，基於全要件原則，附表編號4 機器已落入
20 系爭761 專利請求項5 之權利範圍。

21 6.系爭761專利請求項7之比對：

22 (1)請求項7 為依附於請求項2 之附屬項，附屬技術特徵為
23 「其中，該第一擋件的末端套設有一第一彈性元件，並
24 藉由該拉力彈簧之拉力，使該第一擋件之末端壓縮該第
25 一彈性元件。」，附表編號4 機器為系爭761 專利請求
26 項2 之要件編號2A所文義讀取，業如前述。

(2)就附表編號4 機器與系爭761 專利請求項7 之各要件編號（要件7A）的文義比對而言：由原證6 及原證7 第7、8 頁照片（本院卷一第68至76頁及第86至87頁）可知，附表編號4 機器該第一擋件的末端套設有一第一彈性元件，並藉由該拉力彈簧之拉力，使該第一擋件之末端壓縮該第一彈性元件。故附表編號4 機器為系爭761 專利請求項7 之要件編號7A「其中，該第一擋件的末端套設有一第一彈性元件，並藉由該拉力彈簧之拉力，使該第一擋件之末端壓縮該第一彈性元件。」所文義讀取。

(3)附表編號4 機器已為系爭761 專利請求項7 要件編號7A所文義讀取，基於全要件原則，附表編號4 機器已落入系爭761 專利請求項7 之權利範圍。

7.系爭761專利請求項8之比對：

(1)請求項8 為依附於請求項1 之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該第二擋件的末端套設有一第二彈性元件，藉以使該第二擋件係常態退出於該輸送道外。」，附表編號4 機器為系爭761 專利請求項1 之要件編號1A至1G所文義讀取，詳如前述。

(2)就附表編號4 機器與系爭761 專利請求項8 之各要件編號（要件8A）的文義比對而言：由原證6 及原證7 第7、8 頁照片（本院卷一第68至76頁及第86至87頁）可知，附表編號4 機器該第二擋件的末端套設有一第二彈性元件，藉以使該第二擋件係常態退出於該輸送道外。故附表編號4 機器為系爭761 專利請求項8 之要件編號8A「其中，該第二擋件的末端套設有一第二彈性元件，藉以使該第二擋件係常態退出於該輸送道外。」所文義讀

01 取。

02 (3)附表編號4 機器已為系爭761 專利請求項8 要件編號8A
03 所文義讀取，基於全要件原則，附表編號4 機器已落入
04 系爭761 專利請求項8 之權利範圍。

05 8.系爭761專利請求項9之比對：

06 (1)請求項9 為依附於請求項1 之附屬項，附屬技術特徵為
07 「其中，該推動桿係設有一承接部。」，附表編號4 機
08 器為系爭761 專利請求項1 之要件編號1A至1G所文義讀
09 取，詳如前述。

10 (2)就附表編號4 機器與系爭761 專利請求項9 之各要件編
11 號（要件9A）的文義比對而言：由原證6 及原證7 第9
12 頁照片（本院卷一第68至76頁及第88頁）可知，附表編
13 號4 機器該推動桿係設有一承接部。故附表編號4 機器
14 為系爭761 專利請求項9 之要件編號9A「其中，該推動
15 桿係設有一承接部。」所文義讀取。

16 (3)附表編號4 機器已為系爭761 專利請求項9 要件編號9A
17 所文義讀取，基於全要件原則，附表編號4 機器已落入
18 系爭761 專利請求項9 之權利範圍。

19 9.系爭767專利請求項1之比對：

20 (1)要件編號1A：依原證6 及原證9 第7 、8 頁提出之附表
21 編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及第230 至231
22 頁）所示：附表編號4 機器為一種CM10螺絲加工機。故
23 附表編號4 機器為系爭767 專利請求項1 之要件編號1A
24 「一種利用吹氣卸料的螺絲加工機，用以加工生產一螺
25 絲」所文義讀取。

26 (2)要件標號1B：依原證6 及原證9 第7 、8 頁提出之附表

01 編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及第230 至231
02 頁）所示：附表編號4 機器包括一基座，有一進料軌道
03 、一出料軌道、以及一加工機位在進料軌道與該出料軌
04 道之間，該進料軌道對準一進料位置，該出料軌道對準
05 一出料位置，以及該加工機對準一加工位置。故附表編
06 號4 機器為系爭767 專利請求項1 之要件編號1B「一基
07 座，有一進料軌道、一出料軌道、以及一加工機位在進
08 料軌道與該出料軌道之間，該進料軌道對準一進料位置
09 ，該出料軌道對準一出料位置，以及該加工機對準一加
10 工位置；」所文義讀取。

11 (3)要件編號1C：依原證6 及原證9 第7 、8 頁提出之附表
12 編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及第230 至231
13 頁）所示：附表編號4 機器具有一進料件，設置在該基
14 座上，用以將該螺絲自該進料位置依序運輸至該加工位
15 置及該出料位置。故附表編號4 機器為系爭767 專利請
16 求項1 之要件編號1C「一進料件，設置在該基座上，用
17 以將該螺絲自該進料位置依序運輸至該加工位置及該出
18 料位置；」所文義讀取。

19 (4)要件編號1D：依原證6 及原證9 第7 、8 頁提出之附表
20 編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及第230 至231
21 頁）所示：附表編號4 機器具有一吹料機構，設置在該
22 基座上，包括一氣嘴以及一空氣機械閥用以啟閉該氣嘴
23 。故附表編號4 機器為系爭767 專利請求項1 之要件編
24 號1D「一吹料機構，設置在該基座上，包括一氣嘴以及
25 一空氣機械閥用以啟閉該氣嘴；」所文義讀取。

26 (5)要件編號1E：依原證6 及原證9 第7 、8 頁提出之附表

01 編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及第230 至231
02 頁）所示：附表編號4 機器包含一驅動件，設置在該基
03 座上，該驅動件係一推抵塊，且該推抵塊固定設置在該
04 基座上，惟其無法對應於系爭767 專利請求項1 之要件
05 編號1E「一驅動件，設置在該基座上，該驅動件係一推
06 抵塊，且該推抵塊設置在該進料件上」，無法為系爭76
07 7 專利請求項1 之要件編號1E所文義讀取。

08 (6)就要件編號1F：依原證6 及原證9 第7 、8 頁提出之附
09 表編號4 機器照片（本院卷一第68至76頁及第230 至
10 231 頁）所示：附表編號4 機器當該進料件將該螺絲運
11 輸至該出料位置時，該驅動件會驅動開啟該空氣機械閥
12 ，使該氣嘴噴氣而驅使該螺絲進入該出料軌道。故附表
13 編號4 機器為系爭767 專利請求項1 之要件編號1F「當
14 該進料件將該螺絲運輸至該出料位置時，該驅動件會驅
15 動開啟該空氣機械閥，使該氣嘴噴氣而驅使該螺絲進入
16 該出料軌道。」所文義讀取。

17 (7)由上所述，附表編號4 機器並未落入系爭767 專利請求
18 項1 之文義範圍，然①就技術手段而言，附表編號4 機
19 器推抵塊係固定設置在基座上，系爭767 專利該驅動件
20 之推抵塊則設置在進料件上，兩者設置位置不同而略有
21 差異，然附表編號4 機器及系爭767 專利之推抵塊，皆
22 是驅動空氣機械閥，用以開啟或關閉氣嘴，該氣嘴朝向
23 螺絲出料位置以進行送料之技術手段，由此觀之，附表
24 編號4 機器或系爭767 專利兩者皆藉由「推抵塊」與「
25 空氣機械閥」間位置連動而開啟或關閉氣嘴，亦即，上
26 述設置位置縱有差異，然附表編號4 機器或系爭767 專

01 利皆先由推抵塊驅動空氣機械閥，再啟閉氣嘴之技術手
02 段順序，該「推抵塊」設置位置差異仍未實質影響其作
03 動關係，兩者仍屬實質相同之技術手段，其差異僅屬該
04 創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易調整設置
05 位置者，因此，附表編號4 機器與系爭767 專利具有實
06 質相同的技術手段。②就功能而言，附表編號4 機器因
07 前述技術手段所達成「該驅動件具有開啟空氣機械閥」
08 之功能，與系爭767 專利該相應技術手段所達成「該驅
09 動件具有開啟空氣機械閥」之功能係為相同。③就結果
10 而言，附表編號4 機器因前述技術手段所產生「可將該
11 氣嘴噴氣驅使螺絲A 進入出料軌道」之結果，與系爭76
12 7 專利該相應技術手段所產生「可將該氣嘴噴氣驅使螺
13 絲A 進入出料軌道」之結果係為相同。而附表編號4 機
14 器與系爭767 專利係以實質相同的技術手段、達成相同
15 的功能、且產生相同的結果，故附表編號4 機器與系爭
16 767 專利請求項1 要件編號1E符合均等論。因此，附表
17 編號4 機器落入系爭767 專利請求項1 之均等範圍。

18 10.系爭767專利請求項2之比對：

19 (1)請求項2 為依附於請求項1 之附屬項，附屬技術特徵為
20 「其中，該氣嘴朝向該出料位置。」，附表編號4 機器
21 落入系爭767 專利請求項1 之要件編號1A至1F均等範圍
22 ，業如前述。

23 (2)就附表編號4 機器與系爭767 專利請求項2 之各要件編
24 號（要件2A）的文義比對而言：由原證6 及原證9 第7
25 、8 頁照片（本院卷一第68至76頁及第230 至231 頁）
26 可知，附表編號4 機器該氣嘴朝向該出料位置。故附表

01 編號4 機器為系爭767 專利請求項2 之要件編號2A「其
02 中，該氣嘴朝向該出料位置」所文義讀取。

03 (3)附表編號4 機器已為系爭767 專利請求項2 要件編號2A
04 所文義讀取。附表編號4 機器既已落入系爭767 專利請
05 求項1 之均等範圍，而附表編號4 機器為系爭767 專利
06 請求項2 所文義讀取，則附表編號4 機器自亦落入系爭
07 767 專利請求項2 之均等範圍。

08 11.系爭767專利請求項4之比對：

09 (1)請求項4為依附於請求項1 之附屬項，附屬技術特徵為
10 「其中，該進料件有一第一部位及一第二部位，該第一
11 部位及該第二部位用以承接該螺絲，且當該第一部位為
12 在該加工位置時，該第二部位恰位在該出料位置。」，
13 附表編號4 機器落入系爭767 專利請求項1 之要件編號
14 1A至1F均等範圍，業如前述。

15 (2)就附表編號4 機器與系爭767 專利請求項4 之各要件編
16 號（要件4A）的文義比對而言：由原證6 及原證9 第7
17 、8 頁照片（本院卷一第68至76頁及第230 至231 頁）
18 可知，附表編號4 機器之進料件有一第一部位及一第二
19 部位，該第一部位及該第二部位用以承接該螺絲，且當
20 該第一部位位在該加工位置時，該第二部位恰位在該出
21 料位置。故附表編號4 機器為系爭767 專利請求項4 之
22 要件編號4A「其中，該進料件有一第一部位及一第二部
23 位，該第一部位及該第二部位用以承接該螺絲，且當該
24 第一部位位在該加工位置時，該第二部位恰位在該出料
25 位置。」所文義讀取。

26 (3)附表編號4 機器已為系爭767 專利請求項4 要件編號4A

01 所文義讀取。附表編號4 機器既已落入系爭767 專利請
02 求項1 之均等範圍，亦為系爭767 專利請求項4 所文義
03 讀取，則附表編號4 機器自亦落入系爭767 專利請求項
04 4 之均等範圍。

05 12.綜上所述，附表編號4 機器落入系爭761 專利請求項1 至
06 5 、7 至9 之文義範圍；也落入系爭767 專利請求項1 、
07 2 、4 之均等範圍。

08 13.附表編號1 至3 及5 至6 機器是否侵害系爭二專利？

09 (1)按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責
10 任，民事訴訟法第277 條前段有明文規定。次按當事人
11 主張有利於己之事實，就其事實有舉證責任，若一方就
12 其主張之事實已提出適當之證明，他造欲否認其主張者
13 ，即不得不提出相當之反證，以盡其證明之責，此為舉
14 證責任分配之原則，更是民事訴訟法第277 條基於「公
15 平原理及誠信原則，適當分配舉證責任」而設其抽象規
16 範之具體展現（最高法院102 年度台上字第297 號判決
17 意旨參照）。

18 (2)本件被告等否認由被告曙光公司製造、被告銓銘公司販
19 賣之附表編號1 至3 、5 至6 機器侵害系爭二專利，自
20 應由原告公司就此負舉證之責。查被告銓銘公司與原告
21 公司於105 年間開始合作CM10型高速倒角機，並達成協
22 議由原告公司製造、被告銓銘公司銷售共21台予訴外人
23 芳生公司、穎明公司、金萬誠公司、易連公司等，此為
24 兩造所不爭執，原告公司及被告銓銘公司僅就該CM10型
25 高速倒角機係由原告公司人員獨立研發或兩公司合作開
26 發一事，互有不同主張。因此，關於被告銓銘公司與原

01 告公司於105 年間開始合作CM10型高速倒角機，並達成
02 協議由原告公司製造、被告銓銘公司販賣予訴外人芳生
03 公司、穎明公司、金萬誠公司、易連公司等，總數合計
04 為21台一事，應堪認定。

05 (3)而被告銓銘公司與訴外人穎明公司、金萬誠公司就附表
06 編號1、3 所示機器之契約訂貨日期為106 年2 月16日
07 及106 年1 月19日，有買賣合約書影本存卷可查（本院
08 卷一第37頁、第39頁及第45頁），核與前開21台當中原
09 本預計由原告公司製造、被告銓銘公司販賣與訴外人穎
10 明公司、金萬誠公司之系爭機器之訂貨日期、數量均一
11 致，有被告銓銘公司於另案提出之附表2 在卷可憑（本
12 院卷一第323 頁），而從上開附表2 記載訴外人穎明公
13 司及金萬誠公司部分「未交機」，可見被告銓銘公司並
14 未於與原告公司合作期間順利取得原告公司製造而預計
15 出售予訴外人穎明公司、金萬誠公司之系爭機器，顯見
16 被告銓銘公司為履行其與原告公司合作期間承諾出售系
17 爭機器予訴外人穎明公司、金萬誠公司之義務，而交由
18 被告曙光公司製造附表編號1、3 機器，故附表編號1
19 、3 機器自應相同於被告銓銘公司與原告公司合作期間
20 承諾銷售與訴外人穎明公司、金萬誠公司之系爭機器。
21 又被告銓銘公司與原告公司合作期間之21台系爭機器買
22 家當中，尚有訴外人易連公司，訴外人易連公司訂貨日
23 期為106 年1 月19日，有附表2 可參（本院卷一第323
24 頁）。而附表編號2 所示之訂約日期為「106 年3 月8
25 日」、標的物為「高速倒角機壹台」，有採購、維護合
26 約書影本在卷可參（本院卷一第44頁、第41頁），本院

01 經函詢訴外人易連公司，亦無另行簽立之買賣合約書，
02 有訴外人易連公司109 年5 月6 日易連字第1090506001
03 號函及本院公務電話記錄存卷可查（本院卷四第80頁、
04 第84頁），可見附表編號2 之契約簽立及履行情況，與
05 前開訴外人穎明公司、金萬誠公司之情況未盡相符。然
06 上開採購、維護合約書影本係被告銓銘公司於另案審理
07 過程提出，被告等自承：為避免對訂購系爭機器之下游
08 客戶債務不履行而損及商譽，因此向被告曙光公司訂購
09 相同機器取代等語（本院卷三第259 頁），可見附表編
10 號2 機器亦係被告銓銘公司為履行其與原告公司合作期
11 間向訴外人易連公司承諾之系爭機器而來，故附表編號
12 2 機器自應相同於被告銓銘公司與原告公司合作期間承
13 諾銷售與訴外人易連公司之系爭機器。參以被告等不斷
14 抗辯系爭機器業已承載系爭二專利之技術特徵，故相同
15 於系爭機器之附表編號1 至3 機器，自應具備系爭二專
16 利之技術特徵。再者，附表編號1 、3 、5 、6 機器，
17 與附表編號4 機器之品名、規格相同，附表所示所有機
18 器，均係由被告曙光公司依照被告銓銘公司交付之原告
19 公司製造之系爭機器仿製而來，故附表所有機器自具有
20 相同結構、相同技術特徵。

21 (4)被告等雖抗辯附表編號1 至3 、5 至6 機器，均係客製
22 化產品，與附表編號4 機器結構不同云云，然本件原告
23 公司所提之前開證據，已足證明附表所有機器具有相同
24 結構，被告等既提出上開抗辯，自應由被告等提出相當
25 反證，且附表編號1 至3 、5 至6 機器，係由被告曙光
26 公司製造、被告銓銘公司販賣，若確實有被告等抗辯之

客製化情況，由被告等提出客製化資料以為佐證，並無困難之處，然被告等全然未提任何反證，僅空言抗辯，自不可採。而附表編號4 機器落入系爭761 專利請求項1 至5 、7 至9 之文義範圍及系爭767 專利請求項1 、2 、4 之均等範圍，業經本院認定如前，故附表所示所有機器，均落入系爭761 專利請求項1 至5 、7 至9 之文義範圍及系爭767 專利請求項1 、2 、4 之均等範圍，而侵害系爭二專利。

(三)若侵害系爭二專利，則原告公司請求被告等為連帶損害賠償，是否有理由？若有理由，數額為何？

1.按106 年專利法第7 條規定：「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。」，本件被告等抗辯應有專利法第7 條第3 項但書規定之適用，應由被告等舉證證明適用上開規定之情事存在。

2.查證人郭宮寶具結證述：於105 年10月25日至原告公司台南工廠，看到一台要申請專利之機器，其認為該機器之重點是將加工物體夾持固定在上方，下方的刀頭上去做端部的切削加工，至於出料端、進料端，以其先前辦理許多螺絲案件的經驗，其認為無特別之處，因此無特別注意，也沒有注意該機器有無系爭二專利之技術特徵，其著重在夾持切削部位，也針對該部位申請專利，看完機器後，有跟王大成、陳啟三談話，其有詢問要以何人為申請人及有無相關圖面提供作為申請專利之用，陳啟三表示錢都是他出，當然要以他為申請人，王大成在現場沒有反對或疑義，

01 陳啟三於105 年10月25日之前，曾表示有將西班牙機台影
02 片給王大成，讓王大成跟著仿製，也有出一台機器的錢，
03 王大成於105 年10月26日有寄送電子郵件，內容為被告銓
04 銘公司要申請專利的資料，也就是其詢問之圖檔，陳啟三
05 有提及現場所見之機器已經有作銷售動作，但沒有告知是
06 賣給哪幾家等語（本院卷四第206 至216 頁），故依證人
07 郭宮寶上開所證，並無法證明證人郭宮寶當日所見機器具
08 有系爭二專利之技術特徵，證人郭宮寶自被告銓銘公司負
09 責人即被告陳啟三聽聞之出資情況並不明確，實難僅憑證
10 人郭宮寶之證言內容，即認本件符合上開專利法第7 條第
11 3 項但書規定之適用。又被告銓銘公司若確實有出資情況
12 ，應可提出交付款項之書證，或聘請原告公司為研發之其
13 他證據，被告等全然沒有提出此部分證據，自難認被告等
14 上開抗辯可信。

15 3.按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請
16 求損害賠償，106 年專利法第96條第2 項定有明文。系爭
17 761 專利之權利期間為107年2 月21日至116 年10月30日
18 、系爭767 專利之權利期間為107 年5 月11日至117年1月
19 21日，則被告曙光公司、銓銘公司於上開期間內侵害系爭
20 二專利之作為，始負損害賠償責任。而訴外人穎明公司之
21 訂金為106 年12月6 日給付，有統一發票在卷可參（本院
22 卷一第351 至352 頁）；訴外人易連公司之訂金為106 年
23 12月6 日給付，有統一發票可參（本院卷一第350 頁）；
24 訴外人金萬誠公司之訂金為106 年12月6 日給付，有統一
25 發票可憑（本院卷一第349 頁）；訴外人僑大公司之訂金
26 為106 年12月25日給付，有統一發票可查（本院卷一第

353 頁)；故被告曙光公司於於系爭二專利權利期間之前即受被告銓銘公司委託進行附表編號1 至4 機器之製造，而被告曙光公司與被告銓銘公司簽有委託製造聲明書，記載：「銓銘國際有限公司委託授權曙光機械有限公司生產CM10型高速倒角機及相關設備產品，曙光機械不負責此機型所有有關智慧財產權查證之責任，若有侵權事項，一概由銓銘公司承擔法律責任」等語，有委託製造聲明書在卷可憑，原告公司就此聲明書之形式真正亦不爭執（本院卷四第260 頁），則被告曙光公司本於其受被告銓銘公司委託製造附表編號1 至4 機器之時，尚無專利權存在之認知，且信賴被告銓銘公司聲明全權承擔有關智慧財產權之責任，被告曙光公司為附表所示所有機器之製造，難謂有何侵害系爭二專利之故意或過失，自無庸對原告公司負損害賠償責任，被告曙光公司既不負損害賠償之責，被告徐旭興自無庸依公司法第23條第2 項規定連帶負責。

4.再查，訴外人穎明公司之CM10型高速倒角機為107 年10月19日交付，有統一發票在卷可參（本院卷一第351 至352 頁）；訴外人易連公司之CM10型高速倒角機為107 年6 月7 日給付，有統一發票可參（本院卷一第350 頁）；訴外人金萬誠公司之CM10型高速倒角機為107 年7 月16日給付，有統一發票可憑（本院卷一第349 頁）；訴外人僑大公司之CM10型高速倒角機為107 年6 月15日給付，有統一發票可查（本院卷一第353 頁）；訴外人慶展公司之3 台CM10型高速倒角機為107 年7 月6 日交付、1 台CM型高速倒角機為108 年3 月20日交付訂金，有統一發票可佐（本院卷四第122 頁及第126 頁）；訴外人緯紘公司之訂約日

01 為107 年5 月31日，有買賣合約書影本可證（本院卷四第
02 132 頁），顯見被告銓銘公司係於系爭二專利權利期間販
03 賣附表所示所有機器。

04 5.而被告銓銘公司及負責人陳啟三對於過往與原告公司合作
05 歷程及後續交惡情況知之甚詳，以證人郭宮寶證述內容，
06 亦可知被告銓銘公司負責人陳啟三相當留意有無侵害他人
07 專利權之情事，而系爭二專利業於107 年2 月21日及5 月
08 11日公告，被告銓銘公司或陳啟三無從推諉不知，況且原
09 告公司與被告銓銘公司於107 年間即因另案進行訴訟，被
10 告銓銘公司卻於此情況下持續販賣附表所示所有機器，顯
11 然具有侵害原告公司系爭二專利權之故意，因此，原告公
12 司主張被告銓銘公司應就販賣附表所示所有機器，侵害系
13 爭二專利之行為，負損害賠償責任，自屬有據。

14 6.按「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他
15 人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，公司
16 法第23條第2 項定有明文，「公司法第23條規定，公司負
17 責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害
18 時，對他人應與公司負連帶賠償責任。此一公司負責人對
19 於第三人之責任，乃係基於法律之特別規定，與一般侵權
20 行為之構成要件不同」（最高法院90年度臺上字第382 號
21 民事判決意旨參照），「公司法第23條所定董事對於第三
22 人之責任，乃基於法律之特別規定，異於一般侵權行為，
23 就其侵害第三人之權利，原不以該董事有故意或過失為成
24 立之條件」（最高法院73年度臺上字第4345號民事判決意
25 旨參照）。查本件被告銓銘公司販賣附表所示所有機器，
26 此屬被告銓銘公司業務範圍，被告陳啟三身為被告銓銘公

01 司負責人，就被告銓銘公司販賣產品之管控，為公司負責
02 人所應處理，被告陳啟三未為管控，而由被告銓銘公司販
03 賣附表所示所有機器，以致侵害系爭二專利，自有違反法
04 令致原告公司受有損害。因此，原告公司依公司法第23條
05 第2項規定，請求被告陳啟三連帶負損害賠償責任，自有
06 理由。

07 7.又按「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其
08 損害：一、依民法第216條之規定。但不能提供證據方法
09 以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所
10 可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，
11 以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利
12 益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為
13 基礎計算損害。」專利法第97條第1項定有明文。本件原
14 告公司主張以上開規定第2款為請求，並以相關買賣合約
15 書所載金額為被告銓銘公司所獲利益。

16 8.查附表編號1 總價為330 萬7,500 元、編號2 總價為157
17 萬5,000 元、編號3 總價為147 萬元、編號4 總價為181
18 萬1,250 元、附表編號5 總價為606 萬3,750 元、附表編
19 號6 之總價為161 萬7,000 元（本院卷一第37頁、第39頁
20 、第43頁、第45頁、第47頁、卷四第118 頁、第124 頁、
21 卷四第132 頁），總計為1,584 萬4,500 元（計算式：33
22 0 萬7,500 元+ 157萬5,000 元+147萬元+ 181萬1,250 元
23 +606萬3,750 元+161萬7,000 元=1,584 萬4,500 元。原
24 告公司主張：系爭二專利為CM10型高速倒角機運作所不可
25 或缺之必要技術構件，其中系爭761 專利係為讓機器入料
26 順暢不阻塞，若無此等專利技術之搭載，則機器入料口將

產生螺絲原料嚴重阻塞，並造成機器無法運作之情況，另系爭767 專利係為讓加工後之螺絲順利進入出料軌道，若無此專利技術之搭載，則加工後之螺絲，將無法順利進入出料軌道，應以CM10型高速倒角機「整體價值」考量專利貢獻度等語；被告銓銘公司則主張系爭761 專利主要功能在於降低或排除螺絲胚料通過出料口時造成阻塞之可能，另系爭767 專利將加工完畢之螺絲胚料送入出料軌道之技術，該專利技術並非唯一選項，且於螺絲加工之流程而言，該技術功能僅係將「加工完成」之螺絲送入出料軌道，以利成品收集，主張兩專利技術貢獻程度甚微，甚至無足輕重等語。本件原告公司原提出3 件專利主張專利侵權，分別為系爭761 專利、系爭640 專利及系爭767 專利，其中系爭640 專利業已撤銷專利權確定，另系爭761 專利及系爭767 專利則仍維持專利有效。CM10型高速倒角機既然包含業經撤銷確定系爭640 專利技術特徵，自不能以整體售價納入本件侵害專利權之損害賠償計算，而有查明系爭761 專利及系爭767 專利對系爭產品價格之貢獻度的必要。

9. 本院業已促請兩造提出專利貢獻度之主張及佐證證據，然兩造僅不斷陳明上開主張，卻無法提出任何證據，亦未就此部分聲請證據調查，故本院僅能依卷內現存證據資料為斷。查CM10型高速倒角機螺絲加工裝置，其機台作動主要構件包含入料模組、加工模組及出料模組等，另包含有附屬之驅動構件等配件。而系爭761 專利主要技術特徵在於確保一支螺絲胚料能通過出料口進行加工處理，以避免多支的螺絲胚料同時通過，而造成阻塞之阻擋裝置，系爭76

7 專利則為螺絲加工完成後，利用氣嘴吹氣，以加速加工後之螺絲進入出料軌道的創作。依上述螺絲加工裝置之配置態樣可知，系爭640 專利主要為整體機台設備，以主要構件區分，則入料模組、加工模組及出料模組應可概分為1/ 3之占比，又系爭761 專利及系爭767 專利主要創作分別為大致為「入料運作」及「出料運作」之改良，故其專利貢獻度各占1/3 。故附表所示機器侵害系爭761 專利、系爭767 專利之賠償金額，各為528 萬1,500 元（計算式： $1,584 \text{ 萬}4,500 \text{ 元} \div 3 = 528 \text{ 萬}1,500 \text{ 元}$ ）。又系爭761專利之專利權人為原告公司及訴外人芳生公司，專利權範圍各1/2 ，有專利契約書可參（本院卷三第145 頁），故原告公司就系爭761 專利遭侵害得請求之賠償數額為264 萬750 元（計算式： $528 \text{ 萬}1,500 \text{ 元} \div 2 = 264 \text{ 萬}750 \text{ 元}$ ），因此，原告公司得請求被告銓銘公司及陳啟三連帶賠償之數額為792 萬2,250 元（計算式： $264 \text{ 萬}750 \text{ 元} + 528 \text{ 萬}1,500 \text{ 元} = 792 \text{ 萬}2,250 \text{ 元}$ ）。

(四)原告公司請求被告銓銘公司、曙光公司不得為製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭二專利之CM10型高速倒角機；並應將已製造或販賣之CM10型高速倒角機加以收回並銷毀是否有理由？

1.按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。106 年專利法第96條第1 項、第3 項分別定有明文。而上開規定於第120 條規定準用之。而所謂侵害排除或防止請求，性質上類似物上

01 請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或
02 侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。

03 2.本件原告公司主張被告銓銘公司仍在臉書刊登銷售CM10型
04 高速倒角機影片，存有現時侵害而請求排除侵害，因被告
05 銓銘公司猶為上舉，故被告曙光公司仍會再製造侵害系爭
06 二專利之CM10型高速倒角機等語（本院卷三第451 頁、卷
07 四第216 至218 頁），然原告公司訴訟代理人自承：109
08 年6 月6 日確認時，被告銓銘公司上開臉書影片已不存在
09 等語（本院卷四第258 頁），故本件言詞辯論終結時，顯
10 然不存在原告公司主張之現時侵害，因此，原告公司以專
11 利法第96條第1 項前段規定主張侵害排除，而聲明被告銓
12 銘公司、曙光公司不得為製造、販賣之要約、販賣、使用
13 或為上述目的而進口侵害系爭二專利之CM10 型高速倒角
14 機，難認有據。然由被告曙光公司製造、被告銓銘公司販
15 賣之如附表所示之CM10型高速倒角機現均尚存，而附表所
16 示之CM10型高速倒角機確實侵害系爭二專利，故原告公司
17 請求被告曙光公司、銓銘公司就附表所示CM10型高速倒角
18 機回收並銷毀，符合上開第96條第3 項「請求銷毀或為其
19 他必要之處置」之規定，原告公司對於被告曙光公司、銓
20 銘公司所為請求，自有理由。

21 五、按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其
22 催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人
23 起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相
24 類之行為者，與催告有同一之效力；債務人遲延者，債權人
25 得請求其賠償因遲延而生之損害，民法第229 條第2 項、第
26 231 條第1 項分別定有明文。查本件原告公司請求被告銓銘

公司及被告陳啟三給付損害賠償，並無確定期限，起訴狀繕本已於108年3月21日送達被告銓銘公司及被告陳啟三，有本院送達證書1份在卷可考（本院卷第一第303頁），已生催告給付之效力，依前開法律規定，被告銓銘公司及被告陳啟三應負遲延責任，原告公司得請求自起訴狀送達翌日（即108年3月22日）起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

六、綜上所述，被證2-1證據2，不足以證明系爭761專利請求項1、9不具新穎性。被證2-1證據3、被證2-1證據5之組合，不足以證明系爭761專利請求項1、9不具進步性。被證2-1證據4、被證2-1證據5之組合，不足以證明系爭761專利請求項1、9不具進步性。被證2-1證據2、被證2-1證據3之組合，不足以證明系爭761專利請求項2至5、7、8不具進步性。被證2-1證據2、被證2-1證據4之組合，不足以證明系爭761專利請求項2至5、7、8不具進步性。被證2-2證據6，不足以證明系爭761專利請求項1至5、7至9不具新穎性。被證4-1證據2不足以證明系爭767專利請求項1、2、4不具新穎性。被證4-1證據3、被證4-1證據4、被證4-1證據5之組合，不足以證明系爭767專利請求項1、2、4不具進步性。被證4-2證據6不足以證明系爭767專利請求項1、2、4不具新穎性。附表所示所有機器落入系爭761專利請求項1至5、7至9之專利權範圍（文義侵權）及系爭767專利請求項1、2、4之專利權範圍（均等侵權）。被告等抗辯之得據專利法第7條第3項但書規定而實施，尚屬無據；被告曙光公司並無侵害系爭二專利之故意或過失，均如前述。因此，原告公司請求

01 被告銓銘公司及其負責人即被告陳啟三連帶賠償792 萬2,25
02 0 元，及均自108 年3 月22日起至清償日止，按週年利率5
03 %計算之利息；被告銓銘公司、曙光公司應回收並銷毀附表
04 所示之CM10型高速倒角機，均有理由，應予准許。逾此範圍
05 之請求，則無理由，應予駁回。至於被告等聲請至現場勘驗
06 訴外人芳生公司、新模公司使用之CM10型高速倒角機部分，
07 因訴外人芳生公司、新模公司使用之CM10型高速倒角機為原
08 告公司製造，依專利法第22條第3 項規定，不得作為系爭二
09 專利不具新穎性、進步性之情事，故此項證據聲請，並無調
10 查之必要。原告公司則聲請至現場勘驗附表所示之CM10型高
11 速倒角機，因本院業已認定附表所示CM10型高速倒角機均落
12 入系爭二專利之範圍，如前所述，故此項證據調查，亦無必
13 要，均附此敘明。

14 七、本件兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行及准予宣告免為假
15 執行，均於法有據，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之；至
16 原告公司敗訴部分，原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦
17 失所附麗，應併予駁回。

18 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核
19 與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。

20 九、訴訟費用負擔之依據：依智慧財產案件審理法第1 條，民事
21 訴訟法第79條、第85條第2 項。

22 中 華 民 國 109 年 8 月 11 日

23 智慧財產法院第三庭

24 法 官 何若薇

25 以上正本係照原本作成。

26 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。

01 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

02 中 華 民 國 109 年 8 月 11 日

03 書記官 張君豪

04 附表：

05	編號	公司名稱	訂約時間及品名規格	數量/ 價額 (新臺幣)	契約所在頁數
06	一	穎明工業股份有限公司	106年2月16日	2台	本院卷一第37頁 、39頁
07			品名：高速倒角機		
08			規格：CM10型標準機 及標準附件	1,643,250 元 1,664,250 元	
09	二	易連工業股份有限公司	106年3月8日 CM10型高速倒角機	1	本院卷一第41至 44頁
10				1,575,000 元	
11	三	金萬誠公司	規格：CM10型標準機	1	本院卷一第45頁
12			106年1月19日		
13			品名：高速倒角機 規格：CM10型標準機 及標準附件	1,470,000 元	
14	四	僑大科技有限公司	106年12月26日 品名：高速倒角機 規格：CM10型標準機 及標準附件	1	本院卷一第47頁
15				1,811,250 元	

(續上頁)

01	五	慶展螺絲工業股份有限公司	106年9月14日	3	本院卷四第118頁
02			品名：高速倒角機	4,725,000元	
03			規格：CM10型標準機		
04			及標準附件		
05			107年12月7日	1	本院卷四第124頁
06			品名：高速倒角機	1,338,750元	
07			規格：CM10型標準機		
08			及標準附件		
09	六	緯紘精密工業股份有限公司	107年5月31日	1	本院卷四第132頁
10			品名：高速倒角機	1,617,000元	
11			規格：CM10型標準機		
12			及標準附件		
13			107年5月31日	1	本院卷四第132頁
14			品名：高速倒角機	1,617,000元	
15			規格：CM10型標準機		
16			及標準附件		