

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第56號

原告 彭勁堯
原告 陳慶忠
被告 訊想科技股份有限公司
兼 法 定
代 理 人 張仕達

共 同

訴訟代理人 張建鳴律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國108年12月12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。

訴訟費用由原告共同負擔。

事實及理由

一、原告起訴主張：原告為我國第M537286 號「立體光雕顯示屏」新型專利（下稱：系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國106年2月21日起至115年10月11日止。被告訊想科技股份有限公司（下稱：訊想公司）製造、販賣之「InfoThink 奇異博士3D立光燈」、「InfoThink 蜘蛛人3D立光燈」、「InfoThink 美國隊長盾牌3D立光燈」、「InfoThink 浩克3D立光燈」、「InfoThink 鋼鐵人3D立光燈」、「InfoThink 雷神鎚3D立光燈」、「InfoThink 黑豹3D立光燈」產品（以下合稱：系爭產品），經比對分析，系爭產品已落入系爭專利請求項1 文義範圍。又被告提出之被證1，並非使用複數光形線條的重疊技術，無法顯出如系爭專利所呈現的立體

01 光雕影像效果，亦沒有揭露如系爭專利請求項1「複數個該
02 導光幕2等間隔並排豎立於該光源基座1上」的技術特徵，
03 故被證1不能證明系爭專利不具新穎性或進步性。再者，被
04 告未取得原告授權同意製造販賣系爭產品，且於107年8月
05 3日接獲原告寄發存證信函之後，仍於上開各大通路繼續販
06 賣圖利。爰依專利法第120條準用同法第96條第1項、第2
07 項、第3項、第97條第1項第1款，公司法第23條第2項等
08 規定，提起本件訴訟。求為判決：（一）被告應連帶給付原
09 告新臺幣（下同）200萬元，及自起訴狀送達次日起至清償
10 日止，按年息百分之5計算之利息。（二）被告應停止製造
11 、販賣、為販賣之要約、使用，或為上述目的而進口侵害系
12 爭專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷毀。
13 （三）第1項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。

14 二、被告抗辯：被證1即2016年2月22日Youtube頻道即曾發表
15 Amazing Color-Changing Acrylic LED Lamp之影片，所使
16 用之技術為「一光源基座及至少二個導光幕，該光源基座包
17 括一機殼、至少二個插置槽、以及至少二組燈源，該插置槽
18 位於該機殼且開口向上，每個該插置槽的局部槽底面具有至
19 少一光進入口，該燈源設置於該機殼內，所在位置對應於該
20 光進入口；該導光幕為透明導光的板狀材料所構成，每個導
21 光幕具有至少一顯示面及一入射面，其中每一個該顯示面具
22 有至少一組圖形刻痕」，與系爭專利完全相同，故系爭專利
23 毫無任何新穎性、進步性。又被告訊想公司係經美國迪士尼
24 公司授權，專門在國內生產迪士尼相關授權商品，被告訊想
25 公司早於105年6月間完成系爭產品之設計，後於同年7月
26 20日向迪士尼公司提出授權申請，同年8月16日下單生產，

並於同年10月12日，於Youtube 網站上發表。故被告訊想公司於系爭專利申請前即以實施或完成必要之準備，依專利法第120 條準用第59條第1 項第3 款之規定為系爭專利權效力所不及等語，資為抗辯。並聲明：（一）原告之訴駁回。

（二）如受不利判決，被告願供擔保請求宣告免予假執行。

三、兩造不爭執事項（見本院卷第217 頁）：

（一）原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自106 年2 月21 日起至115 年10月11日止。

（二）被告訊想公司製造、販賣系爭產品。

四、本件依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下（見本院卷第217、219頁）：

（一）專利侵權部分：

1.被證2-4 是否可以證明被告於系爭專利申請前即以實施或完成必要之準備，是否依專利法第120 條準用第59條第1 項第3 款之規定為系爭專利權效力所不及？

2.系爭產品是否落入系爭專利請求項1 之文義範圍？

（二）專利有效性部分：

1.被證1 是否可以證明系爭專利請求項1 不具新穎性？

2.被證1 是否可以證明系爭專利請求項1 不具進步性？

（三）原告依專利法第120 條準用同法第96條第1 項、第3 項規定請求排除侵害，是否有理由？

（四）原告依專利法第120 條準用第96條第2 項、第97條第1 項第1 款，公司法第23條第2 項等規定，請求被告連帶賠償200 萬元及法定遲延利息，是否有理由？

五、兩造之爭點及論斷：

01 (一) 按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因
02 者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用
03 民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種
04 及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情
05 形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於
06 該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審
07 理法第16條定有明文。查系爭專利請求項共計8項，其
08 中請求項1為獨立項，其餘均為附屬項；又原告起訴主
09 張系爭產品侵害系爭專利請求項1；被告則抗辯上開系
10 爭專利請求項1之權利範圍，有應撤銷事由（見本院卷
11 第219頁），是本院自得就被告所抗辯之系爭專利請求
12 項之權利範圍，有無得撤銷之事由自為判斷。再者，系
13 爭專利由經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）於105年
14 11月21日審定核准專利，此經本院依職權函調系爭專利
15 之申請卷查明屬實，且有智慧局新型專利形式審查核准
16 處分書1件在卷可稽（見申請卷第14頁），職是，系爭
17 專利請求項1是否有應撤銷之原因，應以系爭專利核准
18 處分時即103年3月24日施行之專利法為斷，先予敘明
19 。

20 (二) 次按，由於判斷專利有無進步性之相關事實，往往涉及
21 專門知識，而專利權人、舉發人或其等訴訟代理人、專
22 利專責機關之代理人等，多係具有發明所屬技術領域之
23 相關知識或技能者，是以當事人就「具有通常知識者」
24 及其於申請日之技術水準之認定加以爭執時，自應提出
25 證據加以證明，並具體指明該事實涵攝於個案之先前技
26 術組合後，對於進步性之決定究有何影響。如當事人已

於事實審就系爭專利與舉發證據所揭露之內容間有何差異，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明加以辯論，應認當事人已就該發明所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論（最高行政法院106 年度判字第651 號判決意旨參照）。查本件當事人已於本院就系爭專利與無效證據所揭露之技術內容間有何差異，以及參酌上開技術內容，是否能輕易完成系爭專利之發明進行辯論，本判決並據以說明系爭專利不具進步性之理由（詳如後述），揆諸前揭判決意旨，應認當事人已就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論，先予敘明。

（三）系爭專利之技術分析：

1.系爭專利之技術內容（主要圖式，如附圖1 ）：

一種立體光雕顯示屏，包括：一光源基座及至少二個導光幕，該光源基座包括一機殼、至少二個插置槽、以及至少二組燈源，該插置槽位於該機殼且開口向上，每個該插置槽的局部槽底面具有至少一光進入口，該燈源設置於該機殼內，所在位置對應於該光進入口；該導光幕為透明導光的板狀材料所構成，每個導光幕具有至少一顯示面及一入射面，其中每一個該顯示面具有至少一組圖形刻痕，且分佈於複數個該入射面的複數組圖形刻痕會構成一組圖像，每個導光幕呈直立狀安裝於相對應的該插置槽，且該入射面是面對該燈源的投射方向；藉此複數個該燈源可分別投射相同或不同顏色的光線進入該導光幕，該光線經該圖形刻

痕處折射而顯示出光形線條，由前方觀察，分佈於不同導光幕的不同顏色及不同位置之該光形線條就會構成一立體的光雕圖像（參系爭專利新型摘要，見申請卷第9 頁）。

2.系爭專利請求項分析：

系爭專利請求項共計8 項，其中請求項1 為獨立項，其餘均為附屬項。又原告主張系爭產品落入系爭專利請求項1 之文義範圍，被告除抗辯系爭產品未侵害前揭系爭專利請求項1 之文義範圍外，並抗辯前揭系爭專利請求項1 有應撤銷之事由，故以下僅依兩造所爭執之請求項為技術分析：

請求項1 ：一種立體光雕顯示屏，包括：一光源基座，包括一機殼、至少二個插置槽、以及至少二組燈源，該插置槽位於該機殼且開口向上，每個該插置槽具有至少一光進入口，該燈源設置於該機殼內，每組燈源所在位置對應於該光進入口；至少二個導光幕，為透明導光的板狀材料所構成，每個導光幕具有至少一顯示面及一入射面，其中每一個該顯示面具有至少一組圖形刻痕，且分佈於複數個該顯示面的複數組圖形刻痕會構成一組圖像，另外每個該導光幕是呈直立狀安裝於相對應的該插置槽，且該入射面是面對該燈源的投射方向。

（四）系爭產品之技術內容（主要圖式，如附圖2）：

1.原告於起訴時提出系爭產品之照片，且為被告所不爭

（見本院卷第41-71、114頁），自可據為本件侵權比對基礎。

- 2.系爭產品為一種立體光雕顯示屏，包括：一光源基座，包括一機殼、至少二個插置槽、以及至少二組燈源，該插置槽位於該機殼且開口向上，每個該插置槽具有至少一光進入口，該燈源設置於該機殼內，每組燈源所在位置對應於該光進入口；至少二個導光幕，為透明導光的板狀材料所構成，每個導光幕具有至少一顯示面及一入射面，其中每一個該顯示面具有至少一組圖形刻痕，且分佈於複數個該顯示面的複數組圖形刻痕會構成一組圖像，另外每個該導光幕是呈直立狀安裝於相對應的該插置槽，且該入射面是面對該燈源的投射方向。

（五）被告抗辯系爭專利請求項1有應撤銷之事由，其提出之證據資料為被證1（主要圖式，如附圖3）。茲就上開證據之技術內容分析如下：

- 1.被證1為105年2月22日公開之Youtube網站Amazing Color-Changing Acrylic LED Lamp影片（<https://www.youtube.com/watch?v=697cEhHvYZk>）截圖，其公開日早於系爭專利申請日（105年10月12日），可為系爭專利之先前技術。
- 2.被證1係一種變色壓克力LED燈，包括：包括：一光源基座，包括一機殼、至少二個插置槽、以及至少二組燈源，該插置槽位於該機殼且開口向上，每個該插置槽具有至少一光進入口，該燈源設置於該機殼內，每組燈源所在位置對應於該光進入口；至少二個導光

幕，為透明導光的板狀材料所構成，每個導光幕具有至少一顯示面及一入射面，其中每一個該顯示面具有至少一組圖形刻痕，且分佈於複數個該顯示面的複數組圖形刻痕會呈現不同的構圖組合，另外每個該導光幕是呈直立狀安裝於相對應的該插置槽，且該入射面是面對該燈源的投射方向。

(六) 被證1可以證明系爭專利請求項1不具進步性：

1. 被證1 之前開技術內容，已揭露系爭專利請求項1「一種立體光雕顯示屏，包括：一光源基座，包括一機殼、至少二個插置槽、以及至少二組燈源，該插置槽位於該機殼且開口向上，每個該插置槽具有至少一光進入口，該燈源設置於該機殼內，每組燈源所在位置對應於該光進入口；至少二個導光幕，為透明導光的板狀材料所構成，每個導光幕具有至少一顯示面及一入射面，其中每一個該顯示面具有至少一組圖形刻痕，另外每個該導光幕是呈直立狀安裝於相對應的該插置槽，且該入射面是面對該燈源的投射方向。」之技術特徵。

2. 被證1 揭露分佈於複數個導光幕之顯示面的複數組圖形刻痕會呈現不同的構圖組合之技術特徵，其與系爭專利請求項1 所界定分佈於複數個導光幕之顯示面的複數組圖形刻痕會構成一組圖像之技術特徵，並不相同，故被證1 並未揭露系爭專利請求項1「分佈於複數個該顯示面的複數組圖形刻痕會構成一組圖像」之技術特徵。然查，系爭專利請求項1 所界定複數組圖形刻痕會構成一組圖像，僅係單純視覺效果之表達，

二者之圖像數目雖有不同，但其均以複數個導光幕之顯示面的複數組圖形刻痕之技術方式、功能及結果實質上並無不同，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，將被證1 之「複數個導光幕之顯示面的『複數組』圖形刻痕」簡單置換為「複數個導光幕之顯示面的複數組圖形刻痕會構成『一組』圖像」，並無困難，是以，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者，可依所需而簡單改變，將被證1 所揭露之複數個導光幕之顯示面變更設置角度，使該顯示面的複數組圖形刻痕會構成一組圖像而輕易完成前述系爭專利請求項1 之創作，故被證1 可以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

3.原告主張：被證1 的影像顯示，並非使用複數光形線條的重疊技術，無法顯出如系爭專利請求項1所呈現的立體光雕影像效果，且被證1 並沒有揭露如系爭專利「複數個該導光幕2 等間隔並排豎立於該光源基座1 上」的技術特徵，故被證1 不能證明系爭專利請求項1 不具進步性云云（見本院卷第143 頁）。惟查，系爭專利請求項1 僅界定該機殼具有至少二個插置槽之技術特徵，並未界定該些插置槽為等間隔、重疊的設置於機殼上之技術內容，原告前開主張，係不當讀入系爭專利請求項1 所未界定之技術特徵，進而限縮系爭專利請求項1 之範圍，自無可採。

（七）綜上，系爭專利請求項1 具有前揭應撤銷之事由存在，則原告於本件民事訴訟即不得對被告主張系爭專利請求項1 之權利，至於其他爭執事項部分，即無審究之必要

01 ，併此敘明。

02 六、綜上所述，被告抗辯系爭專利請求項1 有得撤銷之事由，於
03 法有據，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告於
04 本件民事訴訟自不得對被告主張系爭專利請求項1 之權利。
05 從而，原告依專利法第120 條準用同法第96條第1 項、第2
06 項、第3 項、第97條第1 項第1 款，公司法第23條第2 項等
07 規定提起本件訴訟，訴請判決如聲明所示，均無理由，應予
08 駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，
09 應併予駁回。

10 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之
11 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列
12 ，附此敘明。

13 八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條、第85條第1項。

14 中 華 民 國 108 年 12 月 31 日

15 智慧財產法院第三庭

16 法 官 張銘晃

17 以上正本係照原本作成。

18 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。

19 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

20 中 華 民 國 108 年 12 月 31 日

21 書記官 葉倩如