

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第66號

原告 廖惠珠
張明傑
張哲瑞
張曼苓

上列4人

共同

訴訟代理人 易定芳律師
複代理人 黃博淳
被告 川億營造有限公司
法定代理人 林志益
訴訟代理人 林亮宇律師
複代理人 陳玉芬律師
宋承恩

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於中華民國109年2月25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

壹、程序事項

按當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人、遺產管理人或其他依法令應續行訴訟之人承受其訴訟以前當然停止（民事訴訟法第168條規定參照）。又前開規定於有訴訟代理人時不適用之（同法第173條本文規定）；另承受訴訟人於得為承受

時，應即為承受之聲明（同法第175 條第1 項規定參照）。查本案原告原為張金全，有委任訴訟代理人（見本案卷一第151 頁），嗣於本院審理中死亡（見本案卷一第519 頁死亡證明書），其繼承人為廖惠珠、張明傑、張哲瑞、張曼苓（見本案卷一第521 至527 頁戶籍謄本及繼承系統表），並經渠等於民國（下同）108 年11月18日以書狀聲明承受訴訟（見本案卷一第515 至517 頁）。揆諸前開規定，應予准許承受訴訟。

貳、當事人之聲明及陳述要旨

一、原告方面：

原告4 人為新型專利第M360092 號（下稱：「系爭專利」）之專利權人。被告川億營造有限公司（下稱：「被告」）在107 年12月間就臺北市政府工務局水利工程處之工程標案：107 年度河面漂流物撈除工作- 變更（含108 年續約）（下稱：「系爭標案」）以限制性招標而由被告以新臺幣（下同）9,700,000 元得標，被告為施作系爭標案工程，以億泰利6 號去污船進行清污工作，經原告在大佳河濱公園拍攝億泰利6 號去污船，經以億泰利6 號去污船之構件與系爭專利比對結果有落入系爭專利請求項5 、6 之文義範圍。又系爭專利並無得撤銷之事由。為此，依專利法第120 條、第96條第2 項、第97條第1 項第2 款等規定，提起本件訴訟並聲明：

（一）被告應給付原告4,365,000 元，暨自本起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。（二）原告願供擔保，請准予宣告假執行。

二、被告方面：

（一）被告係於107 年3 月15日得標系爭標案，復依政府採購法

第22條第1項第7款後續擴充，並於108年間續約在案。原告於107年3月20日委託「元福企業社」施作億泰利6號去污船新造工程，並負責船油壓設備等；「金瑞興造船有限公司」施作船體；億泰利6號去污船之船用引擎部分則向「台灣機電股份有限公司」購入；船技師部分由「海睿工程設計有限公司（葉大成造船技師事務所）」負責，被告僅係億泰利6號去污船之使用人，且億泰利6號去污船係在108年6月間首次使用，已逾原告所主張之系爭專利之專用期間同年3月19日末日。

（二）證據2足以證明系爭專利請求項1不具新穎性；證據2足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性；證據2及3之組合足以證明系爭專利請求項5、6不具進步性；證據2、3及4之組合足以證明系爭專利請求項5、6不具進步性。原告民事準備（四）狀第4頁，提到證據2功能方面與導引件之功能不相同，惟證據2打撈裝置之作用係為了將船體抬升，減少船體在水中面積，以達成快速前進的作用，與系爭專利功能均係為了能快速移動者相同。

（三）系爭產品未包含系爭專利請求項1所載「將廢棄物勾持集中」、「支撐桿」、請求項2所載「伸縮結構」、「傳輸裝置」、請求項4所載「輸送帶」、「勾刀」、請求項5所載「伸縮結構」、「導引件」等技術特徵。

（四）原告並未具體說明並舉證證明其所受損害為何、計算依據、請求損害賠償範圍，有悖於專利法第97條第1項規定。原告未證明被告有何侵權行為之故意或過失，致其受有損害？其間有何因果關係？故原告依專利法第96條第2項規定請求損害賠償，要無可採。

（五）聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。

參、得心證之理由

一、依智慧財產案件審理法第16條第1、2項規定，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。本件被告提出前述系爭專利請求項5、6不具進步性之撤銷原因抗辯，本院就此抗辯應自為判斷。

二、系爭專利於98年3月20日申請，並於同年7月1日公告，依專利法第119條第3項本文規定，系爭專利請求項5、6是否不具進步性而有應撤銷專利權之情事，應依核准處分時有效之92年2月6日修正公布之專利法（下稱：「核准時專利法」）為判斷。

三、系爭專利技術分析：

（一）技術內容：

系爭專利說明書第3頁先前技術、新型內容欄：一般之河流漂流之廢棄物的清理，通常係由作業人員乘坐船隻，再以手持撈網將廢棄物逐一撈起後，集中放置於船上。該傳統之清理方式，由於完全仰賴人力，故而不但耗工費時，且效率不彰，殊不理想。系爭專利之主要目的，即在提供一種除污船，使水面或水中廢棄物之清除作業更為方便、快速，且使其更具效率。前述之除污船，係設有一可供行駛於水面之載體，於該載體的前端設有一可供伸入水面之傳輸裝置，並於該傳輸裝置的兩側，分別設有向內傾斜之導引件；使該載體行駛於水面，藉由該導引件將水面或水

中之廢棄物導入於該傳輸裝置，再藉由該傳輸裝置予以收集後，將廢棄物向上輸送落於載體上，使河流等之除污工作更為方便、快速，且更具作業效率（見本案卷一第37頁）。

（二）主要圖式為第一圖之立體圖（見本案卷一第49頁）。

（三）申請專利範圍分析：

系爭專利請求項共計6項，其中請求項1為獨立項，請求項2至6皆為直接或間接依附於請求項1之附屬項，以下僅列出原告主張侵害系爭專利附屬項5、6之內容，並列出獨立項請求項1之內容（見本案卷一第45、47頁）：

1、請求項1：一種除污船，包含：一供行駛於水面之載體；兩導引件，係設於載體前端的兩側，係分別設為向內之傾斜，以供將水面或水中之廢棄物導入；一傳輸裝置，係設於載體上，其一端伸入於水面，以供將廢棄物勾持集中後，再將廢棄物沿輸送帶向上輸送落於載體上。

2、請求項5：如申請專利範圍第1項所述之除污船，其中，該導引件係以鉸鏈與載體1連接而呈活動狀，且使其以一伸縮結構連接設於載體上之固定桿，俾藉由伸縮結構之伸張或收縮，使導引件伸入水面，或向上提升以脫離水面以利於載體之快速行駛。

3、請求項6：如申請專利範圍第5項所述之除污船，其中，該伸縮結構係為一油壓缸。

四、被告所提引證之技術分析（見本案卷二第247頁）：

（一）乙證10所附證據2係97年10月1日公告之大陸地區第CZ00000000Y號「水上垃圾清理電動船」實用新型專利案（見本案卷二第229至234頁）。證據2之公告日係早於系爭

專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。證據2 係為水上垃圾清理電動船，涉及一種電動船，特別是用於清理河道漂浮物的清理電動船技術領域。在船體前方兩側各自佈置一組立式電機，各組電機的輸出軸下端連接清掃輪。通過清掃輪將前方的水上漂浮物向船體中心收集，本實用新型無需人工、高勞動強度，就可實現快速、高效率地打撈水上漂浮物（見本案卷二第229、233、234 頁摘要、圖1、圖2）。

（二）乙證10所附證據3 係82年12月22日公開之大陸地區第CN000000A號「水面垃圾清理收集船」發明專利案（見本案卷二第235 至246 頁）。證據3 之公告日係早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。水面垃圾清理收集船，包括捕撈、水道、抓取輸送、疏導、貯槽等裝置，該船行駛時，設在船舷兩側的捕撈裝置把垃圾聚攏且漩入船舷內壁的水道，水道設有抓取輸送裝置，其傳動帶上裝有一排排抓齒，運轉時把垃圾從水面抓取帶走，抓齒又與疏導裝置交錯排列，從而把垃圾導入貯槽。另一方案是不設水道，把捕撈、抓取輸送、防撞裝置設在船首。本發明屬機械化清理收集水面垃圾專業用船，其對環境保護、生態平衡、衛生保健等社會效益有積極效果（見本案卷二第235 頁摘要）。

五、乙證10所附證據2、3 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性：

（一）原告於民事準備（四）狀第2 頁陳稱：「為了幫助清楚理解系爭專利之技術與證據2、3 之差異，將系爭專利的原請求項5 配合原請求項2 之內容進行限縮」等云云（見本

案卷二第281 頁)。查系爭專利於98年3 月20日申請專利，其專利審定日為同年6 月1 日，專利權期間自同年7 月1 日起，依核准時專利法第101 條第3 項規定，其新型專利權期限自申請日起算十年屆滿，則系爭專利專利權期間，已因屆期而在108 年3 月20日專利權消滅。

(二) 按「專利權人於專利權當然消滅後申請更正，因已無更正之標的，該更正之申請應不予受理。但專利權如有民事或行政訴訟案件繫屬中，且有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正」，專利審查基準第一篇第二十章第1-20-1頁「更正之時機」規定亦同此見解。依前開規定，如系爭專利有舉發案件繫屬，即合於更正提起要件。惟迄至本件言詞辯論終結時，系爭專利並無舉發案件繫屬，且被告並未陳報相關更正申請之審查結果，原告亦於最後言詞辯論程序當庭自承：「目前沒有向智慧局申請任何更正案」(見本案卷二第307 頁)，故本件仍應依原公告之系爭專利申請專利範圍為審查。

(三) 系爭專利請求項5 為直接或間接依附請求項1 之附屬項，是以該附屬項尚應包括其所依附請求項1 之所有技術特徵，合先敘明。系爭專利請求項5 與證據2 (括弧內為對應構件) 比對：本請求項揭示一種除污船，包含：一供行駛於水面之載體(實質對應於證據2 說明書第4 頁第10至13行及圖1、2 所示之船體1，其前方設置斜槽2，見本案卷二第232 至234 頁)；兩導引件，係設於載體前端的兩側，係分別設為向內之傾斜，以供將水面或水中之廢棄物導入(實質對應於證據2 說明書第4 頁第10至13行所示，在提升槽4 前端連接向外張開呈八字形之擋板5，見本案

卷二第232 頁)；一傳輸裝置，係設於載體上，其一端伸入於水面，以供將廢棄物勾持集中後，再將廢棄物沿輸送帶向上輸送落於載體上（實質對應於證據2 說明書第4 頁第17行所示，在支撐架3 上設置鏈條、鏈輪傳輸出機構10，見本案卷二第232 頁），其中，該導引件係以鉸鏈與載體連接而呈活動狀，且使其以一伸縮結構連接設於載體上之固定桿，俾藉由伸縮結構之伸張或收縮，使導引件伸入水面，或向上提升以脫離水面以利於載體之快速行駛。

(四) 依上述比對，本項與證據2 之差異在於，證據2 之擋板5 雖相近於本項之導引件，然本項進一步限定「該導引件係以鉸鏈與載體連接而呈活動狀，且使其以一伸縮結構連接設於載體上之固定桿，俾藉由伸縮結構之伸張或收縮，使導引件伸入水面，或向上提升以脫離水面以利於載體之快速行駛」。

(五) 另查證據3 揭示一水面垃圾清理收集船，圖3（見本案卷二第244 頁）顯示其將捕撈、抓取輸送裝置設在船首，一捕撈裝置（1）是在兩條具有彈性的金屬管材之間用短材製成柵欄狀板條，懸掛在船首兩側且伸向前方，其懸掛支座上端以鉸鏈結構固定，中間位置設有一連動機構（23），由索具連接作收攏張開，並能垂直往上舉起（圖3 中雙點劃線所示）。證據3 揭示捕撈裝置（1）及其連動機構（23）等構件，即實質對應本項之「該導引件係以鉸鏈與載體連接而呈活動狀，且使其以一伸縮結構連接設於載體上之固定桿，俾藉由伸縮結構之伸張或收縮，使導引件伸入水面，或向上提升以脫離水面以利於載體之快速行駛」等技術特徵。

01 (六) 原告於民事準備(四)狀第4至6頁陳稱：證據2完全未
02 教示系爭專利限縮後請求項5中「能透過複數組種伸縮結
03 構(第一、第二伸縮結構)來帶動兩種不同的裝置(傳輸
04 裝置、導引件)共同伸入水面或共同向上提升以脫離水面
05 」等相關技術特徵；證據2提供了一種支撐架起落裝置來
06 控制打撈裝置(其作用類似於系爭專利傳輸裝置)的高度
07 位置，使打撈裝置可以提起於水面或降下水面，而其作用
08 是減少船體前進速度…證據3本身並不具備有導引水流
09 的功能等，據上主張證據2、3仍無系爭專利限縮後請求項
10 5技術內容以及主張證據2、3其功效與系爭專利不同，
11 且不具組合動機等云云(見本案卷二第285至289頁)。

12 (七) 被告則陳稱：證據2打撈裝置之作用係為了將船體抬升，
13 減少船體在水中面積，以達成快速前進的作用，與系爭專
14 利功能，均係為了能快速移動者相同。依據證據3說明書
15 第8頁第1至4行所載的「在實施方案2中，該船行駛時
16 ，設在船首兩側且伸向前方呈蝦鬚狀張開的捕撈裝置，不
17 斷把垃圾聚攏到船首前端，然後被斜插入水中的抓取輸送
18 裝置抓取帶起，再經疏導裝置導入貯槽」可知，證據3中
19 使用短材製成柵欄狀板條的捕撈裝置同樣具有將水面或水
20 中廢棄物集中於船首，並將廢棄物導入抓取輸送裝置(相
21 當於系爭專利之傳輸裝置)之效果。換言之，證據3所載
22 之捕撈裝置即可視為系爭專利之導引件，且證據3之捕撈
23 裝置與系爭專利之導引件同樣是以「鉸鏈」與船體固定連
24 接。除此之外，證據3說明書第6頁第16至21行更記載「
25 不同之處在於懸掛支座上端以鉸鏈結構固定，中間位置設
26 有一連動機構(23)，由索具連接作收攏張開，並能垂直

01 往上舉起（圖3 中雙點劃線所示）」，且依據證據3 圖式
02 第1、3 圖可明顯看出，證據3 之捕撈裝置（相當於系爭
03 專利之導引件）係透過一連動機構與索具（相當於系爭專
04 利之伸縮結構）與船體之固定桿連接，並可由索具將捕撈
05 裝置垂直向上舉起於水面上（相當於系爭專利之使導引件
06 伸入水面，或向上提升以脫離水面）。且證據3 中說明書
07 亦載明可透過以上方案小型化在船舶密集的航道及較窄的
08 水面作業，與系爭專利之抬升導引件以利船舶航行具有相
09 同的技術效果。更甚者，證據3 於說明書第6 頁第16至19
10 行中解釋該另一實施方案（即將捕撈裝置設於船首兩側且
11 伸向前方）的懸掛結構與方案1 相同，而方案1 的懸掛結
12 構可參照證據3 說明書第5 頁第12至18行所記載「捕撈裝
13 置（1）是由柵欄狀板塊串接而成，懸掛在船舷兩側，懸
14 掛端的套由軸垂直鉸接，其支座固定在舷外壁水線之間，
15 從而使捕撈裝置（1）既能旋轉，又能上下滑動，另一端
16 則與索具（18）連接，通過滑輪，由油馬達（16）驅動滾
17 筒（15）作收攏、放開」；換言之，證據3 係透過油壓馬
18 達驅動滾筒及索具，從而使捕撈裝置收攏、放開甚至垂直
19 向上抬升於水面上，其技術功效明顯與系爭專利請求項5
20 所載「該導引件係以鉸鏈與載體連接而呈活動狀，且使其
21 以一伸縮結構連接設於載體上之固定桿，俾藉由伸縮結構
22 之伸張或收縮，使導引件伸入水面，或向上提升。綜上所
23 述，系爭專利與證據2、3 皆屬於垃圾清理船」相同領域
24 ，且系爭專利請求項5 為證據2 及證據3 之組合，為所屬
25 領域具有通常知識者能運用申請前既有之技術或知識輕易
26 完成之「集合創作」等語（見本案卷二第210 至212 頁、

第307 頁）。

（八）經查：

1、系爭專利原公告之申請專利範圍並無原告上開所述之限縮技術內容，且迄至本件最後言詞辯論時，系爭專利並無舉發案件繫屬，且被告並未陳報相關更正申請之審查結果，原告亦於最後言詞辯論程序當庭自承：「目前沒有向智慧局申請任何更正案」（見本案卷二第307 頁），故本件仍應依原公告之系爭專利申請專利範圍為審查，已如前述，從而原告自不得據此項差異主張該等技術特徵未見於證據2 及證據3 。

2、證據2 揭示一種水上垃圾清理電動船，特別是用於清理河道漂浮物的清理電動船技術領域、證據3 亦為一種水面垃圾清理收集船，兩者均屬「垃圾清理船」之關聯性技術領域。證據2 水上垃圾清理電動船，其在支撐架與船體之間設置支撐架起落控制裝置。當不進行打撈時，通過支撐架起落控制裝置，可整體將打撈裝置提起於水面，以減少船體前進速度；當需要打撈時，通過支撐架起落控制裝置，可使支撐架繞鉸支點轉動，並通過斜槽支撐，給支撐架以一定的限位，使連接擋板、清掃輪進入水中；相對而言，證據3 揭示之水面垃圾清理收集船，該捕撈裝置（1）是在兩條具有彈性的金屬管材之間用短材製成柵欄狀板條，懸掛在船首兩側且伸向前方，並於中間位置設有一連動機構（23），由索具連接作收攏張開，並能垂直往上舉起，該方案可小型化在船舶密集的航道以及較窄的水面上，亦即，證據2、3 皆藉由相關傳動機構，以提起相關打撈裝置之構件，其功能或作用具有共通性，該發明所屬技術領

域中具有通常知識者，有動機可結合前述複數證據之技術內容。再查，證據3 之水面垃圾清理收集船，藉由該等連動機構（23）等構件，可垂直往上舉起，使其可小型化且在船舶密集的航道以及較窄的水面上航行，對照系爭專利「藉由伸縮結構之伸張或收縮，使導引件伸入水面，或向上提升以脫離水面以利於載體之快速行駛」等效果，系爭專利請求項5 並未產生無法預期之功效。綜上所述，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據2 、3 所揭示技術內容結合而輕易完成本項之新型，故不具進步性。

3、證據3 揭示之水面垃圾清理收集船，該捕撈裝置（1）在兩條具有彈性的金屬管材之間用短材製成柵欄狀板條，懸掛在船首兩側且伸向前方，並於中間位置設有一連動機構（23），由索具連接作收攏張開，並能垂直往上舉起（對照圖3）；證據3 說明書第8 頁第1 至3 行進一步記載「該船行駛時，設在船首兩側且伸向前方呈蝦鬚狀張開的捕撈裝置，不斷把垃圾聚攏到船首前端」（見本案卷二第242 頁），即該捕撈裝置可用以聚攏垃圾，與證據2 擋板5 及系爭專利導引件之功能及作用相同。再者，參考證據3 圖3（見本案卷二第243 頁）顯示該機構可藉由連動機構使板條可抬升至完全離開水面之程度，可進一步達到「透過小型化船舶密集的航道及較窄的水面作業」之效果，由該技術領域之通常知識者可知，升起捕撈裝置後當然具有減少水流阻力之效果，與系爭專利導引件具有相同效果。該技術領域之通常知識者，藉由證據2 已揭示之前端連接向外張開呈八字形之擋板5，並進一步搭配證據3 捕撈裝

置（1）與連動機構（23），即相同於系爭專利請求項5導引件之作動方式、作動結構及其結合關係。

六、乙證10所附證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

（一）系爭專利請求項6為直接依附請求項5之附屬項，是該附屬項尚應包括其所依附請求項5之所有技術特徵，其中所依附請求項5不具進步性之理由詳如前述。

（二）證據3說明書第5頁第12至18行記載「捕撈裝置（1）是由柵欄狀板塊串接而成，懸掛在船舷兩側，懸掛端的套由軸垂直鉸接，其支座固定在舷外壁水線之間，從而使捕撈裝置（1）既能旋轉，又能上下滑動，另一端則與索具（18）連接，通過滑輪，由油馬達（16）驅動滾筒（15）作收攏、放開」（見本案卷二第239頁），相同於系爭專利請求項6所限定之「該伸縮結構係為一油壓缸」技術內容。再查本項伸縮結構採用油壓缸之發明，對照先前技術並未產生無法預期之功效。因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據2、3所揭示技術內容結合而輕易完成本項之新型，故不具進步性。

肆、結論

綜上所述，乙證10所附證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項5、6有核准時專利法第94條第4項不具進步性規定之適用，自有無效事由。從而，原告依專利法第120條、第96條第2項、第97條第1項第2款等規定，提起本件訴訟而為上開訴之聲明，並無理由（智慧財產案件審理法第16條規定參照），應予駁回，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

01 伍、本件事證已臻明確，當事人其餘攻擊防禦方法、舉證及聲請
02 調查證據，核與判決結果不生影響，爰不另一一論述，併此
03 敘明。

04 陸、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法
05 第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

06 中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

07 智慧財產法院第三庭

08 法 官 伍偉華

09 以上正本係照原本作成。

10 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。如
11 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

12 中 華 民 國 109 年 3 月 26 日

13 書記官 吳祉瑩