

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第81號

原告 瑞城工業有限公司

法定代理人 林瑞塗

訴訟代理人 劉正穆律師

李秋峰律師

林家榮

被告 昱州興業股份有限公司

法定代理人 何禎雄

訴訟代理人 林玲珠律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於109年6月19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、程序方面

一、按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1項定有明文。原告公司原起訴聲明：「一、被告應給付原告新臺幣（下同）100萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算的利息。二、被告不得自行或使他人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害中華民國新型第M469153號「拆卸手工具結構改良」專利權的物品，如已製造、販賣、使用的，應立即回收銷毀。三、被告不得自行或使他人直接或間接刊登

01 、陳列或散布侵害中華民國新型第M469153 號「拆卸手工具
02 結構改良」專利權之物品之廣告、型錄、標貼、說明書、價
03 目表或其他具有促銷宣傳性質之文書，也不得於報章雜誌、
04 網頁或其他任何傳播媒體為廣告之行為。已刊登、陳列或散
05 布之文書及任何廣告之行為，應立即下架、撤銷。四、訴訟
06 費用由被告負擔。五、第一項請求原告供擔保，請准假執行
07 。」（本院卷一第13頁），並以專利法第120 條準用同法第
08 97條第2 項為上開聲明第一項之請求權基礎，以專利法第12
09 0 條準用同法第96條第1 項、第3 項為上開聲明第二、三項
10 之請求權基礎（本院卷一第17至19頁）。嗣於民國108 年8
11 月16日具狀撤回訴之聲明第二、三項（本院卷一第119 頁）
12 ，就原告公司此撤回部分，因被告公司尚未為本案言詞辯論
13 ，上開撤回無庸被告公司同意，而此部分既經撤回，自不在
14 本件審理範圍，先予敘明。

15 二、次按智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止
16 之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出
17 攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法
18 第196 條第2 項規定駁回之，智慧財產案件審理細則第33條
19 第1 項定有明文。復按攻擊或防禦方法，除別有規定外，應
20 依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之；當
21 事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防
22 禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之，民事訴訟法第
23 196 條定有明文。查本件原告公司於108 年7 月24日起訴至
24 院，被告公司於108 年8 月8 日收受起訴狀繕本，有送達證
25 書在卷可參（本院卷一第115 頁），被告公司於108 年9 月
26 10日出具民事答辯狀主張中華民國新型第M469153 號「拆卸

01 手工具結構改良」專利（下稱系爭專利）請求項1 至7 不具
02 新穎性或進步性（本院卷一第125 至128 頁）。原告公司則
03 於108 年10月3 日以民事爭點整理狀主張系爭專利請求項1
04 至7 具新穎性及進步性（本院卷一第159 頁）。而本院於
05 108 年12月13日第一次言詞辯論期日與原告公司訴訟代理人
06 當庭確認請求權基礎、侵權主張等，並與被告公司訴訟代理
07 人確認所為之部分未侵權抗辯無法為證據支持，是否有其他
08 證據提出以支持此部分抗辯（本院卷一第193 至199 頁），
09 被告公司訴訟代理人更當庭提出民事答辯二狀，此書狀載明
10 被告公司關於系爭專利請求項1 至7 不具新穎性或進步性之
11 理由及證據組合，並檢附被證4 至8 （本院卷一第203 至26
12 5 頁）。原告公司訴訟代理人當庭收受書狀後，原告公司於
13 109 年1 月30日提出民事準備狀，就民事答辯二狀檢附證據
14 之形式真正、民事答辯二狀所載關於系爭專利請求項1 至7
15 不具新穎性或進步性之抗辯予以回應（本卷一第285 至297
16 頁）。嗣本院於109 年2 月11日第二次言詞辯論期日，當庭
17 與兩造訴訟代理人確認原告公司訴訟代理人攜帶至庭之型號
18 「YC-216C 」、「YC -216 」、「YC-215CB」型號之曲柄組
19 裝及拆卸工具（下合稱系爭產品）確為被告公司製造銷售（
20 本院卷一第319 頁），而因被告公司於此次庭期前陳報之歷
21 次書狀關於本件專利侵權與否之抗辯尚有未明，故請被告公
22 司訴訟代理人當庭特定抗辯內容為：系爭專利應予撤銷；若
23 系爭專利有效，系爭產品未落入系爭專利請求項1 至7 ；縱
24 系爭產品落入系爭專利請求項1 至7 ，亦符合專利法第59條
25 第1 項第3 款規定，而不為專利權效力所及（本院卷一第32
26 1 頁）。又因被告公司於此次庭期前所提出之系爭專利請求

01 項1 至7 應予撤銷之證據組合及理由，與被告公司訴訟代理
02 人當庭所呈之民事答辯三狀所載內容未盡一致，因此本院當
03 庭與被告公司訴訟代理人確認系爭專利請求項1 至7 應予撤
04 銷之證據組合及理由，經被告公司訴訟代理人當庭表示：請
05 參今日庭呈民事答辯三狀第9至10頁所載等語（本院卷一第3
06 21 頁及第373 至374 頁），被告公司訴訟代理人更當庭更
07 正被證6 之內涵為被證6 OVERSIZE M24的照片、SHIMANO 曲
08 柄拆卸工具實物及照片，及確認民事答辯三狀第9 至10頁所
09 載關於系爭專利各請求項應予撤銷之整理列表內容，並無要
10 改變主張（本院卷一第325 頁）。而以民事答辯三狀所載內
11 容較之先前書狀內容，就被告公司使用於抗辯專利有效性之
12 證據已多提出被證4-1 、5-1 、14、15（本院卷一第365 至
13 429 頁）；被告公司再於109 年3 月23日以民事答辯四狀提
14 出被證4-2 、5-2 即被證4-1 、5-1 之公證書，並增加提出
15 被證6-2 （即OVERSIZE M24實物照片），及多增被證6-3 用
16 以證明被證6 之公開時間（本院卷一第435 至565 頁）。原
17 告公司於109 年3 月29日以民事準備三狀針對被證14、15有
18 所抗辯（本院卷一第567 至571 頁）。嗣本院109 年3 月31
19 日第三次言詞辯論期日，兩造訴訟代理人均當庭始提出書狀
20 ，本院更當庭與被告公司訴訟代理人確認本件專利有效性之
21 主張、足以證明系爭專利請求項1 至7 應予撤銷之理由及證
22 據組合是否均特定、有無需要補充？被告公司訴訟代理人再
23 當庭提出被證6-2 之實物補充被證6 之內涵，並陳明：本件
24 專利有效性之主張、足以證明相關請求項應予撤銷之理由及
25 證據組合，除如之前書狀及開庭所陳，另再把今日庭呈之被
26 證6-2 的實物引為被證6 之內涵，沒有其他要補充等語（本

01 院卷一第581 頁)。此第三次言詞辯論期日距離被告公司就
02 本件首次提出專利有效性抗辯業已逾半年，且原告公司業已
03 聲請相關證據調查(本院卷一第585 至586 頁)，本院並於
04 該次言詞辯論期日後之109 年4 月7 日旋即發函函詢原告公
05 司聲請調查事項(本院卷二第3 頁)，並於109 年3 月31日
06 言詞辯論期日當庭改期並排定於109 年5 月8 日訊問被告公
07 司聲請傳訊之證人(本院卷一第577 頁)。故本院業已數次
08 與被告公司訴訟代理人確認被告公司關於專利有效性之主張
09 理由及證據組合，經被告公司訴訟代理人確認無其他補充後
10 排定進行相關證據調查。然被告公司於109 年5 月4 日提
11 出民事答辯六狀，增加提出被證17、18及新的證據組合(本
12 院卷二第21至67頁)，本院109 年5 月8 日第四次言詞辯論
13 期日，證人請假未到庭，被告公司訴訟代理人當庭始提出答
14 辯七狀，並提出被證17實物(即被證19)及產品外觀照片(被
15 證20)，更稱：昨日才在網路搜尋到資料，所以將網路搜
16 尋資料以被證21提出(本院卷二第77至79頁)，然此書狀全
17 然未記載被證19、20、21如何列入證據組合以對於專利有效
18 性提出主張，被告公司訴訟代理人更表示：被證17、19、20
19 、21係以如何證據組合及對於系爭專利哪一請求項為不具新
20 穎性或進步性之主張，將於三週內具狀陳報等語(本院卷二
21 第81頁)。原告公司訴訟代理人當庭即以逾時提出攻擊方法
22 為由，不同意被告公司提出被證17、19、20、21(本院卷二
23 第81頁)。嗣被告公司於109 年5 月29日以民事答辯八狀提
24 出關於系爭專利請求項1 至7 不具新穎性或進步性之證據組
25 合，其中有同於過往主張、亦有異於過往主張，因此本院予
26 以整理為表格一、二後，請原告公司就被告公司對於相關請

01 求項之證據組合增減表示意見（本院卷二第137 至138 頁）
02 ，原告訴訟代理人遂於本院109 年6 月19日言詞辯論期日表
03 示：就表格二減縮表格一所列爭點部分，沒有意見；就表格
04 二爭點3 至6 ，沒有意見；就表格二爭點13至16，主張失權
05 效，不同意此等爭點及證據組合等語（本院卷二第177 頁）
06 。故原告公司就本件專利有效性之爭點，同意列入本院整理
07 之上開表格二爭點1 至12，然不同意列入表格二爭點13至16
08 ，本院應先就此審酌判斷是否有前開逾時提出攻擊防禦方法
09 規定之適用。查上開表格二爭點13至16，雖係關於系爭專利
10 請求項1 至7 、4 不具進步性，然所使用之證據組合均含有
11 本院與被告公司訴訟代理人當庭確認證據組合均無補充，並
12 排定後續言詞辯論期日進行證據調查之後，被告公司始提出
13 之被證17（含被證18）、被證19（含被證20）及被證21。而
14 被證17為網路搜尋產品照片（本院卷一第29頁）、被證18為
15 被證17網路資料之公證書（本院卷二第33至37頁）、被證19
16 為被證17照片之實物（本院卷二第89頁）、被證20為被證19
17 實物照片（本院卷二第91至95頁）、被證21為被證19產品型
18 錄（本院卷二第99至101 頁）。再參照被告公司自陳之被證
19 17至21發現取得經過，係經由網路搜尋而取得（本院卷二第
20 21頁），而以被告公司為系爭產品銷售者之身分，其具有專
21 業能力得於網際網路限定範疇進行針對專利有效性之證據搜
22 尋，網際網路之利用並無受阻之情況，被告公司於本件起訴
23 之初即提出專利有效性之抗辯，自有意識且有能力進行相關
24 證據之蒐集，且客觀上就被證17至21之證據蒐集亦不存在無
25 法進行之情況，被告公司卻於本院數次確認關於專利有效性
26 之理由及證據組合無補充，並排定進行相關證據調查之後，

始陳報提出被證17至21，顯已逾時，而有礙訴訟之終結，參照前述之被告公司於起訴之初即提出專利有效性之抗辯，及有一定能力於網際網路蒐集相關證據之情事，此逾時提出係因被告公司之重大過失。因此，自無從准許被證17至21提出為本件證據及以其中含有被證17至21之證據組合及據該證據組合所為之系爭專利請求項1至7、4應予撤銷之主張（即上開表格二之爭點13至16，表格二見本院卷二第138頁）。

貳、實體部分

一、原告公司起訴主張：

(一)原告公司為系爭專利之專利權人，詎原告公司於107年9月間發現被告公司網頁販賣系爭產品，經比對後認有侵害系爭專利權，故經原告公司向經濟部智慧財產局申請新型專利技術報告後，函知被告公司關於已侵害系爭專利權一事，惟被告公司仍在網路上繼續銷售，被告公司侵權時間自107年9月迄今。原告公司委請尚典國際專利商標事務所進行鑑定，依該鑑定報告結論，認為系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍，請求項1至4、6、7部分，構成文義侵權，請求項5部分，構成均等侵權。爰依專利法第120條準用第96條第2項，請求被告公司負損害賠償責任。

(二)被告公司所舉之引證及證據組合，均不足以證明系爭專利請求項1至7具有應撤銷之事由：

1.被證6、6-1之組合，被證6、6-2之組合，不足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性：

(1)被證6、6-1之組合：

被證6型錄第103頁圖一之「SHIMANO 曲柄拆卸工具」

照片所呈僅為一黑色螺母照片，其前端處已難以辨識前

01 端處之細部結構、紋路及尺寸，況被證6-1 之實物是否
02 與照片具有同一性？產品有無改版過？均非無疑，是難
03 以此證據組合遽認系爭專利不具進步性。

04 (2)被證6、6-2之組合：

05 被證6 圖三之前端因拍攝角度而有反光情形，該反光處
06 容有因導角致反光，難以辨認有揭露系爭專利請求項1
07 之擋止部；且將被證6-2 之實物與照片相互勾稽後，不
08 難發現被證6-2 實物本體為黑色，不會有反光情形，然
09 被證6 圖三之前端金屬呈現反光，顯然被證6-2 之實物
10 與照片非屬同一；再者，被證6-2 實物為被告公司所提
11 供，有無再製加工？亦非無疑。

12 (3)苟認被證6 之圖三與被證6-2 具同一性，然由被證6 -2
13 結構以觀，其中外螺紋前端即圖三紅色框所示結構：顯
14 係為嵌合Cyclus TOOLS自家產品內螺孔結構特製而成，
15 應非擋止部；且被證6 僅係產品型錄，照片模糊並有反
16 光，在缺乏文字之建議與教示下，難認所屬技術領域中
17 具有通常知識者徒以被證6 得以輕易完成系爭專利。

18 2.被證6、6-1、7之組合，被證6、6-2、7之組合不足
19 以證明系爭專利請求項4 不具進步性：

20 被告公司雖提出被證7之第四圖及該圖示之局部放大圖，
21 而主張被證7已揭露擋止部等語，然該圖示非按實際元件
22 的比例予以繪製，故是否如被告公司提出之局部放大圖所
23 示，已非無疑；又被證7未揭露「使該連結段面向該外螺
24 紋之垂直面係形式一擋止面」、「係能藉由該擋止面擋止
25 於該鎖孔（102）之外端面，使該套筒螺帽（20）無法繼
26 續前進」等教示；相反地，被證7已明示「其特徵在於該

01 曲柄拆卸工具組包含一套筒螺帽及一螺栓；其中該套筒螺
02 帽結合於該曲柄一端，且相反於該心軸穿置之一側，該套
03 筒螺帽係由鋁合金所一體製成內螺紋M12 x P1.0，外螺紋
04 M22 x P1.0；該螺栓具有一扭力環槽，且該螺栓穿置於該
05 套筒螺帽中，並該螺栓之一端結合於該心軸；藉由該螺栓
06 之扭力環槽所提供之扭力限制」，顯然與系爭專利之擋止
07 部在功能或作用上均不相同。而由被證7所揭示之內容，
08 益見先前技術存在以螺栓之扭力限制去防止套筒螺帽過度
09 鎖固之技術偏見，足證系爭專利單以套筒螺帽之擋止部，
10 即足以克服先前技術問題，系爭專利請求項1顯具進步性
11 。而請求項4乃請求項1之附屬項，獨立項之發明既具有進
12 步性，其附屬項當然具有進步性，故請求項4仍具有進步
13 性。

14 3.被證4-1（含被證4-2），不足以證明系爭專利請求項1至7
15 不具新穎性：被告公司雖提出被證4-2標示有「ProX」之
16 網頁照片，主張系爭專利請求項1至7業於2011年3月11日
17 為被證4-2之網頁照片公開揭露云云，然經循被告公司答
18 辯二狀所載網址連結，鍵入後顯示為「空白網頁」。又標
19 示有「ProX」之產品乃原告公司銷售予訴外人磐晉實業有
20 限公司（下稱磐晉公司），嗣訴外人磐晉公司再售與ProX
21 ，而原告公司始於104年2月3日（即系爭專利申請日之
22 後）方首次出貨揭露系爭專利技術特徵之產品予訴外人磐
23 晉公司。顯見被證4-2之網頁照片所示搜尋引擎之搜尋結
24 果索引所顯示之日期，很有可能是該網頁在網際網路上最
25 初建置供可得搜尋之日期，該網頁事後之內容更新，未必
26 會呈現在搜尋結果索引日期中，因此不能單憑索引日期推

論網頁內之所有內容均在索引日期即已公開出現，自不能遽以網頁照片所示之日期早於系爭專利申請日，即認於申請前已公開揭露，故系爭專利應仍具新穎性。

4.被證5-1（含被證5-2），不足以證明系爭專利請求項1至7不具新穎性：被告公司固提出被證5-2標示「rcms-18」之網頁照片，惟RC-MS18乃原告公司於106年5月18日出口銷售予韓商KYUNGIL SPORTS CO., LTD之產品。被證5-2網頁照片所示日期早於系爭專利申請日，有可能乃KYUNGIL SPORTS另售與第三人，而該網頁日期僅係在網際網路上最初建置供可得搜尋之日期，非事後之內容更新日期，故系爭專利應有新穎性。

5.被證7，被證7、14之組合，被證7、15之組合，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

(1)被證7：

被告公司以被證7之第四圖及該圖示之局部放大圖主張被證7已揭露擋止部，然該圖示非按實際元件的比例予以繪製，故是否如被告公司提出之局部放大圖所示，已非無疑；又被證7未揭露「使該連結段面向該外螺紋之垂直面係形式一擋止面」、「係能藉由該擋止面擋止於該鎖孔（102）之外端面，使該套筒螺帽（20）無法繼續前進」等教示；相反地，被證7已明示「其特徵在於該曲柄拆卸工具組包含一套筒螺帽及一螺栓；其中該套筒螺帽結合於該曲柄一端，且相反於該心軸穿置之一側，該套筒螺帽係由鋁合金所一體製成內螺紋M12 x P1.0，外螺紋M22 x P1.0；該螺栓具有一扭力環槽，且該螺栓穿置於該套筒螺帽中，並該螺栓之一端結合於該

01 心軸；藉由該螺栓之扭力環槽所提供之扭力限制」，顯
02 然與系爭專利之擋止部在功能或作用上均不相同。而由
03 被證7 所揭示之內容，益見先前技術存在以螺栓之扭力
04 限制去防止套筒螺帽過度鎖固之技術偏見，足證系爭專
05 利單以套筒螺帽之擋止部，即足以克服先前技術問題，
06 系爭專利請求項1 具進步性。

07 (2)被證7、14之組合：

08 被告公司以被證14之第一、三圖示，遽認螺套蓋（9）
09 之外螺紋前端係凸設有一擋止部云云。惟該圖示非按實
10 際元件的比例予以繪製，而局部放大圖係被告公司自行
11 製作，不具參考性。另被證14未見文字提及具有與「擋
12 止部」實質相同功能之敘述，且被證14與系爭專利之手
13 段、功能及欲解決之問題，均不相同，故難認被證14已
14 揭露系爭專利「擋止部」之技術特徵。又被證7 已不足
15 以證明系爭專利請求項1 不具進步性，業如前述，遑論
16 被證7、14之組合，系爭專利所屬技術領域中具有通常
17 知識者並無動機結合被證7、14之技術內容而得出系爭
18 專利請求項1，故系爭專利請求項1具進步性。

19 (3)被證7、15之組合：

20 被告公司以被證15之第272 頁圖示，率論「該左轉接頭
21 具有一外螺牙部，該外螺牙部之前端具有一無螺牙之擋
22 止部，藉此，當該左轉接頭螺設於一五通管之內螺孔時
23 ，係可藉由該擋止部之擋止，使該左轉接頭無法繼續前
24 進」云云，惟被證15未見文字提及具有與「擋止部」實
25 質相同功能之敘述，且細觀被告公司所示之局部放大圖
26 ，其中「左轉接頭之外螺牙部延伸處」，似未見螺牙；

另左轉接頭之外螺牙部與延伸處未見螺牙處呈一直線，而與系爭專利「擋止部直徑小於外螺紋直徑」不同，因此，徒憑被證15不足論斷已揭露系爭專利「擋止部」之技術特徵。而被證7 無法證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述，遑論被證7 、15之組合，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者仍無動機結合被證7 、15之技術內容而得出系爭專利請求項1 ，系爭專利請求項1 具進步性。

6.被證7、8之組合，被證7、8、14之組合，被證7、8、15之組合，不足以證明系爭專利請求項2不具進步性：

系爭專利請求項1 應具進步性，已如上述，而請求項2 乃請求項1 之附屬項，獨立項之發明既具有進步性，其附屬項當然具有進步性，故請求項2 仍具有進步性。

7.被證7 ，被證7 、14之組合，被證7 、15之組合，不足以證明系爭專利請求項3 至7 不具進步性：

系爭專利請求項1 應具進步性，已如上述，而請求項3 至7 乃請求項1 之附屬項，獨立項之發明既具有進步性，其附屬項當然具有進步性，故系爭專利請求項3 至7 具有進步性。

(三)被告公司不具有先使用權：

被告公司固提出被證1 至2 之期刊照片、出口報單等，主張系爭產品於系爭專利申請前已有先使用之事實云云。被告公司所提上開資料並無任何有關產品技術特徵之記載，實無從比對該等資料上所載之產品技術特徵與系爭專利技術特徵是否相同；況且，相同型號未必可證明即有相同之技術特徵，自難以此即認有先使用之事實。另系爭產品於系爭專利申請

01 日前後販售之技術特徵比對可知，系爭產品於原告公司取得
02 系爭專利後，始新增系爭專利之重要技術特徵即擋止部112
03 ，是以被告公司上開置辯，顯不足採。

04 (四)被告公司有侵害系爭專利權之故意或過失：

05 被告公司係以自行車之零件配備銷售為營業項目，原告公司
06 曾於108年3月12日寄發存證信函通知被告公司，其所銷售
07 之系爭產品業已侵害系爭專利權，然被告公司自收到前述存
08 證信函後，仍持續銷售系爭產品，縱被告公司無明知系爭產
09 品確有侵害系爭專利權，並有意使其發生之直接故意，至少
10 亦有預見系爭產品將侵害系爭專利權之情事發生，而其發生
11 並不違背其本意之間接故意。況且被告公司乃一具有相當資
12 本額及規模之股份有限公司，復與原告公司為同業關係，為
13 系爭專利之創作所屬技藝領域中，具有通常知識者，衡情其
14 對於同業0生產之類似產品及其相關技術特徵，應有相當注
15 意，況專利公報為被告公司可查閱之資訊，其製造或銷售系
16 爭產品，自應加以查證，以避免侵害他人之專利，是在被告
17 公司收到前述律師函前，對於其所製造銷售之系爭產品可能
18 侵害原告公司專利權部分，負有注意義務，並有注意能力，
19 竟未盡注意義務與疏於掌控侵權風險，足徵就侵害系爭專利
20 ，至少應負過失責任。

21 (五)損害賠償計算：

22 損害賠償之計算方式，原告公司爰依專利法第97條第1項第
23 2款「依侵害人因侵害行為所得之利益」為請求權基礎。另
24 參酌財政部107及108年度財政部營利事業各業所得額暨同業
25 利潤標準及擴大書審純益率標準，其中「代號2591-00螺絲
26 、螺帽及鉚釘製造」與「代號3132-00自行車零件製造」之

同業利潤標準淨利率分別為8、10，取平均值，另各取YC-216C、YC-215CB及YC-216等三個產品每年平均出售33,333個，故原告公司至少得請求48萬5,996元【計算式：33,333×66×0.09 = 197,998元（YC-216 C）、33,333× 60× 0.09 =179,998元（YC-215CB）、33,333× 36× 0.09 = 107,999元（YC-216），197,998+ 179,998+ 107,999 =485,996元】。

(六)並聲明：

1.被告應給付原告100 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算的利息。

2.訴訟費用由被告負擔。

3.第一項請求原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告公司則以：

(一)系爭專利請求項1至7應予撤銷：

1.系爭專利請求項1至7之技術特徵，已為被證4-1（含被證4-2）所揭露，不具新穎性：

(1)被證4-1揭示一種2011年3月11日公開之「ProX」品牌之曲柄拆卸工具（下稱「ProX曲柄拆卸工具」），「ProX曲柄拆卸工具」係具有一拆卸器，且該拆卸器之一端係為一拆卸端，該拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部，而該拆卸器之另一端則為一樞接端，且該樞接端係具有一驅動部，同時該拆卸端與該樞接端之間更設有一連結段，此外該拆卸器內係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔之內壁相對於該樞接端處設有一內螺孔，故系爭專利請求項1顯已為被證4-1所揭示，不具新穎性。

(2)系爭專利請求項2 依附於請求項1，並進一步揭示該拆

卸端（11）所設之擋止部（112）頂端周緣處係設有呈一導角（1121）型態。「ProX曲柄拆卸工具」之擋止部前緣係具有一導角，故系爭專利請求項2顯已為被證4-1所揭示，不具新穎性。

(3)系爭專利請求項3 依附於請求項1，並進一步揭示該樞接端（12）之驅動部（121）係為任一多邊形狀所呈現之，以供任何規格之外來手工具套合組設。「ProX曲柄拆卸工具」之驅動部係為一幾何多角狀，故系爭專利請求項3顯已為被證4-1所揭示，不具新穎性。

(4)系爭專利請求項4 依附於請求項1，並進一步揭示該連結段（13）表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面（131），以增進止滑效果。「ProX曲柄拆卸工具」之連結段的表面係環設有一粗糙面，故系爭專利請求項4顯已為被證4-1所揭示，不具新穎性。

(5)系爭專利請求項5 依附於請求項1，並進一步揭示該拆卸器（1）所設之內圓孔（14）係為T型圓柱狀所呈現之。「ProX曲柄拆卸工具」已揭示該內圓孔之直徑係大於該內螺孔，故該內圓孔勢必會形成T型圓柱狀，故系爭專利請求項5顯已為被證4-1所揭示，不具新穎性。

(6)系爭專利請求項6 依附於請求項1，並進一步揭示拆卸端（11）、樞接端（12）及連結段（13），三者係為一體成型所呈現之。「ProX曲柄拆卸工具」之拆卸端、樞接端及連結段為一體成型，故系爭專利請求項6顯已為被證4-1所揭示，不具新穎性。

(7)系爭專利請求項7 依附於請求項6，並進一步揭示該拆卸端（11）、該樞接端（12）及該連結段（13），三者

01 係為金屬材質所製成。「ProX曲柄拆卸工具」明顯為金
02 屬材質所製成，故系爭專利請求項7顯已為被證4-1所揭
03 示，不具新穎性。

04 2.系爭專利請求項1至7之技術特徵，已為被證5-1（含被證5
05 -2）所揭露，不具新穎性：

06 (1)被證5-1（含被證5-2）附件十、十一之網頁已揭示一種
07 2011年09月10日公開之「rc-ms18」型號之曲柄拆卸工
08 具（下稱「rc-ms18曲柄拆卸工具」），「rc-ms18曲柄
09 拆卸工具」係具有一拆卸器，且該拆卸器之一端係為一
10 拆卸端，該拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於該外螺
11 紋處係設有一朝上延伸之擋止部，而該拆卸器之另端則
12 為一樞接端，且該樞接端係具有一驅動部，同時該拆卸
13 端與該樞接端之間更設有一連結段，此外該拆卸器內係
14 設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔之內壁相對於該
15 樞接端處設有一內螺孔，故系爭專利請求項1顯已為被
16 證5-1所揭示，不具新穎性。

17 (2)系爭專利請求項2 依附於請求項1，並進一步揭示該拆
18 卸端（11）所設之擋止部（112）頂端周緣處係設有呈
19 一導角（1121）型態。「rc-ms18 曲柄拆卸工具」之擋
20 止部前緣係具有一導角，故系爭專利請求項2 顯已為被
21 證5-1 所揭示，不具新穎性。

22 (3)系爭專利請求項3 依附於請求項1，並進一步揭示該樞
23 接端（12）之驅動部（121）係為任一多邊形狀所呈現
24 之，以供任何規格之外來手工具套合組設。「rc-ms18
25 曲柄拆卸工具」之驅動部係為一幾何多角狀，故系爭專
26 利請求項3顯已為被證5-1所揭示，不具新穎性。

01 (4)系爭專利請求項4 依附於請求項1 ，並進一步揭示該連
02 結段（13）表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面（131 ）
03 ，以增進止滑效果。「rc-ms18 曲柄拆卸工具」之連結
04 段的表面係環設有一粗糙面，故系爭專利請求項4 顯已
05 為被證5-1 所揭示，不具新穎性。

06 (5)系爭專利請求項5 依附於請求項1 ，並進一步揭示該拆
07 卸器（1 ）所設之內圓孔（14）係為T 型圓柱狀所呈現
08 之。「rc-ms18 曲柄拆卸工具」已揭示該內圓孔之直徑
09 係大於該內螺孔，故該內圓孔勢必會形成T 型圓柱狀，
10 故系爭專利請求項5顯已為被證5-1所揭示，不具新穎性
11 。

12 (6)系爭專利請求項6 依附於請求項1 ，並進一步揭示拆卸
13 端（11）、樞接端（12）及連結段（13），三者係為一
14 體成型所呈現之。「rc-ms18 曲柄拆卸工具」之拆卸端
15 、樞接端及連結段為一體成型，故系爭專利請求項6 顯
16 已為被證5-1 所揭示，不具新穎性。

17 (7)系爭專利請求項7 依附於請求項6 ，並進一步揭示拆卸
18 端（11）、樞接端（12）及連結段（13），三者係為金
19 屬材質所製成。「rc-ms18 曲柄拆卸工具」明顯為金屬
20 材質所製成，故系爭專利請求項7顯已為被證5-1所揭示
21 ，不具新穎性。

22 3.系爭專利請求項1 至7 之技術特徵，可為被證6 、6-1 之
23 組合所輕易完成，不具進步性；請求項4 可為被證6 、6-
24 1 、7 之組合所輕易完成，不具進步性：

25 (1)被證6 之型錄封面係清楚載明有「2010」字樣，其第
26 103 頁刊載有「SHIMANO 曲柄拆卸工具」之照片，以及

商標圖樣與「720128」字樣；另被證6-1 之「SHIMANO 曲柄拆卸工具」產品實物，其外型與被證6 完全相同，並清楚標示有與被證6 相同之商標圖樣，換言之，被證6 與被證6-1 顯為基於同一基礎事實之關連證據，故可認定被證6 、6-1 之組合所揭示之「SHIMANO 曲柄拆卸工具」於系爭專利申請前已公開實施。

(2)被證6 、6-1 之組合所揭示之「SHIMANO 曲柄拆卸工具」與系爭專利之差異僅在於，系爭專利於拆卸端與樞接端間係設有一連結段；惟該項差異並無產生任何無法預期的功效，且系爭專利所揭示之先前技術，即明確揭示習知曲柄拆卸工具，其拆卸端與樞接端間係設有一連結段，故系爭專利請求項1 顯為所屬技術領域者，依據被證6 、6-1 之組合及申請前之通常知識所能輕易完成，不具進步性。

(3)系爭專利請求項2 依附於請求項1 ，並進一步揭示拆卸端（11）所設之擋止部（112 ）頂端周緣處係設有呈一導角（1121）型態。「SHIMANO 曲柄拆卸工具」之擋止部前緣係具有一導角，故系爭專利請求項2 顯為所屬技術領域者，依據被證6 、6-1 之組合所能輕易完成，不具進步性。

(4)系爭專利請求項3 依附於請求項1 ，並進一步揭示樞接端（12）之驅動部（121）係為任一多邊形狀所呈現，以供任何規格之外來手工具套合組設。「SHIMANO 曲柄拆卸工具」之驅動部係為一幾何多角狀，故系爭專利請求項3顯為所屬技術領域者，依據被證6、6-1之組合所能輕易完成，不具進步性。

01 (5)系爭專利請求項4 依附於請求項1 ，並進一步揭示該連
02 結段（13）表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面（131）
03 ，以增進止滑效果。惟於物體表面設置粗糙面來達到防
04 滑之目的，為眾所皆知之通常知識。且被證7已揭示其
05 連結段的表面係環設有一粗糙面，故系爭專利請求項4
06 顯為所屬技術領域者，依據被證6、6-1之組合，或進一
07 步組合被證7所能輕易完成，不具進步性。

08 (6)系爭專利請求項5 依附於請求項1 ，並進一步揭示該拆
09 卸器（1）所設之內圓孔（14）係為T型圓柱狀所呈現
10 之。「SHIMANO 曲柄拆卸工具」已揭示該內圓孔係為T
11 型圓柱狀，故系爭專利請求項5 顯為所屬技術領域者，
12 依據被證6、6-1之組合所能輕易完成，不具進步性。

13 (7)系爭專利請求項6 依附於請求項1 ，並進一步揭示該拆
14 卸端（11）、該樞接端（12）及該連結段（13），三者
15 係為一體成型所呈現之。惟系爭專利所揭示之先前技術
16 ，其拆卸端、樞接端及連結段為一體成型，故系爭專利
17 請求項6 顯為所屬技術領域者，依據被證6、6-1之組
18 合與申請前之通常知識所能輕易完成，不具進步性。

19 (8)系爭專利請求項7 依附於請求項6 ，並進一步揭示該拆
20 卸端（11）、該樞接端（12）及該連結段（13），三者
21 係為金屬材質所製成。「SHIMANO 曲柄拆卸工具」明顯
22 為金屬材質所製成，故系爭專利請求項7 顯為所屬技術
23 領域者，依據被證6、6-1之組合與申請前之通常知識
24 ，所能輕易完成，不具進步性。

25 4.系爭專利請求項1 至7 之技術特徵，可為被證6、6-2 之
26 組合所輕易完成，不具進步性；請求項4 可為被證6、6-

2、7 之組合所輕易完成，不具進步性：

(1)被證6 之型錄封面清楚載明有「2010」字樣，第103 頁刊載有「OVERSIZE M24曲柄拆卸工具」之照片，以及商標圖樣與「720060」字樣；被證6-2 之「OVERSIZE M24曲柄拆卸工具」產品實物，其外型與被證6 完全相同，並清楚標示有與被證6 相同之商標圖樣，同時其包裝盒亦標示有商標圖樣以及「720060」字樣，被證6、6-2 顯為基於同一基礎事實之關連證據，故可認定被證6、6-2 之組合所揭示之「OVERSIZE M24曲柄拆卸工具」於系爭專利申請前已公開實施。

(2)被證6、6-2 之組合所揭示之「OVERSIZE M24曲柄拆卸工具」與系爭專利之差異僅在於，系爭專利於拆卸端與樞接端間係設有一連結段；惟該項差異並無產生任何無法預期的效果，且系爭專利所揭示之先前技術，即明確的揭示習知曲柄拆卸工具，其拆卸端與樞接端間係設有一連結段，故系爭專利請求項1 顯為所屬技術領域者依據被證6、6-2 之組合及申請前之通常知識，所能輕易完成，不具進步性。

(3)系爭專利請求項2 依附於請求項1，並進一步揭示拆卸端(11)所設之擋止部(112)頂端周緣處係設有呈一導角(1121)型態。「OVERSIZE M24曲柄拆卸工具」之擋止部前緣係具有一導角，故系爭專利請求項2 顯為所屬技術領域者，依據被證6、6-2 之組合，所能輕易完成，不具進步性。

(4)系爭專利請求項3 依附於請求項1，並進一步揭示樞接端(12)之驅動部(121)係為任一多邊形狀所呈現，

以供任何規格之外來手工具套合組設。「OVERSIZE M24 曲柄拆卸工具」之驅動部係為一幾何多角狀，故系爭專利請求項3顯為所屬技術領域者，依據被證6、6-2之組合，所能輕易完成，不具進步性。

(5)系爭專利請求項4 依附於請求項1，並進一步揭示連結段(13)表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面(131)，以增進止滑效果。惟於物體表面設置粗糙面來達到防滑之目的，為眾所皆知之通常知識。且被證7已揭示其連結段的表面係環設有一粗糙面，故系爭專利請求項4顯為所屬技術領域者，依據被證6、6-2之組合，或進一步組合被證7所能輕易完成，不具進步性。

(6)系爭專利請求項5 依附於請求項1，並進一步揭示拆卸器(1)所設之內圓孔(14)係為T型圓柱狀所呈現之。「OVERSIZE M24曲柄拆卸工具」已揭示該內圓孔係為T型圓柱狀，故系爭專利請求項5顯為所屬技術領域者，依據被證6、被證6-2之組合，所能輕易完成，不具進步性。

(7)系爭專利請求項6 依附於請求項1，並進一步揭示拆卸端(11)、樞接端(12)及連結段(13)，三者係為一體成型所呈現之。惟系爭專利所揭示之先前技術，其拆卸端、樞接端及連結段為一體成型，故系爭專利請求項6顯為所屬技術領域者，依據被證6、6-2之組合與申請前之通常知識所能輕易完成，不具進步性。

(8)系爭專利請求項7 依附於請求項6，並進一步揭示拆卸端(11)、樞接端(12)及連結段(13)，三者係為金屬材質所製成。「OVERSIZE M24曲柄拆卸工具」明顯為

金屬材質所製成，故系爭專利請求項7 顯為所屬技術領域者，依據被證6 、6-2 之組合與申請前之通常知識，所能輕易完成，不具進步性。

5.系爭專利請求項1 、3 至7 ，可為被證7 ，被證7 、14之組合，被證7 、15之組合所輕易完成，不具進步性：

(1)系爭專利與被證7 同為一種用於拆卸自行車曲柄之拆卸工具，二者為相同技術領域之相同物品，其差異僅在於：系爭專利係在外螺紋（111 ）之前方設有擋止部（112 ），俾使拆卸器（1 ）螺設於螺孔（311 ）時，係可藉由擋止部（112 ）擋止於螺孔（311 ）之內端面，使拆卸器（1 ）無法繼續前進；而被證7 係讓連結段之外徑大於該鎖孔（102 ），以在該外螺紋之後方形成一垂直方向之擋止面，俾使套筒螺帽（20）螺設於鎖孔（102 ）時，可藉由擋止面擋止於該鎖孔（102 ）之外端面，使套筒螺帽（20）無法繼續前進。惟上述差異所欲達成之效果，皆是在阻止該拆卸器過度迫入該螺孔，以保護該螺孔不被破壞，系爭專利並沒有產生無法預期的效果，故系爭專利請求項1 顯為所屬技術領域中具有通常知識者，依據被證7 所能輕易完成，而不具進步性。

(2)被證14已揭示有一種自行車曲柄結構改良，其係具有一螺套蓋（9 ），該螺套蓋（9 ）之外螺紋前端係凸設有一擋止部，俾使螺套蓋（9 ）螺設於曲柄（1 ）之螺孔槽（8 ）時，係可藉由擋止部擋止於該螺孔槽（8 ）之內端面，使螺套蓋（9 ）無法繼續前進，故系爭專利請求項1 ，亦可為所屬技術領域中具有通常知識者，依被證7 、14之組合所能輕易完成，不具進步性。

- 01 (3)被證15已揭示有一曲柄總成，該曲柄總成具有一左轉接
02 頭，該左轉接頭具有一外螺牙部，外螺牙部之前端具有
03 一無螺牙之擋止部，藉此，當該左轉接頭螺設於一五通
04 管之內螺孔時，係可藉由擋止部之擋止，使該左轉接頭
05 無法繼續前進，故系爭專利請求項1，亦可為所屬技術
06 領域中具有通常知識者，依被證7、15之組合所能輕易
07 完成，不具進步性。
- 08 (4)系爭專利請求項3 依附於請求項1，並進一步揭示該樞
09 接端（12）之驅動部（121）係為任一多邊形狀所呈現
10，以供任何規格之外來手工具套合組設。被證7已揭示
11 該套筒螺帽（20）之接合部（22）係為一幾何多角狀，
12 可供一扳手套合組設，故系爭專利請求項3顯為所屬技
13 術領域者依被證7，被證7、14之組合，被證7、15之組
14 合所能輕易完成，不具進步性。
- 15 (5)系爭專利請求項4 依附於請求項1，並進一步揭示該連
16 結段（13）表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面（131）
17，以增進止滑效果。被證7圖式第一至三圖已明確揭示
18，該套筒螺帽（20）之外周面係環設有一粗糙面，故系
19 爭專利請求項4顯為所屬技術領域者依據被證7，被證
20 7、14之組合，被證7、15之組合所能輕易完成，不具
21 進步性。
- 22 (6)系爭專利請求項5 依附於請求項1，並進一步揭示拆卸
23 器（1）所設之內圓孔（14）係為T型圓柱狀所呈現之
24。被證7圖式第四、五圖已明確揭示有該套筒螺帽（20
25）之內圓孔係為T型圓柱狀，故系爭專利請求項5顯為
26 所屬技術領域者依據被證7，被證7、14之組合，被證

7、15之組合所能輕易完成，不具進步性。

(7)系爭專利請求項6 依附於請求項1，並進一步揭示拆卸端(11)、樞接端(12)及連結段(13)，三者係為一體成型所呈現之。惟三者一體成型，已為系爭專利說明書所記載之習知技術，況且被證7 請求項1 已明敘有該套筒螺帽(20)係由鋁合金一體製成，故系爭專利請求項6 亦為所屬技術領域者，依據被證7，被證7、14之組合，被證7、15之組合所能輕易完成，不具進步性。

(8)系爭專利請求項7 依附於請求項6，並進一步揭示拆卸端(11)、樞接端(12)及連結段(13)，三者係為金屬材質所製成。惟被證7 請求項1 已明敘有該套筒螺帽(20)係由鋁合金一體製成，故系爭專利請求項7 亦為所屬技術領域者依據被證7，被證7、14之組合，被證7、15之組合所能輕易完成，不具進步性。

6.系爭專利請求項2 之技術特徵，可為被證7、8 之組合，被證7、8、14之組合，被證7、8、15之組合所輕易完成，不具進步性：

(1)系爭專利請求項2 依附於請求項1，並進一步揭示拆卸端(11)所設之擋止部(112)頂端周緣處係設有呈一導角(1121)型態。惟如原告所自承：「所謂倒(按：同『導』)角」係為去除加工件之毛邊，使銳利之稜角變為和緩之習知技術」(原告準備狀第5 頁第(二)點所述)，可見請求項2 之導角為習知技術，並未具有無法預期之功效。

(2)被證8 已揭示一種齒盤拆解器套件結構改良，其係具有一套筒塊(3)，該套筒塊(3)之前端係設有一導角

，故系爭專利請求項2 之技術特徵，亦可為被證7 、8 之組合，被證7 、8 、14之組合，被證7 、8 、15之組合所能輕易完成。

(二)系爭產品並未落入系爭專利之申請專利範圍：

1.系爭產品並無與系爭專利相對應「擋止部112 」之設置：

(1)系爭產品之螺套（相當於系爭專利拆卸器1 ），僅係提供一輔助定位軸心之作用，一般稍具普通知識使用者於操作使用系爭產品時，僅會將螺套拆卸端螺入定位而不致於將系爭螺套拆卸端作迫緊曲柄螺孔而徒增費力、耗時及於曲柄拆卸後欲拆卸螺套之麻煩。而系爭專利係採將拆卸器1 之拆卸端11對該中軸裝置3 之曲柄31所設之螺孔311 內進行板轉迫緊，準此，因系爭產品與系爭專利於拆卸腳踏車曲柄之使用方式不同，故系爭產品並不需要設置如系爭專利之擋止部。

(2)系爭產品於螺套前端未加工部，係原鐵管本身，並非如系爭專利刻意於拆卸端11設有一朝上延伸之擋止部112 ，故每支產品於螺套前端未加工部未必等高，而系爭專利之擋止部呈現等高，且擋止部相對於外螺紋呈現往內一階之狀態，是以系爭產品於螺套前端未加工部與系爭專利之擋止部之設置方式及呈現之狀態不同。

(3)系爭專利產品與系爭產品螺套外螺紋處之直徑均為21.7 5mm ，系爭專利產品擋止部112 之直徑為19.58 mm，但系爭產品於螺套前端未加工部則為20.54 mm，是當系爭產品如系爭專利之使用方式，將拆卸端11對該中軸裝置3 之曲柄31所設之螺孔311 內持續進行板轉迫緊時，系爭產品螺套前端之未加工部將因擠壓變形膨脹而損害至

01 曲柄之螺孔或螺套前端，並無法達到如系爭專利所指之
02 功效目的。

03 (4)綜上可知，系爭產品於螺套前端未加工部，並非可與系
04 爭專利擋止部對應之元件，原證6 之鑑定報告逕將兩者
05 作比對，並將該未加工部解讀為系爭專利之擋止部，實
06 有違專利侵害判斷之原則，故該原證6 之鑑定結論，尚
07 不足採。

08 2.承上所述，系爭產品既欠缺系爭專利擋止部之技術特徵，
09 基於全要件原則，系爭產品自未落入系爭專利請求項之範
10 圍。

11 (三)系爭產品為系爭專利之專利權效力所不及：

12 系爭專利之申請日為102 年10月4 日，然被告公司於系爭專
13 利申請日前已有販賣系爭產品之行為。訴外人輪彥國際有限
14 公司（下稱輪彥公司）於2011年3 月15日公開發行出版之「
15 0000-0000Taiwan Bicycle Source 」期刊，其中內頁第14
16 94頁已刊登型號「YC-216C 」之產品照片，第1498頁已刊登
17 型號「YC-216」、「YC-215CB」之產品照片（被證1 ），且
18 依被告公司於100 年9 月6 日報關之出口報單所示，所出口
19 之物品係包括系爭型號「YC-215CB」產品（被證2 ），另依
20 被告公司於101 年6 月15日報關之出口報單所示，亦有包括
21 系爭型號「YC-216」及系爭型號「YC-216C 」產品之出口（
22 被證3 ）。因此，由被證1 至被證3 ，足以證明系爭產品於
23 系爭專利申請日102 年10月4 日前已經在國內公開實施之事
24 實，則依專利法第120 條準用第59條第1 項第3 款規定，系
25 爭產品為系爭專利之專利權效力所不及，從而，被告公司販
26 賣系爭產品，自不構成對系爭專利之侵害，故原告公司本於

01 侵害專利權之法律關係請求被告公司賠償，並無理由。

02 (四)被告公司並無侵害系爭專利之故意過失：

03 系爭產品於系爭專利申請日前已公開販賣，應認定系爭產品
04 為系爭專利之專利權效力所不及，故被告公司販賣系爭產品
05 本不具有侵害系爭專利之過失，更遑論係故意侵害？

06 (五)關於損害賠償數額部分：

07 被告公司否認有原告公司所指「被告公司銷售系爭產品數量
08 每年至少10萬個，因侵害行為所得之利益至少360萬元」之
09 情形；原告公司所提出之原證10之統一發票，其上品名僅係
10 「套筒螺母」，尚難認與系爭產品有何直接關連，假設原告
11 公司係主張該「套筒螺母」即為系爭產品上使用之螺套（螺
12 母），則由發票日期分別為100年1月6日、100年7月21
13 日均早於原告公司申請系爭專利之日，適足以證明被告公司
14 確實於系爭專利申請前已製造銷售系爭產品；況且，原告公
15 司以100年間交付「套筒螺母」之數量，自行臆測於103年
16 1月1日其取得系爭專利之後，被告公司每年銷售系爭產品
17 之數量至少10萬個云云，亦屬無據，並不可採。

18 (六)並聲明：

19 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

20 2.訴訟費用由原告負擔。

21 3.如受不利判決，願供擔保，請准宣告免予假執行。

22 三、兩造不爭執事項：

23 原告公司為系爭專利之專利權人，專利權期間自102年10月
24 4日至112年10月3日，且本件新型專利技術報告之比對結
25 果代碼為6，有系爭專利說明書公告本、新型專利技術報告
26 在卷可查（本院卷一第355頁、第29至30頁）。

01 四、得心證之理由：本件原告公司主張被告公司製造銷售之系爭
02 產品侵害系爭專利，依法應賠償原告公司因此所致之損害，
03 為被告公司否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：(一)系爭專
04 利請求項1 至7 是否應予撤銷？(二)系爭產品是否落入系爭專
05 利請求項1 至7 ？(三)原告公司請求被告公司為損害賠償，是
06 否有理由？若有理由，數額為何？茲敘述如下：

07 (一)系爭專利請求項1 至7 是否應予撤銷？

08 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
09 ，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事
10 訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗
11 法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院
12 認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟
13 中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定
14 有明文。本件被告公司業已抗辯系爭專利請求項1 至7 有
15 應撤銷之原因，故於判斷系爭產品是否侵害系爭專利之前
16 ，自應審酌系爭專利是否應予撤銷。本件系爭專利申請日
17 為102 年10月4 日，審定日為102 年11月19日，其是否有
18 應撤銷專利權之情事，自應以審定時所適用之102 年6 月
19 13日施行之專利法（下稱102 年專利法）為斷。次按「可
20 供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取
21 得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公
22 開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。發明雖無前項
23 各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依
24 申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利
25 。」102 年專利法第22條第1 、2 項分別定有明文。而第
26 22條規定於新型專利準用之，亦為102 年專利法第120 條

所明定。

2.系爭專利技術分析：

(1)系爭專利欲解決之問題：一般習用之拆卸器5 結構於一端外緣均設有外螺紋52，以供對自行車腳踏中軸裝置7處之曲柄71及轉軸72進行拆卸或組裝所需，但往往容易造成該拆卸器5 對該曲柄71所設之螺孔711 內進行扳轉時，因無法得知是否已呈迫緊之狀態，導致容易因力道無法拿捏因素而持續進行扳轉動作，造成對該曲柄71之螺孔711 處產生損害狀態，於整體使用上實為一大弊端問題，而亟待加以改良，有系爭專利說明書在卷可參（本院卷一第340 頁）。

(2)系爭專利之技術手段：系爭專利提出一種拆卸手工具結構改良，指一拆卸器用於提供對外來自行車之踏板中軸裝置處進行拆裝或組裝之作業，其特徵在於：該拆卸器兩端處分別係設有一拆卸端，且該拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部、一樞接端，且該樞接端係具有一驅動部，及一位於該拆卸端與該樞接端間之連結段；又該拆卸器處係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔處係設有一相對於該樞接端處之內螺孔，有系爭專利說明書存卷可佐（本院卷一第340 至341 頁）。

(3)系爭專利之功效：系爭專利藉由該拆卸器之拆卸端處所設之擋止部，以供對外來的自行車之腳踏中軸處進行拆卸或組裝時，進而防止損害至曲柄內之螺孔處，有系爭專利說明書附卷可憑（本院卷一第341 至342 頁）。

(4)系爭專利主要圖式：參見本判決附件。

01 (5)系爭專利申請專利範圍：系爭專利核准公告之申請專利
02 範圍共計7 項，其中請求項1 為獨立項，其餘均為附屬
03 項。依據原告民事起訴狀原證6 主張系爭產品落入系爭
04 專利請求項1 至7 之權利範圍。前開請求項文字如下（
05 本院卷一第347頁）：

06 ①請求項1 ：一種拆卸手工具結構改良，指一拆卸器用
07 於提供對外來自行車之踏板中軸裝置處進行拆裝或組
08 裝之作業，其特徵在於：該拆卸器兩端處分別係設有一
09 一拆卸端，且該拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於
10 該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部、一樞接端，
11 且該樞接端係具有一驅動部，及一位於該拆卸端與該
12 樞接端間之連結段；又該拆卸器處係設有一呈貫穿之
13 內圓孔，並於該內圓孔處係設有一相對於該樞接端處
14 之內螺孔。

15 ②請求項2 ：如請求項1 所述之拆卸手工具結構改良，
16 其中該拆卸端所設之擋止部頂端周緣處係設有呈一導
17 角型態。

18 ③請求項3 ：如請求項1 所述之拆卸手工具結構改良，
19 其中該樞接端之驅動部係為任一多邊形狀所呈現之，
20 以供任何規格之外來手工具套合組設。

21 ④請求項4 ：如請求項1 所述之拆卸手工具結構改良，
22 其中該連結段表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面，以
23 增進止滑效果。

24 ⑤請求項5 ：如請求項1 所述之拆卸手工具結構改良，
25 其中該拆卸器所設之內圓孔係為T 型圓柱狀所呈現之
26 。

01 ⑥請求項6：如請求項1所述之拆卸手工具結構改良，
02 其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為一體
03 成型所呈現之。

04 ⑦請求項7：如請求項6所述之拆卸手工具結構改良，
05 其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為金屬
06 材質所製成。

07 3.專利有效性證據：

08 (1)被證4-1（含被證4-2）：

09 ①查被證4-1 為GOOGLE網路搜尋引擎搜尋結果之螢幕截
10 圖、「ProX」品牌產品網頁螢幕截圖及產品放大圖，
11 有截圖畫面在卷可參（本院卷一第377 至383 頁）。
12 被證4-2 則係於網際網路搜尋獲致被證4-1 相關歷程
13 之公證書，有該公證書存卷可憑（本院卷一第439 至
14 49 5頁）。

15 ②次查，上開公證書係就被告公司人員於網際網路搜尋
16 獲致被證4-1 產品照片及2011年3 月11日此一日期之
17 歷程逐一見聞公證，此搜尋歷程自可採信。原告公司
18 雖以本院105 年度民專訴字第53號民事判決記載「搜
19 尋結果索引中顯示之日期究竟是否就是各該網頁含有
20 系爭專利產品出現在網際網路之日期，並未據被告另
21 以其他證據加以證明，有無可能各該網頁出現在前，
22 但系爭專利產品事後更新出現在後．．．搜尋引擎之
23 搜尋結果索引所顯示之日期，很有可能是該網頁在網
24 際網路上最初建置供可得搜尋之日期，該網頁事後之
25 內容更新，未必會呈現在搜尋結果索引日期中。」等
26 語，據以作為被告公司主張被證4-1 公開日期不可採

01 之反證。然各民事事件之事實認定及證據採認，本即
02 因各別案情不同而異，無從僅節錄其他民事判決關乎
03 事實認定或證據取捨之隻字片語即為引用，且從本院
04 上開民事判決記載內容，無從確認該事件當事人所提
05 出之搜尋索引歷程為何，自難僅以該民事判決記載之
06 上開內容，即否定本件被告公司關於被證4-1 公開時
07 間之主張。

08 ③再查，由上開公證書擔保之搜尋歷程，可見被告公司
09 人員係自購物網站搜尋獲致產品圖片後，以該產品圖
10 片為據而搜尋有相同圖片之網頁，進而獲致被證4-1
11 之公開日期為2011年3月11日，此有公證書在卷可參
12 （本院卷一第439 至495 頁）。因此，就被證4-1 之
13 公開日期應可採認為2011年3 月11日，早於系爭專利
14 申請日（即2013年10月4 日），可為系爭專利之先前
15 技術。原告公司雖否認被證4-1 之公開日期，然其於
16 被告公司已為相當舉證情況下，僅以本院前開民事判
17 決為據，並未就本件證據顯示情況進一步提出反證，
18 自難採認原告公司之主張。

19 ④又查，被證4-2 附件八照片顯示之產品為訴外人磐晉
20 公司向原告公司訂購並銷售與波蘭客戶之產品，最早
21 訂購時間為103 年12月一事，有訴外人磐晉公司109
22 年4 月13日回函附卷可參（本院卷二第13頁），然被
23 告公司並非以訴外人磐晉公司銷售波蘭客戶之產品實
24 物作為被證4-1 ，而是以於網際網路顯示之照片為之
25 ，訴外人磐晉公司何時向原告公司訂購產品銷售與波
26 蘭客戶一事，與被證4-1 照片揭示於網際網路一事，

並無必然關聯。因此，訴外人磐晉公司上開回函內容，不足以推翻被證4-1 公開日期為2011年3 月11日。另本院105 年度民專訴字第53號前開記載內容，因該民事事件當事人於上訴後協議簡化爭點，故本院106 年度民專上字第29號民事判決並未就105 年度民專訴字第53號前開記載內容為肯認與否之闡釋，原告公司主張本院106 年度民專上字第29號民事判決維持105 年度民專訴字第53號前開記載內容所揭示之見解，恐有誤會，附此敘明。

(2)被證5-1（含被證5-2）：

①查被證5-1 為GOOGLE網路搜尋引擎搜尋結果之螢幕截圖、RC-MS18 產品網頁螢幕截圖及產品放大圖，有截圖畫面在卷可參（本院卷一第385 至393 頁）。被證5 -2則係於網際網路搜尋獲致被證5-1 相關歷程之公證書，有該公證書存卷可憑（本院卷一第497 至541 頁）。

②次查，前開公證書係就被告公司人員於網際網路搜尋獲致被證5-1 產品照片及2011年9 月10日此一日期之歷程逐一見聞公證，此搜尋歷程當可採信。原告公司就被證5-1 之公開時間雖提出與其質疑被證4-1 公開時間之相同主張，然原告公司此一質疑，並無可採，業如前述，且被證5-1 之搜尋歷程及獲致公開時間之憑據，更有前開公證書可佐，而GOOGLE網路搜尋引擎於2011年9 月10日已可搜尋到被證5-1 網頁圖片，可見其公開日早於系爭專利申請日（2013年10月4 日），可為系爭專利之先前技術。

01 (3)被證6：

02 ①查被證6 為真多貿易有限公司之Seals 專業自行車專
03 用工具型錄封面、第103 頁、封底影本及產品放大圖
04 ，有型錄影本在卷可稽（本院卷一229 至235 頁）。

05 ②原告公司雖否認被證6 公開時間為2010年度，主張雖
06 型錄上記載2010，但無證據顯示確實有對外公開云云
07 ，查上開型錄封面記載「2010」一事，為原告公司不
08 爭執，而型錄編印需成本付出，且係作為向相關消費
09 者推介產品之用，此屬常情，一般情況下，殊難想像
10 以推介產品為目的而花費成本排定印製之型錄，會有
11 不對外推出之狀況，因此，原告公司上開空言主張，
12 實難憑採。可據上開型錄記載「2010」而認所載內容
13 於當年度即已公眾知悉，縱以2010年12月31日為認定
14 ，仍早於系爭專利申請日（2013年10月4 日），可為
15 系爭專利之先前技術。

16 (4)被證6-1：

17 被告公司訴訟代理人於109 年2 月11日庭呈產品實物為
18 被證6-1 ，並主張該實物為Cyclus TOOLS品牌之SHIMAN
19 O 曲柄拆卸工具，然被證6-1 實物本體除標示「Cyclus
20 TOOLS 」品牌外，並未標示被證6 所載產品型號，有實
21 物及其照片可參（本判決附件），且被證6-1 係被告公
22 司因本件訴訟而購入，其購得時間距離被證6 型錄所載
23 之日期已間隔數年，難認被證6-1 即為公開日期為2010
24 年12月31日之被證6 型錄所刊載之SHIMANO 曲柄拆卸工
25 具。

26 (5)被證6-2：

01 被告公司訴訟代理人於109 年3 月31日庭呈產品實物為
02 被證6-2 ，並主張該實物為Cyclus TOOLS品牌之OVERSI
03 ZE M24曲柄拆卸工具，然被證6-2實物本體除標示「Cyc
04 lus TOOLS 」品牌外，並未標示被證6 所載產品型號，
05 有實物及其照片可參（本判決附件），且被證6-2 係被
06 告公司因本件訴訟而購入，其購得時間距離被證6 型錄
07 所載之日期已間隔數年，難認被證6-2 即為公開日期為
08 2010年12月31日之被證6 型錄所刊載之OVERSIZE M24曲
09 柄拆卸工具。

10 (6)被證7：

11 ①被證7 為98（2009）年3 月11日公告之我國第M35243
12 0 號「曲柄拆卸工具組改良結構」專利案，其公告日
13 早於系爭專利申請日（2013年10月4 日），可為系爭
14 專利之先前技術。

15 ②被證7 係一種曲柄拆卸工具組改良結構，其主要係包
16 括一曲柄、一齒盤、一心軸及用以拆卸該心軸與該曲
17 柄之曲柄拆卸工具組，其中該曲柄之一端與該齒盤之
18 中心結合；而該心軸可以穿設於該曲柄與該齒盤結合
19 一端之穿孔；其特徵在於：該曲柄拆卸工具組包含一
20 套筒螺帽及一螺栓；該套筒螺帽結合於該曲柄一端，
21 且相反於該心軸穿置之一側，且係由鋁合金一體製成
22 ；該螺栓具有一扭力環槽，且該螺栓穿置於該套筒螺
23 帽中，並該螺栓之一端結合於該心軸；藉由該螺栓之
24 扭力環槽所提供之扭力限制及同鋁合金材質的該套筒
25 螺帽外螺紋、內螺紋；進而設定施力後第一破壞點為
26 該套筒螺帽之內螺紋第二壞點為該螺栓之該扭力環槽

，以達到保護該曲柄，避免因鎖固施力不當而損壞該曲柄，有專利公報在卷可參（上開內容為該專利請求項1，本院卷一第237至238頁）。

③被證7主要圖式：見本判決附件。

(7)被證8：

①被證8為95(2006)年1月11日公告之我國第M285513號「齒盤拆解器套件結構改良」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（2013年10月4日），可為系爭專利之先前技術。

②被證8係一種齒盤拆解器套件結構改良，主要係包含有：一套柱，係為一T形柱體，一端為較寬之端部，且依端部向下延伸一頸部，其頸部後端為一末端部；一螺桿，其前端內側挖設有一錐形孔，供上述套柱置入組裝，該螺桿表面端設有螺紋，後端係設有一端部；一套筒塊，係供螺桿穿設螺接，其前端內側設有一容置空間，該套筒塊之前端係設有螺紋，再該套筒塊後端係設有六角螺帽，其六角螺帽內側至前端內側之容置空間係形成一中空貫通之螺孔；一套帽，其中間係為一中空狀之套口，以套設上述套柱。有專利公報存卷可憑（上開內容為該專利請求項1，本院卷一第243頁）。

③被證8主要圖式：本判決附件。

(8)被證14：

①被證14為89(2000)年2月1日公告之我國第381574號「自行車曲柄結構改良」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（102年10月4日），可為系爭專利之

01 先前技術。

02 ②被證14為一種自行車曲柄結構改良，主要係針對曲柄
03 與主軸（俗稱天心）組合後可順利、簡便拆解之創作
04 案；該曲柄底端係接設踏板，頂端之柄爪則與齒盤組
05 組接，並於中央設有一矩形錐度孔位，其特別是於該
06 曲柄頂端中央錐度孔位一側設有一預定深度、孔徑之
07 螺孔槽，而供以一螺套蓋螺入，該螺套蓋之中央係設
08 有一扳孔，而可供扳手元件置入轉動，於其內部則設
09 有一預定尺寸之深凹槽，具使一螺固元件之螺頭可容
10 置其中，且該螺固元件則供與主軸鎖固結合，進以當
11 將螺固元件旋鬆後其螺頭則將與曲柄上螺套蓋產生向
12 外推頂作用，遂而迫使該曲柄與主軸產生分離，而達
13 到快速且簡便拆解之效益者，有此專利說明書存卷可
14 證（被證14摘要，本院卷一第404 頁）。

15 ③被證14主要圖式：本判決附件。

16 (9)被證15：

17 被證15為SHIMANO 公司2011年8 月發行之「2011 BICYC
18 LE COMPONENTS 」型錄封面、第272 頁及封底影本，有
19 型錄影本存卷可查（本院卷一第415 至419 頁），上開
20 型錄封底標示有「Aug .2010 」字樣，型錄上的日期通
21 常為印製日期，而以型錄係作為推介產品之用，於印製
22 後自當公開作為介紹商品之用，故推定其公開日為2010
23 年8 月31日，原告公司並未就該型錄公開與否及日期予
24 以爭執，因此上開型錄可為系爭專利之先前技術。

25 4.被證4-1 （含被證4-2 ）是否足以證明系爭專利請求項1
26 至7 不具新穎性？

01 (1)系爭專利請求項1 與被證4-1 比對：被證4-1 照片（本
02 院卷一第377 至381 頁）已揭露一種自行車之踏板中軸
03 拆卸手工具，該拆卸器兩端處分別設有一拆卸端與一樞
04 接端，且拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於該外螺紋
05 處係設有一延伸之擋止部，該樞接端係具有一呈6 角形
06 之驅動部，及一位於該拆卸端與該樞接端間之連結段；
07 該拆卸器係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔處係
08 設有一相對於該樞接端處之內螺孔。故被證4-1 已揭露
09 請求項1 「一種拆卸手工具結構改良，指一拆卸器用於
10 提供對外來自行車之踏板中軸裝置處進行拆裝或組裝之
11 作業，其特徵在於：該拆卸器兩端處分別係設有一拆卸
12 端，且該拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於該外螺紋
13 處係設有一朝上延伸之擋止部、一樞接端，且該樞接端
14 係具有一驅動部，及一位於該拆卸端與該樞接端間之連
15 結段；又該拆卸器處係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該
16 內圓孔處係設有一相對於該樞接端處之內螺孔」之技術
17 特徵，故被證4-1 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎
18 性。

19 (2)系爭專利請求項2 係為請求項1 所述全部技術特徵進一
20 步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端所設
21 之擋止部頂端周緣處係設有呈一導角型態」。而被證4
22 -1足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述；
23 惟被證4-1 照片無法確認擋止部頂端周緣處是否具有導
24 角，因此被證4-1 並未揭露系爭專利請求項2 「其中該
25 拆卸端所設之擋止部頂端周緣處係設有呈一導角型態」
26 的附屬技術特徵，自不足以證明系爭專利請求項2 不具

新穎性。

(3)系爭專利請求項3 係為請求項1 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該樞接端之驅動部係為任一多邊形狀所呈現之，以供任何規格之外來手工具套合組設」。而被證4-1 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述；被證4-1 照片並已揭露一呈6 角形之驅動部可供手工具套合組設，故被證4-1 已揭露請求項3 「其中該樞接端之驅動部係為任一多邊形狀所呈現之，以供任何規格之外來手工具套合組設」之附屬技術特徵，自足以證明系爭專利請求項3 不具新穎性。

(4)系爭專利請求項4 係為請求項1 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該連結段表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面，以增進止滑效果」。被證4-1 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述；被證4-1 照片並已揭露連結段表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面，故被證4-1 已揭露請求項4 「其中該連結段表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面，以增進止滑效果」之附屬技術特徵，自足以證明系爭專利請求項4 不具新穎性。

(5)系爭專利請求項5 係為請求項1 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸器所設之內圓孔係為T 型圓柱狀所呈現之」。被證4-1 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述；惟被證4-1 照片無法確認拆卸器所設之內圓孔是否為T 型圓柱狀，因此被證4-1 並未揭露系爭專利請求項5 「其中該拆

卸器所設之內圓孔係為T 型圓柱狀所呈現之」的附屬技術特徵。故而，被證4-1 並未揭露系爭專利請求項5 之全部技術特徵，不足以證明系爭專利請求項5 不具新穎性。

(6)系爭專利請求項6 係為請求項1 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為一體成型所呈現之」。被證4-1 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述；被證4-1 照片並已揭露拆卸端、樞接端及連結段，三者為一體成型，故被證4-1 已揭露請求項6 「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為一體成型所呈現之」之附屬技術特徵，自足以證明系爭專利請求項6 不具新穎性。

(7)系爭專利請求項7 係為請求項6 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為金屬材質所製成」。被證4-1 足以證明系爭專利請求項6 不具新穎性，已如前述；惟被證4-1 照片中拆卸器為黑色，無法確認是否為金屬材質所製成，因此被證4-1 並未揭露系爭專利請求項7 「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為金屬材質所製成」之附屬技術特徵。因此，被證4-1 並未揭露系爭專利請求項7 之全部技術特徵，不足以證明系爭專利請求項7 不具新穎性。

(8)綜上，被證4-1 足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 不具新穎性；然不足以證明系爭專利請求項2 、5 、7 不具新穎性。

01 5.被證5-1（含被證5-2）是否足以證明系爭專利請求項1
02 至7 不具新穎性？

03 (1)系爭專利請求項1 與被證5-1 比對：被證5-1 照片（本
04 院卷一第385 至393 頁）已揭露一種自行車之踏板中軸
05 拆卸手工具，該拆卸器兩端處分別設有一拆卸端與一樞
06 接端，且拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於該外螺紋
07 處係設有一延伸之擋止部，該樞接端係具有一呈6 角形
08 之驅動部，及一位於該拆卸端與該樞接端間之連結段；
09 該拆卸器係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔處係
10 設有一相對於該樞接端處之內螺孔，故被證5-1 已揭露
11 請求項1 「一種拆卸手工具結構改良，指一拆卸器用於
12 提供對外來自行車之踏板中軸裝置處進行拆裝或組裝之
13 作業，其特徵在於：該拆卸器兩端處分別係設有一拆卸
14 端，且該拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於該外螺紋
15 處係設有一朝上延伸之擋止部、一樞接端，且該樞接端
16 係具有一驅動部，及一位於該拆卸端與該樞接端間之連
17 結段；又該拆卸器處係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該
18 內圓孔處係設有一相對於該樞接端處之內螺孔」之技術
19 特徵。故被證5-1 已揭露系爭專利請求項1 之全部技術
20 特徵，足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性。

21 (2)系爭專利請求項2 係為請求項1 所述全部技術特徵進一
22 步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端所設
23 之擋止部頂端周緣處係設有呈一導角型態」。被證5-1
24 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述；惟
25 被證5-1 照片無法確認擋止部頂端周緣處是否具有導角
26 ，因此被證5-1 並未揭露系爭專利請求項2 「其中該拆

卸端所設之擋止部頂端周緣處係設有呈一導角型態」的
附屬技術特徵，尚不足以證明系爭專利請求項2 不具新
穎性。

(3)系爭專利請求項3 係為請求項1 所述全部技術特徵進一步
限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該樞接端之驅動
部係為任一多邊形狀所呈現之，以供任何規格之外來
手工具套合組設」。被證5-1 足以證明系爭專利請求項
1 不具新穎性，已如前述；被證5-1 照片並已揭露一呈
6 角形之驅動部可供手工具套合組設，故被證5-1 已揭
露請求項3 「其中該樞接端之驅動部係為任一多邊形狀
所呈現之，以供任何規格之外來手工具套合組設」之附
屬技術特徵，足以證明系爭專利請求項3 不具新穎性。

(4)系爭專利請求項4 係為請求項1 所述全部技術特徵進一步
限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該連結段表面
處係設有一環繞佈滿之粗糙面，以增進止滑效果」。被
證5-1 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前
述；被證5-1 照片並已揭露連結段表面處係設有一環繞
佈滿之粗糙面，故被證5-1 已揭露請求項4 「其中該連
結段表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面，以增進止滑效
果」之附屬技術特徵，足以證明系爭專利請求項4 不具
新穎性。

(5)系爭專利請求項5 係為請求項1 所述全部技術特徵進一步
限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸器所設
之內圓孔係為T 型圓柱狀所呈現之」。被證5-1 足以證
明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述；惟被證5-
1 照片無法確認拆卸器所設之內圓孔是否為T 型圓柱狀

，因此被證5-1 並未揭露系爭專利請求項5 「其中該拆卸器所設之內圓孔係為T 型圓柱狀所呈現之」的附屬技術特徵，自不足以證明系爭專利請求項5 不具新穎性。

(6)系爭專利請求項6 係為請求項1 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為一體成型所呈現之」。被證5-1 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述；被證5-1 照片並已揭露拆卸端、樞接端及連結段，三者為一體成型，故被證5-1 已揭露請求項6 「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為一體成型所呈現之」之附屬技術特徵，足以證明系爭專利請求項6 不具新穎性。

(7)系爭專利請求項7 係為請求項6 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為金屬材質所製成」。被證5-1 足以證明系爭專利請求項6 不具新穎性，已如前述；被證5-1 照片中拆卸器與穿設之螺桿均呈銀白色，可認拆卸器與螺桿均為金屬材質，故被證5-1 已揭露請求項7 「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為金屬材質所製成」之附屬技術特徵。被證5-1 已揭露系爭專利請求項7 之全部技術特徵，故被證5-1 足以證明系爭專利請求項7 不具新穎性。

(8)綜上，被證5-1 足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 不具新穎性；然不足以證明系爭專利請求項2 、5 不具新穎性。

6.被證6 、6-1 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 至7

不具進步性？

(1)查被告公司所提出之證據，並無法證明被證6-1 即為公開日期為2010年12月31日之被證6 型錄所刊載之SHIMANO 曲柄拆卸工具一節，業如上述。而被告公司此項證據組合所據被證6 之內容為被證6 型錄上刊載之SHIMANO 曲柄拆卸工具照片。故就此爭點，本院即以被證6 型錄所載之SHIMANO 曲柄拆卸工具照片為據，比對確認系爭專利請求項1 至7 是否不具進步性，先予述明。

(2)系爭專利請求項1 與被證6 所示SHIMANO 曲柄拆卸工具照片（本院卷一第231 頁）比對：被證6 SHIMANO 曲柄拆卸工具照片已揭露一種自行車之踏板中軸拆卸手工具，該拆卸器兩端處分別設有一拆卸端與一樞接端，且拆卸端外緣處係設有一外螺紋，該樞接端係具有一呈6 角形之驅動部；該拆卸器係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔處係設有一相對於該樞接端處之內螺孔，故被證6 SHIMANO 曲柄拆卸工具照片已揭露請求項1 「一種拆卸手工具結構改良，指一拆卸器用於提供對外來自行車之踏板中軸裝置處進行拆裝或組裝之作業，其特徵在於：該拆卸器兩端處分別係設有一拆卸端，且該拆卸端外緣處係設有一外螺紋、一樞接端，且該樞接端係具有一驅動部；又該拆卸器處係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔處係設有一相對於該樞接端處之內螺孔」之技術特徵。

(3)而依被證6 之SHIMANO 曲柄拆卸工具照片所示，未見外螺紋處設有朝上延伸之擋止部，另拆卸端與樞接端為直接相連，其間並無其他構造，可知被證6 所示SHIMANO 曲

柄拆卸工具照片顯示者並無連結段，因此被證6所示SHIMANO曲柄拆卸工具照片並未揭露系爭專利請求項1之「並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部」、「及一位於該拆卸端與該樞接端間之連結段」的技術特徵。又系爭專利請求項1藉由外螺紋處設置一朝上延伸之擋止部的技術特徵，具有系爭專利說明書所載防止持續進行扳轉動作而損害曲柄內的螺孔之功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，被證6之SHIMANO曲柄拆卸工具照片顯示者與系爭專利請求項1仍有不同，該創作所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證6之SHIMANO曲柄拆卸工具照片所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項1之創作。故被證6之SHIMANO曲柄拆卸工具照片，尚不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(4)被證6之SHIMANO曲柄拆卸工具照片不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述；系爭專利請求項2至7為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故被證6之SHIMANO曲柄拆卸工具照片亦不足以證明系爭專利請求項2至7不具進步性。

7.被證6、6-2之組合是否足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性？

(1)查被告公司所提證據無法證明被證6-2即為公開日期為2010年12月31日之被證6型錄所刊載之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具，業如上述。而被告公司此項證據組合所據被證6之內容為被證6型錄上刊載之OVERSIZE M24曲柄

拆卸工具照片。故就此爭點，本院即以被證6 型錄所載之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片為據，比對確認系爭專利請求項1 至7 是否不具進步性。

(2)系爭專利請求項1 與被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片（本院卷一第231 頁）比對：被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，已揭露一種自行車之踏板中軸拆卸手工具，該拆卸器兩端處分別設有一拆卸端與一樞接端，且拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於該外螺紋處係設有一延伸之擋止部，該樞接端係具有一呈6 角形之驅動部；該拆卸器係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔處係設有一相對於該樞接端處之內螺孔，故被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，已揭露請求項1 「一種拆卸手工具結構改良，指一拆卸器用於提供對外來自自行車之踏板中軸裝置處進行拆裝或組裝之作業，其特徵在於：該拆卸器兩端處分別係設有一拆卸端，且該拆卸端外緣處係設有一外螺紋，並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部、一樞接端，且該樞接端係具有一驅動部；又該拆卸器處係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔處係設有一相對於該樞接端處之內螺孔」之技術特徵。

(3)而依被證6 之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片所示，拆卸端與樞接端為直接相連，其間並無其他構造，可知被證6 之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片顯示者並無連結段，因此被證6 之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，並未揭露系爭專利請求項1 之「及一位於該拆卸端與該樞接端間之連結段」的技術特徵。然其雖未揭露系爭專利請

01 求項1 「及一位於該拆卸端與該樞接端間之連結段」之
02 技術特徵，惟拆卸端與樞接端間是否具有連結段對於拆
03 卸器之功能並無影響，觀諸系爭專利說明書內容，亦未
04 記載此技術特徵有何功效，而對照被證6 之OVERSIZE
05 M24 曲柄拆卸工具照片，該「位於拆卸端與該樞接端間
06 之連結段」僅係外型的簡單變更，為該創作所屬技術領
07 域中具有通常知識者所能輕易完成者，且並未具有無法
08 預期的功效。故被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具
09 照片，足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

10 (4)系爭專利請求項2 係為請求項1 所述全部技術特徵進一
11 步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端所設
12 之擋止部頂端周緣處係設有呈一導角型態」。被證6 所
13 示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利
14 請求項1 不具進步性，已如前述；而依被證6 之OVERS
15 IZE M24 曲柄拆卸工具照片所示，並無法確認擋止部頂
16 端周緣處是否具有導角，因此被證6 之OVERSIZE M24曲
17 柄拆卸工具照片，並未揭露系爭專利請求項2 之「其中
18 該拆卸端所設之擋止部頂端周緣處係設有呈一導角型態
19 」的技術特徵。惟系爭專利說明書對於擋止部頂端周緣
20 處設置導角之目的及功效並無相應之記載，而就拆卸手
21 工具之技術領域而言，在結構周緣設置導角係防止操作
22 者刮傷之習用手段，整體而言僅為習知技術的簡單附加
23 ，為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完
24 成者，並未具有無法預期的功效。故被證6 所示
25 OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利請
26 求項2 不具進步性。

01 (5)系爭專利請求項3，係為請求項1所述全部技術特徵進
02 一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該樞接端之
03 驅動部係為任一多邊形狀所呈現之，以供任何規格之外
04 來手工具套合組設」。被證6所示OVERSIZE M24曲柄拆
05 卸工具照片，足以證明系爭專利請求項1不具進步性，
06 已如前述；被證6之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片並
07 已揭露一呈6角形之驅動部可供手工具套合組設，故被
08 證6所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，已揭露請求
09 項3「其中該樞接端之驅動部係為任一多邊形狀所呈現
10 之，以供任何規格之外來手工具套合組設」之附屬技術
11 特徵。是以被證6之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，
12 足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

13 (6)系爭專利請求項4係為請求項1所述全部技術特徵進一
14 步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該連結段表面
15 處係設有一環繞佈滿之粗糙面，以增進止滑效果」。被
16 證6之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭
17 專利請求項1不具進步性，已如前述；依被證6之OVER
18 SIZE M24曲柄拆卸工具照片所示，拆卸端與樞接端為直
19 接相連，其間並無其他構造，可知被證6之OVERSIZE
20 M24曲柄拆卸工具照片並無連結段，因此被證6之OVER
21 SIZE M24曲柄拆卸工具照片，並未揭露系爭專利請求項
22 4之「其中該連結段表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面
23 ，以增進止滑效果」的技術特徵。而被證6之OVERSIZE
24 M24曲柄拆卸工具照片，雖未揭露系爭專利請求項4「
25 其中該連結段表面處係設有一環繞佈滿之粗糙面，以增
26 進止滑效果」之技術特徵，惟系爭專利說明書對於連結

01 段表面設置粗糙面之目的及功效，並無相應之記載，就
02 拆卸手工具之技術領域而言，在握持部位設置粗糙面係
03 供操作者握持時免於滑脫之習用手段，被證6 之OVERSI
04 ZE M24曲柄拆卸工具照片，雖未具有環佈粗糙面的連結
05 段，惟被證6 之OVER SIZE M24 曲柄拆卸工具照片之6
06 角形驅動部同樣可供操作者握持時免於滑脫，整體而言
07 ，環佈粗糙面的連結段僅為習知技術的簡單附加，為該
08 創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，
09 並未具有無法預期的功效。故被證6 之OVERSIZE M24曲
10 柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利請求項4 不具進步
11 性。

12 (7)系爭專利請求項5 係為請求項1 所述全部技術特徵進一
13 步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸器所設
14 之內圓孔係為T 型圓柱狀所呈現之」。被證6 所示OVER
15 SIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利請求項
16 1不具進步性，已如前述；惟被證6 之OVERSIZE M24曲
17 柄拆卸工具照片無法確認拆卸器所設之內圓孔是否為T
18 型圓柱狀，因此被證6 並未揭露系爭專利請求項5 「其
19 中該拆卸器所設之內圓孔係為T 型圓柱狀所呈現之」的
20 附屬技術特徵。然被證6 雖未揭露系爭專利請求項5 「
21 其中該拆卸器所設之內圓孔係為T 型圓柱狀所呈現之」
22 之技術特徵，惟查系爭專利說明書對於內圓孔係為T 型
23 圓柱狀之目的及功效並無相應之記載，就拆卸手工具之
24 技術領域而言，以T 型圓柱狀作為過渡方式，僅為管徑
25 變化處習用的銜接方式，整體而言僅為習知技術的簡單
26 附加，為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕

易完成者，並未具有無法預期的功效。故被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

(8)系爭專利請求項6 係為請求項1 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為一體成型所呈現之」。被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述；被證6 之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片顯示其並無連結段，因此被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，並未揭露系爭專利請求項6 「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為一體成型所呈現之」的附屬技術特徵。而被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，雖未揭露系爭專利請求項6 「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為一體成型所呈現之」之技術特徵，惟被證6 之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，已顯示拆卸端及樞接端為一體成型，而拆卸端與樞接端間是否具有連結段對於拆卸器之功能並無影響，僅係被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片顯示者外型的簡單變更，為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，並未具有無法預期的功效，業如上述。故被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。

(9)系爭專利請求項7 係為請求項6 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，三者係為金屬材質所製成」。被證

01 6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭
02 專利請求項6 不具進步性，已如前述；被證6 之OVERSI
03 ZE M24曲柄拆卸工具照片顯示其並無連結段，因此被證
04 6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，並未揭露系爭
05 專利請求項7 「其中該拆卸端、該樞接端及該連結段，
06 三者係為金屬材質所製成」的附屬技術特徵。惟被證6
07 之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片中拆卸器具有銀白色
08 光澤，可認拆卸器為金屬材質，而拆卸端與樞接端間是
09 否具有連結段對於拆卸器之功能並無影響，僅係被證6
10 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片顯示者外型的簡單
11 變更，為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕
12 易完成者，並未具有無法預期的功效，故被證6 所示OV
13 ERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利請求
14 項7 不具進步性。

15 (9)綜上，被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足
16 以證明系爭專利請求項1至7 不具進步性。

17 8.被證6 、6-1 、7 之組合是否足以證明系爭專利請求項4
18 不具進步性？

19 (1)本件被告公司所為舉證尚無法證明被證6-1 即為公開日
20 期為2010年12月31日之被證6 型錄所刊載之SHIMANO 曲
21 柄拆卸工具，業如上述。而被告公司此項證據組合所據
22 被證6 之內容為被證6 型錄上刊載之SHIMANO 曲柄拆卸
23 工具照片。故就此爭點，本院即以被證6 型錄所載之SH
24 IMANO 曲柄拆卸工具照片與被證7 之證據組合為據，比
25 對確認系爭專利請求項4 是否不具進步性。

26 (2)查被證6 之SHIMANO 曲柄拆卸工具照片未揭露系爭專利

請求項1 「並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部」、「及一位於該拆卸端與該樞接端間之連結段」的技術特徵，不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，均如前述；而被證7 圖式第2 、4 圖（本判決附件）雖顯示套筒螺帽20於外螺紋21與接合部22間設有圓柱段，被證7 之套筒螺帽20、外螺紋21、接合部22、外螺紋21與接合部22間之圓柱段即相當於請求項1 之拆卸器、外螺紋、驅動部、連結段，故被證7 已揭露請求項1 「及一位於該拆卸端與該樞接端間之連結段」的技術特徵。惟依被證7 第4 圖所示，被證7 之外螺紋21係延伸至套筒螺帽20之末端，可知並無延伸之擋止部，因此被證7 同樣未揭示系爭專利請求項1 「並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部」的技術內容。而系爭專利請求項1 係藉由該技術特徵具有系爭專利說明書所載防止持續進行扳轉動作而損害曲柄內的螺孔之功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，被證6 、7 與系爭專利請求項1 仍有不同，該創作所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證6 之SHIMANO 曲柄拆卸工具照片、被證7 所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項1 之創作。故被證6 之SHIMANO 曲柄拆卸工具照片、被證7 之組合尚不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(3)被證6 之SHIMANO 曲柄拆卸工具照片、被證7 之組合，既不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，而系爭專利請求項4 為依附於請求項1 之附屬項，包含請求項1 全部之技術特徵，並為進一步之界定，故被證6 之SHIMANO 曲柄拆卸工具照片、被證7 之組合亦不足以證明系

01 爭專利請求項4 不具進步性。

02 9.被證6 、6-2 、7 之組合是否足以證明系爭專利請求項4
03 不具進步性？

04 (1)本件被告公司所為舉證無法證明被證6-2 即為公開日期
05 為2010年12月31日之被證6 型錄所刊載之OVERSIZE M24
06 曲柄拆卸工具，業如上述。而被告公司此項證據組合所
07 據被證6 之內容為被證6 型錄上刊載之OVERSIZE M24曲
08 柄拆卸工具照片。故就此爭點，本院即以被證6 型錄所
09 載之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片及被證7 之證據組
10 合為據，比對確認系爭專利請求項4 是否不具進步性。

11 (2)而被證6 之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片足以證明系
12 爭專利請求項4 不具進步性，業如前述。因此被證6 之
13 OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片、被證7 之組合亦足以
14 證明系爭專利請求項4 不具進步性。

15 10.被證7是否足以證明系爭專利請求項1、3至7不具進步性？

16 (1)系爭專利請求項1 與被證7 比對：被證7 說明書第5 頁
17 第8 至12行及圖式第2 、4 圖已揭露「該曲柄拆卸工具
18 組包含一套筒螺帽20及一螺栓30；其中，該套筒螺帽20
19 一端具有外螺紋21，可鎖固在該曲柄10之鎖孔102中，
20 另一端具有幾何多角接合部22，且內側壁具有內螺紋23
21 ，可供該螺栓30穿鎖，套筒螺帽20結合於該曲柄10一端
22 ，並相反於該心軸12穿置之一側，該套筒螺帽20係由鋁
23 合金一體製成」，被證7 之套筒螺帽20、外螺紋21、接
24 合部22、外螺紋21與接合部22間之圓柱段、套筒螺帽20
25 內部圓孔、內螺紋23即相當於請求項1 之拆卸器、外螺
26 紋、驅動部、連結段、內圓孔、內螺孔。故被證7 已揭

露請求項1 「一種拆卸手工具結構改良，指一拆卸器用於提供對外來自行車之踏板中軸裝置處進行拆裝或組裝之作業，其特徵在於：該拆卸器兩端處分別係設有一拆卸端，且該拆卸端外緣處係設有一外螺紋、一樞接端，且該樞接端係具有一驅動部，及一位於該拆卸端與該樞接端間之連結段；又該拆卸器處係設有一呈貫穿之內圓孔，並於該內圓孔處係設有一相對於該樞接端處之內螺孔」之技術特徵。而依被證7 第4 圖所示，被證7 之外螺紋21係延伸至套筒螺帽20之末端，並無延伸之擋止部，與系爭專利請求項1有所不同，因此被證7 並未揭露系爭專利請求項1 之「並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部」的技術特徵。而系爭專利請求項1 係藉由該技術特徵而具有系爭專利說明書所載防止持續進行扳轉動作而損害曲柄內的螺孔之功效，故就所採取之技術手段及所達成之功效而言，被證7 與系爭專利請求項1 仍有不同，該創作所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證7 所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項1 之創作，故被證7 尚不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(2)被證7 不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述；而系爭專利請求項3 至7 為依附於請求項1 之附屬項，包含請求項1 全部之技術特徵，並為進一步之界定，故被證7 亦不足以證明系爭專利請求項3 至7 不具進步性。

11.被證7 、14之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 至7 不具進步性？

01 (1)查被證7 未揭示系爭專利請求項1 「並於該外螺紋處係
02 設有一朝上延伸之擋止部」的技術內容，不足以證明系
03 爭專利請求項1不具進步性，已如前述。而被證14圖式
04 第1圖（本判決附件）雖顯示螺套蓋9具有一管狀的延伸
05 段，惟依據被證14說明書第4 頁第14至17行所載（本院
06 卷一第408頁），該延伸段係用以抵止螺固元件12之螺
07 頭部13外緣以產生向外頂推卸除作用，與系爭專利之擋
08 止部並不相同。

09 (2)據前所述，被證7 、14均未揭露系爭專利請求項1 「並
10 於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部」之技術特徵
11 ，系爭專利請求項1 藉由該技術特徵具有系爭專利說明
12 書所載防止持續進行扳轉動作而損害曲柄內的螺孔之功
13 效。是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，被
14 證7 、14與系爭專利請求項1 仍有不同，該創作所屬技
15 術領域中具有通常知識者，實難依據被證7 、14所揭露
16 內容即可輕易完成系爭專利請求項1 之創作，且被證14
17 之螺套蓋9 的結構與作用方式，明顯有別於被證7 之套
18 筒螺帽20，客觀上亦缺乏彼此組合之動機。故被證7、
19 14之組合尚不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

20 (3)被證7 、14之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進
21 步性，已如前述；系爭專利請求項3至7為依附於請求項
22 1 之附屬項，包含請求項1 全部之技術特徵，並為進一
23 步之界定，故被證7 、14組合亦不足以證明系爭專利請
24 求項3至7 不具進步性。

25 12.被證7 、15之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 至
26 7 不具進步性？

(1)被證7 未揭示系爭專利請求項1 「並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部」的技術內容，不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述。而被證15圖中雖顯示元件2 具有一管狀的延伸段（本院卷一第417 頁），惟元件2 係用以固定曲柄，並非拆卸曲柄之工具，與系爭專利之擋止部並不相同。

(2)因此，被證7 、15均未揭露系爭專利請求項1 「並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部」之技術特徵。系爭專利請求項1 藉由該技術特徵具有系爭專利說明書所載防止持續進行扳轉動作而損害曲柄內的螺孔之功效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，被證7 、15與系爭專利請求項1 仍有不同，該創作所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據被證7 、15所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項1 之創作，且被證15之元件2 的結構與作用方式，均明顯有別於被證7 之套筒螺帽20，客觀上亦缺乏彼此組合之動機。故被證7 、15之組合尚不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(3)被證7 、15之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述；系爭專利請求項3至7為依附於請求項1 之附屬項，包含請求項1 全部之技術特徵，並為進一步之界定，故被證7 、15組合亦不足以證明系爭專利請求項3至7 不具進步性。

13.被證7 、8 之組合是否足以證明系爭專利請求項2 不具進步性？

(1)查被證7 未揭示系爭專利請求項1 「並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部」的技術內容，不足以證明系

爭專利請求項1 不具進步性，已如前述；而被證8 說明書第7 頁第17行至第8 頁第9 行及圖式第1 、2 圖（本判決附件）已揭露「一種齒盤拆解器套件結構改良，主要係包含有：一套柱1，係為一T 形柱體，一端為較寬之端部11，且依端部11向下延伸一頸部12，其頸部12後端為一末端部13；一螺桿2 . . . 該螺桿2 表面端設有螺紋22，後端係設有一端部23；一套筒塊3，係供螺桿2 穿設螺接，其前端內側設有一容置空間31，該套筒塊3 之前端係設有螺紋32，再該套筒塊3 後端係設有六角螺帽33，其六角螺帽33內側至前端內側之容置空間31係形成一中空貫通之螺孔34 . . . 該螺桿2 後端端部23內側係形成一六角孔231，供六角板手7 置入後操作」，被證8 之螺紋32、螺紋32末端之導角段即相當於請求項1 之外螺紋、擋止部。故被證8 已揭露請求項1 「並於該外螺紋處係設有一朝上延伸之擋止部」之技術特徵。

(2)因此，被證7、8 已揭露系爭專利請求項1 之整體技術特徵，且被證7 與被證8 均為自行車踏板中軸拆卸工具之相同技術領域，兩者於技術領域具有相關聯性；由被證7 第3 圖（本院卷一第239 頁）及被證8 第4 圖（本院卷一第246頁）可知，被證7 之套筒螺帽20及螺栓30與被證8 之套筒塊3 及螺桿2 為實質相同之構件，均用以推抵自行車踏板中軸以進行拆卸，兩者於功能及作用具有共通性，該創作所屬技術領域中具有通常知識者在面臨改善自行車踏板中軸拆卸工具之問題時，自會有動機以被證8 之套筒塊3 取代被證7 之套筒螺帽20，而輕易完成系爭專利請求項1 之創作。故被證7、8 之組合

足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(3)系爭專利請求項2，係為請求項1 所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中該拆卸端所設之擋止部頂端周緣處係設有呈一導角型態」。而被證7、8 之組合既足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，被證8 圖式第2 圖（本院卷一第245 頁）並已揭露螺紋32末端具有一導角段，故被證8已揭露請求項2 「其中該拆卸端所設之擋止部頂端周緣處係設有呈一導角型態」之附屬技術特徵。因此，被證7、8 之組合已揭露系爭專利請求項2 之整體技術特徵，被證7、8 之間具有組合動機，更如前述，故被證7、8 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。

14.被證7、8、14之組合是否足以證明系爭專利請求項2 不具進步性？

被證7、8之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，已如前述，故被證7、8、14之組合同樣足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。

15.被證7、8、15之組合是否足以證明系爭專利請求項2 不具進步性？

被證7、8之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，已如前述，故被證7、8、15之組合同樣足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。

16.綜上所述，被證4-1 足以證明系爭專利請求項1、3、4、6 不具新穎性；被證5-1 足以證明系爭專利請求項1、3、4、6、7 不具新穎性；被證6 所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利請求項1至7 不具進

步性；被證6 之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片、被證7
之組合足以證明系爭專利請求項4 不具進步性；被證7 、
8 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性；被證7
、8 、14之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性；
被證7 、8 、15之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進
步性。

(二)系爭產品是否落入系爭專利請求項1 至7 ？

1.按專利法第59條第1 項第3 款規定：「申請前已在國內實
施，或已完成必須之準備者，係屬於發明專利權之效力所
不及之情事。」該款規定為學說上所稱先使用權或先用權
之規定，其為專利侵權抗辯事由之一。依專利法第31條規
定，本法對於專利申請係採先申請原則，申請並取得專利
權之人不一定是先發明之人，亦不一定是先實施發明之人
。在專利權人提出專利申請之前，他人有可能已實施或準
備實施專利權所保護之發明，於此情況下，如在授予專利
權後對在先實施之人主張專利權，禁止其繼續實施該發明
，顯然不公平，且造成先實施人投資浪費 。因此，各國
大都有先用權之規定，主張先用權者可排除專利權之效力
。先用權名之為權，其實是一種抗辯、前提條件。而該款
所謂在國內實施，係指已經在國內開始製造相同之物品或
使用相同之方法，包括販賣、使用或進口相同之物品或是
依據相同方法直接製成之物品，且不以自己實施為限，委
託他人實施者，亦適用本規定，例如該受委託之人之製造
亦屬先使用權之範圍。而所謂已完成必須之準備，是指為
了製造相同之物品或使用相同之方法，已經在國內做了必
要之準備。必要之準備行為須為客觀上可被認定的事實，

01 例如已經進行相當投資、已完成發明之設計圖或已經製造
02 或購買實施發明所需的設備或模具等。若僅是主觀上有實
03 施發明之準備，或為購買實施所必要之機器而有向銀行借
04 款等準備行為，則不得謂已完成必須之準備。

05 2.又上開先使用權之抗辯屬於系爭產品落入系爭專利範圍後
06 須進一步判斷之事項，而系爭專利請求項1 至7 因不具新
07 穎性或進步性而應予撤銷，業如前述，因此，本件自無庸
08 進而論述系爭產品是否落入系爭專利請求項1 至7 。故而
09 前開先使用權抗辯是否成立，並不影響本件結論之判斷，
10 然兩造就此爭點業已於本件審理過程傳訊證人並多所攻防
11 ，因此，本院仍論述關於被告公司抗辯先使用權之爭點如
12 下。

13 3.查原告公司訴訟代理人於109 年2 月11日庭呈之YC-216、
14 YC-216C 及YC-215CB產品（即系爭產品）各1 件，均為被
15 告公司製造銷售，就原告公司主張侵害系爭專利之結構部
16 分於系爭產品均存在，業據被告公司訴訟代理人確認在卷
17 （本院卷一第319 至321 頁）。而被告公司於100 年間即
18 製造銷售系爭產品，有訴外人輪彥國際有限公司型錄、出
19 口報單影本存卷可稽（本院卷一第131 至149 頁）。又被
20 告公司於100 年9 月間即委託訴外人傑螺工業有限公司（
21 下稱傑螺公司）依據被證10產品圖面確認單製作毛胚樣品
22 ，於101 年3 月間產製毛胚成品後交付，訴外人傑螺公司
23 迄今仍依據被證10產品圖面確認單為被告公司生產毛胚成
24 品等情，業據證人即訴外人傑螺公司總經理周漢章具結證
25 述在卷（本院卷二第165 至177 頁）。故被告公司早於系
26 爭專利申請日之100 、101 年間，即已就被證10產品圖面

01 確認單所示產品下單訴外人傑螺公司生產，並自斯時迄今
02 持續由訴外人傑螺公司取得依據被證10產品圖面確認單製
03 作之成品。又原告公司訴訟代理人上開庭呈之YC-216C 產
04 品中段所套合之拆卸器各部尺寸分別為：螺母整體長度28
05 .9 mm，六角驅動部長度8.8 mm，六角驅動部平行面寬度
06 14.7 mm，連結段粗糙面長度8.1 mm，外螺紋長度8.1mm
07，擋止部1.0 mm，內圓孔直徑15.0 mm，內圓孔深度13.4
08 mm。前揭尺寸與被證10圖面（本院卷一第253 頁）所顯示
09 之各部尺寸均大致相符。可見被告公司於系爭專利申請之
10 前即在國內製造原告公司主張侵害系爭專利之系爭產品，
11 被告公司依專利法第59條第1 項第3 款規定抗辯不為系爭
12 專利權效力所及，自有所據。

13 4.原告公司雖主張被證10產品圖面確認單未有系爭專利「擋
14 止部」技術特徵、證人周漢章無法證明系爭產品未經改款
15，因此證人周漢章之證言內容不足以證明被告公司有先使
16 用之事實云云，然被證10產品圖面確認單所顯示之各部尺
17 寸與原告公司主張侵害系爭專利並庭呈之系爭產品大致相
18 符，業如前述。該產品圖面確認單更記載「前端倒角」、
19 「控制1MM 無搓牙」等語（本院卷一第253 ），自可比對
20 系爭專利請求項1 「擋止部」，原告公司既主張系爭產品
21 落入系爭專利請求項1 至7，自當認為系爭產品具有系爭
22 專利請求項1 至7 所有之技術特徵，而被證10產品圖面確
23 認單所顯示內容既與原告公司訴訟代理人庭呈之系爭產品
24 大致相符，原告公司竟又主張被證10產品圖面確認單未有
25 系爭專利「擋止部」技術特徵云云，顯然自相矛盾，且與
26 產品圖面確認單之內容不符，自不可採。又被證10產品圖

面確認單所顯示之各部尺寸與原告公司訴訟代理人庭呈之系爭產品大致相符，業如前述，因此可認被告公司自100、101年間迄今，所委由訴外人傑螺公司生產之毛胚成品外觀、結構均相同，本件原告公司於被告公司已為相關舉證如前之情況下，僅空言主張證人周漢章之證言不足以證明系爭產品未改款云云，實不足採。原告公司前開主張，均難認有據。

(三)原告公司請求被告公司為損害賠償，是否有理由？若有理由，數額為何？

系爭專利請求項1至7不具新穎性或進步性而應予撤銷，被告公司就系爭產品於系爭專利申請日前即已在國內實施，而不為系爭專利權效力所及。因此，本件原告公司主張被告公司生產銷售之系爭產品侵害系爭專利權，並本此主張請求被告公司為損害賠償，自無理由。

五、綜上所述，被證4-1足以證明系爭專利請求項1、3、4、6不具新穎性；被證5-1足以證明系爭專利請求項1、3、4、6、7不具新穎性；被證6所示OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片，足以證明系爭專利請求項1至7不具進步性；被證6之OVERSIZE M24曲柄拆卸工具照片、被證7之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性；被證7、8之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性；被證7、8、14之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性；被證7、8、15之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。系爭專利請求項1至7有應撤銷之事由存在，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告公司不得本於此等請求項於本件民事訴訟中對被告公司主張權利。況被告公司得依專利法第59條第1

01 項第3款規定抗辯系爭產品不為系爭專利權效力所及。故原
02 告公司據以提起本件訴訟，訴請判決如聲明所示，即無理由
03 應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失其依
04 據，應併予駁回。另本件關於系爭產品是否落入系爭專利請
05 求項1至7之專利權範圍等其餘爭點，即無審究之必要，併
06 此敘明。

07 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，均
08 與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘
09 明。

10 七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴
11 訟法第78條規定。

12 中 華 民 國 109 年 6 月 30 日

13 智慧財產法院第三庭

14 法 官 何若薇

15 以上正本係照原本作成。

16 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。

17 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

18 中 華 民 國 109 年 6 月 30 日

19 書記官 張君豪