

智慧財產法院民事判決

109年度民專上字第14號

上訴人 劉宇祥

訴訟代理人 康雲龍 律師

被上訴人 中華大雄股份有限公司

法定代理人 潘睿緒

被上訴人 波意設計有限公司

法定代理人 薛峻杰

上二人共同

訴訟代理人 陳慶尚 律師

複代理人 王兆華 律師

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109年2月10日本院108年度民專訴字第74號第一審判決提起上訴，本院於109年8月27日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院有第一審及第二審管轄權：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院

為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。準此，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴人起訴與上訴，均主張被上訴人波意設計有限公司（下稱波意公司）製造商品型號為DBC-D101ET1及DBC-D102ET1之空調遙控器產品（下合稱系爭產品），被上訴人中華大雄股份有限公司（下稱中華大雄公司，而與波意公司合稱被上訴人）販售系爭產品，侵害上訴人中華民國第M539743 號「可鎖碼之單鍵搜尋式遙控器」新型專利（下稱系爭專利）專利權，係專利法所生之第二審民事事件，依據前揭說明，本院依法有專屬管轄權。

二、上訴人合法減縮上訴聲明：

按第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，雖不得為之，然有第255條第1項第3款之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446條第1項定有明文。查上訴人之上訴聲明第2項、第6項原為：被上訴人應連帶給付上訴人至少新臺幣（下同）10萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；如獲勝訴判決，就聲明第2項上訴人願供擔保請准宣告假執行（見本院卷第37至39頁）。嗣變更原聲明第2項為被上訴人應連帶給付上訴人10萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；撤回原聲明第6項（見本院卷第227至229頁）。經核其變更與撤回聲明，為減縮應受判決事項之聲明，被上訴人並同意其減縮應受判決事項之聲明（見本院卷第229

頁)。準此，上訴人減縮上訴聲明，應予准許。

貳、實體事項：

一、上訴人主張略以：

(一)上訴人起訴聲明：

1.被上訴人應連帶給付上訴人10萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；2.被上訴人應停止製造、販售並回收、銷毀全部侵害上訴人專利權之系爭產品；3.被上訴人應於工商時報任一版面共同刊登規格及字型大小均不小於附件、內容如附件之道歉啟事1則，以作為回復上訴人名譽之適當處分；4.如獲勝訴判決，就第1項聲明上訴人願供擔保請准宣告假執行。其主張略以：

1.系爭專利之目的：

上訴人為系爭專利之專利權人，並已向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請取得系爭專利之新型專利技術報告（下稱系爭技術報告），審查結果顯示系爭專利請求項1至3之比對結果代碼均為「6」，代表「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻」，顯見系爭專利具備專利要件，且足以對他人主張排他之專利權。因市面上各家電器廠商於設定自身遙控器產品之紅外線接收頻率時，均需依照特定編碼規則，如NEC紅外線協定或Philips RC6（或RC5）紅外線協定來編譯所傳輸之紅外線訊號格式。不同之訊號格式指令，無法使所欲操控之電器接收指令，進而依指令為功能之切換。上訴人運用於系爭專利之編碼器及各電子元件之組合配置，係上訴人與合作廠商花費心血聯合研發數年而成，搭配如系爭專利說明書所示與搜尋鍵、鎖碼鍵及控制電路之構造與組合，可達成「透過頻率設定使之成為萬用遙控器」目的。

01 2.系爭產品侵害系爭專利：

02 被上訴人波意公司所製造，經被上訴人中華大雄公司向波意
03 公司採購取得，而提供予全國電子、大潤發、燦坤等通路商
04 販售之系爭產品，因系爭專利請求項1至3之所有要件，均可
05 在系爭產品符合，成立全要件原則，且依系爭產品之說明書
06 記載「一鍵配對選碼」，單鍵與一鍵均指一個按鍵，是系爭
07 產品構成對系爭專利之文義侵害。縱不符文義侵害要件，然
08 因被上訴人僅係將單一搜尋鍵拆散數搜尋鍵，並未改變針對
09 單一電器僅須按壓單一搜尋鍵之原則，按鍵之簡單替換及位
10 置改變，屬發明領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易
11 知，仍應構成均等侵害。上訴人於108年6月6日以律師函內
12 附系爭技術報告，要求被上訴人中華大雄公司停止販賣、進
13 口及製造系爭產品。其回函稱系爭產品是向波意公司採購，
14 且依其與波意公司間之採購合約，其善意信賴波意公司所稱
15 系爭產品並無侵權情事等情。故迄今仍繼續製造與販賣系爭
16 產品。

17 3.上訴人之請求權基礎：

18 被上訴人中華大雄公司販售之系爭產品，係向被上訴人波意
19 公司採購取得，分別故意侵害上訴人之專利權，自應共同負
20 擔連帶賠償責任。爰依專利法第120條準用同法第96條第1項
21 至第3項、第5項、民法第184條第1項前段、第2項及第185條
22 第1項規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任，並排除可
23 能之侵害及銷毀製造之系爭產品，同時依專利法第120條準
24 用第96條第5項、民法第195條第1項規定，請求被上訴人刊
25 登道歉啟事以作為回復上訴人名譽之適當處分。

26 4.上訴人起訴請求10萬元之損害賠償：

上訴人之損害額估算，依民事訴訟法第244條第4項規定，先聲明請求最低金額10萬元，並聲請調查全國電子股份有限公司（下稱全國電子公司）、大潤發流通事業股份有限公司（下稱大潤發公司）、燦坤實業股份有限公司及其各該分公司（下稱燦坤公司）、營業處所向被上訴人購買系爭產品之全部交易紀錄，包含報價單、進貨單、買賣契約及其他一切證明銷售系爭產品數量及售價之單據，待取得資料後再行計算本件損害數額。

(二) 原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴與聲明：

1. 原判決廢棄；2. 被上訴人應連帶給付上訴人10萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息；3. 被上訴人應停止製造、販售並回收、銷毀全部侵害上訴人專利權之系爭產品；4. 被上訴人應於工商時報任一版面共同刊登規格及字型大小均不小於附件二所示道歉啟事1則，以作為回復上訴人名譽之適當處分。其主張略以：

1. 系爭產品落入系爭專利之文義讀取範圍：

(1) 系爭產品為按單鍵完成搜尋之遙控器：

被上訴人雖主張系爭產品需長按設置鍵幾秒後，再搜尋對應品牌鍵等手續就有如於遙控器使用說明上添加「裝入電池、打開安全鈕、按下電源開關」使用電器之前置手續，並無法作為系爭產品有無侵害系爭專利之判斷客體云云。然系爭產品究為長按4秒或40秒，並不影響後續以一鍵完成鎖定之功能，系爭產品亦有搜尋鍵與編碼器。其侵害系爭專利最核心之保障範圍。

(2) 系爭產品成立要件1A至1E之文義侵害：

原審將被上訴人所添加之設置鍵功能，誤認為「搜尋鍵」，

01 係嚴重誤會。所謂搜尋鍵者，係著重於主信號至編碼器後，
02 透過LED傳輸不可見光以「搜尋」欲控制之電器之相應頻率
03 而言，並非著重於按鍵名稱。準此，文義侵害之要件1A至1E
04 均出現於系爭產品中，原審錯認系爭產品之構造及組合，並
05 無端限縮或曲解上訴人系爭專利之文義範圍。

06 2. 系爭產品落入系爭專利之均等範圍：

07 (1) 成立要件1A之均等：

08 被上訴人系爭產品之技術內容為「多鍵式」遙控器，使用方
09 式係利用多個不同按鍵設定相對應之冷氣廠牌。顯見系爭產
10 品以一簡單之按鍵替換之方式或改變按鍵位置之方式，將系
11 爭專利請求項1「單鍵式」替換為「多鍵式」，此按鍵之簡
12 單替換、位置改變，屬發明所屬技術領域中具有通常知識者
13 能輕易完成或顯而易知，且系爭產品之簡單按鍵簡單替換、
14 位置改變，其前後執行之功能及得到之結果，其與系爭專利
15 請求項1之技術特徵，實質上相同。再者，系爭產品操作方
16 式為多鍵搜尋，參酌系爭專利說明書、圖式記載之內容及系
17 爭產品之技術原理予以判斷，系爭產品以按鍵簡單替換、位
18 置改變為方式，達到與系爭專利相同之搜尋功能，屬技術特
19 徵均等。系爭產品其操作方式為使用一個設置鍵進行單鍵搜
20 尋，其技術內容與系爭專利請求項1搜尋鍵之技術特徵相較
21 ，顯為實質相同之搜尋技術手段，且達成實質相同之搜尋功
22 能，進而產生實質相同結果。

23 (2) 成立要件1B之均等：

24 系爭專利搜尋鍵與鎖碼鍵之技術特徵，分別在於搜尋相對應
25 之冷氣廠牌，並於確認指令碼後以鎖碼鍵加以鎖定，以維持
26 指令碼不變。系爭產品是以多個按鍵分別對應冷氣廠牌，按

01 下後搜尋相應訊號，再於確認指令碼後以「設置」鍵以鎖定
02 。系爭產品技術內容僅使用按鍵之簡單替換、位置改變，此
03 屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知之方式
04 ，此簡單置換方式實施於系爭產品上，顯能輕易完成並無任
05 何困難。準此，就系爭產品而言，僅是以簡單按鍵替換之方
06 式或按鍵位置改變之方式，其實施後之功能及結果，其與系
07 爭專利並無實質差異。

08 (3)成立要件1D之均等：

09 系爭專利搜尋鍵與鎖碼鍵之技術特徵，分別在於搜尋相對應
10 之冷氣廠牌，並於確認指令碼後以鎖碼鍵加以鎖定，以維持
11 指令碼不變。系爭產品是以多個按鍵分別對應冷氣廠牌，按
12 下後搜尋相應訊號，再於確認指令碼後以「設置」鍵以鎖定
13 。所增加「長按設置鍵4秒進入設置模式」，僅係使用按鍵
14 之簡單替換、位置改變，此屬技術領域中具有通常知識者能
15 輕易完成或顯而易知之方式，此簡單置換方式實施於系爭產
16 品上，顯能輕易完成並無任何困難。

17 二、被上訴人答辯聲明：上訴駁回。並答辯如後：

18 (一)系爭產品未落入系爭專利之文義讀取範圍：

19 1.系爭專利請求項1部分：

20 (1)一種可鎖碼之單鍵搜尋式遙控器：

21 ①系爭產品缺少以「單鍵」即可搜尋「所有」電器代碼之技術
22 特徵。系爭產品為「多鍵搜尋式」遙控器，設定時須先長按
23 「設置鍵」4 秒，再由11個品牌以上對應按鍵中選按其一進
24 行搜尋，並於聽到冷氣「嗶」聲後，再按「設置鍵」記憶並
25 結束設定。其與系爭專利請求項1 之1A所界定之搜尋模式，
26 僅需按住搜尋鍵一次即可搜尋電器代碼「單鍵搜尋式」遙控

器，並不相同，系爭產品缺少以「單鍵」即可搜尋所有電器代碼之技術特徵，不符合文義讀取。

②被上訴人將電器區分為11個群組，係為加快搜尋速度，可減少約九成之搜尋時間，具備實質之功能。倘為對應11個群組而添加11個群組鍵則遙控器會太厚重，始設計長按設置鍵4秒可將11個按鍵切換為群組鍵之功能。參諸系爭產品之產品迴路設計、結構、元件，可知「長按設置鍵4秒」、「查表並選擇相對應之群組鍵」，為系爭產品對應系爭新型專利「不須任何前置操作即可單鍵搜尋到所有電器代碼」技術特徵所不可或缺之要件。

(2)本體有搜尋鍵與鎖碼鍵：

系爭專利「一搜尋鍵」為固定按鍵，而系爭產品為「一設置鍵」，長按設置鍵後再長按「分別、潛在之11個群組鍵」選擇對應之群組鍵搜尋，系爭產品對應「搜尋鍵」處理與系爭新型專利技術特徵之構造、元件、迴路設計，均明顯不同。系爭專利「一鎖碼鍵」為固定按鍵，其與系爭產品為「一設置鍵」並先後具有進入搜尋模式、鎖碼功能，兩者對應「鎖碼鍵」處理與兩者間之構造、元件、迴路設計，均明顯不同。

(3)搜尋鍵輸出主信號至編碼器：

當搜尋鍵輸出一主信號到編碼器，編碼器編譯多個不同之指令碼，LED傳遞間歇式連續之不可見光至一電器之接收器，直到不可見光內含之指令碼與電器相符為止。系爭產品先長按設置鍵4秒後，再按壓對應之品牌群組鍵輸出一主信號到編碼器。系爭專利直接由搜尋鍵輸出一主信號至編碼器，編碼器以非固定組數之方式，編譯多個批次之遙控碼，LED傳

遞間歇式連續之紅外線至一空調之接收器，直到紅外線內含之遙控碼與空調相符為止，系爭產品與系爭專利技術特徵不同。

(4)編碼器維持符合電器之不變更指令碼：

當鎖碼鍵輸出一訊息至編碼器，編碼器維持符合電器之指令碼且不變更。系爭專利之搜尋與鎖碼是分立之2項功能，而分別有「一搜尋鍵」及「一鎖碼鍵」，搜尋與鎖碼不必然需同時使用。系爭產品在設置模式中同時完成搜尋與鎖碼，始能結束設置，按壓設置鍵結束設置時即同時鎖碼。

2.系爭專利請求項2與3部分：

因系爭專利請求項2、3均為系爭專利請求項1之附屬項，是解釋系爭專利請求項2、3時，應包含系爭專利請求項1之所有技術特徵。由於系爭產品與系爭專利請求項1之比對結果不同，未符合文義讀取，系爭產品亦未落入系爭專利請求項2、3之文義範圍。

(二)系爭產品未落入系爭專利之均等範圍：

就技術方式部分，系爭產品於設定時需長按「設置鍵」4秒，查表後從11個品牌群組中選按對應之群組鍵進行搜尋，並於聽到冷氣「嗶」聲後，再按「設置鍵」記憶並結束設定，共需4個步驟始能完成搜尋與鎖碼，而與系爭專利從搜尋到鎖碼只需按壓2次按鍵，具有不同之技術方式。就技術功能部分，系爭產品先長按「設置鍵」4秒後進入設置模式，再按壓對應之品牌群組鍵輸出一主信號到編碼器，編碼器以非固定組數之方式編譯多個批次之遙控碼，LED傳遞間歇式連續之紅外線至一空調之接收器，直到紅外線內含之遙控碼與空調相符為止，並須再次按壓「設置鍵」結束設定並鎖碼。

01 系爭專利將「搜尋鍵」與「鎖碼鍵」分立，不須任何前置操
02 作或查表，可隨時按壓「搜尋鍵」單鍵搜尋。待完成搜尋後
03 ，即可進行操作，除非使用者有避免指令碼因外力變動之需
04 求，始需要按「鎖碼鍵」進行鎖碼之功能。就技術結果部分
05 ，系爭產品因較系爭專利多出一道依照品牌對應鍵中選按搜
06 尋輸出之前置程序，操作上較繁複。系爭專利以單次按壓搜
07 尋鍵輸出多個信號代碼至電器，不須區分電器品牌之簡便模
08 式，即可以達到快速、方便搜尋之目的效果有明顯不同。

09 (三) 系爭產品符合先前技術阻卻：

10 萬用遙控器屬先前已知技術，原本即須多步驟之操作，被上
11 訴人不需要多此一舉增加操作步驟，系爭產品依照先前萬用
12 遙控器之已知技術，其與技術領域之通常知識之簡單結合，
13 符合先前技術阻卻，而限制上訴人均等論之主張，應判斷不
14 適用均等論。

15 參、本院得心證之理由：

16 一、整理與協議簡化爭點：

17 按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事
18 訴訟法第270條之1第1項第3款與第463條分別定有明文。法
19 院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭
20 點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（
21 見本院卷第161至172頁之109年7月31日準備程序筆錄）：

22 (一) 當事人不爭執事項：

- 23 1. 上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自106年4月11日
24 起至115年10月19日止。系爭產品由被上訴人波意公司所製
25 造，並由被上訴人中華大雄公司所販售。
- 26 2. 上訴人曾於108年6月6日以律師函要求被上訴人中華大雄公

01 司停止販賣、進口、製造系爭產品。中華大雄公司嗣於同年
02 6月18日以律師函檢附比對分析結果，回覆其並無侵害系爭
03 專利情事。

04 (二) 當事人主要爭點：

05 系爭產品是否構成對系爭專利之文義侵權？均等侵權？系爭
06 產品是否符合先前技術阻卻？倘系爭產品侵害系爭專利，上
07 訴人如後主張，是否有理由：1.上訴人請求被上訴人連帶負
08 損害賠償責任有無理由？損害賠償數額如何計算？2.上訴人
09 請求被上訴人應停止製造、販售並回收、銷毀全部系爭產品
10 ，有無理由？3.上訴人請求被上訴人刊登道歉啟事以回復名
11 譽，有無理由？

12 二、本院審理當事人爭點之順序：

13 本院參諸當事人之主要爭點，首應分析系爭專利之技術內容
14 與說明系爭產品之技術內容；繼而判斷系爭產品是否構成對
15 系爭專利之文義或均等侵權、系爭產品符合先前技術阻卻；
16 倘成立侵害系爭專利，最後審究上訴人行使損害賠償請求權
17 、排除侵害請求權及回收銷毀系爭產品與刊登道歉啟事，有
18 無理由。

19 三、系爭專利技術分析：

20 (一) 系爭專利技術內容：

21 一種遙控器，是在一本體配置一搜尋鍵、一鎖碼鍵與一控制
22 電路。控制電路有一編碼器與一LED，編碼器接收一來自於
23 搜尋鍵之主信號時，可編譯多個不同指令碼，通過LED間歇
24 式連續之不可見光之傳遞方式，輸出至一電器之接收器，至
25 指令碼與電器相符為止。鎖碼鍵傳輸一訊息至編碼器，編碼
26 器維持符合電器的指令碼且不變更，避免不可預期之外力，

01 影響到遙控器對電器之遠端操作（參照系爭專利摘要）。

02 (二) 系爭專利請求項分析：

03 系爭專利申請專利範圍計有3個請求項，其中請求項1為獨立
04 項，其餘均為附屬項，系爭專利圖式，如附圖1所示。上訴
05 人主張受侵害之系爭專利請求項1至3內容如下：

06 1. 系爭專利請求項1：

07 一種可鎖碼之單鍵搜尋式遙控器，包括：(1)一本體，其有一
08 搜尋鍵與一鎖碼鍵；(2)一控制電路，其配置在遙控器之內部
09 ，控制電路有一編碼器及一LED。當搜尋鍵輸出一主信號至
10 編碼器，編碼器編譯多個不同之指令碼，LED傳遞間歇式連
11 續之不可見光至一電器之接收器，直到不可見光內含之指令
12 碼與電器相符為止；當鎖碼鍵輸出一訊息至編碼器，編碼器
13 維持符合電器之指令碼且不變更。

14 2. 系爭專利請求項2與3：

15 系爭專利請求項2如請求項1所述可鎖碼之單鍵搜尋式遙控器
16 ，其中控制電路還有一供電單元、一截波產生器與一放大電
17 路，供電單元供給控制電路所需之電力，截波產生器偶接於
18 編碼器與放大電路間，可將指令碼轉換成一定頻率或波形之
19 電磁波，放大電路已倍率放大電磁波且輸出至LED。系爭專
20 利請求項3如請求項1所述可鎖碼之單鍵搜尋式遙控器，其中
21 本體還有一些輸入鍵與選項鍵，可傳輸一副信號至編碼器。

22 四、系爭產品技術內容：

23 上訴人主張被上訴人所生產、販售之系爭產品侵害系爭專利
24 ，系爭產品之二個空調遙控器，系爭產品為空調之遙控器，
25 基於其所設定之多種適用品牌，其具有對應不同品牌之複數
26 品牌對應按鍵，系爭產品之實物照片，如附圖2所示。包含

：1.本體：設有多個不同品牌之按鍵與設置（鎖碼）鍵。詳言之：(1)按鍵作用：各按鍵有二種作用，一為其於正常操作模式下之功能，另一為當遙控器切換至設置模式時，可依據適用之冷氣機廠牌之差異進行選擇。(2)設置鍵作用：主要為切換遙控器之操作模式，當按壓設置鍵後，遙控器進入選擇對應冷氣廠牌之模式，並於選擇與確認完畢後，再次按壓以確認並固定所選廠牌，使遙控器回到一般操作模式。2.控制電路：設置在遙控器的內部，設置有一編碼器及LED；LED傳遞訊號至冷氣接收器，直到對應廠牌冷氣機開啟並發出嗶聲（參照原審卷第113至119頁之甲證8至11）。

五、系爭產品未侵害系爭專利：

（一）系爭產品未成立文義侵權：

文義讀取之判斷，應將解釋後之系爭專利請求項之每一技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係，分別進行比對，各別對應之技術特徵均相同，被控侵權對象符合文義讀取。倘被控侵權對象欠缺解釋後之系爭專利請求項之任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵不相同，則不符合文義讀取。技術特徵相同之情事如後：1.系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵完全相同；2.差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知者；3.被控侵權對象之技術特徵，為系爭專利請求項對應技術特徵之下位概念技術特徵。

1.系爭專利請求項1之技術內容拆解：

系爭專利請求項1，其技術內容可拆解為5個要件，如附表所示：(1)要件編號1A「一種可鎖碼之單鍵搜尋式遙控器，包括：」；(2)要件編號1B「一本體，其有一搜尋鍵與一鎖碼鍵」

01 ；(3)要件編號1C「一控制電路，其配置在遙控器之內部，控
02 制電路有一編碼器及一LED」；(4)要件編號1D「當搜尋鍵輸
03 至一主信號到編碼器，編碼器編譯多個不同指令碼，LED傳
04 遞間歇式連續之不可見光至一電器的接收器，直到不可見光
05 內含之指令碼與電器相符為止」；(5)要件編號1E「當鎖碼鍵
06 輸出一訊息至編碼器，編碼器維持符合電器的指令碼且不變
07 更」。

08 (1)系爭產品未為要件編號1A之文義讀取：

09 參酌系爭產品之圖1、2之設定步驟教學1至3，如附圖2所示
10 ，系爭產品於設定時須先長按設置鍵4秒，再查詢品牌對應
11 按鍵表，自11個品牌對應按鍵中依電器品牌選擇其一後按住
12 不放，直到聽到冷氣之嗶聲後，再按設置鍵記憶以結束設定
13 ，其可對應系爭專利請求項1「鎖碼」。可知系爭產品藉由
14 設置鍵及複數個品牌對應按鍵（DBC-D101ET1為11個、DBC-D
15 102ET1為13個）組合選取，始能進行搜尋電器指令碼，而系
16 爭專利請求項1係單鍵搜尋式，僅需按壓單一搜尋鍵即可觸
17 發搜尋電器之指令碼，故系爭產品未為系爭專利請求項1要
18 件編號1A之文義讀取，如附表所示。

19 (2)系爭產品未為要件編號1B之文義讀取：

20 參酌系爭產品之圖1、2，可知系爭產品DBC-D101ET1及DBC-
21 D102ET1空調遙控器均具有一本體，且由設定步驟教學可知
22 系爭產品於設定時須先長按設置鍵4秒，再查詢品牌對應按
23 鍵表，自11個品牌對應按鍵中依電器品牌選擇其一後按住不
24 放，直到聽到冷氣之嗶聲後，再按設置鍵記憶以結束設定。
25 其中嗶聲後再次按下設置鍵，係固定指令碼並退出設置模式
26 ，雖與系爭專利之鎖碼鍵相同。惟系爭產品藉由設置鍵及複

數個品牌對應按鍵組合選取，始能進行搜尋電器指令碼，其與系爭專利請求項1以單鍵進行搜尋電器對應指令碼之一搜尋鍵不同。故系爭產品之二個空調遙控器未為系爭專利請求項1要件編號1B之文義讀取，如附表所示。

(3)系爭產品為要件編號1C之文義讀取：

參酌系爭產品之圖1、2，可知系爭產品內部之電路板上具有一控制電路，且控制電路包含一LED及一編碼器，故系爭產品可為系爭專利請求項1要件編號1C之文義讀取，如附表所示。

(4)系爭產品未為要件編號1D之文義讀取：

技術特徵1D參酌系爭產品圖1、2之設定步驟教學，可知系爭產品於設定時須先長按設置鍵4秒，再查詢品牌對應按鍵表，自11個品牌對應按鍵中依電器品牌選擇其一後按住不放，直到聽到冷氣之嗶聲後，再按設置鍵記憶以結束設定，可知按下品牌對應按鍵後編碼器會以非固定組數方式編譯多個批次之指令碼，以LED傳遞間歇式連續之不可見光至一電器之接收器，聽到冷氣之嗶聲後代表不可見光內含之指令碼與電器相符。系爭產品藉由設置鍵及複數個品牌對應按鍵組合啟動搜尋，而未具有系爭專利請求項1「搜尋鍵」，故系爭產品未為系爭專利請求項1要件編號1D之文義讀取，如附表所示。

(5)系爭產品為要件編號1E之文義讀取：

參酌系爭產品之圖1、2之設定步驟教學之步驟3可知，聽到冷氣之嗶聲後，再按設置鍵記憶並結束自動搜尋，即為輸出一訊息至編碼器，使編碼器維持符合電器之指令碼且不變更，故系爭產品可為系爭專利請求項1 要件編號1E之文義讀取

，如附表所示。

2. 系爭產品非按單鍵完成搜尋之遙控器：

綜上所述，系爭產品1欠缺系爭專利請求項1要件編號1A、1B及1D，系爭專利請求項1未文義讀取系爭產品。因系爭專利請求項2、3均為請求項1之附屬項，是解釋請求項2、3時，應包含請求項1之所有技術特徵。系爭產品與系爭專利請求項1之技術特徵要件1A、1B、1D之比對結果不同，故應認系爭產品未落入系爭專利請求項2、3之文義範圍。上訴人雖主張系爭產品之使用方法可解為按單鍵完成搜尋之遙控器，長按設置鍵4秒不影響後續以一鍵（品牌鍵）完成鎖定之功能云云。惟系爭專利不需任何前置操作，可單鍵搜尋所有電器指令碼，系爭產品倘不先按壓設置鍵，直接按壓品牌對應按鍵，僅會觸發該等按鍵原本預設操作功能，如電源、模式、風量、風向、舒眠、定時等功能。而非搜尋電器指令碼，倘要執行搜尋電器指令碼，設置鍵仍為必要之要件。

(二) 系爭產品未成立均等侵權：

判斷被控侵權對象是否構成均等侵權，應於判斷不符合文義讀取後，針對被控侵權對象與系爭專利請求項不同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技術特徵。倘被控侵權對象欠缺系爭專利請求項之一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同與不均等，則不符合全要件，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不成立均等侵權。因系爭產品未為系爭專利請求項1 要件編號1A、1B、1D所文義讀取，本院繼而依三部測試判斷，是否有均等論之適用。

1. 未成立系爭專利請求項1之均等侵權：

(1) 技術方式為實質不同：

01 系爭產品於設定時須先長按設置鍵4秒進入設置模式，再查
02 詢品牌對應按鍵表，自11個品牌對應按鍵中依電器品牌選擇
03 其一後按住不放，直到聽到冷氣之嗶聲後，再按設置鍵記憶
04 以結束設定。而系爭專利不需進入設置模式，可直接以按壓
05 單一搜尋鍵搜尋電器指令碼，再按鎖碼鍵以維持符合電器指
06 令碼之狀態。準此，兩者之技術方式實質不同。

07 (2)技術功能為實質不同：

08 系爭產品於按下設置鍵後，經查表按壓品牌對應按鍵，搜尋
09 特定品牌電器對應之指令碼，再次按設置鍵鎖定，以完成空
10 調遙控器之設定。而系爭專利係以分立之搜尋鍵及鎖碼鍵，
11 按壓搜尋鍵搜尋所有品牌電器對應之指令碼，再按壓鎖碼鍵
12 固定指令碼，系爭產品與系爭專利之技術功能明顯不同。

13 (3)技術結果為實質不同：

14 系爭產品需先進入設置模式，再由查表選擇對應之品牌對應
15 按鍵，與系爭專利不須區分電器品牌，僅需按壓搜尋鍵即可
16 間歇輸出指令碼至電器，而達操作方便等效果不同。

17 2.未成立系爭專利請求項2至3之均等侵權：

18 綜上所述，系爭產品之技術內容與系爭專利請求項1 之1A、
19 1B、1D技術特徵有實質差異，不適用均等論，系爭產品未落
20 入系爭專利請求項1之均等範圍。而系爭專利請求項2、3直
21 接依附於請求項1，為請求項1權利範圍之進一步限縮，系爭
22 產品當然未落入系爭專利請求項2、3之權利範圍。

23 3.系爭產品與系爭專利之技術特徵有實質差異：

24 上訴人雖主張系爭產品之操作方式為使用一個設置鍵進行單
25 鍵搜尋，其與系爭專利請求項1之搜尋鍵相較，顯為實質相
26 同，且系爭產品所增加「長按設置鍵4秒進入設置模式」及

將系爭專利請求項1「單鍵式」替換為「多鍵式」，係以一簡單之按鍵替換之方式或改變按鍵位置之方式，屬發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知，其前後執行之功能及得到之結果與系爭專利請求項1之技術特徵實質上相同，應認兩者所對應技術特徵為均等云云。惟系爭產品實際操作方式為「設置鍵」及複數個「品牌對應按鍵」組合之多鍵式操作，而與系爭專利「單鍵搜尋式」操作方式實質上不同，且系爭產品非僅將單鍵替換為多鍵或為按鍵位置之改變，複數個品牌對應按鍵在正常操作下，係控制冷氣之對應功能，尚須配合設置鍵及查表之操作，始得搜尋電器指令碼，其執行之功能及得到之結果與系爭專利實質不同，具有實質差異。

(三) 系爭產品不適用先前技術阻卻：

1. 先前技術阻卻限縮均等論之適用：

先前技術阻卻係基於平衡專利權人與公眾之利益，而限制專利權之均等範圍，倘專利權人藉由均等論擴大後之範圍，涵蓋與單一先前技術相同或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識之簡單組合部分，將可能侵犯公眾利益，可能導致擴大範圍後之專利權為無效。判斷是否適用先前技術阻卻，應於判斷系爭專利之請求項與系爭產品之對應技術特徵，是否為均等之同時一併考量。適用先前技術阻卻，應判斷不適用均等論時，系爭產品不構成均等侵權。

2. 系爭產品與先前技術不同：

(1) 先前技術之技術特徵：

乙證5說明書第7頁倒數第5行至第8頁倒數第4行及圖2、圖3揭示：請參閱第二圖與第三圖所示，配合電池(16)飄移信號

01 設定鍵(12)與批次信號編碼產生器(14)連接，令批次信號編
02 碼產生器產生連續批次之信號編碼組(100)至(109)，且各信
03 號編碼組包括複數組信號編碼(100A)至(100J)。當按壓該飄
04 移信號設定鍵後，電視(2)於開啟狀態，由於其出廠時預設
05 之信號編碼，在「MUTE」(或其他信號)時，對應到各信號
06 編碼組中，有一信號編碼組之某一信號編碼具有「MUTE」時
07 之信號特徵，此時「MUTE」出現於螢幕，可令使用者得知信
08 號編碼組之某一信號編碼為可與電視對應。當「MUTE」出現
09 於螢幕上，放開飄移信號設定鍵，信號編碼組再繼續被搜尋
10 ，此時當螢幕上出現「VOLUME」(或其他信號)時，對應到
11 信號編碼組，有一信號編碼具有「VOLUME」時之信號特徵，
12 可令使用者得知信號編碼為可與電視對應，使用者繼續按壓
13 一下飄移信號設定鍵，即可達到設定(見本院卷第211至212
14 頁)。

15 (2)兩者之電器代碼搜尋方式不同：

16 乙證5透過多次局部對應，先於各信號編碼組中，選取具有
17 與電器預設之信號編碼形成局部對應之信號編碼組，再由信
18 號編碼組中，篩選出另一局部對應之信號編碼，藉由按壓及
19 放開單一顆飄移信號設定鍵，即可搜尋並設定對應電器代碼
20 。而系爭產品先將各冷氣品牌之信號編碼組記錄在遙控器晶
21 片，使用者須先透過查表選擇對應冷氣廠牌之按鍵，以屏除
22 其他廠牌之信號編碼組，按壓設置鍵進入設置模式後，按壓
23 品牌對應鍵，以搜尋與電器對應之信號編碼。兩者之電器代
24 碼搜尋方式有所不同，且非屬可利用乙證5與專利申請時所
25 屬技術領域之通常知識之簡單組合，故系爭產品非與乙證5
26 相同或乙證5與專利申請時所屬技術領域之通常知識之簡單

組合，不適用先前技術阻卻。

六、本判決結論：

綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1至3之範圍，不構成文義與均等侵權。職是，上訴人固主張系爭產品侵害系爭專利，依專利法第120條準用同法第96條第1項至第3項、第5項及民法第184條第1項前段、第2項、第185條第1項規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任，並排除侵害及銷毀製造之系爭產品，同時依專利法第120條準用第96條第5項、民法第195條第1項規定，請求被上訴人刊登道歉啟事以作為回復上訴人名譽之適當處分。惟因系爭產品未侵害系爭專利，自無庸論述損害賠償請求權、排除侵害請求權及回收銷毀系爭產品與刊登道歉啟事部分，上訴人之請求應予駁回。原審為上訴人敗訴判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。

七、本院無庸審究之說明：

本件為判決之基礎已臻明確，上訴人不得對於被上訴人主張專利權。上訴人雖就系爭產品是否構成文義侵害或均等論而侵害系爭專利，以書狀聲請鑑定（見本院卷第63至65、141頁）。惟被上訴人已於原審中提出財團法人臺灣經濟科技發展研究院出具之專利權鑑定研究報告書，況本院就系爭產品是否侵害系爭專利，已論述如前。至兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 9 月 17 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李維心

法官 蔡如琪

法官 林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中華民國 109 年 9 月 17 日

書記官 蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。