

智慧財產法院民事判決

109年度民專上字第29號

上訴人 李碩儒

訴訟代理人 楊理安律師

趙嘉文專利師

輔佐人 章正裕

被上訴人 正龍工業股份有限公司

兼法定代理人 曾彩真

共同

訴訟代理人 黃世瑋律師

複代理人 李芝伶律師

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國109年5月11日本院108年度民專訴字第80號第一審判決提起上訴，本院於109年12月10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

一、上訴人主張：伊為第M511989號「煞車線導管」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國104年11月11日至114年9月3日止，伊自取得系爭專利後，均透過利達工業有限公司（下稱利達公司）實施系爭專利，詎於104年11月間，發現被上訴人正龍工業股份有限公司（下稱正龍公司）製造、販賣之「AL+KEV煞車外管」產品（下稱系爭產品）落入系爭專利請求項1、2、4、6、9之文義範圍而構成侵害，因而導致上訴人自105年起訂單流失及預估損失

，至少達新臺幣（下同）581,656 元，被上訴人曾彩真（與正龍公司合稱被上訴人等）為正龍公司負責人，爰依專利法第120 條準用第96條第1 至3 項、公司法第23條第2 項規定提起本件訴訟，並聲明：(一)被上訴人等應連帶給付上訴人50萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償之日止，按年息5 %計算之利息。(二)被上訴人等不得繼續製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品，並應將已製造之前述產品加以回收並銷毀。(三)請准供擔保宣告假執行。（原審判決駁回上訴人之訴，上訴人聲明不服提起上訴）並於本院上訴聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人等應連帶給付上訴人50萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償之日止，按年息5 %計算之利息。(三)被上訴人等不得繼續製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品，並應將已製造之前述產品加以回收並銷毀。

二、被上訴人則以：(一)依系爭專利說明書所載，習知技術的強化層係採取「單向纏繞」及「單向纏繞再反向纏繞」的方式，而導致煞車導線破損之缺失，故解釋系爭專利請求項1 之「該第一絲體與該第二絲體係反覆交錯而疊合纏繞」之文義範圍，自應以該第一絲體與該第二絲體係方向反覆交錯而交叉疊合纏繞（如系爭專利圖式第2 圖）之解釋為限。上訴人並不否認系爭產品為「內層先纏、外層再纏」，且內層的線就在內層，外層的線就在外層，不會有內外上下交叉，則系爭產品之第一絲體及第二絲體即無「反覆交錯」之特徵，從而系爭產品並未落入系爭專利請求項1 之文義範圍，系爭產品既未落入系爭專利請求項1 之文義範圍，當亦未落入系爭

專利請求項2、4、6、9之文義範圍，而構成文義侵害。

(二)乙證2之內管21、管體22、強化層24'、表面保護層26等層即分別等同於系爭專利請求項1的內管、金屬層、強化層、表面保護層等構造，且乙證2之網狀強力紗，應係等同於系爭專利請求項1第一、二絲體以反覆交錯疊合纏繞的技術特徵，至乙證2所揭露之圖式雖為具有間隙的包覆情形，惟間隙的大小、有無，乃所屬技術領域中具有通常知識者於編織包覆時所能簡單且輕易調整，無間隙包覆並未因此具有無法預期的功效，另乙證2之保護層25即可認定為相當於系爭專利請求項4之補強層4，乙證2第3圖亦揭露一保護層25環設於強化層24'與表面保護層26，及一保護層23環設隔離於該金屬層22與該強化層24'之間的技術特徵，故乙證2即足以證明系爭專利請求項1、2、4、6、9不具進步性。

此外，乙證4-1亦已揭露系爭專利請求項1之「無間隙包覆」之技術特徵，故乙證2及乙證4-1之組合，亦足以證明系爭專利請求項1、2、4、6、9不具進步性。

(三)乙證4-2亦揭露系爭專利請求項1之「反覆交錯而疊合纏繞而無間隙包覆」之技術特徵，故乙證2及乙證4-2之組合亦足以證明系爭專利請求項1、2、4、6、9不具進步性。

(四)依乙證4-3所示億展導線有限公司(YI ZHAN CABLE CO., LTD)之「AL-SP」產品，亦足證系爭產品早在系爭專利申請前即已在國內實施，依專利法第120條準用第59條第1項第3款規定，上訴人不得對正龍公司主張系爭專利權等語，資為抗辯。並於本院答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)願供擔保請准宣告免為假執行。

三、經查，上訴人係於104年9月4日申請系爭專利，業經經濟

部智慧財產局（下稱智慧局）核准系爭專利，並於104 年11月11日公告在案，嗣系爭專利於108 年11月1 日申請更正，亦經智慧局核准公告。其後，正龍公司向智慧局就系爭專利提起舉發，智慧局於109 年11月16日作成系爭專利請求項1至10舉發成立之處分。正龍公司原名為正昌公司，曾彩真為正龍公司負責人。訴外人順昌公司為乙證1（即我國第M407985 號專利）、乙證2（即我國第M363438 號專利）之專利權人，順昌公司之股東於104 年4 月8 日簽署協議書同意將該公司所有專利權轉讓與正昌公司及股東李昆榮新設公司共有，嗣順昌公司將乙證1 之專利讓與登記正昌公司及訴外人利達工業有限公司共有。另上訴人曾委託京華公司於108 年4 月10日以900 元向正龍公司購得系爭產品1 組等情，為兩造所不爭執，並有專利公報、新型專利說明書公告本、專利證書、新型專利技術報告、經濟部104 年5 月20日函、經濟部商工登記公示資料查詢服務結果、中華民國專利系統檢索資料、智慧局專利舉發審定書可參（見原審卷一第31至48頁、第55、57頁、第207 至237 頁、第251 至255 頁、本院卷一第173 、175 頁、第311 至329 頁），堪信為真實。

四、經本院闡明後，本件上訴人仍係主張文義侵害（見本院卷一第183 頁），是本院僅就系爭產品有無文義侵害系爭專利加以判斷，合先敘明。上訴人係主張系爭產品落入系爭專利請求項1 、2 、4 、6 、9 之文義範圍而構成文義侵害（見本院卷一第182 頁），惟為被上訴人等所否認，經查：

（一）系爭專利技術分析

1.依系爭專利說明書第【0003】段及第【0016】段所載，習知技術之煞車線導管外層為PE外管、中層為金屬層、內層為塑

料管，新型式的煞車線導管還會加上一層強化層，以化學纖維所組成，設置於金屬層及PE外管之間，用以保護金屬線體並強化煞車線導管之結構。習知的強化層以單向纏繞或單向纏繞再反向纏繞的方式，將化學纖維環設套置於金屬層外側。但單向纏繞及單向纏繞再反向纏繞的方式的結構無法完全抵抗煞車時所產生之外力，而使煞車導線破損，若經長時間使用易導致結構鬆化或因煞車線導管破損而使煞車制動力衰退，而必需更換煞車線導管，以確保煞車作動正常並保持行車安全，故習知技術之煞車線導管有強化層難以抵抗各種方向之外力，致煞車線導管結構鬆化或破損，而使煞車制動力衰退之缺點。系爭專利為解決上開技術問題，乃採取以反覆交錯疊合纏繞之絲體構成強化層之技術手段，以強化煞車線導管之結構以及抵抗各種方向之外力（見原審卷一第35、37頁及如附圖1所示）。

2.系爭專利申請專利範圍共10項，其中，請求項1為獨立項，請求項2、4、6、9均係直接依附請求項1之附屬項，嗣系爭專利於108年11月1日申請更正，更正公告後系爭專利請求項1內容為「一種煞車線導管，包含：一內管；一金屬層，環設包覆於該內管外側；一強化層，環設包覆於該金屬層外側；以及一表面保護層，環設包覆於該強化層外側；其中該強化層包括一第一絲體及一第二絲體，該第一絲體與該第二絲體係反覆交錯而疊合纏繞而無間隙包覆於該金屬層而形成該強化層。」請求項2係進一步界定「其中該第一絲體及該第二絲體纏繞方向係分別為左旋方向及右旋方向或是右旋方向及左旋方向。」請求項4係進一步界定「更包括一補強層，該補強層環設包覆於該強化層之外側」之技術特徵，

請求項6 係進一步界定「更包括一保護層，環設於該強化層與該表面保護層之間」之技術特徵，請求項9 係進一步界定「更包括一隔離層，環設隔離於該金屬層與該強化層之間」之技術特徵。

3. 有關係爭專利請求項1 「該第一絲體與該第二絲體係反覆交錯而疊合纏繞」之「反覆交錯而疊合纏繞」之解釋，上訴人雖主張系爭專利並無明確排除「一者在內層而另一者在外層的型態」之反向教示，故系爭專利請求項1 之「反覆交錯而疊合纏繞」，除包含「方向反覆交錯而交叉疊合纏繞」之型態（如附圖8-1 所示），亦包含「方向反覆交錯而內外疊合纏繞」（如附圖8-3 所示）及「位置反覆交錯而內外疊合纏繞」（如附圖8-2 所示）等不同型態，惟為被上訴人等所否認，並辯稱：系爭專利請求項1 之「反覆交錯而疊合纏繞」應以「該第一絲體與該第二絲體係方向反覆交錯而交叉疊合纏繞」為限。經查，依系爭專利說明書第【0003】段及第【0016】段之記載，系爭專利係為解決習知技術之煞車線導管強化層，因採取單向纏繞（如附圖8-2 所示，即上訴人所稱「位置反覆交錯而內外疊合纏繞」）或單向纏繞再反向纏繞方式（如附圖8-3 所示，即上訴人所稱「方向反覆交錯而內外疊合纏繞」）的結構，而無法完全抵抗煞車時所產生之各種方向之外力，致煞車線導管結構鬆化或破損之問題，遂採取反覆交錯疊合纏繞之絲體結構作為解決上述問題之技術手段，業如前述，則單向纏繞或單向纏繞再反向纏繞方式之絲體結構，既存在系爭專利所欲解決之問題，系爭專利請求項1 之「反覆交錯而疊合纏繞」自不包含單向纏繞或單向纏繞再反向纏繞方式之絲體結構，而應認為係指第一絲體與第二

絲體反覆交叉，使兩絲體反覆出現交叉點而可相互牽引（即如附圖8-1 所示），始可達成系爭專利強化煞車線導管之結構以及抵抗各種方向外力之創作目的，故系爭專利請求項1「反覆交錯而疊合纏繞」之技術特徵，應解釋為該第一絲體與該第二絲體係反覆交叉，兩絲體彼此疊合而相互交纏。至於反向教示係指於判斷專利有無進步性時，先前技術如已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑，則相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示，則可判斷申請專利之發明相較於先前技術應具有進步性，然此與解釋申請專利範圍無涉，是上訴人援引最高行政法院108 年度判字第470 號判決主張系爭專利請求項1 亦包括強化層之第一絲體與第二絲體係以「單向纏繞再反向纏繞」之態樣，亦非有據。

4.上訴人雖主張系爭專利請求項1 所界定技術特徵不受說明書之實施例說明所限制，否則將導致不當引入說明書內容，而違反禁止讀入原則，故系爭專利請求項1 之「反覆交錯」不限於第一絲體與第二絲體以方向反覆交錯而交叉疊合，而包含第一絲體與第二絲體「位置反覆而內外疊合纏繞」及「方向反覆交錯而內外疊合纏繞」之型態等語。按申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，故解釋申請專利範圍時，不得將揭露於說明書或圖式而未揭露於請求項之內容引入請求項，此即禁止讀入原則。從而，解釋申請專利範圍固不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而得審酌說明書及圖式，惟仍應依據專利創作之目的及功效，合

理界定其權利範圍。倘以最寬廣之字面意義解釋申請專利範圍後，將違反專利說明書所載之創作目的及功效時，即不應恣意擴大其文義解釋，避免專利權範圍不當擴張至非專利創作應受保護之範圍。經查，上開申請專利範圍解釋，雖與系爭專利說明書第【0024】段所記載之實施例及第2圖所揭示內容相同，惟承前所述，系爭專利係為解決習知技術之煞車線導管強化層採取單向纏繞或單向纏繞再反向纏繞方式結構，將無法完全抵抗煞車時所產生之各種方向之外力，致煞車線導管結構鬆化或破損之問題，如就系爭專利請求項1之「反覆交錯而疊合纏繞」於字面解釋包含「位置反覆而內外疊合纏繞」及「方向反覆交錯而內外疊合纏繞」之實施型態，不僅違反專利說明書所載之創作目的，亦無法達成系爭專利之功效，依上開說明自不應恣意擴大其文義解釋，是上開申請專利範圍解釋並無違反禁止讀入原則之情事，上訴人此部分主張並非可採。

5.上訴人另主張依請求項差異化原則，系爭專利請求項1之「反覆交錯」不限於第一絲體與第二絲體以方向反覆交錯之情形，應包含以位置反覆交錯之情形等語。按請求項差異原則係指每一請求項之範圍均相對獨立，而具有不同之範圍，不得將一請求項解釋成另一請求項，而使兩請求項之專利權範圍相同。因此，請求項之間對應之技術特徵以不同用語予以記載者，應推定該不同用語所界定之範圍不同，且上開原則僅係用以解釋請求項所涵蓋範圍，而不得變更基於申請專利範圍、專利說明書及申請歷史檔案所確定之專利權範圍，如申請專利範圍之解釋如無致二請求項權利範圍相同之情形，自無請求項差異原則之適用。查系爭專利請求項2係就請求

01 項1 進一步界定「其中該第一絲體與第二絲體纏繞方向，分
02 別為左旋方向及右旋方向或是右旋方向及左旋方向」之技術
03 特徵，亦即第一絲體與第二絲體之纏繞方向係反向，惟系爭
04 專利請求項1 「該第一絲體與該第二絲體係反覆交錯而疊合
05 纏繞」之技術特徵，其中兩絲體並非僅有「左旋方向及右旋
06 方向或是右旋方向及左旋方向」之態樣，尚包括兩絲體朝同
07 方向以不同角度反覆交叉疊合纏繞，故前開申請專利範圍之
08 解釋並不會導致系爭專利請求項1 、2 之權利範圍相同，依
09 上開說明，並未違反請求項差異化原則，上訴人此部分主張
10 亦非可採。

11 (二)被上訴人並不爭執系爭產品之煞車線導管已對應於系爭專利
12 請求項1 「一種煞車線導管，包含：一內管；一金屬層，環
13 設包覆於該內管外側；一強化層，環設包覆於該金屬層外側
14 ；以及一表面保護層，環設包覆於該強化層外側」等技術特
15 徵之文義範圍（見本院卷二第30頁）。此外，兩造就系爭產
16 品強化層之第一絲體及第二絲體係單向纏繞再反向纏繞之內
17 外疊合結構並不爭執（見本院卷一第182 、183 頁，如附圖
18 7 照片所示），依前揭說明，即與系爭專利請求項1 之第一
19 絲體與第二絲體係反覆交錯而疊合纏繞而形成強化層之技術
20 特徵並不相同。因此，系爭產品未為系爭專利請求項1 「其
21 中該強化層包括一第一絲體及一第二絲體，該第一絲體與該
22 第二絲體係反覆交錯而疊合纏繞而無間隙包覆於該金屬層而
23 形成該強化層」之技術特徵的文義所讀取，而未落入系爭專
24 利請求項1 之文義範圍。系爭專利請求項2 、4 、6 、9 係
25 依附於請求項1 ，並就系爭專利請求項1 進一步界定其他技
26 術特徵，則系爭產品既未落入系爭專利請求項1 之文義範圍

，自亦未落入系爭專利請求項2、4、6、9之文義範圍，而不構成文義侵害。

(三)至乙證1至4均係被上訴人於原審用以主張系爭專利請求項1、2、4、6、9不具進步性之先前技術，本件既已認定系爭產品並未落入系爭專利請求項1、2、4、6、9之文義範圍，而不構成文義侵害，即無就被上訴人辯稱系爭專利請求項1、2、4、6、9不具進步性乙節加以論述之必要，則不問乙證1至4是否揭示該第一絲體與該第二絲體係「單向纏繞再反向纏繞方式」之技術內容，抑或其所揭示之技術內容，是否對應於系爭專利請求項1「該第一絲體與該第二絲體係反覆交錯而疊合纏繞」之技術特徵，均不影響上開認定及結論。

五、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍，是上訴人依專利法第120條準用第96條規定，請求命被上訴人等排除侵害及連帶給付50萬元本息，為無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，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，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法及所提事證，經本院斟酌後認與判決結果不生影響，爰不一一加以論述，附此敘明。

七、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 110 年 1 月 7 日

智慧財產法院第二庭

審判長法官 汪漢卿

法官 曾啓謀

法官 林欣蓉

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 110 年 1 月 14 日

書記官 鄭郁萱

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。