

01 智慧財產法院民事判決

02 109年度民專訴字第17號

03 原告 壺賦佳金屬有限公司

04 法定代理人 蘇茂璿

05 訴訟代理人 郭俐瑩律師

06 林玲珠律師

07 輔佐人 徐金澤

08 被告 利晉工程股份有限公司

09 兼法定

10 代理人 陳進財

11 共同

12 訴訟代理人 謝佳伯律師

13 複代理人 張斐雯律師

14 被告 長增股份有限公司

15 兼法定

16 代理人 陳維宏

17 共同

18 訴訟代理人 楊承彬律師

19 被告 四零四科技股份有限公司

20 兼法定

21 代理人 徐正義

22 共同

23 訴訟代理人 廖嘉成律師

24 孫德沛律師

25 李佳樺律師

26 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7

01 月7日言詞辯論終結，判決如下：

02 主 文

03 原告之訴及假執行之聲請均駁回。

04 訴訟費用由原告負擔。

05 事實及理由

06 壹、程序方面

07 一、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基
08 礎事實同一者，不在此限；不變更訴訟標的，而補充或更正
09 事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。民事訴訟
10 法第255條第1項第2款、第256條分別定有明文。原告公
11 司起訴聲明第1項原為：「被告利晉工程股份有限公司（下
12 稱利晉公司）及被告陳進財；或被告長增股份有限公司（下
13 稱長增公司）及被告陳維宏；或被告耐超鋼品股份有限公司
14 （下稱耐超公司）及被告江成田；或被告利晉公司、被告長
15 增公司及被告耐超公司應連帶賠償原告新臺幣（下同）350
16 萬元，並自訴狀送達次日起至清償日止，按年利率5 %給付
17 利息。」（本院卷一第20頁），嗣於民國109年1月6日具
18 狀追加四零四科技股份有限公司（下稱四零四公司）、徐正
19 義為被告（本院卷一第281頁），變更訴之聲明第1項為：
20 「被告四零四公司及被告徐正義；被告利晉公司及被告陳進
21 財；或被告長增公司及被告陳維宏；或被告耐超公司及被告
22 江成田；或被告利晉公司、被告長增公司及被告耐超公司應
23 連帶賠償原告350萬元，並自訴狀送達次日起至清償日止，
24 按年利率5 %給付利息。」（本院卷一第281頁），原告公
25 司上開訴之追加、變更係本於同一基礎事實所為，應予准許
26 。原告公司又於109年3月27日具狀變更訴之聲明第1項為

：「被告四零四公司、被告利晉公司、被告長增公司、被告耐超公司應連帶賠償原告350萬元，並自訴狀送達次日起至清償日止，按年利率5 %給付利息。被告四零四公司及被告徐正義就前述本息負連帶給付之責、被告利晉公司及被告陳進財就前述本息負連帶給付之責、被告長增公司及被告陳維宏就前述本息負連帶給付之責、被告耐超公司及被告江成田就前述負連帶給付之責。」（本院卷一第493頁），原告公司前揭變更，乃為使聲明更加明確，非為訴之變更或追加，於法並無不符，亦應予准許。

二、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；訴之撤回，被告於期日到場，未為同意與否之表示者，自該期日起；其未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項筆錄或撤回書狀送達之日起，10日內未提出異議者，視為同意撤回，民事訴訟法第262條第1、4項分別定有明文。原告公司於109年6月4日、109年6月17日分別具狀撤回對被告耐超公司及其法定代理人江成田之起訴（本院卷一第99、123頁），經本院於109年6月20日送達該被告二人（本院卷二第133頁），10日內未見提出異議，參前揭法條規定，視為被告同意撤回，原告公司之前開撤回，已生效力，自不在本件審理範圍。

貳、實體部分

一、原告公司起訴主張：

（一）原告公司為發明第I516664號「綠建材多層式防火複合鋼板結構」（下稱系爭專利）的專屬被授權人，專利期間自2016年1月11日至2033年6月3日止。詎桃園市○○區○○段818-3等三筆土地上「MOXA八德廠新建工程」（下稱系爭工程

01) 的地上層006 層、夾層006 層的屋頂工程（下稱系爭屋頂
02 工程）落入系爭專利請求項1 、23、28之文義及均等範圍，
03 侵害原告公司之專利權。被告四零四公司為系爭工程的定作
04 人，被告利晉公司為系爭工程之承攬人，被告長增公司為系
05 爭屋頂工程之次承攬人。被告四零四公司、利晉公司、長增
06 公司，具有共同侵權的意思及行為分擔，爰依專利法第96條
07 第2 項、民法第185 條、公司法第23條第2 項請求被告等連
08 帶負損害賠償責任。

09 (二)系爭屋頂工程確實已落入系爭專利之請求項1 、23、28之文
10 義及均等範圍：

11 1.由表2 （本院卷二第117 至119 頁）之侵權比對分析結果
12 可知，系爭屋頂工程已對系爭專利請求項1 、23、28構成
13 文義侵權及均等侵權。

14 2.關於被告等主張系爭屋頂工程之「兩兩一組之固定座」與
15 系爭專利各請求項所揭示之「固定座」技術特徵不相同云
16 云。「固定座」係為「兩兩一組之固定座」之上位概念，
17 故系爭屋頂工程所揭露的固定座確實與系爭專利請求項1
18 、23及28所揭示的固定座相同，被告等之主張無理由。

19 3.關於被告等主張系爭屋頂工程之「四個類似栓設桿」之結
20 構與系爭專利各請求項所揭示之「支承件」技術特徵不相
21 同云云。系爭屋頂工程所揭露之「四個類似栓設桿」之結
22 構，實質上係為系爭專利各請求項所揭示之「支承件」之
23 下位概念技術，故系爭屋頂工程所揭露的四個類似栓設桿
24 確實與系爭專利請求項1 、23、28所揭示的支承件相同，
25 被告等之主張無理由。

26 4.再者，系爭利說明書 0025 v 段已明確指出設置在固定座

之開放槽內的支承件並未限定於圖式所示之結構特徵，且其得為另外設置的外來元件（例如螺絲、螺栓或類似栓設桿之結構）而與固定座結合，並利用該支承件以為強固鋼架設置固定於開放槽中。且系爭專利之支承件可由螺絲或螺栓構成，並用以設置固定強固鋼架於開放槽中，故系爭屋頂工程之「四個類似栓設桿」之結構與系爭專利各請求項所揭示之「支承件」技術特徵完全相同。

(三)系爭專利未違反專利法第26條第2項：

系爭專利說明書 0025V、0032V段所揭示之「前述支承件42並未承受強固鋼架5之重量」及「如前述下支承件42a及上支承件42b並未承受下強固鋼架5a及上強固鋼板5b之重量」應為「前述支承件42並未僅承受強固鋼架5之重量」及「如前述下支承件42a及上支承件42b並未僅承受下強固鋼架5a及上強固鋼板5b之重量」，此為系爭專利說明書之誤記事項，系爭專利權人已將該誤記事項向智慧財產局提出更正申請。

(四)乙證2、3、4之組合，乙證2、3、5之組合不足以證明系爭專利請求項1及23不具進步性；乙證2、3、4、6之組合，或乙證2、3、5、6之組合不足以證明系爭專利請求項28不具進步性：

1.乙證2、3、4之組合，或乙證2、3、5之組合無法證明系爭專利請求項1、23不具進步性：

乙證2、3、4與乙證2、3、5無論在用途、結構特徵、技術手段及功能性皆無任何關聯性，亦無任何對應關係，且乙證2所反向教示之技術及乙證4、5之太陽能板安裝支架技術將使得各證據之組合彼此不相容，所屬技術領

域中具有通常知識者無法直接且無歧異的組合這三種無關聯性之技術，且無法輕易完成系爭專利請求項1、23之技術，並達到與系爭專利相同之結構與功效。故乙證2、3、4之組合，乙證2、3、5之組合不足以證明系爭專利請求項1、23不具進步性。

2.乙證2、3、4、6之組合，或乙證2、3、5、6之組合不足以證明系爭專利請求項28不具進步性：

乙證2、3、4、6與乙證2、3、5、6無論在用途、結構特徵、技術手段及功能性皆無任何關聯性，亦無任何對應關係，且乙證2所反向教示之技術及乙證4、5之太陽能板安裝支架技術將使得各證據之組合彼此不相容，所屬技術領域中具有通常知識者無法直接且無歧異的組合這四種無關聯性之技術，且無法輕易完成系爭專利請求項1、23之技術，並達到與系爭專利相同之結構與功效。故乙證2、3、4、6之組合，乙證2、3、5、6之組合不足以證明系爭專利請求項1、23不具進步性，當然，乙證2、3、4、6之組合與乙證2、3、5、6之組合亦不足以證明系爭專利請求項28（附屬項）不具進步性。

(五)被證1不足以證明系爭專利請求項1、23、28不具新穎性及進步性：

1.由系爭專利請求項1與被證1之技術特徵比對表（本院卷二第111至112頁）可知，被證1確實未揭露系爭專利請求項1之1B、1F、1I、1J之技術特徵；且由系爭專利請求項23與被證1之技術特徵比對表（本院卷二第113頁）可知，被證1確實未揭露系爭專利請求項23之23A至23D之所有技術特徵，足證系爭專利請求項1、23相較於被證1

01 具有新穎性。

02 2.被證1 並未暗示、教示或建議任何與系爭專利請求項1 、
03 23相同或近似之技術，被證1 無論在用途、結構特徵、技
04 術手段及功能性皆與系爭專利請求項1 、23無任何關聯性
05 及對應之結構。所屬技術領域中具有通常知識者無法直接
06 且無歧異的經由被證1 所揭露之增加風壓力技術，輕易完
07 成系爭專利請求項1 、23之技術，並達到與系爭專利請求
08 項1 、23相同之結構與功效。故系爭專利請求項1 、23相
09 較於被證1 具有進步性。

10 3.系爭專利請求項28為請求項1 、23之附屬項，既然被證1
11 不足以證明系爭專利請求項1 、23不具新穎性及進步性，
12 被證1 自不足以證明系爭專利請求項28不具進步性。

13 (六)被告四零四公司為系爭工程之定作人，被告四零四公司自應
14 於設計之初，自為檢索專利公報，以確定其所承攬施作之工
15 程是否侵害系爭專利，否則，即有可預見損害發生之過失。
16 被告利晉公司為系爭工程之承攬人，被告長增公司為系爭屋
17 頂工程之次承攬人，且被告利晉公司、長增公司與原告公司
18 為相關市場的競爭同業，亦應於承攬前自為檢索專利公報，
19 以確定其所承攬施作之工程是否侵害系爭專利權，否則，即
20 有可預見損害發生之過失連帶賠償責任。

21 (七)被告四零四公司基於造意製造委託建築師設計侵害系爭屋頂
22 工程，並由被告利晉公司負責承攬施作（製造及販賣侵權）
23 ，再由被告長增公司次承攬施作（製造及販賣侵權），使被
24 告四零四公司使用侵害系爭專利之屋頂結構（使用侵權），
25 則被告四零四公司、利晉公司、長增公司間各別侵害系爭專
26 利權之行為，為造成原告公司受損害之共同原因，各行為間

具有關聯性，原告公司自得依照專利法第96條第2項、民法第185條之規定請求被告等負共同侵權行為損害賠償責任。

(八)被告徐正義為被告四零四公司之負責人，被告陳進財為被告利晉公司之負責人，被告陳維宏為被告長增公司之負責人，渠等對於其所屬公司之侵權行為未善盡身為公司負責人之監督責任，仍代表公司簽署承攬契約，則被告徐正義、陳進財、陳維宏應依照公司法第23條第2項之規定，對於其所屬公司之侵權行為共同負連帶賠償責任。

(九)關於損害額之計算：

原告公司依專利法第97條第1項第2款規定請求所得利益，系爭屋頂工程的總面積為7666.08平方公尺，被告等承攬系爭屋頂工程的獲利金額為3,526萬6,300元，以財政部107年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準「其他金屬建築組件製造」的毛利率約22%計算，則被告等因侵害系爭專利權獲有不法利益為3,526萬6,300元 $\times$ 22%=775萬8,586元，原告公司僅先為一部請求350萬元。

(十)並聲明：

1.被告四零四公司、被告利晉公司及被告長增公司應連帶賠償原告350萬元，並自訴狀送達次日起至清償日止，按年利率5%給付利息。被告四零四公司及被告徐正義就前述本息負連帶給付之責、被告利晉公司及被告陳進財就前述本息負連帶給付之責、被告長增公司及被告陳維宏就前述本息負連帶給付之責。

2.前一項賠償金額，如有一被告賠償時，其餘被告就已賠償部分，免其責任。

3.第1項之訴訟費用，由被告四零四公司、被告利晉公司、

01 或被告長增公司連帶負擔。被告四零四公司及被告徐正義
02 就前述訴訟費用連帶負擔、被告利晉公司及被告陳進財就
03 前述訴訟費用連帶負擔、被告長增公司及被告陳維宏就前
04 述訴訟費用連帶負擔。

05 4.第1項若獲有利判決，願供擔保，請准宣告假執行。

06 二、被告利晉工程公司、陳進財則以：

07 (一)系爭屋頂工程並未侵害系爭專利：

08 1.系爭屋頂工程之結構，欠缺系爭專利請求項1、23之「支
09 承件」之元件，依全要件原則，並未符合文義讀取，故未
10 構成文義侵權。

11 2.系爭專利請求項28為請求項1、23之附屬項，系爭屋頂工
12 程既未構成請求項1、23之文義侵權，自不構成請求項28
13 之文義侵權。

14 3.系爭專利之支承件與系爭屋頂工程之固定座，二者之技術
15 手段與功能均明顯不同，故不適用均等論，是系爭屋頂工
16 程亦未構成均等侵權。

17 (二)原告公司不得依民法第185條規定，向被告利晉公司請求負
18 連帶損害賠償責任：

19 1.系爭屋頂工程並未侵害系爭專利，被告利晉公司、陳進財
20 無須負損害賠償責任。

21 2.被告利晉公司僅向被告四零四公司承攬系爭工程，再將系
22 爭屋頂工程分包予被告長增公司施作，故實際施作者為被
23 告長增公司；且依被告利晉公司與被告長增公司合約書之
24 約定，被告長增公司於施作系爭屋頂工程時，應確實遵守
25 包含專利法在內各項法規之規定，又被告利晉公司從未要
26 求被告長增公司侵害系爭專利權，被告利晉公司主觀上並

01 無侵害系爭專利權之故意或過失，被告利晉公司自不負共
02 同侵權責任。

03 3.原告公司另稱被告利晉公司侵害專利權之行為態樣為製造
04 及販賣侵權云云，然系爭屋頂工程實際施作者為被告長增
05 公司，故被告利晉公司並未構成製造侵權；又被告利晉公
06 司並未販售屋頂工程相關材料或成品，自未構成販賣侵權
07 ，原告公司之主張顯屬無稽。

08 (三)原告公司不得依公司法第23條第2項規定，向被告利晉公司
09 之法定代理人陳進財請求負連帶損害賠償責任：

10 系爭工程由被告四零四公司交由被告利晉公司承攬施作，被
11 告利晉公司身為承攬人，依法並無審查系爭工程之設計有無
12 侵害他人專利權之注意義務。且被告利晉公司於與被告長增
13 公司之承攬契約中，已要求被告長增公司恪遵專利法等相關
14 法規，且從未指示被告長增公司侵害系爭專利權，被告利晉
15 公司並不負損害賠償責任。是被告陳進財簽署與被告長增公
16 司間承攬契約之行為，並非其處理公司事務而違反法令之行
17 為，故被告利晉公司之法定代理人陳進財無須與被告利晉公
18 司負連帶賠償責任。

19 (四)原告公司另稱，被告利晉公司製造及販賣侵權行為期間，應
20 自簽署工程承攬契約之日即107年5月17日起，至系爭工程
21 取得使用執照之日即108年7月1日止云云。被告利晉公司
22 並未為製造及販賣侵權行為已如前所述；且被告利晉公司與
23 被告長增公司簽署之承攬契約，已約定被告長增公司須恪遵
24 專利法等相關法規，故被告利晉公司並未自簽約日起至取得
25 使用執照期間侵害系爭專利權。況被告長增公司並非自簽約
26 日起即開始施作系爭屋頂工程，其完工時間亦非取得使用執

01 照之日期，是原告公司之主張顯非有理。

02 (五)原告公司計算損害賠償之金額顯有疑義：

03 原告公司係依建物使用執照有關樓層概要資料之記載，計算
04 系爭屋頂之面積，然建物屋頂實際面積為何？建物屋頂各處
05 是否均有使用原告公司公司之發明？均有待查證。另原告公
06 司稱屋頂承攬單價市場行情為4600元/ 平方公尺，然並未舉
07 證以實其說，難認其主張為有理由。再者，原告公司係依營
08 利事業各業所得額暨同業利潤標準之毛利率22%計算被告所
09 得利益，然未敘明為何以毛利率為計算基礎之理由。縱認原
10 告公司之請求為有理由（假設語，被告仍否認之），亦應按
11 淨利率8 %計算，始為合理。

12 (六)並聲明：

13 1.原告之訴駁回。

14 2.如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免予假執行。

15 三、被告長增公司、陳維宏則以；

16 (一)系爭屋頂工程未落入系爭專利請求項1 、23、28之文義範圍
17 ；

18 1.系爭專利請求項1 、23、28所揭之「固定座」，已被進一
19 步限定為需具備「開口向上狀之開放槽」者，方符系爭專
20 利請求項1 、23、28之文義，而系爭屋頂工程之由兩「黑
21 鐵板」所組成之「固定座」，並不具有「開放槽」之技術
22 特徵，自未落入系爭專利請求項1 、23、28之文義範圍。

23 2.系爭專利早已將「支承件42」與「栓設元件50」界定為不
24 同元件，且「支承件42」之功能，在於令「強固鋼架」得
25 設置於「固定座」之「開放槽」中，並保持「水平設置」
26 狀態；原告公司稱系爭屋頂工程所採用以「四個類似栓設

01 桿」鎖固「強固鋼架」之技術，即等同於系爭專利請求項
02 1、23、28所稱「支承件」之技術云云，顯不足採，系爭
03 屋頂工程確實並未落入系爭專利請求項1、23、28之文義
04 範圍。

05 3.有關專利侵權比對分析之原則，必先待鑑定侵權物品之技
06 術特徵，未落入專利各請求項所揭「文義範圍」之情形下
07 ，方有進一步以「均等論」分析該待鑑定侵權物品之技術
08 特徵，是否仍落入專利各請求項「均等範圍」之必要。原
09 告公司在主張系爭屋頂工程所揭之技術已全數落入系爭專
10 利請求項1、23、28之文義範圍下，復又主張系爭屋頂工
11 程亦同時落入系爭專利請求項1、23、28之均等範圍，此
12 等專利侵權比對分析之方法，有重大且明顯之違誤。

13 (二)系爭專利請求項1、23、28不具進步性：

14 1.乙證2、3、4之組合，乙證2、3、5之組合，足以證
15 明系爭專利請求項1不具進步性：

16 系爭專利請求項1之技術特徵，均已大致為乙證2所揭露
17 ，惟一不同之處，僅在於乙證2關於連結架600（即固定
18 座），與上層鋼架60（即強固鋼架）間結合之技術手段，
19 與系爭專利請求項1稍有不同而已；惟有關以「固定座」
20 托高「強固鋼架」，來達以「固定座」將第一鋼板、強固
21 鋼架與第二鋼板為適當分離之技術手段，實為習知技術之
22 簡易運用而已，此部分技術手段並已為乙證3所揭露；另
23 外，有關該「固定座」係以設有「開放槽」，並於「開放
24 槽」內設有「支承件」之型式者，亦為乙證4、乙證5所
25 揭露。故熟習該項技術領域之人，藉由乙證2、3、4之
26 組合，乙證2、3、5之組合即能輕易完成系爭專利請求

項1 之全部技術內容，系爭專利請求項1 不具進步性。
2.乙證2 、3 、4 之組合，乙證2 、3 、5 之組合，足以證明系爭專利請求項23不具進步性：

系爭專利請求項23與請求項1 均為獨立項，所不同者，乃在於系爭專利請求項23僅針對等同於請求項1 中之有關「固定座」、「支承件」、「強固鋼架」等之結構組合，為專利之申請而已。乙證2 、3 、4 之組合，乙證2 、3 、5 之組合，既可證明系爭專利請求項1 不具進步性，則當然亦可證明系爭專利請求項23不具進步性。

3.乙證2 、3 、4 、6 之組合，乙證2 、3 、5 、6 之組合，足以證明系爭專利請求項28，不具進步性：

系爭專利請求項28，為請求項1 、23之附屬項。系爭專利請求項28所強調者，乃在於有關請求項1 、23所述之「阻隔層」，得由防水；隔熱；耐燃；隔音等各類材料組成，以達防水、隔熱及隔音之效益；惟類此之技術手段，本即為屋頂結構常用且習知之先前技術，以乙證6 為例，其亦揭示了一種有關「防火金屬鋼板結構」技術，並於其專利說明書第5 頁之內容中即曾敘明：「防火層7 ，設於上層鋼板4 與下層鋼板5 之間……防水層7 可為單一防火材料或以複合材料為之，複合材料如防火材加防水毯或再加入防火岩棉或矽酸鈣板或陶瓷棉等……」等語。故熟習該項技術領域之人，當可依據乙證2 、3 、4 、6 之組合，乙證2 、3 、5 、6 之組合，輕易完成系爭專利請求項28之技術，故系爭專利請求項28不具進步性。

(三)被告長增公司係信賴訴外人耐超公司向主管機關申請取得如甲證6 內授營建管字第1070819998號「內政部建築新技術、

新工法、新設備及新材料認可通知書」(下稱系爭通知書)所揭之技術及工法，為訴外人耐超公司所享有，進而向訴外人耐超公司購得材料後，據以興建系爭屋頂工程，被告長增公司並無侵害原告公司系爭專利權之故意或過失。

(四)並聲明：

1.原告公司之訴駁回。

2.如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免予假執行。

四、被告四零四公司、徐正義則以：

(一)原告公司主張更正系爭專利說明書 0025V、0032V段內容，不應准許。

1.原告公司主張系爭專利說明書 0025V、0032V段為誤記，而應分別更正為「前述支承件42並未『僅』承受強固鋼架5之重量」、「如前述下支承件42a及上支承件42b並未『僅』承受下強固鋼架5a及上強固鋼板5b之重量」。就此，原告公司雖稱已將該誤記事項向智慧財產局提出更正申請，惟未見原告公司提出相關資料以為勾稽，且依智慧財產案件審理法第16條第1項規定，本院得就原告公司主張內容自為判斷。

2.原告公司為上開訂正後的意涵與訂正前完全相反，依目前專利說明書之記載，支承件「不會」承受強固鋼架重量，訂正後卻改變為支承件「會」承受強固鋼架重量，顯然原告公司所主張前揭誤記事項經訂正後的含意與訂正前不同，此種完全相反意義的內容顯非通常知識者可立即察覺的明顯錯誤，更顯已超出系爭專利說明書及申請專利範圍所揭露內容，實非原告公司可任意更正之事項。

3.基上，系爭專利說明書既係記載支承件將不承受強固鋼架

01 的重量，卻未再揭示應如何達成此種無需承受強固鋼架之
02 重量、又可同時達到固定強固鋼架目的的支承件，則系爭
03 專利所屬技術領域中具有通常知識者，顯然難以藉由系爭
04 專利發明說明書之記載瞭解系爭專利請求項1、23、28之
05 內容，並可據以實施，不符合專利法第26條第2項之規定
06 而具有得撤銷事由。

07 (二)系爭屋頂工程未落入系爭專利請求項1、23、28，不構成系
08 爭專利之文義及均等侵害：

09 系爭專利所界定之支承件與栓設元件分別為不同的結構，而
10 系爭屋頂工程不具有該支承件構造，即未落入系爭專利請求
11 項1、23、28申請專利範圍。系爭專利說明書 0025V段係
12 明白指出「…支承件42得與固定座為一體，且另行加工成形
13 或另外設置外來元件而與固定座結成一體…」，其意指在
14 支承件「以外」，可「另外設置」一外來元件俾與固定座相
15 結合，換言之，支承件與外來元件乃兩種不同的構造，並非
16 支承件「本身」得以外來元件取代。因此，透過系爭專利說
17 明書及圖式可以明瞭，支承件與「栓設元件」、「外來元件
18 」等顯然分別為不同的結構，系爭專利亦未教示支承件可以
19 為螺絲、螺栓等型態。因此，系爭屋頂工程之元件(d3)與
20 系爭專利請求項1、23所界定之支承件不同，兩者亦不具有
21 等效性，故系爭屋頂工程不構成系爭專利文義及均等侵害。

22 (三)被證1足以證明系爭專利不具新穎性及進步性：

23 1.系爭專利請求項1、23之所有技術特徵已為被證1所完全
24 揭露，或屬具通常知識者根據申請前之先前技術及被證1
25 之教示即可輕易推知，不具新穎性及進步性。

26 2.系爭專利請求項28，其界定了阻隔層之材質可以是具有防

01 火、隔熱、隔音效果的各種材質。被證1 之專利說明書
02 0015 V 段早已揭露由具備隔熱效果之材料進行填充，系爭
03 專利請求項28之技術特徵已為被證1 所揭示，或屬系爭技
04 術領域具備通常知識者參酌被證1 之教示即可輕易推知，
05 不具新穎性及進步性。

06 (四)被告四零四公司、徐正義為系爭屋頂工程之定作人，對於工
07 程之指揮監督並無任何故意或過失，不構成系爭專利侵害之
08 責：

09 1.被告四零四公司為系爭屋頂工程之定作人，由被告利晉公
10 司承攬，訴外人九典聯合建築師事務所設計、監造。系爭
11 屋頂工程之設計與施工細節，係全權交由設計師與承攬人
12 溝通進行。被告四零四公司並無系爭屋頂工程之設計、施
13 作能力，被告四零四公司於定作或指示並無任何過失；系
14 爭屋頂工程之結構及其設計均非被告四零四公司所為，更
15 非被告四零四公司要求建築師或承攬人必須以系爭專利之
16 結構進行施作，實則，建築師及承攬人規劃如何之屋頂結
17 構設計，被告四零四公司並無監督之權責，原告公司復未
18 提出被告四零四公司有侵權之故意或過失之具體佐證，即
19 無從認定被告四零四公司應負賠償之責。

20 2.被告徐正義雖為被告四零四公司之負責人，惟被告徐正義
21 本身並非營建專業人員，對於工程營建不具專業知識，故
22 而委由建築師事務所及承攬人監工施作，就工程內容實無
23 監控之權責，被告徐正義也從未以公司負責人身分指示建
24 築師或承攬人須以系爭專利之結構進行設計施作，在缺乏
25 實質證據的情況下，不應逕認被告徐正義須負連帶賠償之
26 責。

01 (五)並聲明：

02 1.原告公司之訴及假執行聲請均駁回。

03 2.如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免予假執行

04 五、兩造不爭執事項：

05 (一)訴外人蘇睿豪為系爭專利之專利權人，專利期間自105 年1
06 月11日起至122 年6 月3 日止，有專利證書影本在卷可參（
07 本院卷一第41頁）。

08 (二)訴外人蘇睿豪自106 年11月30日起將系爭專利專屬授權予原
09 告公司，有專利權授權（再授權）登記申請書、專屬授權契
10 約書等影本存卷可查（本院卷一第33至40頁）。

11 (三)系爭工程係由被告利晉公司所承攬，被告利晉公司並將系爭
12 屋頂工程委由被告長增公司施作，被告長增公司施作系爭屋
13 頂工程之材料，係向訴外人耐超公司採購，為兩造所不爭。

14 (四)原證4 之照片，為系爭屋頂工程之實際施工照片，為兩造所
15 不爭。

16 (五)原證6 之內授營建管字第1070819998號「內政部建築新技術
17 、新工法、新設備及新材料認可通知書」係由訴外人耐超公
18 司所申請取得，有系爭通知書影本附卷可憑（本院卷一第10
19 9 至172 頁）。

20 六、得心證之理由：本件原告公司主張被告四零四公司使用行為
21 、被告利晉公司及長增公司製造及販賣之行為，均侵害系爭
22 專利，依法應連帶賠償原告公司因此所致之損害，為被告等
23 否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：？(一)系爭屋頂工程是
24 否落入系爭專利請求項1 、23、28？(二)系爭專利請求項1 、
25 23、28是否應予撤銷(三)原告公司請求被告等連帶損害賠償，
26 是否有理由？若有理由，數額為何？茲敘述如下：

01 (一)系爭屋頂工程是否落入系爭專利請求項1、23、28？

02 1.系爭專利技術分析：

03 (1)系爭專利技術內容：習知技術於平時建築物受到陽光照射，經由第二鋼板先行吸收熱源，經由熱傳導介面將熱源傳導到第二鋼架，再由第二鋼架經由熱傳導介面將熱源傳導到位於下方之第一鋼板，使得建築物之內部經由大面積的第二鋼板將熱源傳導到室內，室內溫度即因此而提高，勢必藉由空調系統進行降溫，造成能源消耗與金錢支出。如有發生火災時，則前述熱傳導之方向正好相反，即建築物因火災所生之高溫，經由第一鋼板先行吸收熱源，經由熱傳導介面將熱源傳導到第二鋼架，再由熱傳導介面將熱源傳導到位於上方之第二鋼板，使得建築物之內部經由大面積的第一鋼板將熱源傳導到第二鋼架與第二鋼板，造成第二鋼架受高溫而迅速塌陷，建築物亦因此而塌陷，室內人員將無足夠之時間逃生，造成極大之生命損傷。而系爭專利的目的在於提供一種施工安裝更快速，足以維持室內溫度，減少受到室外陽光強烈程度之影響。及提升多層次防火複合鋼板之耐燃等級，以強化金屬建築結構強度與安全性之綠建材多層次防火複合鋼板結構創新。又系爭專利為解決習知技術問題所採用之技術手段，係提供一種綠建材多層次防火複合鋼板結構，至少包含：第一鋼架，係被設置於鋼樑上方，並於前述第一鋼架之上方設置有第一鋼板，位於前述第一鋼板之上方並被設置有阻隔層，前述阻隔層係由防火；隔熱；耐燃；隔音等各類材料組成，於前述第一鋼板上方並被設置有固定座，前述固定座設置有開口向

上狀之開放槽，於前述開放槽之槽壁並設有支承件，得利用前述支承件以為強固鋼架設置於前述開放槽中，前述強固鋼架得為方形管狀或C型管狀，並以栓設元件自開放槽之槽壁外側向內栓將強固鋼架與固定座結合固定，且於開放槽之底壁與強固鋼架之間設有阻隔層；再於前述固定座或強固鋼架上方再設置第二鋼板；如此，得利用前述固定座將強固鋼架與第一鋼板分離，減少第二鋼板受陽光照射所生之熱源傳導到第一鋼板，足以維持室內溫度，減少受到室外陽光強烈程度之影響。如遇有火災事故時，第一鋼板吸收室內之熱源不易傳導強固鋼架與第二鋼板，更足以提升本多層次防火複合鋼板之耐燃等級，以符合達政府法令之規定（系爭專利說明書[0004]段、[0009]段、[0010]段，本院卷一第49頁、第51頁）。

(2)系爭專利主要圖式：參見本判決附件。

(3)系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利請求項共計28項，其中請求項1、10、23為獨立項，其餘為附屬項，由於原告公司僅主張請求項1、23、28受侵害，故以下僅列出系爭專利請求項1、23、28，其內容如下（本院卷一第62頁、第66頁）：

①請求項1：一種綠建材多層次防火複合鋼板結構，至少包含：第一鋼架，被設置於鋼樑上方，前述第一鋼架上方設第一鋼板，於前述第一鋼板上方設阻隔層，於前述第一鋼板上方設固定座，前述固定座設開放槽，前述開放槽之槽壁設支承件，得利用前述支承件以為強固鋼架設置固定於開放槽之中，於前述強固鋼架

01 上方設第二鋼板；如此，即可利用前述固定座將第一
02 鋼板、強固鋼架與第二鋼板為適當之分離，形成多層
03 次架構，足以減少前述第一鋼板、強固鋼架與第二鋼
04 板彼此間之熱傳導，提升鋼板建築之結構強度，符合
05 綠色環保及提升耐燃隔音等級及政府法令之防火效益
06 。

07 ②請求項23：一種綠建材多層次防火複合鋼板結構，係
08 由第一鋼架、第一鋼板、阻隔層、固定座、強固鋼架
09 及第二鋼板組成，其特徵在於前述固定座設開放槽，
10 前述開放槽設支承件，以為強固鋼架設置；如此，得
11 利用前述固定座將第一鋼板與強固鋼架及第二鋼板為
12 分離設置，讓第二鋼板所生之高溫不易傳導到第一鋼
13 板，或讓第一鋼板所生之高溫不易傳導到強固鋼架與
14 第二鋼板，彼此之間不易為熱傳導，以產生多層次之
15 防火複合鋼板，提升鋼板建築之結構強度；維持室內
16 溫度，並提高耐燃隔音等級，符合政府法令之防火效
17 益。

18 ③請求項28：依請求項1 或10或23所述之綠建材多層次
19 防火複合鋼板結構，其中阻隔層得由防火；隔熱；耐
20 燃；隔音等各類材料組成，以達成防火、隔熱及隔音
21 之效益。

22 2.系爭屋頂工程技術內容：

23 (1)兩造均未爭執原證4 照片即為系爭屋頂工程照片，原告
24 公司更主張系爭屋頂工程係依原證6 施作（本院卷二第
25 41頁），自得以原證4 照片及原證6 系爭通知書所載內
26 容判斷系爭屋頂工程之技術內容。又原告公司訴訟代理

人及輔佐人於本院109 年7 月7 日言詞辯論期日當庭更正以原證4 照片比對系爭專利之標示，如本判決附件所示。

(2)而系爭屋頂工程對應系爭專利請求項1 之技術特徵，可描述為「一種複層防火屋頂結構，至少包含：第一鋼架，被設置於鋼樑上方，第一鋼架上方設第一鋼板，於第一鋼板上方設阻隔層，一強固鋼架於兩側栓設固定黑鐵板，並利用黑鐵板將強固鋼架支撐固設於第一鋼板上方，於強固鋼架上方設第二鋼板；如此，即可利用黑鐵板將第一鋼板、強固鋼架與第二鋼板為適當之分離，形成多層次架構，足以減少第一鋼板、強固鋼架與第二鋼板彼此間之熱傳導，提升鋼板建築之結構強度，符合環保及提升耐燃隔音等級及防火效益。」

3.系爭專利請求項1與系爭屋頂工程之比對：

(1)系爭專利請求項1 其技術特徵可解析為5 個要件，分別為：

①要件編號1A：「一種綠建材多層次防火複合鋼板結構，至少包含」；

②要件編號1B：「第一鋼架，被設置於鋼樑上方，前述第一鋼架上方設第一鋼板，於前述第一鋼板上方設阻隔層」；

③要件編號1C：「於前述第一鋼板上方設固定座，前述固定座設開放槽，前述開放槽之槽壁設支承件，得利用前述支承件以為強固鋼架設置固定於開放槽之中」；

④要件編號1D：「於前述強固鋼架上方設第二鋼板」；

01 ⑤要件編號1E：「如此，即可利用前述固定座將第一鋼
02 板、強固鋼架與第二鋼板為適當之分離，形成多層次
03 架構，足以減少前述第一鋼板、強固鋼架與第二鋼板
04 彼此間之熱傳導，提升鋼板建築之結構強度，符合綠
05 色環保及提升耐燃隔音等級及政府法令之防火效益」
06 。

07 (2)系爭專利請求項1與系爭屋頂工程之文義比對：

08 ①要件編號1a：解析系爭屋頂工程為一種複層防火屋頂
09 結構，包含有兩層的鋼板結構，係對應於系爭專利多
10 層次防火複合鋼板結構。因此，系爭屋頂工程為系爭
11 專利要件編號1A「一種綠建材多層次防火複合鋼板結
12 構，至少包含」所文義讀取。

13 ②要件編號1b：解析系爭屋頂工程，第一鋼架被設置於
14 鋼樑上方，於第一鋼架上方設第一鋼板，再於第一鋼
15 板上方設阻隔層，係完全對應於系爭專利。因此，系
16 爭屋頂工程為系爭專利要件編號1B「第一鋼架，被設
17 置於鋼樑上方，前述第一鋼架上方設第一鋼板，於前
18 述第一鋼板上方設阻隔層」所文義讀取。

19 ③要件編號1c：解析系爭屋頂工程，一強固鋼架於兩側
20 栓設固定黑鐵板，並利用黑鐵板將強固鋼架支撐固設
21 於第一鋼板上方，此與系爭專利利用固定座槽壁所設
22 支承件供強固鋼架設置，藉固定座固設於第一鋼板上
23 的技術並不相同。因此，系爭屋頂工程未為系爭專利
24 要件編號1C「於前述第一鋼板上方設固定座，前述固
25 定座設開放槽，前述開放槽之槽壁設支承件，得利用
26 前述支承件以為強固鋼架設置固定於開放槽之中」所

01 文義讀取。

02 ④要件編號1d：解析系爭屋頂工程，於強固鋼架上方設
03 第二鋼板，係完全對應於系爭專利。因此，系爭屋頂
04 工程為系爭專利要件編號1D「於前述強固鋼架上方設
05 第二鋼板」所文義讀取。

06 ⑤要件編號1e：解析系爭屋頂工程，利用黑鐵板將第一
07 鋼板、強固鋼架與第二鋼板為適當之分離，形成多層
08 次架構，足以減少第一鋼板、強固鋼架與第二鋼板彼
09 此間之熱傳導，提升鋼板建築之結構強度，符合環保
10 及提升耐燃隔音等級及防火效益，其中黑鐵板並不等
11 同於系爭專利之固定座，業如前述。因此，系爭屋頂
12 工程未為系爭專利要件編號1E「如此，即可利用前述
13 固定座將第一鋼板、強固鋼架與第二鋼板為適當之分
14 離，形成多層次架構，足以減少前述第一鋼板、強固
15 鋼架與第二鋼板彼此間之熱傳導，提升鋼板建築之結
16 構強度，符合綠色環保及提升耐燃隔音等級及政府法
17 令之防火效益」所文義讀取。

18 ⑥綜上，系爭屋頂工程未為系爭專利請求項1 所有要件
19 所文義讀取，基於全要件原則，系爭屋頂工程未落入
20 系爭專利請求項1 之文義範圍。

21 (3)系爭專利請求項1 要件編號1C與系爭屋頂工程之均等比
22 對：

23 ①就技術手段而言：系爭專利於固定座設開放槽，開放
24 槽之槽壁設支承件，利用固定座之支承件為強固鋼架
25 設置並固定於開放槽之中，使強固鋼架係藉由固定座
26 設於第一鋼板上方；而系爭屋頂工程則係利用栓設桿

01 同時穿透兩片黑鐵板與強固鋼架，將黑鐵板固定於強
02 固鋼架兩側，並藉黑鐵板凸出於強固鋼架下方支撐於
03 第一鋼板，而使強固鋼架設於第一鋼板上方。系爭專
04 利與系爭屋頂工程兩者技術手段於固定座與黑鐵板有
05 顯著差異，故二者之技術手段並不相同。

06 ②就功能而言：系爭專利固定座係供承載強固鋼架，使
07 與第一鋼板區隔開；而系爭屋頂工程的黑鐵板提供固
08 定強固鋼架，使與第一鋼板區隔開，二者的功能係屬
09 實質相同。

10 ③就結果而言：系爭專利固定座可使第一鋼板與強固鋼
11 架為適當之分離；而系爭屋頂工程的黑鐵板亦可使第
12 一鋼板與強固鋼架為適當之分離，故二者所產生的結
13 果係屬相同。

14 ④因此，系爭屋頂工程要件編號1c與系爭專利請求項1
15 要件編號1C相較，係以不同之技術手段，達成實質相
16 同之功能，且得到相同之結果，故系爭屋頂工程要件
17 編號1c與系爭專利請求項1 要件編號1C不符合均等論
18 。

19 (4)系爭專利請求項1 要件編號1E與系爭屋頂工程之均等比
20 對：

21 因系爭專利請求項1 要件編號1E部分，因係屬功能性子
22 句，其間差異僅在於固定座與黑鐵板，而系爭專利的固
23 定座與系爭屋頂工程的黑鐵板於技術手段上並不相同，
24 已如前述，因此系爭屋頂工程要件編號1e與系爭專利請
25 求項1 要件編號1E不符合均等論。

26 (5)由系爭屋頂工程與系爭專利請求項1 之文義比對、均等

比對結果可知，系爭屋頂工程並未落入系爭專利請求項1之文義與均等範圍。

4.系爭專利請求項23與系爭屋頂工程之比對：

由系爭專利請求項23申請專利範圍可知，系爭專利請求項23亦具有「前述固定座設開放槽，前述開放槽設支承件，以為強固鋼架設置」類似請求項1要件編號1C之技術特徵，而系爭屋頂工程既不為請求項1要件編號1C所文義讀取，亦不符均等論，業如前述，則系爭屋頂工程自亦不會落入系爭專利請求項23之文義與均等範圍。

5.系爭專利請求項28與系爭屋頂工程之比對：

系爭專利請求項28為依附於請求項1或23的附屬項，系爭屋頂工程既未落入系爭專利請求項1、23之專利權範圍，當亦不會落入系爭專利請求項28之專利權範圍。

6.原告公司109年7月7日言詞辯論庭呈簡報資料第11頁照片，將系爭屋頂工程的黑鐵板同時對應為系爭專利的固定座與槽壁，又將兩黑鐵板相隔的空間對應為系爭專利的開放槽，另將栓設桿對應為系爭專利的支承件（本院卷二第218頁），並以民事準備狀表2的比對內容稱系爭屋頂工程對系爭專利請求項1、23、28構成文義侵權與均等侵權（本院卷二第117頁）云云。惟查，系爭屋頂工程的黑鐵板僅係為一板片結構，此觀系爭通知書記載「黑鐵板：材質：黑鐵，185*120mm，t=4.0mm」自明（本院卷一第113頁），並無任何開槽，此與系爭專利所界定「固定座設開放槽」的技術特徵完全不同。再者，依請求項1「固定座設開放槽，前述開放槽之槽壁設支承件，得利用前述支承件以為強固鋼架設置固定於開放槽之中」之界定，

01 可知槽壁應屬固定座之一部分，且至少應有對應的槽壁方
02 足以支承強固鋼架，而原告公司卻將黑鐵板同時對應為系
03 爭專利的固定座與槽壁，此一比對方式顯不合理。此外，
04 依請求項1 「固定座設開放槽」的界定可知，開放槽亦屬
05 固定座之一部，然系爭屋頂工程的黑鐵板僅為單一板片，
06 並無「槽」的概念，縱兩片平行黑鐵板所夾設強固鋼架間
07 形成有一空間，惟此一空間僅係偶然形成，並非黑鐵板所
08 固有，即難認定為係屬黑鐵板的開放槽。末查，關於「支
09 承件」，系爭專利請求項1 係明確界定於「開放槽的槽壁
10 」設支承件，亦即支承件係設置在由兩側壁所界定的開放
11 槽之槽壁（即內側壁）上，姑且不論究系爭屋頂工程之黑
12 鐵板並不具有開放槽，其鍍鋅螺栓由黑鐵板外側穿入鎖固
13 的方式也不等同於系爭專利請求項1 支承件設於槽壁上的
14 技術。

15 7.原告公司再主張：系爭屋頂工程已分別對系爭專利請求項
16 1 、23、28構成文義侵權及均等侵權，理由概以：「固定
17 座」係為「兩兩一組之固定座」之上位概念，無論是一個
18 固定座、兩兩一組之固定座、三三一組之固定座，或其他
19 固定座，其皆屬於一種固定座；系爭屋頂工程所揭露「四
20 個類似栓設桿」之結構同樣也是用於將強固鋼架設置固定
21 於開放槽之中，其與系爭專利之支承件技術特徵完全相同
22 ，故系爭屋頂工程所揭露「四個類似栓設桿」之結構實質
23 上係為系爭專利各請求項所揭示之「支承件」之下位概念
24 技術，也就是一種支承件結構；並以系爭專利說明書第[
25 0025] 段之內容，稱設置在固定座之開放槽內的支承件並
26 未限定於圖式所示之結構特徵，且其得為另外設置的外來

01 元件（例如螺絲、螺栓或類似栓設桿之結構）而與固定座
02 結合，並利用該支撐件以為強固鋼架設置固定於開放槽中
03 云云（本院卷二第108至110頁）。然查系爭專利請求項
04 1的「固定座」係進一步界定有「固定座設開放槽，前述
05 開放槽之槽壁設支承件」之技術特徵，而非僅單純記載「
06 固定座」元件，是原告公司以「固定座」僅係為「兩兩一
07 組之固定座」之上位概念，而稱系爭屋頂工程落入系爭專
08 利「固定座」的文義範圍，完全忽略固定座細部結構特徵
09 的論述，即非可採。又系爭專利說明書第[0025]段雖記
10 載可以「外來元件」與固定座結合一體成為固定座的支承
11 件，但細繹其內容，「支承件」無論係本即與固定座為一
12 體者、或外來元件結合後與固定座結合為一體者，均係利
13 用其支承件（外來元件）來供強固鋼架設置，此與系爭屋
14 頂工程係將強固鋼架兩側先設置黑鐵板，再以「四個類似
15 栓設桿」穿設黑鐵板與強固鋼架後鎖固的技術完全不同，
16 亦非上、下位的概念，原告公司上開主張，實無可採。

17 8.綜上所述，系爭屋頂工程並未落入系爭專利請求項1、23
18 、28之權利範圍。其他爭點，自無再行論述之必要。

19 七、綜上所述，本件原告公司既本於系爭屋頂工程落入系爭專利
20 請求項1、23、28而請求被告等連帶賠償，然系爭屋頂工程
21 並未落入系爭專利請求項1、23、28之權利範圍，則原告公
22 司所為之請求，自無理由，應予駁回。又因系爭屋頂工程並
23 未落入上開請求項，則上開請求項應否撤銷，並不會改變本
24 件原告公司請求無理由之結論，就此自無庸予以論述。而原
25 告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所附麗，自應併予駁回
26 。

01 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，均
02 與本判決所為前揭判斷，不生影響，無庸逐一述論，併予敘
03 明。

04 九、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴
05 訟法第78條規定。

06 中 華 民 國 109 年 8 月 11 日

07 智慧財產法院第三庭

08 法 官 何若薇

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。

11 如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 8 月 11 日

13 書記官 張君豪