

最高法院民事判決

108年度台上字第2129號

上訴人 基元高效科技有限公司

法定代理人 李宗隆

訴訟代理人 郭雨嵐律師

謝祥揚律師

被上訴人 明日光電科技有限公司

兼法定代理人 鄭建文

共同

訴訟代理人 桂齊恒律師

被上訴人 真明麗企業有限公司

字泰科技工程有限公司

上二人共同

法定代理人 鄭建文

被上訴人 香港商真明麗實業有限公司

兼法定代理人 謝漢良

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國106年9月28日智慧財產法院判決（105年度民專上字第42號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

本件上訴人主張：伊為我國第I345041號「燈具散熱結構」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國100年7月11日至118年9月8日止。被上訴人明日光電科技有限公司（下稱明日光電公司）、真明麗企業有限公司、香港商真明麗實業有限公司（下稱香港真明麗公司）、字泰科技工程有限公司（上開4公司合稱明日光電等4公司），所販賣、進口之型號「G3211」、「G3201-S」、「GF3211」、「G3201」、「G3221」之LED燈泡（下稱系爭產品一）及「G4661」、「GF4681」、「G4681」之LED燈泡產品（下稱系爭產品二，與系爭產品一合稱系爭產品），經

伊進行專利侵權鑑定，落入系爭專利請求項1、11，構成文義及均等侵害。伊乃於104年7月15日寄發臺北古亭郵局第000951號存證信函告知被上訴人，其均置之不理，仍繼續製造、販賣、進口、使用系爭產品，顯有侵權之故意等情。爰依民法第184條第1項前段及第2項本文、第185條第1項前段，專利法第96條、第97條第1項、第2項，公司法第8條第1項、第23條第2項等規定，求為命被上訴人連帶給付新臺幣400萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起加計之法定利息；暨明日光電等4公司不得自行或使他人或受人委託，製造、販賣、為販賣之要約、使用、為上述目的而進口一切侵害系爭專利及其實質等同之物品，包括但不限於系爭產品，其已製造之系爭產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷燬之判決。

明日光電公司及被上訴人鄭建文則以：系爭專利請求項1、11均不具新穎性及進步性。將系爭產品二與系爭專利請求項1、11，系爭產品一與系爭專利請求項11進行比對分析，兩者在構造上有明顯差異，實質並不相同，可見系爭產品對系爭專利請求項1、11、更正後的請求項11，均不構成文義侵權。又明日光電公司之LED燈泡產品，係購自Samoa國之Neo-Neon LED Lighting International Limited，該公司出售系爭產品，自己確保未侵害他人專利權，伊就系爭產品有無專利權侵權之爭議，並無所悉。上訴人之請求於法不合等語，資為抗辯（其餘被上訴人則未為答辯）。

原審以：上訴人於106年2月22日向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請更正系爭專利之內容。而系爭專利更正前請求項1記載「該些散熱鰭片的內側邊緣與該接頭或是該散熱器的基座的外側曲面之間具有一間隙」，更正後請求項1將其中「該接頭或是」文字刪除，此係將更正前請求項1之「擇一選項」刪除，屬申請專利範圍之減縮；另系爭專利更正後請求項11係就更正前請求項11，增加「其中該些散熱鰭片的頂部抵觸於該接頭的一絕緣座，使該中心流道的頂部被該絕緣座封閉」之技術內容，係對更正前請求項11之技術特徵進一步界定，亦屬於申請專利範圍之減縮。

其均未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，是上訴人申請系爭專利之更正，符合專利法第67條第1項第2款、第2項、第4項等規定，應予准許。其次，雖系爭產品一落入系爭專利更正後請求項11之文義範圍、系爭產品二落入系爭專利更正後請求項1、11之文義範圍，且被上訴人所提之被證2不足以證明系爭專利更正後請求項1不具新穎性、進步性，被證1、2之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，被證3、4之組合、被證5均不足以證明系爭專利更正後請求項11不具進步性；但被證1、6、7之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，被證2、3之組合、被證2、3、5之組合、被證3、6、7之組合均足以證明系爭專利更正後請求項11不具進步性。該所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機將之做結合，即可輕易完成系爭專利更正後請求項1或11之發明。佐以明日光電公司對於系爭專利提起舉發（000000000NO1舉發案），經智財局認定系爭專利請求項1至18不具進步性，而作成「106年2月22日之更正事項，准予更正。請求項1至18舉發成立，應予撤銷」之審定，有該專利舉發審定書可稽。因系爭專利於原審言詞辯論終結前已經智財局審定，兩造亦未曾請求原審命智財局參加訴訟，原審於聽聞兩造攻防，佐以技術審查官適時提出問題詢問，兩造攻防後，已得就兩造爭執之技術問題為取捨，則無通知智財局參加訴訟之必要。綜上，系爭專利更正後請求項1、11不具進步性，而有得撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人即不得對被上訴人主張權利。從而，其依侵權行為法律關係請求如上述聲明，均無理由，不應准許等詞，為其心證之所由得，並說明兩造其餘攻防及聲明證據為不足取及無須再予審酌之理由，因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。

按所謂訴訟標的，係指經原告主張並以原因事實特定後請求法院審判之實體法上法律關係即權利義務關係，凡基於不同之原因事實所主張之權利，即為不同之訴訟標的。又不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民

01 事訴訟法第463條準用第256條定有明文。原審認上訴人於第一審
02 即主張系爭產品落入系爭專利請求項1、11之文義及均等範圍，
03 嗣系爭專利雖經更正，惟其申請更正之內容屬於申請專利範圍之
04 「擇一選項」刪除，或技術特徵進一步界定，均屬申請專利範圍
05 之減縮，仍包含於上訴人原主張之申請專利範圍內，且係合法之
06 更正，應予准許。亦即原審認上訴人主張之原因事實同一，非屬
07 不同之訴訟標的，因此以本件之訴訟標的未有變更，而為判決，
08 自無可議。其次，智慧財產案件審理法第17條第1項規定：「法
09 院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得
10 以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟」。觀其立法理由，乃智慧
11 財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之
12 結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧
13 財產之訴訟表示專業上意見，爰明定法院認有必要時得命其參加
14 訴訟。惟是否有上開必要，應由事實審法院衡情裁量。系爭專利
15 之舉發案，於原審言詞辯論終結前已經智財局審定，且原審於10
16 6年3月22日以裁定命技術審查官王集福執行智慧財產案件審理法
17 第4條所定之職務，並於準備及言詞辯論期日均通知到庭（見原
18 審卷一118至119頁、157至164頁、200至202頁，卷二2至5頁、11
19 4至117頁），使其得表示意見及提出問題詢問兩造，原審因認本
20 件無通知智財局參加訴訟之必要，亦無可議。又按取捨證據、認
21 定事實屬於事實審法院之職權，若其取證、認事並不違背法令及
22 經驗法則、論理法則或證據法則，即不許任意指摘其採證或認定
23 不當，以為上訴第三審之理由。原審本於認事、採證之職權行使
24 ，綜合相關事證，認定上訴人申請系爭專利之更正，應予准許，
25 系爭專利更正後請求項1、11不具進步性，有得撤銷之原因，進
26 而為上訴人敗訴之判決，經核於法洵無違誤。此外，民事事件，
27 涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法，香港澳門關
28 係條例第38條前段定有明文。所稱涉及香港或澳門，係指構成民
29 事事件事實，包括當事人、法律行為地、事實發生地等連繫因素
30 ，與香港或澳門具有牽連關係者而言。本件香港真明麗公司係依
31 香港法律設立，經我國核准報備之法人（見一審卷一28頁）。上

01 訴人主張香港真明麗公司與其他被上訴人故意對其享有之系爭專
02 利為侵權，請求被上訴人賠償損害，乃屬專利權侵權之涉外民事
03 事件，而上訴人主張之事實發生地在我國，我國智慧財產法院就
04 本件自有管轄權，且依涉外民事法律適用法第42條第1項規定，
05 本件訴訟應適用我國之法律。原審就此雖未論述，然既已適用我
06 國法律裁判，即無可議。上訴論旨，猶就原審採證、認事之職權
07 行使及其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決為不當，聲明廢
08 棄，非有理由。末按，本院104年度台上字第1651號判決，係就
09 原審認定當事人有訴訟標的變更情形，所闡述之法律見解，與本
10 件之原因事實不同，無從比附援引，併此敘明。

11 據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第481條、第449條
12 第1項、第78條，判決如主文。

13 中 華 民 國 109 年 6 月 3 日

14 最高法院民事第四庭

15 審判長法官 沈 方 維

16 法官 李 寶 堂

17 法官 鍾 任 賜

18 法官 張 競 文

19 法官 陳 靜 芬

20 本件正本證明與原本無異

21 書 記 官

22 中 華 民 國 109 年 6 月 15 日