

最高法院民事判決

108年度台上字第2600號

上訴人 吉育企業股份有限公司

兼法定代理人 張滿吉

共同

訴訟代理人 張績寶律師

被上訴人 天藝工業有限公司

法定代理人 李萬淵

訴訟代理人 黃世瑋律師

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107年2月22日智慧財產法院第二審判決（106年度民專上字第11號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件被上訴人主張：伊為我國第 I410307號「握套與包含該握套之工具桿以及其等之組裝方法」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國 102年10月1日至121年9月3日。伊於101年9月4日申請系爭專利，上訴人吉育企業股份有限公司（下稱吉育公司）製造販賣如原判決附表二所示產品（下稱系爭產品）侵害系爭專利請求項1、6、8、9。伊於104年10月8日聲請原法院保全證據扣得系爭產品後，吉育公司猶續予製造販賣系爭產品，伊因此至少受有損害新臺幣（下同）200萬元。伊得依專利法第96條第1至3項、第97條第2項、民法第184條第1、2項規定請求吉育公司排除侵害，並賠償損害。上訴人張滿吉為吉育公司法定代理人，應依公司法第23條第2項規定，與吉育公司負連帶賠償責任。爰依上開法律關係，求為命（一）上訴人連帶給付伊200萬元及自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息；（二）吉育公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利之物品及為其他侵害系爭專利權之行為，並應將其已製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利之物品、生產模具全數回收並銷毀之判決。

上訴人則以：系爭產品並未侵害系爭專利請求項1、6、8、9等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審所為被上訴人敗訴之判決，改判如上述聲明(一)，暨命吉育公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害及其他侵害系爭專利之物品之行為，並應將其已製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利之物品、生產模具全數回收並銷毀，無非以：被上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自102年10月1日起至121年9月3日。系爭產品為吉育公司製造販賣。系爭專利請求項1之技術特徵，可解析為7個要件，分別為：1A：「一種握套，供可限制性滑移地套設於一本體之一身部且可相對該身部旋轉，該身部設有至少一環型凹槽，該握套包含：」；1B：「第一套件，概呈管狀且設有至少一穿孔；」；1C：「至少一卡件，容設於該穿孔；」；1D：「一第二套件，相對該第一套件可活動地套設於該第一套件，該卡件由該第二套件抵靠而可控制地以其一部分卡入於該環形凹槽；」；1E：「及一彈性件，套設於該第一套件且彈抵於該第一套件及該第二套件；」；1F：「其中，在該第二套件與該第一套件相組接之前，該彈性件之一部分於該第一套件之一徑向方向上係相對於該卡件且限制該卡件不朝外脫出該穿孔；」；1G：「其中該第二套件內壁形成有相鄰之一環凸部及一環凹部，該第二套件相對該第一套件可於一限制位置與一釋放位置之間移動，當該第二套件位於該限制位置時，該環凸部係抵靠該卡件使其部分卡入於該環形凹槽，當該第二套件位於該釋放位置時，該環凹部係相對於該卡件供該卡件移入而使該卡件不卡入於該環形凹槽。」系爭產品技術內容，經與上開技術特徵以文義整體比對後，除要件1F外，系爭產品之其餘要件均落入系爭專利請求項1之文義範圍。惟系爭專利請求項1為物品專利，參酌系爭專利說明書所載發明目的在提供一種組裝簡單、快速之握套及其組裝方法，因此關於要件1F所謂「在該第二套件與該第一套件相組接之前」，係指「生產線在進行組裝握套過程中，要將第二套件組入第一套件時」，亦即在該時間點上彈性件之一部分

會限制卡件不朝外脫出穿孔。且系爭專利請求項 1 就要件 1F 並未記載該限制效果之強弱，系爭產品於第一審及原審勘驗時，拆解之鋼珠（即卡件）雖有掉落情形，惟拆解狀態並不符合前開「在該第二套件與該第一套件相組接之前」之狀態，而系爭產品之彈簧件以環繞方式抵住鋼珠，雖無法使鋼珠緊附於穿孔，仍會產生限制效果使鋼珠不朝外逸出該穿孔，是系爭產品落入系爭專利請求項 1 文義範圍。上訴人固抗辯系爭產品係以磁鐵磁力固定卡件進行組裝，非以彈性元件限制卡件等語，惟磁鐵非系爭專利請求項 1 之元件，不屬侵權判斷所應比對之要件，自不因系爭產品具備磁鐵要件而影響其落入系爭專利請求項 1 文義範圍之認定。系爭專利請求項 6 文義內容可解析為 3 個要件，即 6A：「一種工具桿，包含」；6B：「一如請求項 1 至 5 其中任一項所述之握套，更包含」；6C：「一本體，該本體包含有一身部，該身部設有至少一環型凹槽，該握套可限制性滑移地套設於該身部且可相對該身部旋轉，該卡件由該第二套件抵靠而可控制地以其一部分卡入於該環形凹槽，進而卡接該握套於該身部。」系爭產品落入系爭專利請求項 1 之文義範圍，並具有上開 6A、6C 之工具桿本體，其技術內容自為系爭專利請求項 6 之文義所讀取。又系爭專利請求項 8 為系爭專利請求項 1 握套之組裝方法，系爭專利請求項 9 為系爭專利請求項 6 工具桿之組裝方法。上開 2 請求項僅係將含有系爭專利請求項 1、6 所界定技術特徵之構件，予以組裝成握套、工具桿，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依該握套、工具桿各構件之結構即能推知該握套、工具桿之組裝步驟。是系爭產品之組裝步驟亦落入系爭專利請求項 8、9 之文義範圍。吉育公司與被上訴人同屬手工具製造之競爭同業，吉育公司對於相關同業間同一產品之生產製造是否擁有專利，應有預見或避免侵害發生之能力及注意義務，其疏未注意，致系爭產品侵害被上訴人系爭專利權，自有過失，被上訴人得依專利法第 96 條第 2 項、第 97 條第 1 項第 2 款規定請求其賠償損害，並依第 96 條第 1、3 項規定請求排除侵害及銷毀侵害系爭專利權之相關物品、器具。張滿吉為吉育公司負責人，應依公司法第 23 條第 2 項與吉育公司負連帶賠償責任。審酌上

01 訴人自102年7月至105年4月銷售系爭產品金額共6,723萬9,387元
02 系爭產品係屬量產產品，一有訂單，數量非少等情，認被上訴
03 人請求上訴人連帶給付200萬元，應屬合理。從而，被上訴人依
04 上開法律關係，請求上訴人連帶給付200萬元本息，及吉育公司
05 不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於
06 上述目的而進口侵害及其他侵害系爭專利之物品之行為，並應將
07 其已製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵
08 害系爭專利之物品、生產模具全數回收並銷毀，應予准許等詞，
09 為其判斷之基礎。

10 按發明專利之侵權判斷，應先就主張被侵害之專利請求項為解釋
11 以確定該請求項之文義範圍；次將經解釋後專利請求項之各技
12 術特徵及被控侵權對象對應之技術內容予以解析並進行比對，依
13 全要件原則，判斷被控侵權對象是否構成文義侵權或均等侵權。
14 而所謂文義侵權，須被控侵權對象包含經解釋後專利請求項之每
15 一技術特徵，亦即經解釋後之專利請求項的每一技術特徵均出現
16 或存在於被控侵權對象中，始足當之。查系爭專利請求項1之技
17 術特徵要件1F內容為：「其中，在該第二套件與該第一套件相組
18 接之前，該彈性件之一部分於該第一套件之一徑向方向上係相對
19 於該卡件且限制該卡件不朝外脫出該穿孔；」，觀諸部分系爭產
20 品照片，其鋼珠與彈簧件間有明顯空隙（一審卷三第106、115頁
21 原審卷第149頁上圖、150頁背面上圖），該彈簧件是否具有限
22 制鋼珠不朝外脫出穿孔之功能？倘該彈簧件無法限制鋼珠不朝外
23 脫出穿孔，則系爭產品之彈簧件是否均具有上開1F要件「限制該
24 卡件不朝外脫出該穿孔」之技術特徵？原審未究明各該產品彈簧
25 件之位置及尺寸，逕認系爭產品均侵害系爭專利權，已嫌率斷。
26 又上訴人抗辯系爭產品於組裝時，需以一磁桿穿入第一套件，使
27 鋼珠嵌附在第一套件的穿孔，磁桿吸住鋼珠定位而使鋼珠不掉出
28 穿孔，其彈簧件無法限制鋼珠不朝外脫出該穿孔等語（一審卷三
29 第225、226頁、原審卷第84、85、91、198、199頁）。而第一審
30 及原審勘驗時，系爭產品之鋼珠（相當於1F要件之卡件）均有掉
31 落情形，乃原審確定之事實。且1F要件中所謂「在該第二套件與

該第一套件相組接之前」，係指「生產線在進行組裝握套過程中，要將第二套件組入第一套件時」，亦即在該時間點上彈性件之一部分會限制卡件不朝外脫出穿孔，復為原審所認定。則系爭產品「在該第二套件與該第一套件相組接之前」，其彈簧件是否具有「限制該卡件不朝外脫出該穿孔」之技術特徵？此與系爭產品是否落入系爭專利請求項1文義範圍之判斷所關頗切，自有詳予調查研求之必要。原審未遑細究，逕以部分系爭產品之彈簧件以環繞方式抵住鋼珠，雖無法使鋼珠緊附於穿孔，且於勘驗時鋼珠掉落，惟勘驗係拆解系爭產品，非屬系爭產品之組裝，而為上訴人不利之論斷，亦有可議。上訴論旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。末查，被上訴人係聲明請求吉育公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口侵害系爭專利之物品及為其他侵害系爭專利權之行為（原審卷第234頁），原判決主文第3項前段命吉育公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口「侵害及其他侵害系爭專利之物品之行為」，是否與被上訴人聲明真意相符？案經發回，宜併注意及之。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 1 月 9 日

最高法院民事第七庭

審判長法官鄭傑夫

法官吳麗惠

法官黃莉雲

法官林麗玲

法官盧彥如

本件正本證明與原本無異

書記官

中 華 民 國 109 年 1 月 30 日