

最高法院民事判決

110年度台上字第581號

上訴人 陳亮合
訴訟代理人 王嘉寧律師
被上訴人 鈺達科技股份有限公司（原名徠恩科技股份有限公司）
兼法定代理人 唐哲生
被上訴人 魯亮君
共同
訴訟代理人 葉思慧律師
吳尚昆律師

上列當事人間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4月9日智慧財產法院第二審判決（108年度民專上字第39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

一、上訴人主張：伊係我國第I599125號「高頻信號雙排線轉接卡」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人。被上訴人鈺達科技股份有限公司（原名徠恩科技股份有限公司，下稱被上訴人公司）自民國106年起，於無實體通路販售「PHANTEKS品牌之高頻信號雙層排線轉接卡」產品（下稱系爭產品），並於同年6月之電腦展，為系爭產品進行採訪與廣告，而構成販賣之要約，且該公司前負責人即被上訴人魯亮君於同年9月初，購得系爭專利延長線後，隨即大量仿製。被上訴人製造、販賣之系爭產品，已落入伊所有系爭專利請求項第1、2及5至7項之文義權利範圍。被上訴人雖曾以訴外人陳義學名義，就系爭專利提出舉發，惟不成立，系爭專利所有請求項皆具有專利有效性，被上訴人共同不法侵害伊所有系爭專利權，爰依專利法第58條第1、2項、第96條第1至3項、第97條第1項第2款、第2項；公司法第23條第2項；民法第184

條第1項、第195條第1項規定提起本件訴訟，求為命(一)被上訴人連帶給付新臺幣（下同）200萬元本息，(二)被上訴人公司、唐哲生及魯亮君不得直接或間接、自行或委由他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之產品，以及其他侵害前揭專利權之行為，(三)被上訴人公司應回收並銷毀侵害上開專利權之產品及其相關模具，(四)被上訴人公司將如原審附件所示之道歉啟事，以16號字體及高12公分、寬15公分之版面，於該公司「PHANTEKS」官網首頁（<http://www.phanteksusa.com>）刊登1年之判決（第一審駁回上訴人超過200萬元本息部分已告確定）。

二、被上訴人抗辯則以：

伊等並無製造、販賣系爭專利之產品或為販賣之要約，上訴人亦未能舉證伊等有在臺灣地區實施、使用、生產或製造系爭專利之全部技術或全部要件。又被上訴人公司僅為品牌商，並授權「PHANTEKS」商標予大陸亞仕博特公司使用，並無製造、販賣系爭產品，且依伊等於第一審所提被證3（下稱被證3）與系爭專利自承先前技術之組合，足證系爭專利請求項1、2、6、7不具進步性；上訴人以系爭專利權受侵害為由，訴請伊等連帶賠償200萬元本息、禁止伊等侵害及被上訴人公司應排除侵害暨刊登道歉啟事云云，均無理由。

三、原審維持第一審所為就上訴人上開部分敗訴之判決，駁回其上訴，係以下列理由為其判斷之基礎：

(一)雖陳義學曾對系爭專利提起舉發，經智慧財產局108年6月18日審定舉發不成立，惟被上訴人係以先前技術與被證3之組合，否認系爭專利具有先前技術，二者證據組合不同，無智慧財產案件審理細則第28條第2項規定適用。又系爭專利請求項共7項，其中請求項1為獨立項，餘為附屬項；至申請專利範圍第1項所述之高頻信號雙層排線轉接卡，其第一金屬箔片為銅箔所構成；第2項所述，其中排線組設有四條排線，如3項所述，於該第三及第四排線雙層排線之間設有一第二金屬箔片，該第二金屬箔片係由銅箔所構成；第4項所述

，該第一金屬箔片、第二金屬箔片其中一表面設有黏膠。如申請專利範圍第1至5項任一項所述之高頻信號雙層排線轉接卡，其中，該導電膠布之內緣面相對於該第一接線腳位、第二接線腳位、第三接線腳位及第四接線腳位之位置，分別設有絕緣層；如第6項所述，其中該絕緣層係由一絕緣膠帶所構成。

(二)由系爭專利請求項1係以二段式撰寫，其前言部分為與先前技術共有之技術特徵，並與系爭專利說明書所載內容互核以參，足知系爭專利請求項1之前言部分（下稱系爭專利自承的習知雙層排線轉接卡），係屬系爭專利申請前之習知技術。再佐以被證3為大陸專利案，其公告日為西元2011年9月21日，乃系爭專利申請前之先前技術，依該技術說明與系爭專利自承的習知雙層排線轉接卡，均記載具可彎折及傳遞訊號功能之軟性排線，顯具技術領域之關聯性及功能或作用之共通性，足證系爭專利請求項1不具進步性，而系爭專利請求項2係依附於請求項1，被證3已揭示系爭專利請求項2之附屬技術特徵，故系爭專利請求項2亦不具進步性。

(三)再由被證3與系爭專利隔開化解供電導線的磁場效應之技術手段相同且具相同功效，系爭專利請求項6係依附於請求項1至5任一項之附屬技術特徵，與被證3教示將金屬膠帶包覆在軟性排線表面時，該所屬技術領域具有通常知識者均知悉製造過程中，金屬膠帶絕對不能覆蓋到接線腳位中的訊號腳位，以免造成訊號腳位短路，該所屬技術領域具有通常知識者可簡單變更，對應系爭專利請求項6之附屬技術特徵參互以觀，亦不具進步性。另系爭專利請求項7係依附於請求項6，前述絕緣層以絕緣膠帶實現為所屬技術領域之慣用手段，故系爭專利自承的先前技術與被證3組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性。是系爭產品未落入系爭專利請求項5、7之文義範圍，雖落入系爭專利請求項1、2、6之文義範圍，然依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人不得主張專利權。

01 (四) 上訴人所提實物貼紙、照片雖有被上訴人公司品牌「PHANTE
02 KS」商標，然廠商記載為大陸亞仕博特公司，不足證明被上
03 訴人有銷售行為。上訴人亦無法證明被上訴人有為要約或刪
04 除系爭專利排線網址之舉，單憑照片外觀亦不能證明被上訴
05 人公司網頁所示之產品，已落入系爭專利範圍；另上訴人所
06 提109年3月2日公證書、購買系爭產品之網路平台，均無從
07 證明被上訴人有在臺灣地區侵害上訴人之專利，上訴人主張
08 被上訴人應負侵害專利權之責任，尚非可採。從而，上訴人
09 依專利法第58條第1、2項、第96條第1至3項、第97條第1項
10 第2款、第2項；公司法第23條第2項；民法第184條第1項、
11 第195條第1項；民事訴訟法第244條第4項規定，請求被上訴
12 人連帶賠償200萬元本息及被上訴人公司、唐哲生及魯亮君
13 不得直接或間接、自行或委由他人製造、販賣、為販賣之要
14 約、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之產品，以及其
15 他侵害前揭專利權之行為。被上訴人公司應回收並銷毀侵害
16 上開專利權之產品及其相關模具暨刊登道歉啟事1年，均無
17 從准許。

18 四、本院之判斷

19 按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權，若其取證、
20 認事並不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則，即不
21 許任意指摘其採證或認定不當，以為上訴第三審之理由。原
22 審本其採證、認事及適用法律之職權行使，綜合相關事證，
23 合法認定上訴人未能證明被上訴人有在臺灣地區製造、販賣
24 或販賣要約系爭專利之產品，且系爭產品並未落入系爭專利
25 請求項5、7之文義範圍，雖落入系爭專利請求項1、2、6之
26 文義範圍（上訴人未主張均等範圍），惟由系爭專利請求項
27 1前言部分，係屬系爭專利申請前之習知技術，依其自承之
28 先前技術與被證3之組合，足證系爭專利請求項1、2、6、7
29 不具進步性，其專利權應予撤銷，上訴人自不得對被上訴人
30 主張專利權，至陳義學雖曾對系爭專利提出舉發，經智慧財
31 產局審定舉發不成立，惟二者證據組合不同，無智慧財產案

件審理細則第28條第2項規定之適用等詞，維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，經核於法並無違誤。次按，民事訴訟法第199條規定審判長之闡明義務或闡明權之行使，是法院於審理中，如從當事人之陳述或由卷宗資料得知其有抗辯權利行使之障礙事由時，自應行使訴訟指揮權與闡明權，令當事人為必要之陳述，再將相關之資料曉諭當事人為辯論。查，被上訴人於第一審法院已抗辯系爭專利第1、2、6、7項欠缺進步性，應予撤銷，並於答辯狀中載明系爭專利請求項1之寫法係以二段式為之，前者包括習知技術，續又載明系爭專利請求項1、2與被證3；請求項6與被證3、4（被證4無證據能力，已為原審所認定）之組合暨請求項7附屬於請求項6，均不具進步性等語（第一審卷一第310頁、第313頁-324頁），原審因此當庭行使闡明權以確認其答辯意旨，再由當事人為辯論（原審卷第237頁-238頁、第245頁），自難認有何逾越闡明或辯論主義之範疇。上訴論旨謂原判決逾越闡明權之行使、判決違背法令，及原判決其餘理由認定系爭專利請求項1、2、6、7不具進步性，與智慧財產局關於進步性之審查基準不符，亦有適用法規不當之違法暨認定事實違反證據法則之違法情事等語，無非係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決違背法令，聲明廢棄，非有理由。

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

中 華 民 國 110 年 3 月 3 日

最高法院民事第八庭

審判長法官 魏 大 曉

法官 李 寶 堂

法官 李 文 賢

法官 林 玉 珮

法官 謝 說 容

本件正本證明與原本無異

01 書 記 官
02 中 華 民 國 110 年 3 月 12 日