

最高法院民事判決

110年度台上字第582號

上訴人 榮益科技股份有限公司

法定代理人 陳惟誠

訴訟代理人 黃世瑋律師

被上訴人 瑞虹精密工業股份有限公司（下稱瑞虹公司）

銓鏡工業有限公司（下稱銓鏡公司）

兼 共 同

法定代理人 曾馨源

共 同

訴訟代理人 蘇昱仁律師

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1日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）第二審更審判決（108年度民專上更(四)字第5號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、上訴人主張：

(一)伊為新型第000000號「線材固定裝置」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國91年9月1日起至102年12月30日止。瑞虹公司、銓鏡公司（下稱瑞虹等2公司）製造販賣之D形封閉彈片、G形線夾彈片產品（下稱系爭產品）侵害系爭專利，致伊受有損害。瑞虹等2公司之負責人均為被上訴人曾馨源，公司地址相同，各分擔接單販售及生產製造行為，且銓鏡公司長期為伊代工廠，曾馨源知悉伊對於相關產品擁有系爭專利，足見瑞虹等2公司之侵權行為顯係故意，應成立共同侵權行為，被上訴人即應負連帶損害賠償責任。

(二)系爭專利並無得撤銷之事由，系爭產品落入系爭專利更正後請求項1、2、3、5、6之範疇，依92年2月6日修正公布專利法（下稱92年專利法）第108條、第84條、第85條第1項第2款，民法第184條、第185條第1項、第28條及公司法第23條

第2項規定，求為命瑞虹等2公司，或瑞虹公司、曾馨源，或
鎧鏡公司、曾馨源再連帶給付伊新臺幣（下同）1532萬1582
元，及自97年8月8日起加計法定遲延利息；如被上訴人其中
一人為給付，其餘免給付義務之判決（上訴人請求金錢給付
1800萬元本息部分，原審98年度民專上字第6號判准12萬136
8元、101年度民專上更（一）字第9號判准60萬9210元及本院107
年度台上字第103號判准194萬7870元各本息，均已確定，暨
其他未繫屬本院部分，不予贅述）。

二、被上訴人抗辯：

（一）系爭專利有得撤銷之事由，經原審108年度行專更（二）字第3號
行政判決（下稱另案行政判決），認定所有請求項皆不具進
步性。

（二）系爭產品全數外銷，僅在我國法效力範圍外之地區，始有可
能用於表面安裝；縱用於表面安裝，仍可能係供夾爪抓取，
未實現上訴人主張之供吸嘴吸附的吸附段。上訴人就系爭產
品侵害系爭專利本應負舉證責任，但就「系爭產品實現供吸
嘴吸附的吸附段」之侵權事實，顯未盡舉證責任，系爭產品
不落入系爭專利請求項1，自亦不落入其附屬項。

三、原審維持第一審所為上訴人敗訴部分之判決，駁回其上訴。 其理由如下：

（一）上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自91年9月1日起
至102年12月30日止。系爭專利經被上訴人向經濟部智慧財
產局（下稱智慧局）舉發，智慧局作成舉發不成立處分，被
上訴人提起訴願，經訴願機關決定駁回。上訴人於104年6月
12日向智慧局申請更正請求項，105年7月1日經智慧局准予
更正，嗣經另案行政判決原處分及訴願決定均撤銷，智慧局
就系爭專利舉發案應為請求項1至7舉發成立撤銷專利權之處
分。原證36係鎧鏡公司之出口報單，經上訴人整理成上證4
計20款彈片產品型號與銷售數量統計表，被上訴人不爭執其
形式真正。鎧鏡公司銷售型號27G04、55D01、31D01、41G01
、27G03、35D02、40D01、26G01等8項產品及型號63D01、47

01 D02、42D01、26D01、37D01等5項產品，鎢鎂公司銷售上揭6
02 3D01等5項產品銷售數量如原審更二審判決附表二十D欄所示
03 等事實，為兩造所不爭。

04 (二)系爭專利係一種線材固定裝置，適於固定接合於電路板上之
05 線材。線材固定裝置包含一安裝段、一彈性臂段，及一吸附
06 段。由上述三者相配合界定出一用來放置線材的置線空間。
07 安裝段或吸附段具有至少一遠離彈性臂之一側往置線空間凸
08 伸之擋止部。當線材置入線材固定裝置時，會使彈性臂段造
09 成變形，線材得以進入。通過後，彈性臂段會恢復未變形的
10 狀態，並藉由擋止部的作用，防止線材脫離置線空間，系爭
11 專利主要圖面如原判決附圖（下稱附圖）一所示。系爭專利
12 請求項共7項，其中請求項1為獨立項，請求項2至7為直接或
13 間接依附於請求項1之附屬項，經上訴人於104年6月12日申
14 請更正，並於105年7月1日經智慧局准予更正公告，更正後
15 之請求項為1、2、3、5及6。

16 (三)原證4為西元1967年1月10日公告之美國第0000000號「Wi
17 re clip to engage recess in stud用於安裝在樺接槽中之
18 線夾）」專利案，公告日早於系爭專利申請日（2001年12月
19 31日），可為系爭專利相關之先前技術。原證4揭露一種線
20 夾，適於安裝在木製樑柱之樺接槽以保持電纜，包括：U形
21 帶條，其一腿部較長於另一腿部，該帶條之較長腿部的自由
22 端具有尖端部，適於插入樑柱之樺接槽，該帶條之彎曲部具
23 有一凸片向外凸出，以抵接樺接槽的相對端，原證4之主要
24 圖式（圖3、圖4）如附圖七所示。

25 (四)原證6為2001年12月1日公告之我國第000000號「原子筆」新
26 式樣專利案，公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利相
27 關之先前技術。原證6揭露一種原子筆之新式樣，造形新穎
28 雅緻、握拿舒適且書寫流利。由各圖可明顯看出，該筆之整
29 體外觀造形為粗大的圓桿狀設計，同時整支筆的外表面以細
30 直線形成細緻感，除此之外整支筆更在某些部分以透明材質
31 表現，藉以展現出該筆獨特的造形變化；本創作之整體造形

01 展現出圓潤細緻且有別於以往的設計風格，確為一富美感性
02 之理想設計，原證6之主要圖式（第9圖）如附圖八所示。

03 (五)系爭專利請求項1、2、3、5、6為熟習該項技術者所能輕易
04 完成且未能增進功效；原證4雖不足以證明系爭專利請求項1
05 、2、5不具新穎性，但足以證明其不具進步性，而原證4與
06 原證6之組合，足以證明系爭專利請求項3、6不具進步性，
07 即系爭專利有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條
08 第2項規定，智慧財產權人即上訴人於本件民事訴訟中，不
09 得依系爭專利對於被上訴人主張權利，則其他爭點即無庸加
10 以審酌。

11 (六)從而，被上訴人抗辯系爭專利有應撤銷之事由，洵屬有據，
12 上訴人不得在本件民事訴訟對於被上訴人主張系爭專利之權
13 利，則上訴人請求瑞虹等2公司，或瑞虹公司、曾馨源，或
14 鎧鎧公司、曾馨源再連帶給付1532萬1582元本息；如被上訴
15 人其中一人為給付，其餘免給付義務，為無理由，不能准許
16 。

17 四、本院廢棄原判決之理由：

18 (一)按審判長應注意令當事人就訴訟關係之事實及法律，為適當
19 完全之辯論，並應向當事人發問或曉諭，令其陳述事實、聲
20 明證據或為其他必要之聲明及陳述，其所聲明及陳述有不明
21 瞭或不完足者，應令其敘明或補充之。此係審判長（或獨任
22 法官）因定訴訟關係之闡明權，同時為其義務，故審判長對
23 於訴訟關係未盡此項必要之處置，違背闡明之義務者，其訴
24 訟程序即有重大瑕疵，基此所為之判決，亦屬違背法令，此
25 觀民事訴訟法第199條第1項、第2項規定即明。上訴人於108
26 年8月19日民事準備(一)狀之上訴聲明，請求除已判決確定部
27 分外，瑞虹等2公司，或瑞虹公司、曾馨源，或鎧鎧公司、
28 曾馨源再連帶給付1242萬6668元本息；如被上訴人其中一人
29 為給付，其餘免給付義務（原審卷(一)353、355頁）；嗣於同
30 年10月23日民事準備(二)狀更正上訴聲明，請求除已判決確定
31 部分外，瑞虹等2公司，或瑞虹公司、曾馨源，或鎧鎧公司

、曾馨源再連帶給付1532萬1582元本息；如被上訴人其中一人為給付，其餘免給付義務，並敘明其請求金額1800萬元本息，扣除已判決確定金額，即原審98年度民專上字第6號12萬1368元、101年度民專上更(一)字第9號60萬9210元及本院107年度台上字第103號194萬7870元各本息，爰更正上訴聲明為1532萬1582元本息（同上卷457、459頁）。果爾，上訴人更正上訴聲明之金額本息，已超過扣除判決確定尚餘之1532萬1552元本息，原審審判長未命其敘明究係誤載？抑或為訴之追加？不免粗率。況原審既認上訴人上揭請求金額之更易，屬訴之追加，應予准許（原判決第3頁），惟原審既否准上訴人之請求，卻未於判決主文諭知追加之訴駁回，亦有未合。

(二)次按92年專利法第98條第2項規定，新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。原審僅泛稱系爭專利請求項1、2、3、5、6為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，原證4足以證明系爭專利請求項1、2、5不具進步性，而原證4與原證6之組合足以證明系爭專利請求項3、6不具進步性云云，並未說明所謂「熟習該項技術者」為何，及判定得以「輕易完成」之理由，亦有理由不備之違法。

(三)上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

五、結論：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 110 年 11 月 10 日

最高法院民事第六庭

審判長法官 魏 大 曉

法官 李 文 賢

法官 邱 瑞 祥

法官 林 玉 珮

法官 李 寶 堂

01 本件正本證明與原本無異

02 書記官

03 中華民國 110 年 11 月 17 日