

【裁判字號】97,智,7

【裁判日期】980714

【裁判案由】損害賠償等

【裁判全文】

臺灣臺北地方法院民事判決

97年度智字第7號

原告 美商艾爾派克有限公司 (AIR-PAQ, INC.)

號2.

EST.

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 楊祺雄律師

複代理人 丙○○

訴訟代理人 蘇燕貞律師

被告 亞比斯國際企業股份有限公司

兼法定

代理人 丁○○

被告 佳美工業股份有限公司

兼法定

代理人 己○○

共同

訴訟代理人 侯秀霞律師

乙○○

戊○○

上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於民國98年6月9日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告起訴主張：

(一)原告美商艾爾派克有限公司研發之「流體容器之結構及製造該流體容器之方法與裝置」，蒙獲經濟部智慧財產局核准發明第I224071 號專利權在案（下稱系爭專利），專利權期間自民國93年11月21日至112年7月13日止。依專利法第56條第1 項之規定，原告專有排除他人未經同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該發明專利物品之權。詎原告於96年8 月參加在美國拉斯維加斯舉辦之國際包裝大展時，赫然發現被告亞比斯國際企業股份有限公司（下稱亞比斯公司）展覽攤位上陳列其所製售之氣體包裝袋（下稱系爭產品）疑有侵害系爭專利之嫌，經比對分析後證實系爭

產品確實侵害系爭專利申請專利範圍第1項，原告乃向鈞院聲請並獲准96年度聲字第4214號保全證據在案，並於執行保全證據程序時獲悉另一被告佳美工業股份有限公司（下稱佳美公司）亦設立於被告亞比斯公司營業處所，且系爭產品之行銷方式係由被告佳美公司負責接單，再由被告亞比斯公司負責生產，是被告亞比斯公司與佳美公司等均為上開侵權行為之共同行為人。被告侵害原告所有之系爭專利權，依專利法第84條第1項、第3項、民法第184條第2項、第185條第1項之規定，除得請求排除侵害，以及銷燬侵害系爭專利之系爭氣體包裝袋，暨生產系爭氣體包裝袋之相關機械外，復得依上開規定對被告亞比斯公司及佳美公司等請求損害賠償。再者，縱令被告不得再製售系爭氣體包裝袋，惟因販售系爭氣體包裝袋之利潤甚高，日後被告仍可能重操舊業，繼續製售侵害系爭專利之其他氣體包裝袋，因此原告有請求防止侵害行為發生之必要。又被告林世峰及己○○，分別為被告亞比斯公司及佳美公司負責人，依公司法第23條第2項之規定，就被告亞比斯公司及佳美公司侵害原告所有之系爭專利負連帶賠償責任，且依民法第185條第1項之規定，被告亞比斯公司及佳美公司等就共同侵害系爭專利之行為，亦應連帶負損害賠償責任。又侵害發明專利權損害賠償之計算，依專利法第85條第1項第2款之規定，得依侵害人因侵害行為所得之利益，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益；又侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之3倍，同條第3項復有明文。被告製售系爭氣體包裝袋之不法獲利甚鉅，且造成原告財產上難以估計之嚴重損害，謹依民事訴訟法第244條第4項暨第245條之規定，先表明全部請求之最低金額即新臺幣（下同）1,000,000元。再依原告公司網站（網址<http://www.aierpag.com>）之網頁記載可知，原告擁有美國、韓國、日本、巴西、中國以及臺灣地區29項發明和實用新型專利，且進一步強調原告所製售之氣體包裝袋係有專利設計。換言之，任何人均得由前揭網頁資料得知該氣體包裝袋屬專利物品，尤其兩造為同業競爭關係，被告當然知悉原告所生產之氣體包裝袋乃專利物品。此外，被告佳美公司之總經理廖耀鑫曾代表香港地區Pine Action公司與原告前身即Emthree企業公司（即EM3公司）簽署設備銷售與技術許可協定。依上揭協定可知，EM3公司除銷售Air Paq機器予Pine Action公司外，亦須提供Air Paq產品之相關技術。是以，被告當然知悉原告所製售之氣體包裝袋為專利物

品，依專利法第79條但書之規定，被告明知原告所生產之氣體包裝袋為專利物品，仍應負損害賠償之責。並聲明：(一)被告應連帶給付原告1,000,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。(二)被告不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如本院96年度聲字第4214號保全證據事件中所示之氣體包裝袋。(三)被告不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害原告發明第I224071 號「流體容器之結構及製造該流體容器之方法與裝置」專利之物品。(四)被告應銷燬生產本院96年度聲字第4214 號保全證據事件中氣體包裝袋之相關機械。(五)第1項至第3 項聲明，原告願以現金供擔保，請准予宣告假執行。

(二)訴外人李月照雖提出第000000000N01號舉發案（下稱N01 舉發案），主張系爭專利應予撤銷，惟其所提舉發理由均非可採：

(1)該舉發案中之舉發證據2 即我國公告第587049號、申請號第000000000 號「密封體之開關閥的安裝構造及具有開關閥之密封體的製造裝置」發明專利，其內容與系爭專利並不相同而非同一專利，蓋因系爭專利之申請專利範圍共計20 項，其中包括3個獨立項及17個附屬項；反觀舉發證據2專利之申請專利範圍則僅有4項，其中含2個獨立項及2個附屬項。就形式上觀之，系爭專利與舉發證據2 之申請專利範圍相較下，迥然有別，應無同一專利之問題。況且舉發證據2之美國相對應案經美國專利局審查後，亦於96年7月31日獲准公告在案，是故舉發證據2 號專利之美國相對應案獲准註冊乙節，不僅極具參考價值，且應為該專利具可專利性之最佳佐證。又縱認系爭專利與舉發證據2 號專利內容相同，然舉發證據2 號專利已由原告取得申請權，與柏原製袋股份有限公司（下稱柏原公司）屬共同申請之情形，且專利法第23條但書亦未規定「共同申請」之情形，先、後案之申請人必須完全相同，始得認定為相同，是舉發證據2 號專利與系爭專利之申請人既為相同，已符合專利法第23條但書情形，自無違反專利法第23條規定之可能。至於智慧財產局依專利審查基準認定專利法第23條但書所規定之「其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同」，係指完全相同，顯已逾越專利法第23條但書之規定，且悖於司法院大法官會議釋字第367 號解釋意旨及其理由書，對人民權利增加法律所無之限制，自

非可採。況智慧財產局98年4月27日智專三(一)02054字第00000000000 號函，僅為該局目前之意見，並非最終見解，原告並已提出行政救濟，再依據智慧財產案件審理法第16條之規定，鈞院就系爭專利是否有效之爭點本不受智慧財產局審定意見之拘束，而應自為判斷。

(2)次查，系爭專利申請專利範圍第1項之止回閥(38)之二止回閥膜(32b、32a)的定位設計、防止逆流所運用之技術手段，與舉發證據3號即日本特許廳公開特許公報特開平10-706號專利當中所指之兩帶狀膜(6a、6b)之定位設計與防止逆流所運用的技術手段均不相同，亦即系爭專利申請專利範圍第1項之「流體容器」之整體結構，與舉發證據3號專利之袋體並不相同，舉發證據3號專利無法證明系爭專利申請專利範圍第1、6項有違專利法第22條第1項第1款之規定。承上，系爭專利申請專利範圍第1項之整體結構與證據3所揭露之袋體並不相同，易言之，因系爭專利申請專利範圍第1項之止回閥(38)所採用由第一止回閥膜(32b)、第二止回閥膜(32a)形成的定位設計、防止逆流的動作特徵，亦與舉發證據3號專利之二帶狀膜(6a、6b)的定位設計、防止逆流的動作皆不相同。是系爭專利申請專利範圍第1項當然不是其所屬技術領域中具有通常知識者，可由舉發證據3號專利所能輕易完成的發明，故舉發證據3無法證明系爭專利申請專利範圍第1、6項違反專利法第22條第4項之規定。再查，系爭專利申請專利範圍第7項先拉出第一、第二止回閥膜(32b、32a)與第一容器膜(31a)，再拉出第二容器膜(31b)，該等步驟特徵與舉發證據3號專利同時拉出二主體膜(1a、1b)、二帶狀膜(6a、6b)以進行側封(2)之步驟顯然不同。且系爭專利將第一、第二止回閥膜(32b、32a)結合於第一容器膜(31a)以產生多數止回閥(38)，該步驟特徵與舉發證據3號專利需在二帶狀膜(6a、6b)之間插置一緩衝件(20)，才能在主體膜(1a、1b)與帶狀膜(6a、6b)之間分別形成接著段(7a、7b)的製造技術亦顯然完全不同。此外，系爭專利亦不需舉發證據3號專利設置信封口密封(11)之製造步驟。從而，系爭專利申請專利範圍第7項所請求「製造流體容器之方法」，與舉發證據3號專利所揭露的製造方法確實完全不同，系爭專利申請專利範圍第7項實非其所屬技術領域中具有通常知識者，可由舉發證據3號專利所能輕易完成的發明，該舉發證據並無法證明系爭專利申請專利範圍第7項違反專利法第22條

第4項之規定。未查，被告雖抗辯舉發證據3號之圖20、21當中揭露6b與7、1b之構件已經接著之技術特徵云云，惟依照審查基準規範，判斷新穎性須審查包含形式上明確記載之內容及形式上雖未記載但實質上隱含之內容，舉發證據3號專利說明書並未記載此內容，而所謂實質上隱含之內容，係指該發明所處技術領域中，具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容，依此要件，舉發證據3號專利當中從未提及申請當時公開之知識，亦未論及止回閥與其中1個容器膜接著的技術，被告亦無法提出有利之證據證明舉發證據3號專利申請之前已有揭露該技術，於此情況下所屬技術領域具有通常知識者，實無法從引證文件中推知止回閥與容器膜為接著。故應認舉發證據3號專利說明書第20、21圖中，並未提及接著之技術特徵，而無從否定系爭專利之新穎性。

(3)系爭專利申請專利範圍第7項之將第一與第二止回閥膜（32b、32a）結合於第一容器膜（31a）以產生多數止回閥（38），該製造技術特徵和舉發證據4號即日本特許廳公開特許公報特開平0-000000號專利所示先形成注入管（16），再藉由縱向熱封（31）使管膜（f1、f2）與袋膜（F1、F2）結合之製造步驟順序及製造技術內容並不相同。此外，系爭專利之止回閥（38）是定位在容器構件（34）的輸入部處，該技術特徵亦與舉發證據4號專利之注入管（16）是位於空氣袋（15）內並沿縱向完全延伸的設計不相同。系爭專利申請專利範圍第7項所請求「製造流體容器之方法」與舉發證據4號專利所揭露的製造方法並不相同，則舉發證據4號專利當然無法證明系爭專利申請專利範圍第7、10項有違專利法第22條第1項第1款之規定。是以，系爭專利申請專利範圍第7項所請求「製造流體容器之方法」與舉發證據4號專利所揭露的製造方法並不相同，復因兩者之間所存在的製造技術差異，導致二者最終所製造出來的容器構件（34）、空氣袋（15）的整體結構完全不同，則系爭專利申請專利範圍第7項當然不是其所屬技術領域中具有通常知識者，可由舉發證據4號專利所能輕易完成的發明，舉發證據4號專利實無法證明系爭專利申請專利範圍第7、10項違反專利法第22條第4項之規定。又由於系爭專利申請專利範圍第1項之止回閥（38）與第一容器膜（31a）、第二容器膜（31b）其中之一結合，止回閥（38）是由第一止回閥膜（32b）與第二止回閥膜（32a）形成及防止逆流設計，該等結構特徵皆未見於舉發證據3

號專利、以及舉發證據5 號即日本特許廳公開特許公報特開0000-000000 號專利，加上舉發證據3、5號專利皆未對其與系爭專利申請專利範圍第1 項之技術差異的可能性作出建議，亦未對其組合的可能性作出建議，則系爭專利申請專利範圍第1 項實非其所屬技術領域中具有通常知識者可由舉發證據3、5號專利所能輕易完成的發明，意即舉發證據3、5號專利之結合，無法證明系爭專利申請專利範圍第1項違反專利法第22條第4項之規定，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第3、4、6項違反專利法第22條第4項之規定。再者，舉發證據5號專利之逆止閥為由中膜（3）與下膜（2）透過熱封（ma）形成閥擋片（P）的單層膜構造，與系爭專利申請專利範圍第7 項之止回閥（38）為由第一止回閥膜（32b）與第二止回閥膜（32）組成的雙層膜構造並不相同，在此前提下，系爭專利申請專利範圍第7 項用以形成止回閥（38）的製造步驟、條件即與舉發證據 5 號專利所揭露之製造方法不相同。是系爭專利申請專利範圍第7 項所請求「製造流體容器之方法」之製造步驟、條件與舉發證據3、5號專利皆不相同，則舉發證據3、5號專利之結合當然無法證明系爭專利申請專利範圍第7 項違反專利法第22條第4 項之規定，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第9、10項違反專利法第22條第4項之規定。

(4)又查，系爭專利申請專利範圍第1 項所請求「流體容器」之整體結構，與舉發證據4 號專利所揭露之空氣袋（15）之結構不同，與舉發證據5號專利所揭露之袋體（Q）之結構亦不同，復因舉發證據4、5號專利皆未對其與系爭專利申請專利範圍第1 項之結構特徵差異之可能性作出建議，亦未對其組合的可能性作出建議，則系爭專利申請專利範圍第1 項實非其所屬技術領域中具有通常知識者可由舉發證據4、5號專利所能輕易完成的發明，亦即舉發證據4、5 號專利之結合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項違反專利法第22條第4 項之規定，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第3、4、6項違反專利法第22條第4項之規定。且系爭專利申請專利範圍第7 項之製造步驟、條件，皆與舉發證據4、5號專利所揭露之製造方法不相同，加以舉發證據 4、5號專利皆未對其與系爭專利申請專利範圍第7 項之製造差異之可能性作出建議，亦未對其組合之可能性作出建議，則系爭專利申請專利範圍第7 項實非其所屬技術領域中具有通常知識者可由舉發證據4、5號專利所能輕易完成的發明，意即舉發證據4、5號專利之結合，無法證明系爭

專利申請專利範圍第7項違反專利法第22條第4項之規定，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第9、10項違反專利法第22條第4項之規定。另查舉發證據3、4號專利之結合或舉發證據4、5號專利之結合，亦皆無法證明系爭專利申請專利範圍第1、3、4、6、7、9、10項違反專利法第22條第4項之規定，是舉發證據3、4、5號專利皆未對其與系爭專利申請專利範圍第1、7項之技術差異之可能性作出建議，亦未對其組合之可能性作出建議，則舉發證據3、4、5號專利之結合當然也無法證明系爭專利申請專利範圍第1、7項違反專利法第22條第4項之規定，亦無法證明系爭專利申請專利範圍第3、4、6、9、10項違反專利法第22條第4項之規定。至於舉發證據6號美國第0000000號專利雖然揭露有可藉由在膜（W）印刷記號，以推算出膜（W）之前進長度該技術，惟舉發證據6號專利所揭露之包裝容器（C）與系爭專利申請專利範圍第1項所請求「流體容器」之結構完全不同，其所揭露之製造方法與系爭專利申請專利範圍第7項所請求「製造流體容器之方法」之步驟、條件亦完全不同，在此前提下，舉發證據6號專利所揭露之製造裝置，亦與系爭專利申請專利範圍第13項所請求「流體容器之製造裝置」完全不同，因系爭專利申請專利範圍第13項之上下滾筒控制器（74）及結合機構，於舉發證據6號專利中完全未予揭露。是舉發證據6號專利完全未揭露系爭專利申請專利範圍第1、7項與舉發證據3號專利所存在的技術差異，亦未對其組合之可能性作出建議，則舉發證據3、6號專利之組合當然不能證明系爭專利申請專利範圍第1、7項違反專利法第22條第4項之規定，亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2、5、6、11、12項違反專利法第22條第4項之規定。再舉發證據6號專利完全未揭露出系爭專利申請專利範圍第13項之上下滾筒控制器（74）及結合機構，加上系爭專利藉由申請專利範圍第13項「流體容器之製造裝置」所製出之流體容器之整體結構，與舉發證據3號專利藉由其製造裝置所製出之袋體（1A）的整體結構並不相同，則系爭專利申請專利範圍第13項「流體容器之製造裝置」與舉發證據3號專利揭露之製造裝置當然亦不相同，據此，舉發證據3、6號專利之結合當然不能證明系爭專利申請專利範圍第13項違反專利法第22條第4項之規定，亦不能證明系爭專利申請專利範圍第14至20項違反專利法第22條第4項之規定。

(5)未查，舉發證據4、5、6號專利與系爭專利申請專利範圍

第1、7項皆存有技術差異，復因舉發證據4、5、6 號專利並未對此技術差異之可能性作出建議，亦未對其組合之可能性作出建議，則舉發證據4、5、6 號專利之組合當然不能證明系爭專利申請專利範圍第1、7項違反專利法第22條第4 項之規定，亦不能證明系爭專利申請專利範圍第2、5、11、12項違反專利法第22條第4 項之規定。此外，舉發證據6 號專利完全未揭露出系爭專利申請專利範圍第13項之上下滾筒控制器（74）及結合機構，加上系爭專利藉由申請專利範圍第13項「流體容器之製造裝置」所製出之流體容器的整體結構，與舉發證據4 號專利藉由其製造裝置所製出之空氣袋（15）之整體結構不相同，與舉發證據 5 號專利藉由其製造裝置所製出之袋體（Q）之整體結構亦不相同，則系爭專利申請專利範圍第13項「流體容器之製造裝置」與舉發證據4、5號專利所揭露之製造裝置當然亦不相同。據此，舉發證據4、5、6 專利之結合當然不能證明系爭專利申請專利範圍第13項違反專利法第22條第4 項之規定，亦不能證明系爭專利申請專利範圍第14至20項違反專利法第22條第4項之規定。

(三)被告以渠等所製造、販售之系爭產品乃依訴外人廖建華所有第I288730 號「連續充氣的空氣密封體及其製造方法」發明專利所實施，無侵害原告所有系爭專利之可能云云。換言之，其邏輯之大前提乃以專利權除係「排他權」外，並係「專有實施權」。惟依智慧財產局93年10月5 日頒布之「專利侵害鑑定要點」揭明「排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，但並不當然享有實施其專利權之權利。若專利權人實施其專利權會牴觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則即有侵害他人專利權之虞」，由此復證明專利權無「專有實施」之權能。專利權為「排他權」，而非「專有實施權」。因此，被告以系爭氣體包裝袋乃依廖建華所有第I288730 號「連續充氣的空氣密封體及其製造方法」發明專利所實施，自無可能侵害原告所有系爭專利，作為被告等不侵權之抗辯，核屬無據。

(四)訴外人京華商信事業有限公司於94年10月7 日出具調查報告，惟前揭調查報告之受文者乃聖島國際專利商標聯合事務所而非原告，況原告於收受京華商信事業有限公司之調查報告後，尚須進一步委託他人進行侵害分析，始得確定系爭氣體包裝袋是否有侵害系爭專利。是以，被告當然不得逕以前揭日期推定原告於94年10月7 日確知本件侵權事實。再該報告之調查對象為被告佳美公司，未及於另一被告亞比斯公司。

換言之，原告無法由前揭調查報告知悉本件尚有另一侵權者即被告亞比斯公司。原告係於96年8月份參加美國拉斯維加斯舉辦之國際包裝大展時，始知悉被告亞比斯公司亦有生產系爭氣體包裝袋，且旋於96年12月28日向鈞院對被告等提起本件訴訟，是故被告亞比斯公司自不得據此主張原告之請求已罹於時效。甚且，被告迄今仍未停止生產系爭氣體包裝袋，亦即在被告仍繼續侵害系爭專利之情形下，渠等自不得主張其全部之侵權行為均罹於時效。被告所為辯解，均無可採，難以採信，自應依原告聲明而為判決。

二、被告辯稱：

- (一)系爭產品乃被告依據廖建華授權之第I288730號專利所製造，第I288730號專利與系爭專利無論在結構、製造方法或技術手段上均不相同，有兩者之比對說明書可稽，並無侵害原告專利之情事，更無侵害之故意或過失可言。依經濟部智慧財產局制定之「專利侵害鑑定要點」，將系爭氣體包裝袋與原告專利進行比對分析結果，既不符合「文義讀取」亦不適用「均等論」，系爭產品並未落系爭專利權範圍，原告所提比對分析意見書未審酌專利說明書或圖式內容正確解釋專利範圍，誤認系爭氣體包裝袋之技術特徵並據以認定已構成文義侵害，與事實不符，鑑定結論顯有違誤。再專利法第56條並不屬於民法第184條第2項所規範之保護他人之法律，仍應回歸民法第184條第1項規定，由原告就被告侵權行為之事實及被告等有無「故意」或「過失」負舉證責任。
- (二)在N01舉發案中，舉發人李月照業已引用申請在先，具有相同內容之中華民國、美國、日本專利作為證據，認為系爭專利與上開專利均提供一種可避免流體洩漏之流體容器，屬於相同技術領域或所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，不合專利新穎性及進步性，有違審定公告時之專利法第22條第1項第1款、第4項及第23條之規定。而被告亞比斯公司於97年1月29所提起之N02舉發案，除援用上開證據及理由外，另再增加與原告專利相同內容之美國專利兩件為證據，此外並追加同法第26條第2、3、4項之規定，認為系爭專利有關發明之說明並未明確且充分揭露如何使流體容器充氣，無法達成流體容器充氣後可靠地保持該流體容器之膨脹且沒有任何流體洩漏之目的，因此在所屬技術領域中具有通常知識者，無法依據發明所述內容據以實施，而其所記載之內容在實質上未為發明說明及圖式所支持，亦未敘明實施之必要技術特徵，依據系爭專利內容根本製造不出成品，是系爭產品乃被告依據廖建華授權之專利所製造

，與原告專利無涉，並無侵害原告專利情事。尤其原告曾於2003年6月28日在美國申請與系爭專利內容相同之專利，經補正5次均經美國智慧財產局以不具可專利性予以駁回，2004年6月21日在日本申請亦因放棄實質審查經日本智慧財產局於2007年9月25日最終處分定案。原告在臺灣申請系爭專利時未依法將已在美國申請之案號及日期載明在專利說明書上，始致主管機關在審查時未能及時參考外國資料而有歧異結果產生。

(三)上開兩件舉發案所引之舉發證據2號專利於97年10月3日已由經濟部智慧財產局以其違反核准審定時應適用之專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，將其專利權予以撤銷，該專利申請日92年5月20日，申請案號000000000，申請人為原告與柏原製袋股份有限公司，其所附說明書及圖式載明內容與系爭專利完全相同，為系爭專利之前身，基於同一理由，其專利權勢必會被撤銷應已毋庸置疑。且舉發證據2號專利之申請人並非原告，原告主張適用專利法第23條但書規定，顯屬無據，且與智慧財產局之函示不符，自難採認。又N01舉發案部分，業經經濟部智慧財產局認定舉發案所引證據足以證明系爭專利自始不具進步性及新穎性，有不具專利要件之情事，並諭知原告應刪除或更正系爭專利之申請專利範圍，舉發證據使系爭專利之申請專利範圍第1-15、17-20項不具可專利性、第16項為明顯誤繕，有經濟部智慧財產局智專三(一)02054第00000000000號函可證。系爭專利具有法定撤銷專利權事由至為明確，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告不得向被告主張權利，自應駁回其訴。再依專利法第79條規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數…其未附加標示者，不得請求損害賠償」。本件原告所製售之氣體包裝袋並未依上開規定標示，被告無從得知上開物品業經原告取得專利，從而本件縱有侵權情事，原告依法亦不得向被告等請求損害賠償。

(四)再依原告所提京華商信事業有限公司之調查報告觀之，其遲於94年10月7日調查報告完成時即已知悉被告佳美公司有生產系爭產品情事，而被告亞比斯公司與被告佳美公司係在同一處所，所生產商品亦係相同，故原告應於同一時間即已知悉，矧原告遲至96年12月28日始提起本件訴訟，已逾2年之時效，依專利法第84條之規定，被告所生產之系爭氣體包裝袋縱有涉及侵害系爭專利情事，原告之請求權亦已消滅。並聲明：除願供擔保請准免為假執行之宣告外，如主文所示。

三、兩造爭點與法院之判斷：

原告起訴主張其為系爭專利之專利權人，專利期間自93年11月21日起至112年7月13日之事實，業據其提出系爭專利中華民國專利證書發明第I224071號附卷可稽（見本院第2卷第10頁），且為被告所不爭執，堪信為真。惟原告主張被告生產製造及販售之系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第1項等情，則為被告所否認，並以系爭專利有應撤銷之原因，且系爭產品並非以系爭專利之方式製造而成，未侵害系爭專利，並有專利法第79條規定之適用，以及原告主張之侵權行為損害賠償請求權亦已罹於2年之消滅時效等語置辯。是本件爭點即在於：（一）系爭專利是否具有撤銷事由、（二）系爭產品是否侵害系爭專利、（三）原告主張侵權行為損害賠償是否有理由。

茲就各爭點判斷如下：

- (一)查系爭專利申請專利範圍共20項，其中第1項、第7項、第13項為獨立項，其餘為附屬項，其中申請專利範圍第1項為一種用以密封地承裝一流體之流體容器，包含：第一與第二容器膜，係互相層疊且其中該等第一與第二熱塑性容器膜之預定部份結合在一起，藉此產生多數容器構件；及一止回閥，係設置在各容器構件之輸入部處且在該等第一與第二容器膜之間，以便讓一流體僅朝一預定方向流動，該止回閥係由互相併排之第一與第二止回閥膜形成，其中該止回閥係結合於該等第一或第二容器膜之其中一容器膜以便在該流體將要發生逆流時緊密地關閉該止回閥，藉此防止逆流。此項申請專利範圍之技術特徵，在於改正習知技術中該等流體容器止回閥與熱塑性膜之間易產生間隙，造成流體經由該間隙洩漏之缺失，藉由將止回閥結合於第一或第二容器膜之其中一容器膜，使兩熱塑性膜之間沒有間隙，以便在該流體將要發生逆流時緊密地關閉該止回閥，達到防止逆流之效果。而觀之舉發證據2號專利申請專利範圍第1項獨立項為：一種密封體之開關閥的安裝構造，係於由二片軟質樹脂製之片材（1a、1b）構成且內部可填充空氣之密封體（1）中，藉著安裝開關閥（2），而將密封體（1）之內外與形成於開關閥（2）之空氣通路（21）相連通者，其特徵在於：該開關閥（2）係將相對向之軟質樹脂片材（2a、2b）相疊合後，藉著部份接著，而於該片材（2a、2b）之間形成空氣通路（21）者：又，藉著片材（2a、2b）的密著，使空氣通路（21）可封閉；於開關閥（2）形成有固定用密封部（3b）；將此開關閥（2）相對於用以構成密封體（1）之一側的片材（1a）相疊合後，經由固定用密封部（3b）接著，而對另一側之片材（1b）則不接著。此有中華民國0000000號專利公報在卷可參（

見本院卷第103頁至111頁)。經比較系爭專利申請專利範圍第1項與舉發證據2號專利申請專利範圍第1項之內容，系爭專利申請專利範圍第1項所稱「用以密封地承裝一流體之流體容器」，即相對應於舉發證據2號專利中之「密封體(1)」；系爭專利申請專利範圍第1項所稱「第一與第二容器膜」，即等同於舉發證據2號專利申請專利範圍第1項之「二片軟質樹脂製之片材(1a、1b)」；系爭專利申請專利範圍第1項所稱「互相層疊且其中該等第一與第二熱塑性容器膜之預定部份結合在一起」，即與舉發證據2號專利申請專利範圍所指「片材(1a、1b)以左右密封部(13)、前後密封部(14)密封」相等；而系爭專利申請專利範圍第1項所指「藉此產生多數容器構件；及一止回閥」即相對應於舉發證據2號專利申請專利範圍第1項之「開關閥(2)」；而系爭專利申請專利範圍所稱「係設置在各容器構件之輸入部處且在該等第一與第二容器膜之間」，則相對應於舉發證據2號專利申請專利範圍所稱「開關閥(2)設於片材(1a、1b)間且與空氣導入通道(11)相連」；又系爭專利申請專利範圍第1項之「該止回閥係由互相併排之第一與第二止回閥膜形成」，則與舉發證據2號專利申請專利範圍第1項所稱「該開關閥(2)係將相對向之軟質樹脂片材(2a、2b)相疊合」相同；至於系爭專利申請專利範圍第1項當中之「其中該止回閥係結合於該等第一或第二容器膜之其中一容器膜」，則等同於舉發證據2號專利申請專利範圍第1項當中所稱「將此開關閥(2)相對於用以構成密封體(1)之一側的片材(1a)相疊合後，經由固定用密封部(3b)接著，而對另一側之片材(1b)則不接著」。從而，系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵，應已為舉發證據2號專利之說明書及圖示所揭示而屬內容相同。而查，舉發證據2號專利乃92年5月20日由柏原公司、EM3公司共同申請，並於93年5月11日公告，係在系爭專利92年7月14日申請前即已提出申請，惟在系爭專利申請後始公告；且系爭專利申請人為原告，而舉發證據2號專利申請人為柏原公司及EM3公司，有專利公報附卷可稽，其中EM3公司雖於97年1月25日變更為原告，此為兩造所不爭執，然舉發證據2號專利係由柏原公司及原告為共同申請人，系爭專利則由原告單獨為申請人，兩者情形顯非相同，依專利法第61條、第62條規定，發明專利權為共有時，其讓與、授權及處分，除契約另有約定外，原則須由共有人共同為之，足徵共同申請與單獨申請之申請人確有不同，此外依專利審查基準第2-3-18頁規定：「認定申請人是否相同的有

關事項說明如下：……(2)共同申請的情況，先、後申請案之申請書所載的申請人必須完全相同，始得認定為相同……」，此審查基準所揭示之認定標準核與專利法第23條規定無違，足供參酌，原告主張此種認定標準錯誤，而認系爭專利與舉發證據2 號專利之申請人相同云云，核屬無據，難以採信。從而，系爭專利與申請在先而在其申請後始公告之發明專利申請案所附說明書及圖式載明之內容相同，不具新穎性，依專利法第23條前段規定，不得取得發明專利。被告辯稱系爭專利違反專利法第23條規定，依同法第67條第1項第1款規定，具有應撤銷發明專利權之事由等情，尚屬有據，堪可採信。

(二)次查，舉發證據3 號日本特許廳公開特許公報特開平10-706 號專利，其為一種逆止弁付合成樹脂製袋體的製造方法，其係以兩胴部膠捲（1a、1b）構成具側密封（2）與底密封（3）之開口部（12）的袋體（1A），該袋體（1A）內部可充填空氣，並以兩帶狀膠捲（6a、6b）疊合後形成具有空氣通路（8a）之開關弁板（10a、10b），藉由兩帶狀膠捲（6a、6b）的密著，使空氣通路（8a）封閉。此有公開特許公報及實施例說明中譯在卷可查（見本院第1 卷第151至164頁、本院第3卷第112至122頁）。經比對系爭專利與舉發證據3號專利申請專利範圍，系爭專利申請專利範圍第1 項所指「第一與第二容器膜」，即相對應於舉發證據3 號專利之「兩胴部膠捲1a、1b」；系爭專利申請專利範圍第1 項所指「互相層疊且其中該等第一與第二熱塑性容器膜之預定部分結合在一起」，即等同於舉發證據3號專利之「袋體之密側封（2）與底密封（3）」；而系爭專利申請專利範圍第1項所指「止回閥係由互相併排之第一與第二止回閥膜形成」，即相對應於舉發證據3 號專利之「兩帶狀膠捲（6a、6b）」；又系爭專利申請專利範圍第1 項所稱「該止回閥係結合於該等第一或第二容器膜之其中一容器膜」，即等同於舉發證據3 號專利所指「帶狀膠捲（6a）與胴部膠捲（1a）於（7a）接著，帶狀膠捲（6b）與胴部膠捲（1b）於（7b）接著」。原告雖主張舉發證據3 號專利當中所指之兩帶狀膜（6a、6b）之定位設計與防止逆流所運用的技術手段均不相同云云，然並未舉體指明其差異處為何，且舉發證據3 號專利第21圖業已明白揭示將帶狀膠捲之一側（6b）與胴部膠捲（1b）接著於（7b）之情形（見本院第3卷第122頁），並以箭頭方向具體指明氣體進入袋體後之施壓方向，因帶狀膠捲（6b）已接著於胴部膠捲（1b），並將弁板（10a、10b）往左側牽引使弁板與

胴部膠捲之間不致產生間隙，避免空氣由此洩漏，故氣體進入袋體後可平均施壓於袋體兩側，而不會因間隙產生氣體洩漏。由此可知，舉發證據3號專利業已揭露系爭專利申請專利範圍第1項之全部技術特徵，且該專利於87年1月6日公開，早於系爭專利申請日，足徵系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。而原告雖主張舉發證據3號專利第21圖不僅形式上未明確記載其內容，且實質上更未隱含系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵內容云云，惟舉發證據3號專利於其專利說明中早已揭示「帶狀膠捲（6a）與胴部膠捲（1a）於（7a）接著，帶狀膠捲（6b）與胴部膠捲（1b）於（7b）接著」之特徵，且第21圖已明確以箭頭顯示氣體流動施壓之方向，而該箭頭顯示方向既未指向帶狀膠捲（6b）與胴部膠捲（1b）之間，而與第13圖所示帶狀膠捲（6b）與胴部膠捲（1b）未接著，以致氣體流向箭頭同時平均指向袋體內各處之情形，有其顯著不同，該發明所處技術領域中具有通常知識者，參酌該文件公開時之通常知識，應已能直接且無歧異得知該圖所隱含之實質內容。至於原告另主張可能因袋體內壓力不平均始導致舉發證據3號專利第21圖所示氣體施壓箭頭之情形云云，業為被告否認，且原告又未能舉證以實其說，實難遽採。準此，被告抗辯系爭專利申請專利範圍第1項違反專利法第22條第1項第1款規定不具新穎性，依同法第67條第1項第1款規定，具有應撤銷發明專利權之事由等情，為有理由，應可採信。

(三)據上可知，系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性，而有應撤銷發明專利權之事由，且經濟部智慧財產局業以98年4月27日智專三(一)02054字第00000000000號函指明上開情事，並要求原告提出系爭專利之申請專利範圍更正本，此有該函附卷可按（見本院第3卷第73至83頁）。原告自陳迄今並未更正系爭專利，是其所有系爭專利具有應撤銷發明專利權之事由，已可認定。則被告抗辯原告依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，於本件訴訟中不得對其主張權利，核屬有據，應予採信。又因原告於本件訴訟中已不得對被告主張權利，則前揭第2、3爭點即無庸審酌，附此說明

四、綜上所述，原告未能舉證系爭專利確屬有效，而被告抗辯系爭專利不具新穎性而有應撤銷發明專利權之事由等情，尚屬有據，應可採信。從而，原告依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，於本件訴訟中不得對被告主張權利，則其依專利法第84條第1項、第3項、第85條、民法第184條第2項、第185條第1項、公司法第23條第2項等規定，請求：(一)被告應

連帶給付原告1,000,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。(二)被告不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如本院96年度聲字第4214號保全證據事件中所示之氣體包裝袋。(三)被告不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口任何侵害原告發明第I224071 號「流體容器之結構及製造該流體容器之方法與裝置」專利之物品。(四)被告應銷燬生產本院96年度聲字第4214號保全證據事件中氣體包裝袋之相關機械，為無理由，均應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經本院援用之證據，核與判決之結果不生影響，爰不予逐一論駁，併此敘明。

六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 98 年 7 月 14 日
民事第四庭 法 官 余明賢

以上正本係照原本作成

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

中 華 民 國 98 年 7 月 14 日
書記官 楊勝欽