

【裁判字號】102,民專上,26

【裁判日期】1020905

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

102年度民專上字第26號

上訴人 富譚國際有限公司  
法定代理人 蔡清龍  
訴訟代理人 吳中仁 律師  
被上訴人 鑫基塑膠企業股份有限公司  
兼法定代理人 陳義松  
共 同  
訴訟代理人 王文成 律師  
李文賢  
參加人 經濟部智慧財產局  
代表人 王美花  
訴訟代理人 王建富

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102年2月22日本院101年度民專訴字第102號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國102年8月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、本院就本件有管轄權：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。本件係專利法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。

二、上訴人合法撤回應受判決事項聲明：

按訴狀送達後，原告雖不得將原訴變更或追加他訴，然擴張或減縮應受判決事項聲明，不在此限。第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，雖不得為之。然第255條第1

項第3 款之情形，不在此限。民事訴訟法第255 條第1 項第3 款、第446 條第1 項分別定有明文。查上訴人於原審起訴請求：（一）被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）150 萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，暨上訴人願供擔保請准宣告假執行（二）被上訴人鑫基塑膠企業股份有限公司（下稱鑫基公司）應不得為製造、委託製造、販賣，販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害上訴人所有新型第216011號「電纜引導線構形」專利（下稱系爭專利）之物品。（三）被上訴人鑫基公司應將其因侵害系爭專利而持有之成品、半成品、模具銷燬（見原審卷第4 至5 、55頁）。原審判決駁回上訴人全部之訴，上訴人不服，提起上訴，並於民國102 年6 月27日提出民事陳報狀，就上訴人原審之聲明第2 項、第3 項不再主張，並撤回此部分之訴及上訴（見本院卷第86頁），被上訴人對於上訴人撤回該訴之聲明亦無意見（見本院卷第168 頁）。揆諸前揭說明，上訴人合法撤回應受判決事項聲明。

### 三、本件有命經濟部智慧財產局參加訴訟之必要：

專利有效性之爭點涉及之專業知識或法律原則，有使專利業務專責機關表示意見之必要時，命經濟部智慧財產局（下稱智慧局）參加訴訟。尤其法院與智慧局就專利有效性之認定，存有歧異者。而智慧局參加訴訟時，就有關專利權有無應撤銷原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。智慧財產案件審理法第17條第1 項與智慧財產案件審理細則第31條分別定有明文。申言之，民事法院認定專利有效性之結果，倘與智慧局有歧異時，因專利有無應撤銷之原因，其與專利業務專責機關之職權有關，為使民事法院取得更周全之訴訟資料，作出正確之判斷，並儘量避免與專責機關之判斷發生歧異，應賦與專責機關參與程序及表達意見機會之必要。查本件上訴人起訴主張其為系爭專利之專利權人，專利期間為92年12月11日起至104 年4 月24日止。被上訴人製造、販賣EET450m3ORYOC、規格螢光橘與橢圓螺旋之電纜引導線（下稱系爭產品），侵害系爭專利請求項1。因被上訴人抗辯系爭專利請求項1 不具新穎性、進步性及違反核准審定時之專利法第104 條第3 款規定。本件上訴人於102 年6 月25日之準備程序中，請求本院審酌是否命智慧局參加本件訴訟等語（見本院卷第83頁），經核被上訴人抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，其將影響裁判之結果，況被上訴人對系爭專利提起舉發，為101 年4 月12日00000000N01 舉發案，現在智慧局審查中。準此，系爭專利有無應撤銷事由爭點，所涉及之專業知識

或法律原則，有使智慧局表示意見之必要，本院裁定命其參加訴訟。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

(一)上訴人起訴主張：

1. 上訴人爲系爭專利之專利權人，專利期間自92年12月11日起至104年4月24日止。被上訴人製造、販賣系爭產品侵害系爭專利請求項1，經委託中國生產力中心爲鑑定，鑑定結論爲系爭產品落入系爭專利請求項1，上訴人遂於101年2月14日以彰化中央路郵局第57號存證信函通知被上訴人停止侵權，被上訴人於同年3月3日透過台一國際專利法律事務所函覆上訴人及其法定代理人表示未侵權，並於同年4月12日向智慧局提出舉發申請。被上訴人陳義松爲被上訴人公司之法定代理人，對於公司業務之執行，應負連帶賠償之責，爰依90年10月24日修正之專利法第108條、第84條第1項、第3項、第85條第1項第2款（下稱修正前專利法）；民法第184條第1項、第2項及公司法第23條第2項等規定，提起本件訴訟。
2. 系爭專利請求項1 界定「一種電纜引導線構形，引導線係由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面」，以單股之聚酯塑膠循同一徑向旋轉，並撚捻成引導線，由於聚酯塑膠之可撓曲度有限，故無法在引導線成型後，令單股聚酯塑膠之每一段落均相鄰貼靠，始在系爭專利第3圖之引導線，出現單股聚酯塑膠互爲相鄰，而形成間隙描繪。反觀引證1 可配合系爭專利先前技術第1圖，第1圖之電線導引繩索主要將三股或多股聚酯線材，在中心鋼線上循同一徑向旋轉，撚捻成螺旋狀凹凸起伏之表面，因每聚酯線材在撚捻後係相互交錯，始在第1圖中呈現每聚酯線材均相鄰貼靠，而無系爭專利第3圖之間隙出現，由系爭專利先前技術之第1圖與引證1 進行比對，即能輕易判斷無間隙出現之引證1，同樣以多股聚酯線材撚捻而成，非被上訴人所稱引證1「穿引線」係「單股繩索構造」，明顯不同於系爭專利。故引證1 無法證明系爭專利請求項1 項不具新穎性與進步性。再者，引證1「single」外文字旁之圖示過小，而顯得相當模糊，且引證1 亦無其他之文字說明可用來佐證穿引線，是以截斷面爲橢圓形之線材撚捻而成，單靠過小或模糊之圖示，指稱系爭專利與之相同，未免過於牽強，況圖示之擺放角度不同，亦會形成視覺形狀判斷上之差異，由其他形狀構成之穿引線，可能因擺放角度不同，而被誤認成橢圓形狀

- 。準此，引證1 無法證明系爭專利請求項1 不具新穎性或進步性。
- 3.引證2 導線截斷面為一長、短軸等長之圓形，其與系爭專利設呈橢圓形截斷面的引導線1 不同，故引證2 無法證明系爭專利請求項1 不具新穎性或進步性。再者，引證3 可配合系爭專利先前技術第1 圖，第1 圖之電線導引繩索主要將三股或多股聚酯線材在一中心鋼線，循同一徑向旋轉撚捻成螺旋狀凹凸起伏之表面，因每聚酯線材在撚捻後係相互交錯，始在第1 圖中呈現每一聚酯線材均相鄰貼靠，而無系爭專利第3 圖之間隙出現，由系爭專利先前技術之第1 圖與引證3 進行比對，即能輕易判斷無間隙出現之引證3 ，同樣以多股聚酯線材撚捻而成，引證3 「穿引線」並非「單股繩索構造」，該明顯不同於系爭專利，故引證3 無法證明系爭專利請求項1 項不具進步性。
- 4.引證4 僅記載「穿引線」延伸處理剖面形狀呈多角形之合成樹脂線材，且合成樹脂線材為約正三角形、正四角形、正五角形或正六角形之線材，未揭露系爭專利引導線之橢圓形狀，此乃系爭專利與引證4 最大不同處。引證4 由正三角形、正四角形、正五角形或正六角形合成樹脂線材製成之穿引線，因各邊均等長，故無法在穿引線上形成一長軸及一短軸，其與系爭專利請求項1 之特徵界定不同。系爭專利請求項1 之內容指出「引導線由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面」。反觀引證4 專利說明書與請求項內容，均無引導線由單股聚酯塑膠撚捻成之技術揭露，無法證明系爭專利不具進步性者。系爭專利引導線之截斷面呈橢圓形，以形狀特性，令引導線在穿設於配線管內時，僅會單點或最多雙點與管壁形成接觸，能大幅降低與管壁間之磨擦阻力。而引證4 設呈正三角形、正四角形、正五角形或正六角形之穿引線，在穿設時，將至少會以二點與管壁形成接觸，相對於系爭專利實難稱為更好用之結構，益徵引證4 無法證明系爭專利請求項1 不具進步性。
- 5.引證1 、2 、3 或4 均未揭露系爭專利「引導線之截斷面為包含有一長軸及一短軸之橢圓形」技術。職是，組合引證1 與2 、組合引證1 與3 、組合引證1 與4 、組合引證2 與3 、組合引證與4 、組合引證3 與4 或組合引證1 、2 、3 、4 ，均無法證明系爭專利請求項1 不具進步性。上訴人相關專利甚多，累積不斷試驗與經驗後，始有單股螺旋橢圓之系爭專利，何以系爭專利單股螺旋橢圓會優於先前技術，原因是在改善開叉及減少摩擦之阻力。為何是橢圓形，因螺旋之

接觸點與管壁之摩擦點非常少，其實圓形是全面性之摩擦管壁，三角形至少會有兩點摩擦管壁，此為單純幾何圖形沒有上、下位之主張。被上訴人所述圓形、橢圓形及三角形，幾何圖形間有上下位概念，被上訴人未先釐清何謂上下位概念，專利法之上下位概念，是要有複數技術特徵，始有所謂上下位概念，光幾何圖形間不會有上下位概念。專利權採登記及公告制度，任何人均處於可得而知之狀態，況上訴人產品均有標示專利號碼，被上訴人辯稱無過失並無理由，況被上訴人於101年2月15日收到存證信函後，自不能諉為不知。準此，爰聲明求為判決：(1) 被上訴人應連帶給付上訴人150萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，暨上訴人願供擔保請准宣告假執行。(2) 被上訴人鑫基公司應不得為製造、委託製造、販賣，販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害上訴人所有系爭專利之物品。(3) 被上訴人鑫基公司應將其因侵害系爭專利而持有之成品、半成品、模具銷燬。

(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴並主張：

1. 引證1之型錄圖示僅有外觀並無結構，縱為橢圓形截面，亦非單股構造，而與系爭專利之單股構造不同。依被上訴人提出之產品實物以觀，引證3由3股撚捻合成一股，截面成三角形之引導線，其構造與系爭專利不同，不僅線形較粗，耗材亦多。且三角形結構於管壁中至少會有二點與管壁接觸，故磨擦阻力較大，不利於實際施作用。故兩者之結構、功效、技術特徵之實施方式、所解決之問題均有別。何以能逕導出系爭專利請求項1之差異，屬簡易置換未產生無法預期之功效，顯能輕易完成之技術內容而不具進步性之結論。況引證4僅揭露其將3、4、5、6條螺旋狀稜線擠壓扭轉，形成正三、四、五、六等多角形螺旋線材之構造，並未揭露系爭專利之單股橢圓螺旋之相關技術特徵，顯然以單股、橢圓、螺旋為構形，有較省時、省力、省料或省耗損等技術特徵。準此，系爭專利之技術差異，已包含新功效之增進及用料之大幅減少，解決既有多股易分叉、耗材、接觸點多、阻力大等問題，非經由簡單之邏輯推理或置換，即能直接無歧異地獲知形成其技術內容。況在引導線之成熟技術領域中，縱使是微小之技術特徵改變，亦為領域中值得保護之突破。以技術層次而言，單股橢圓螺旋引導線於實際管壁施用，有較多股或結合單股3、4、5、6等多角形引導線，益加省時、省力、省料及省耗損，並非容易置換完成，而具有進步性之新型技術。

2. 引證2 之技術特徵雖係單股螺旋之牽引線材構造，惟其圓形截面構造在管壁中，並無法造成凹凸起伏之單點接觸效果。故於實際施作時，其圓形截面全面接觸管壁，增大其磨擦阻力不利施作。可見系爭專利已改變其截面形狀，使其凹凸起伏之橢圓形截面，以單點接觸之方式在管壁中前進後退，而此創新改變，較引證2 之技術方式優異與有效率。系爭專利將原本以圓形截面方式前進後退之先前技術構造，改良成以橢圓形截面單點接觸方式前進後退之構造，具有大幅降低磨擦阻力、省時、省力及省耗損等功效，應認定為非能輕易置換完成。上訴人所有系爭專利經智慧財產局於92年12月11日核准公告在案。倘認有應撤銷之原因時，因與智財專責機關之職權有關，為使法院取得周全之訴訟資料，作出正確之判斷，並避免與專責機關之判斷發生歧異，應有必要賦予該專責機關參與訴訟程序，並表達其專業意見之機會，自不因有技審官參與訴訟而逕可忽略。
3. 系爭專利與引證間之各項差異，係本件最主要之判斷步驟。倘引證案之先前技術所揭示之細部內容，無法輕易完成系爭專利之整體技術特徵時，應認定系爭專利非能輕易完成，具進步性。引證1 之型錄圖僅揭示「single」線形外觀，並無實物，亦無細部結構。自無法比對兩者間之技術差異所在，遑論再進而判斷其系爭專利技術整體是否能輕易完成。而引證2 為日本特開平00-00000發明專利案，為解決三股引線在管線中阻力過大之先前技術而改良之發明，其僅將三股引線改成單股圓形截面之引線以利施作，並非系爭專利般將單股引線循同一徑向旋轉，撚捻成螺旋狀凹凸起伏表面之引線，引導線因本體全面撚捻，導致彎曲而偏離軸線，實際施作時，相對於系爭專利產品將因長度之變化，而產生類似彈簧之反彈力，穿透力相對不足，形同將先前三段同時加捻之技術，抽掉其中二股僅留一股之改良。其在管壁中之阻力未明顯減少，非理想之引線技術。職是，引證2 未揭示系爭專利全部之技術特徵。
4. 引證3、4 係日商Marvel公司之產品型錄及我國第483208號穿引線發明專利案。比較該公司產品與系爭專利最大之差異，在於引線剖面之差異。系爭專利呈圓形，引證案則呈三、四、五、六角形等剖面，且兩者節距之間隔亦不同。股線越多，節距間隙就越密。且其在管內之接觸點越多，阻力越大。就省時、省力、省料、省耗損或省重量之效能而言，系爭專利之單股圓螺旋技術結構，優於引證3、4 之產品。上開差異，引證4 之說明書中未揭露出系爭專利之技術特徵整體

，故系爭專利於具體化其技術特徵時，屬非能輕易完成之改良。

5. 依上訴人之請求項比對分析表可知，系爭專利之單股、橢圓、螺旋，循同一徑向旋轉及凹凸起伏表面稜線等技術特徵。相較於引證4 之發明專利案，有模具簡化、降低摩擦阻力、節省用料、減輕重量及防止開叉等功能，均有增進改良處。可視為第三代之穿引線改良，應認其非能輕易完成具有進步性。申言之，引證1、3 均係商業型錄，並無揭示詳細結構可供比對，難認係適格證據，無證據價值。而引證2、4 均係日人高橋實創作之「穿引線」臺、日專利案，其創作內容，均與系爭專利之單股橢圓螺旋循同一徑向旋轉之技術特徵不符。就相關業者之通常知識言，均不足採為系爭專利不具新穎性及進步性之適格證據。系爭產品侵害系爭專利請求項1 之文義。爰上訴聲明：原判決廢棄，被上訴人應連帶給付上訴人150 萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，暨上訴人願供擔保請准宣告假執行。

## 二、被上訴人抗辯：

(一)引證1 為VOLTA 型錄2000年版，揭示一種電纜引導線構形，記載「single」揭示「單股」，產品名稱「Voltatwist」表明為Volta 公司所生產之撚捻(twist) 線，配合圖式可知引導線由單股線循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面，引導線之截斷面為包含一長軸及一短軸之橢圓形。此電纜引導線為求穿入管越長，剛硬性為此產品之要求，而聚酯塑膠比其他類塑膠剛硬性較佳，故聚酯塑膠形成乃所屬技術領域之通常知識，亦為系爭專利說明書所列先前技術，且聚酯塑膠屬於材質並非新型標的，自不得作為區別先前技術之技術特徵。引證1 為系爭專利申請前之既有技術，此電纜引導線主要為聚酯塑膠形成，為所屬技術領域之通常知識，熟習該項技術者參照通常知識可輕易完成系爭專利。

(二)引證2 揭示一種電纜引導線構形，其解決手段為將實施延伸處理，並形成所需直徑之合成樹脂製單一線材，成形為螺旋形而成之物。係一面加捻於線材本身，一面成形為螺旋形之物。說明書已揭示系爭專利請求項1 之技術特徵。引證2第2 圖為線材半徑小於旋轉半徑之第一實施例，第4 圖為線材半徑等於旋轉半徑之第二實施例，第5 圖為線材半徑大於旋轉半徑之第三實施例，揭示引導線截斷面為圓形。當橢圓形之離心率等於零成為圓形，長軸與短軸等長之圓形，為包含長軸與短軸之橢圓形之下位概念。引證2 之引導線截斷面為圓形，引證2 下位概念之公開，使系爭專利請求項1 之上位概

念，不具新穎性。且系爭專利未限定截斷面之方向，而引證2之圓形條狀物在斜切角度具有橢圓形之截斷面。引證2為系爭專利申請前既有之技術，引導線由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面。僅要將引證2之截斷面略微調整離心率或軸長，或在實施時存在誤差，亦可形成長徑大於短徑之橢圓形，故熟習該項技術者由引證2可輕易完成系爭專利。

(三)引證3為Marvel公司2002年至2003年型錄，封面標示「0000-0000」，封底標示「平成14年5月現在」「2002.5.M3.J7」，可知其公開於2002年5月，早於系爭專利之申請日2003年4月25日，為系爭專利申請前之既有技術。引證3揭示一種電纜引導線構形，引導線由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面，引導線之截斷面為具有圓角之三角形。系爭專利請求項1與引證3之電纜引導線構形之差異僅在於「截斷面為橢圓形」。引證3之電纜引導線構形可達成系爭專利之改善開叉、減低阻力及簡化模具等功效。引證3亦揭示一種電纜引導線構形，引導線之截斷面為包含一長軸及一短軸之橢圓形。系爭專利請求項1與引證3之電纜引導線構形之差異「截斷面為橢圓形」，揭示於引證3之電纜引導線構形。

(四)引證4為我國發明專利申請第88102023號「穿引線」，其公開於2002年4月11日，早於系爭專利之申請日2003年4月25日，為系爭專利申請前既有之技術。引證4第1至2圖揭示一種電纜引導線構形，引導線由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面，引導線之截斷面為具有圓角之三角形。引證4第4至6圖揭示引導線之截斷面為具有圓角之多角形。系爭專利請求項1與引證4之電纜引導線構形之差異僅在於「截斷面為橢圓形」。引證4揭示引導線之截斷面為具有圓角之三角形、四角形、五角形、六角形等多角形。將引導線之截斷面設計為各平面幾何圖形係顯而易見，為熟習該項技術者可輕易完成。

(五)引證1至4及系爭專利同屬於電纜引導線技術領域，引證1至4均可證明系爭專利請求項1不具進步性，故組合引證1與2、引證1與3、引證1與4、引證2與3、引證3與4，均可證明系爭專利請求項1之技術特徵，為熟習該項技術者可輕易完成。

(六)系爭專利說明書記載以「單股」、「螺旋狀凹凸起伏表面」為技術手段，而達成「避免開叉」、「減低摩擦」技術功效。引證1至4均採取「單股」、「螺旋狀凹凸起伏表面」技



術手段，且可達成「避免開叉」、「減低摩擦」技術功效，。新型專利之說明書或圖式應記載實施申請專利之新型所需之內容，始符合充分揭露要件。系爭專利請求項1 固記載「一種電纜引導線構形，引導線1 由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面；其特徵在於引導線1 之截斷面為包含有一長軸及一短軸之橢圓形」。惟系爭專利未提及如何製造截斷面為橢圓形之引導線，是系爭專利之說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難，系爭專利請求項1 違反核准審定時有效之專利法第104 條第3 款規定，應予撤銷。

(七)系爭產品截斷面為略呈8 字形中間凹陷，在同一平面無法找兩焦點，使邊緣至此兩焦點距離之和為常數，因此截斷面非橢圓形。系爭產品欠缺解析後系爭專利請求項1 之橢圓形技術特徵，文義讀取不成立。相對於解析後系爭專利請求項1 之橢圓形技術特徵，系爭產品之截斷面為略呈8 字形中間凹陷，已產生實質差異，不適用均等論，均等侵害不成立。系爭產品之截斷面於長軸兩側並非對稱，短軸兩側亦非對稱，截斷面為不規則形，系爭產品在同一平面無法找到兩焦點，使邊緣至此兩焦點距離之和為常數，因截斷面並非橢圓形。爰聲明請求駁回上訴人之上訴，倘受不利被上訴人之判決，願供擔保請准予宣告免為假執行。

### 三、參加人陳述：

橢圓形截斷面為習知之技術，當扭轉塑膠管後，橫斷面絕非圓形，因塑膠管受扭曲之力量所致，搓揉後壓扁變成橢圓形，圓形之管經過扭曲必然會變成類似橢圓形，此為物理之事實變化。庭提之引證案即專利公告號數348192號專利，可證明上訴人專利不具進步性。對於系爭專利以何纖維製作，自說明書第4 頁第5 行以觀，系爭專利以橢圓形聚酯線製作，說明書雖未說明多少捻數，然僅須捻一下，不論捻數多少均會變形成橢圓形。系爭專利使用之習知橢圓形斷面纖維，製作之斷面當然為橢圓形，故不具進步性。塑膠管製作時非僅捻之力量，如證據4 之說明書第6 頁第17行，雖使用三角形，惟其不僅有扭轉之力量，亦靠加熱之力量，塑膠經過扭曲後會變形，冷卻後會定型，經過扭曲變成橢圓形，力量放開當然為圓形，故以習知橢圓形製作，截斷面亦為橢圓形。

### 四、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡

化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：

(一)兩造不爭執之事實：

本院整理當事人不爭執之事項有：1.上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自92年12月11日起至104年4月24日止。2.上訴人於102年2月14日以彰化中央路郵局第57號存證信函通知被上訴人請其停止侵權，被上訴人於同年3月3日透過台一國際專利法律事務所函覆上訴人表示未侵權，並於同年4月12日向智慧局提出舉發在案（見本院卷第78頁）。職是，兩造不爭執之上揭事實，將成為本院判決之基礎。

(二)兩造主要爭點：

兩造主要爭點厥為：1.引證1至4是否均足以各別證明系爭專利請求項1不具新穎性或進步性？2.引證1、2之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？3.引證1、3之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？4.引證1、4之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？5.引證2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？6.引證3、4之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？7.系爭專利是否違反90年10月24日公布之專利法第104條第3款之規定？8.系爭產品是否落入系爭專利請求項1之專利權範圍？9.上訴人得否請求被上訴人連帶給付150萬元之損害賠償（見本院卷第79至82頁）。準此，本院首應分析系爭專利請求項1是否具有有效性？倘系爭專利請求項1有效，繼而探究系爭產品是否侵害系爭專利之請求項1？倘成立專利侵害，最後討論損害賠償金額為何？被上訴人應否負連帶賠償責任？

參、本院得心證之理由：

一、專利有效性之判斷：

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。因本件被上訴人抗辯系爭專利有得撤銷之原因，本院應就系爭專利有無撤銷之原因自為判斷。系爭專利申請日為92年4月25日，經審定准予專利後於92年12月11日公告，發給新型第566444號專利證書。故系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法

規定論斷。職是，本院首先分析系爭專利及引證案之技術內容，比對引證案是否可證明系爭專利請求項1 不具新穎性或進步性；倘系爭專利請求項1 具有新穎性與進步性，繼而論斷是否成立侵害系爭專利請求項1 ；最後探究上訴人向被上訴人請求連帶損害賠償金額，是否適當？

## 二、系爭專利技術分析：

### (一)系爭專利技術內容：

一種電纜引導線構形，一種電纜引導線構形，其引導線係循同一徑向旋轉，撚捻成螺旋狀凹凸起伏之表面；其中引導線由單股聚酯塑膠線撚捻成，其截斷面包含有一長軸及一短軸之橢圓形。不僅易於生產，亦能改善傳統多股絞捻線材結構在彎道內容易產生開叉之缺點。

### (二)系爭專利請求項分析：

系爭專利之請求項共計4 項，其中請求項1 為獨立項，請求項2 至4 為附屬項，其圖式如本判決附圖1所示。請求項1為一種電纜引導線構形，引導線1 由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面；其特徵在於引導線(1) 之截斷面為包含有一長軸(D1)及一短軸(D2)之橢圓形。請求項2 為如申請專利範圍第1 項之電纜引導線構形，其中引導線斷面長軸方向表面(10)，形成平行於長軸中心線之對稱平坦面。請求項3 如申請專利範圍第1 項之電纜引導線構形，其中引導線1 截斷面成橢圓形。請求項4 如申請專利範圍第1 項之電纜引導線構形，其中引導線截斷面長軸方向表面之曲率半徑，大於短軸方向表面(20)之曲率半徑。

## 三、引證案之技術內容：

### (一)引證1之技術內容：

引證1 公開日為2000年10月早於系爭專利申請日即92年04月25日，可為系爭專利相關之先前技術。引證1 係2000年10月公開之VOLTA 型錄2000年版，型錄第1 頁標示「EDITION2000」，第2 至7 頁均標示「EDITION-REV.3 OF 10/ 2000」，其圖式如本判決附圖2所示。

### (二)引證2之技術內容：

引證2 為1999年1 月22日公開之特開平00-00000號專利案，引證2 公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。引證2 技術由從樹脂擠出機中擠出聚酯樹脂，然後延伸到一個4 微米之單線電線(1) 。一種以螺旋狀捲繞芯材成形之電線。此製成之導線，視導線連接需要可切成長度為30米、50米、70米、100 米。然後一端之一金屬配件(10)具有一個小孔(12)，用於連接電纜連接之電線一端，以壓力收

縮之套筒部分(11)，由此製成引導線。藉由此方法可沿電纜保護管之形狀，當施加彎曲的彎曲壓力或迂迴管內時，容易地改變引導線之形態，其圖式如本判決附圖3 所示。

(三)引證3之技術內容：

引證3為MARVEL型錄，封面標示「0000-0000」。引證3公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術，引證3技術內容為導線型錄，其圖式如本判決附圖4所示。

(四)引證4之技術內容：

引證4 為2002年4 月11日公告之我國第483208號，申請號00000000 「穿引線」專利案，早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。本發明關於穿引線之線材，線材係於為保護電線、電話線、光電纜等，而將此等電纜拉進保護管內配線時所使用之電纜拉入用之線材，其圖式如本判決附圖5所示。

四、系爭專利有效性判斷：

(一)引證1可證明系爭專利請求項1不具進步性：

1.引證1不可證明系爭專利請求項1不具新穎性：

比對系爭專利請求項1 與引證1 ，引證1 第5 頁上方照片及圖式所示，引證1 雖為一種電纜引導線結構，由單股線循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面，引導線之截斷面為包含有一長軸及一短軸之橢圓形。然引證1 未揭露單股線為單股聚酯塑膠。準此，引證1 未揭露系爭專利請求項1 之技術特徵，不能證明系爭專利請求項第1 項不具新穎性。

2. 聚酯塑膠為申請前之先前技術：

引證1 雖未揭露單股線為單股聚酯塑膠，然系爭專利說明書第4 頁所自認之先前技術所載，已揭露聚酯線材應用於電纜引導線，聚酯塑膠是申請前既有之技術，故系爭專利請求項1 為熟習該項技術者運用引證1 所揭之技術內容所能輕易完成。準此，引證1 可證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(二)引證2可證明系爭專利請求項1不具進步性：

1.引證2不可證明系爭專利請求項1不具新穎性：

(1)比對系爭專利請求項1 與引證2 ，引證2 圖1 至圖5 所示為電纜引導線結構，參照引證2 第1 頁之解決手段所載「本發明之解決方法係將實施延伸處理，並形成所需直徑之合成樹脂製單一線材成形為螺旋形而成之物」，段落【0007】所載「本發明所謂配線用穿引線，係成為此構成物，在正值其實施時，係對線材本身加捻，同時成形為螺旋形時，即使為單一線材亦可增加相對於軸線方向之壓縮力的抗壓性，亦可成

為對直性為優異之線材」。段落【0008】所載「使用之樹脂材料，以聚脂樹脂、聚醯胺樹脂或聚乙烯·聚丙烯等之聚烯烴系樹脂，由韌性與拉伸耐力優異之點較佳，不過並無特別限定，而可任意選擇」，對應於第1項「引導線由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面」技術特徵。

(2)兩造於原審之101年11月21日之言詞辯論期日，均同意按一般數學定義，系爭專利申請專利範圍「橢圓形」應解釋為「平面上到兩個固定點之距離之和是常數之軌跡」。而引證2圖2、4、5所揭之引導線截面圖係為正圓形，「圓形」確符合「橢圓形」解釋，而「圓形」本是「橢圓形」之特例，且「圓形」並無「有一長軸及一短軸」，故引證2未揭露系爭專利請求項1「引導線的截斷面為包含有一長軸及一短軸之橢圓形」技術特徵。準此，引證2不能證明系爭專利請求項1不具新穎性。

2. 導引線截面形狀為先前技術之簡單變化：

引證2雖未揭露系爭專利請求項1「引導線之截斷面為包含有一長軸及一短軸之橢圓形」技術特徵，惟該差異並未產生無法預期之功效。而引證2亦具有系爭專利改善開叉、減低磨擦阻力及簡化模具等相同功效，故導引線截面形狀為申請前既有之技術簡單變化，系爭專利請求項1為熟習該項技術者運用引證2所揭之技術內容所能輕易完成。準此，引證2可證明系爭專利請求項1不具進步性。

(三)引證3可證明系爭專利請求項1不具進步性：

比對系爭專利請求項1與引證3，引證3第26頁下半部圖示，一種電纜引導線構造，引導線係由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面，引導線之截斷面為具有圓弧角之三角形，相較系爭專利請求項1所載之電纜引導線結構，差異在於截斷面形狀，雖引證3第26頁所揭之導線結構之截斷面形狀與系爭專利請求項1不同。然亦具有與系爭專利之改善開叉、減低磨擦阻力及簡化模具之功效，且於引證3第107頁中間圖示，截斷面為扁平橢圓形之電纜引導線結構特徵，故引證3教示可藉由改變引導線截面形狀減低磨擦阻力之應用。準此，引證3可證明系爭專利請求項1不具進步性。

(四)引證4可證明系爭專利請求項1不具進步性：

1. 引證4之穿引線為對應系爭專利請求項1之技術特徵：

比對系爭專利請求項1與引證4，引證4第1、2圖所示，引證4為一種穿引線之螺旋線材，螺旋線材由單股合成樹脂

線材循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面，螺旋線材截斷面為具有圓弧角之三角形，引證4 說明書第9 頁中段所載「線材之樹脂未加以刻意限定，從時效劣化，耐壓性，耐伸長性上優異，韌性可撓性上優異之方面來說，仍以聚酯樹脂較理想」。引證4 「穿引線」相當於系爭專利請求項1 「一種電纜引導線構造，引導線由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面」技術特徵。

2. 截斷面形狀為穿引線之螺旋線材截斷面形狀之簡單改變：

引證4 穿引線之截斷面形狀不同於系爭專利請求項1 電纜引導線結構，係為一長軸及一短軸之橢圓形之截斷面形狀，雖引證4 第1、2 圖所示之導線結構之截斷面形狀與系爭專利請求項1 存有差異，然就引證4 穿引線亦具有與系爭專利之改善開叉、減低磨擦阻力及簡化模具之相同功效。況參照引證4 之第4 至6 圖所示，引證4 教示可將導線結構之截斷面形狀為設計改變，故系爭專利請求項1 所載之截斷面形狀，僅為引證4 第1、2 圖所揭之穿引線之螺旋線材截斷面形狀之簡單改變，惟該改變未產生無法預期之功效。準此，系爭專利請求項1 為熟習該項技術者運用引證4 之技術內容所能輕易完成，引證4 可證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(五)引證1、2 之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性：

引證1 或2 均可證明系爭專利請求項1 不具進步性，且引證1、2 均同屬於電纜引導線之技術領域，其組合係屬明顯。準此，引證1、2 之組合可以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(六)引證1、3 之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性：

引證1 或3 均可證明系爭專利請求項1 不具進步性，且引證1、3 均同屬於電纜引導線之技術領域，其組合係屬明顯。準此，引證1、3 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(七)引證1、4 之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性：

引證1 或4 均可證明系爭專利請求項1 不具進步性，且引證1、4 均同屬於電纜引導線之技術領域，其組合係屬明顯。準此，引證1、4 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(八)引證2、3 之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性：

引證2 或3 均可證明系爭專利請求項1 不具進步性，且引證2、3 均同屬於電纜引導線之技術領域，其組合係屬明顯。準此，引證2、3 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(九)引證3、4 之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性：

引證3 或4 均可證明系爭專利請求項1 不具進步性，且引證3、4 均同屬於電纜引導線之技術領域，其組合係屬明顯。準此，引證3、4 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性。

(十)系爭專利請求項1未違反充分揭露原則：

按說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，修正前專利法第104 條第3 款定有明文。被上訴人雖主張系爭專利對於如何製造出截斷面為橢圓形之引導線並無提及云云。查系爭專利請求標的為電纜引導線之結構，並非電纜引導線之製造方法，故系爭專利不需對電纜引導線之製造方法加以界定；況系爭專利說明書、圖式及申請專利範圍均已明確載明電纜引導線之結構特徵。準此，系爭專利請求項1 未違反核准審定時專利法第104 條第3 款規定。

五、系爭產品技術內容：

系爭產品實物照片EET450M30RY0C 「PET4·50m/m\*30M螢光橘橢圓螺旋」產品，其一種電纜引導線，如本判決附圖6 所示。茲援引原證4 第15頁照片為系爭產品是否侵害系爭專利請求項1 之比對分析。

六、系爭產品落入系爭專利請求項1 之文義範圍：

(一)構成要件分析：

茲就系爭產品與系爭專利請求項1 之文義範圍比對分析說明如後，如本判決附表所示。系爭專利請求項1 之要件分為：A 要件為一種電纜引導線構形；B 要件為引導線由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面；C 要件為特徵在於引導線之截斷面，包含有一長軸及一短軸之橢圓形。系爭產品相對應之要件分為：a 要件為一種電纜引導線；b 要件為由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面；c 要件為截斷面包含有一長軸及一短軸之橢圓形。

(二)構成要件比對分析：

1.要件A文義分析：

參照原證4 第15頁系爭產品照片可知，系爭產品為一種電纜引導線，故從系爭產品要件a 可讀取到系爭專利請求項1 之要件A 特徵。

2.要件B文義分析：

參照原證4 第15至16頁系爭產品照片可知，系爭產品由單股聚酯塑膠循同一徑向旋轉，撚捻成具有螺旋狀凹凸起伏表面

，故從系爭產品要件b 可讀取到系爭專利請求項1 之要件B 特徵。

### 3.要件C文義分析：

參照原證4 第17頁系爭產品照片可知，系爭產品之截斷面為包含有一長軸及一短軸之橢圓形，故從系爭產品要件c 可讀取到系爭專利請求項1之要件C 特徵。

### (三)符合全要件原則：

從系爭產品之a 至c 要件可讀取到系爭專利請求項1 之所有 A 至C 要件特徵，被上訴人未主張逆均等論。職是，系爭產品落入系爭專利請求項1 之文義範圍。

### 七、本判決結論：

綜上所述，系爭產品雖落入系爭專利請求項1 之範圍，系爭專利請求項1 亦未違反核准審定時專利法104 條第3 款規定。然引證1 至4 、引證1 與2 之組合、引證1 與3 之組合、引證1 與4 之組合、引證2 與3 之組合及引證3 與4 之組合，均可證明系爭專利請求項1 不具進步性，依據智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人不得對被上訴人主張權利。職是，上訴人依修正前專利法第108 條、第84條第1項、第3 項、第85條第1 項第2 款；民法第184 條第1 項、第2 項及公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人連帶賠償150 萬元及法定遲延利息，為無理由。原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，均無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。再者，因本件事證業已明確，故兩造其餘攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，爰毋庸逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 102 年 9 月 5 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

法 官 林洲富

以上正本係照原本作成。

本件不得上訴。

中 華 民 國 102 年 9 月 5 日

書記官 吳羚榛

附圖與附表：