

【裁判字號】107,民專上,16

【裁判日期】1071220

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

107年度民專上字第16號

上訴人 許光前
訴訟代理人 蘇顯讀律師
複代理人 詹雯綺（兼送達代收人）

訴訟代理人 陳邦禮

被上訴人 台灣迪卡儂有限公司

兼法定代理人 紀杰夫

上二人共同

訴訟代理人 賴蘇民律師
李維峻律師

複代理人 孫德沛律師
洪子洵律師

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12日本院106年度民專訴字第63號第一審判決提起上訴，本院於107年11月22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

一、上訴人主張：

上訴人為新型第M330845號「可調式握力器」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國97年4月21日起至106年11月6日止。上訴人曾於107年4月9日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出系爭專利更正申請書，在智慧局尚未審定前，又於107年9月10日再次向智慧局提出系爭專利更正申請書，該次更正符合規定應予准許，是本件應以107年9月10日之更正內容作為專利權範圍。被上訴人迪卡儂有限公司（下稱被上訴人公司）所販售之「可調式健身運動握力器DOMYOS」（下稱系爭產品），經上訴人購買並鑑定後，認系爭產品落入系爭專利107年9月10日更正後請求項1之申

請專利範圍。被上訴人公司與上訴人爲有市場競爭關係之同業，應有較高程度之注意義務，竟疏未注意，自有過失甚明，上訴人已於104年10月5日以存證信函通知被上訴人公司上述情事，被上訴人公司仍持續販售系爭產品迄今未曾下架，乃故意侵害上訴人系爭專利權，被上訴人紀杰夫爲被上訴人公司之法定代理人（被上訴人公司與被上訴人紀杰夫合稱被上訴人），自應與被上訴人公司負連帶賠償責任。上訴人爰依專利法第120條準用第96條第2項、第97條第1項第2款、民法第184條第1、2項及公司法第23條第2項規定，請求被上訴人連帶賠償新台幣（下同）265萬元及法定遲延利息等語。

二、被上訴人則以下列等語資爲抗辯：

- (一)系爭專利之更正乃在說明書中增加引進新內容，但該等新內容並無法從系爭專利圖式直接且無歧異得知，故該更正已超出系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且實質變更公告時之申請專利範圍，違反專利法第120條準用第67條第2項及第4項規定，依法應不予更正。
- (二)系爭專利請求項1「上段具有一橫向之橫桿段」應解釋爲「上段具有一以不同於柄部之方向延伸之橫桿段」；系爭專利請求項1「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」應解釋爲「調整座之扣結部在活動槽橫向長開口之內而不突出於活動槽橫向長開口」。
- (三)系爭產品之扣結部明顯突出於活動槽橫向長開口，故未落入系爭專利要件I之文義範圍；系爭產品之橫桿段延伸方向與柄部延伸方向明顯爲一鈍角而非上訴人主張之直角，亦未落入系爭專利要件D之文義範圍；系爭產品之調整座位於活動槽內側時拉力彈簧延伸方向與橫桿段的延伸方向呈銳角，而非系爭專利要件K之直角，因此基於全要件原則，系爭產品未落入系爭專利請求項1之文義範圍。又系爭產品與被證1之技術特徵相同，適用先前技術阻卻，故系爭產品亦不落入系爭專利請求項1之均等範圍。
- (四)系爭專利更正前或更正後請求項1所有技術特徵已爲被證1所揭露而不具新穎性。兩者縱有些許差異，然依被證1圖4所示，其拉力彈簧延伸方向約垂直於橫桿段的延伸方向，且系爭專利橫桿段與柄部之角度呈現，相對於被證1所揭示之內容，亦不具有不可預期之功效而屬能輕易完成，而被證1與系爭專利之領域、欲解決之問題、技術手段、達成功效均相同，故被證1亦可證明系爭專利更正前或

更正後請求項1 不具進步性。

三、原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，上訴聲明為：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應連帶給付上訴人265 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年利率5%計算之利息。(三)上訴人願供擔保請准宣告假執行。(四)歷審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴人之上訴駁回。(二)訴訟費用由上訴人負擔。(三)如受不利判決，被上訴人願供擔保請准宣告免為假執行。

四、本件與兩造協議並簡化爭點如下：（見本院卷第399 、540 頁）

(一)系爭專利107 年9 月10日更正本，是否有智慧財產案件審理細則（下稱審理細則）第32條所稱更正之申請顯不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利侵害或其他類此之情形？

(二)系爭專利更正前或更正後請求項1 「上段具有一橫向之橫桿段」、「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」之用語應如何解釋？

(三)系爭產品是否落入系爭專利更正前或更正後請求項1 的文義或均等範圍？若落入均等範圍，被上訴人主張先前技術阻卻是否有據？

(四)被證1 可否證明系爭專利更正前或更正後請求項1 不具新穎性、進步性？

(五)本件損害賠償應如何計算？上訴人請求被上訴人連帶給付265 萬元本息是否有據？

五、本院之判斷：

(一)本件應以107 年9 月10日更正本作為系爭專利內容為審理：

- 1.按專利權人提起專利民事侵權訴訟主張其專利權遭侵害，原則上其在民事訴訟中所得主張之權利範圍，理應以智慧局所核准公告之範圍為準，若有更正，亦應以經核准更正公告後之範圍為準，然智慧財產案件審理法（下稱審理法）第16條第1 項明定專利侵權訴訟中當事人得提出智慧財產權有應撤銷原因之抗辯（即專利有效性抗辯），民事法院應自為判斷，不適用相關法律有關停止訴訟程序之規定，第2 項並明定民事法院認定專利有無效原因存在時，該認定僅有相對效而無對世效。因此，在此制度運作下，專利權人為了因應被告在民事訴訟中提出的專利有效性抗辯，往往會向智慧局提出專利更正申請，並向民事法院提出專利權更正之主張，以確保期能以有效之專利權向被告行使權利。然而，我國專利法對於專利權人提出專利更正之

申請，並無提出時點之限制，而目前實務作法，僅有在專利經智慧局審定撤銷專利權者，智慧局才會拒絕受理更正申請，若專利請求項未經舉發成立撤銷，專利權人可不斷提出更正申請，並向民事法院提出此項更正抗辯，但如此一來，會造成專利權人在民事訴訟中因不斷向智慧局進行更正，而導致其欲向被告行使之權利範圍一直處於變動的現象，此不僅影響被告防禦權，使被告爲了因應其專利範圍變更而須再另外檢索專利有效性抗辯之證據資料，法院亦因此須重新安排審理計畫並重新整理爭點，顯然影響訴訟之終結。而審理細則第33條規定：「（第1項）智慧財產民事訴訟中，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院宜依民事訴訟法第196條第2項規定駁回之。（第2項）關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。」可見審理細則對於被告專利有效性抗辯之提出時點有嚴格要求，若未遵守即課予失權效果，相對的，專利權人因應被告專利有效性抗辯所爲的專利權更正，並持向民事法院主張，亦爲其所採取的攻擊防禦方法的一種，若其所爲的更正抗辯有逾時提出、妨礙訴訟終結之情形時，法院亦應適時課予失權之效果，始能平衡兩造程序利益。本件上訴人係於106年8月1日提起本件專利侵權訴訟，被上訴人收受起訴狀繕本後，於第一次書狀交換時，即已於106年8月8日答辯狀中以被證1抗辯系爭專利請求項1不具新穎性、進步性（見原審卷第48、54頁），原審訴訟進行中，上訴人並未提出專利更正抗辯，嗣原審於107年2月12日判決後，上訴人於107年3月16日向本院提起上訴，並於同年4月9日向智慧局提出專利更正申請書（見本院卷第91至95頁、第181頁），本院遂於同年8月13日進行第一次準備程序時，以系爭專利107年4月9日更正本爲基礎，與兩造進行簡化爭點並命兩造依該更正本提出相關書狀到院，且定於同年9月26日進行第二次準備程序（見本院卷第187至201頁），然上訴人在第二次準備程序前之107年9月10日，又向智慧局提出更正申請書，致本院同年9月26日準備程序無法依原訂審理計畫請兩造就系爭專利107年4月9日更正本爲說明，本院就此詢問上訴人，上訴人稱：若日後再有更正

就是延滯訴訟，日後就算更正，本件民事訴訟仍應以107年9月10日更正本為準（見本院卷第343頁），本院認上訴人107年9月10日專利權更正之抗辯，固有逾時提出攻擊防禦方法之可議處，然考量上訴人之第二次更正係在本院進行第二次準備程序前提出，且被上訴人因應其第二次更正仍係主張以被證1即可證明系爭專利更正後請求項1有應撤銷事由存在，是上訴人之第二次更正並無嚴重影響被上訴人程序利益情事，因此在本件個案中，本院認為上訴人107年9月10日專利更正之抗辯，還未到達嚴重有礙訴訟終結之程度，自應准許其提出此項攻防方法。

2. 再按「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」審理細則第32條定有明文。上開有關得即為本案審理裁判之情形，屬例示規定，倘依准許更正後之申請範圍，系爭專利仍有應撤銷之事由，則法院亦無須斟酌更正程序之進行程度而可為本案裁判。本院認本件縱依系爭專利107年9月10日更正內容為審酌，仍有應撤銷之原因存在（詳後述），依上開說明，本院即不必斟酌更正進行程序而為本案裁判。再者，當民事訴訟中專利權之更正有「更正之申請顯然不應被准許」之情形時，應可理解為此時法院應適用更正前的專利範圍進行裁判，然「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害或仍有應撤銷之事由存在」時，究應適用更正前或更正後之範圍為本案審理，容有爭議，畢竟更正尚未經智慧局核准公告，並無任何效力可言，若民事法院依更正後範圍審酌，恐有所審酌之權利內涵與當時公告之權利內涵不一致之疑慮，然而，上開條文稱「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害，得即為本案審理裁判」，依其前後文義，應指適用更正後範圍為審理，否則若適用更正前之公告範圍，可能會因為專利權範圍較大而使被告構成侵權，應非該條文規定之旨，加上專利權人起訴時，依處分權主義，本負有特定當事人、訴之聲明、訴訟標的及其原因事實之權利及義務，若原告在民事侵權訴訟中選擇以不利於己的更正後專利權範圍主張權利（因為更正後的範圍不侵權或無效，因此對專利權人不利），法院非不得依原告不利於己之主張為本案裁判。此外，民事侵權

訴訟中，專利權人向民事法院所提的專利更正抗辯，意在維護自己專利權在該民事訴訟中之有效性，究其性質，乃民事訴訟中攻擊防禦的「抗辯」，並未發生實質變動專利權範圍之效果（經智慧局公告之更正才有真正的效力），即使在民事訴訟中專利權人以某次已申請更正然尚未公告之更正內容主張權利，而經民事法院以該次更正內容為基礎作成專利無效或不侵權之判決，但日後專利權人仍得再更正其專利權範圍使之有效，事後在另案民事訴訟中提出此「有效專利權範圍」之更正抗辯，若該更正經智慧局核准公告，更會發生對世效力，因此，民事法院依專利權人所主張不利於己、未經公告之專利更正內容為審酌，既基於專利權人自己之選擇，且不影響專利權人日後權利之行使，與民事訴訟當事人辯論主義、處分權主義之精神並不相違。準此，本院認為，在民事訴訟中專利權人提出專利更正之抗辯並請求法院依該更正範圍為審理時，若該更正後之請求範圍不利於專利權人，法院可逕依專利權人所主張不利於己之專利範圍為審理。至於專利權人之更正若可有效防禦對造之專利無效抗辯（即更正後之專利有效），且侵權產品落入更正後專利權範圍時，此情形因與本件前開原則所揭櫫之基礎事實不同，自無該原則之適用，附此敘明。

3. 查本件上訴人所為107年9月10日專利更正申請，迄本院言詞辯論終結時，尚在智慧局審查中，然智慧局收受上訴人上開更正本後，已於107年9月10日通知舉發人就該更正本表示意見，有智慧局107年10月3日（107）智專三（一）03027字第10741468820號函附卷可參（見本院卷第439頁），智慧局既已通知舉發人對更正內容表示意見，而非通知專利權人於指定期間內重新提出更正，足見107年9月10日更正本並無審理細則第32條「更正之申請『顯然』不應被准許」之情形，又上訴人即專利權人既表明希望本件以107年9月10日更正本為系爭專利權內容為審理（見本院卷第343頁），而本院又認更正後系爭專利請求項1有應撤銷事由存在（詳後述），依本院前開所述理由，本件即應以107年9月10日之更正本為審理（以下簡稱更正後系爭專利）。至於本件系爭專利的舉發爭訟程序（併更正案）尚在智慧局審查中，上訴人日後或有可能因為舉發進度而再次提出專利更正聲請，然上訴人於本件民事訴訟中既已擇定以對其不利的107年9月10日更正本為其專利權範圍對被上訴人主張權利，且上訴人在本件民事訴

訟中所為的專利更正主張僅為抗辯而無對世效力，因此即使日後智慧局核准更正公告之專利權範圍與本件所審理的107年9月10日更正本專利權範圍不同，並不生本件判決基礎動搖之問題，更無民事訴訟法第496條第1項第11款再審事由之適用（依最高法院104年度台上字第407號判決意旨，該款再審事由係適用在民事法院認定侵權成立確定，然事後經行政訴訟認定專利無效確定之情形），附此敘明。

(二)系爭專利說明：

- 1.目前習知之握力器，同一握力器並無法改變使用力道，因此使用一握力器後，要再用另一力道之握力器練習時，就必須購買另一握力器使用，該種購買多組之方式，不僅耗費金錢，且無法提供多數不同力道之人之使用，此乃系爭專利欲解決之技術問題點。對照先前技術，系爭專利提供一種可調式握力器，利用轉動調整螺件40之方式，即可以調整座50改變拉力彈簧60之拉力，藉以提供不同的使用者，甚至同一人不同的訓練階段，以各所需要的握力不同使用，該種結構之設計，除具有調整握力外，還具有結構少，組裝容易之優點（見系爭專利說明書第6至7頁，原審卷第16背頁至17頁）。其主要示意圖如附圖一所示。
- 2.系爭專利申請專利範圍共計6項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，上訴人主張受侵害之更正後系爭專利請求項1如下：
一種可調式握力器，其是由：一第一握柄10、一第二握柄20、一調整螺件40、一調整座50及一拉力彈簧60所組成，其中，第一握柄10下段延伸有一柄部11，柄部11上內側設有一樞結部12，第一握柄10上段設有一往內彎曲之弧曲段13，弧曲段13端部設有一扣結部14，第二握柄20下段延伸有一柄部21，上段具有一橫向之橫桿段22，橫桿段22內側端設有一樞結部23，而上方由內側延伸到外端部處則設有一活動槽24，調整螺件40具有一調整部41，及有一延伸出之螺桿42，調整座50中穿設有一螺孔51，上方設有一扣結部52，拉力彈簧60兩端分別具有一扣結部61；藉由上述結構，第一握柄10與第二握柄20是以樞結部23處結合，調整座50是以螺孔51螺設於調整螺件40之螺桿42上，調整螺件40以螺桿42穿設於第二握柄20之橫桿段22的活動槽24中，調整座50之扣結部52是於第二握柄20之活動槽24橫向長開口中，拉力彈簧60一端之扣結部61是結合於調整座50之扣結部52中，另一端之扣結部61是結合於第一握柄10之扣結

部14處，拉力彈簧60則是於第一握柄10之弧曲段13開口處延伸，當該調整座位於活動槽內側時，拉力彈簧的延伸方向約垂直於橫桿段的延伸方向（見本院卷第451頁）。

(三)申請專利範圍解釋：

1. 解釋申請專利範圍之請求項時，應以各請求項記載之技術特徵為準，若請求項中之記載技術特徵明確時，應以其所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字相關技術中通常所總括的範圍予以最合理的解釋。對於請求項中之用語，若於說明書中另有明確的定義或說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而須釐清時，應優先考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等內部證據。然專利權範圍既以請求項為準，於解釋請求項時，說明書及圖式係立於從屬地位，惟請求項通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻清楚之處，自不應侷限於請求項之文字意義，而應參考說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以確定請求項界定之範圍。另申請專利範圍解釋乃法院應依職權審酌之事項，本院以下雖記載兩造對於請求項用語應如何解釋之主張，然僅在呈現兩造爭執所在，惟本院並不受兩造主張之拘束，先予敘明。

2. 系爭專利更正後請求項1 之「上段具有一橫向之橫桿段」用語的解釋：

上訴人主張該用語應解釋為「該橫桿段與該柄部延伸方向大致垂直」（見本院卷第528 頁），被上訴人主張應解釋為「上段具有一以不同於柄部之方向延伸之橫桿段」（見本院卷第513 頁）。查，上開用語前後文為「…第二握柄20下段延伸有一柄部21，『上段具有一橫向之橫桿段22』，橫桿段22內側端設有一樞結部23…」，顯見該橫桿段之「橫向」應指相較於「柄部21」而言，而系爭專利說明書第7 頁第12至13行更正後內容記載為：「…上段具有一橫向之橫桿段22，該橫桿段22大致垂直於該柄部21」，而增加了「該橫桿段22大致垂直於該柄部21」之描述，其更正理由謂：「依據本案第3 至5 圖所繪示的內容，所屬技術領域中具有通常知識者能直接無歧異得知『該橫桿段22的延伸方向大致與該柄部21的延伸方向垂直』，因此，更正後說明書係將圖示所揭露之所揭露之橫桿段22與柄部21的相互關係作用更明確的描述…」（見本院卷第441 頁），顯見申請人已在說明書中明確說明該橫向之橫桿段22與柄部21間的角度相對關係應限定於「大致垂直」，又既然兩

者的角度關係為「大致垂直」，該橫桿段相對於柄部當然是呈現「橫向」自明。準此，參酌系爭專利說明書之內部證據，對於「橫向橫桿段」已明確予以定義、說明，則系爭專利更正後請求項1之「上段具有一橫向之橫桿段」，自應解釋為「上段具有一與柄部延伸方向大致垂直之橫桿段」。

3. 系爭專利更正後請求項1之「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」用語的解釋：

上訴人主張應解釋為「調整座之扣結部的位置是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」（見本院卷第528頁），被上訴人主張應解釋為「調整座之扣結部在活動槽橫向長開口之內而不突出於活動槽橫向長開口」（見本院卷第505頁）。查，依系爭專利請求項1所載「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」之字面意義，並參酌說明書所載系爭專利之目的、技術內容及功效，所屬技術領域中具有通常知識者應可理解，只要調整座之扣結部係容置於活動槽橫向長開口中，使扣結部可在長開口中移動，即可達到系爭專利所稱調整握力之功能，該功能不會因調整座之扣結部是否突出於第二握柄之活動槽橫向長開口中而受到影響，說明書亦無「扣結部之位置係在活動槽之內而不突出於活動槽」的定義或限定，而圖式雖揭示「扣結部之大小位置係在活動槽之內而不突出於活動槽」，惟該圖式僅為例示之性質，非代表請求項應完全限定於圖式之實施態樣，既然說明書中並未有該等限定，自不應將圖式之實施例讀入請求項內，而不當限縮請求項之範圍。準此，系爭專利更正後請求項1之「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」應依其字面意義為解釋，並無「扣結部『不突出』於活動槽」之限制。

(四) 侵權比對分析：

1. 系爭產品技術說明：

系爭產品為被上訴人販售之DOMYOS可調式健身運動握力器，主要鍛鍊手部及前臂力量或物理治療運動領域，手握把能透過輪子從10公斤調整成40公斤橡膠握把讓訓練更舒適。其照片如附圖二所示。

2. 文義比對分析：

(1) 系爭產品與系爭專利更正後請求項1，可對應拆解為附表所示要件。

(2) 有關係爭產品是否落入系爭專利更正後請求項1之文義範圍，被上訴人原僅爭執要件I與K未落入系爭專利文

義範圍（見本院卷第397 頁），然因為被上訴人認為要件D 「上段具有一橫向之橫桿段」不應解釋為「橫桿段與柄部大致垂直」，在此基礎下始不爭執系爭產品落入要件D ，惟被上訴人事後亦說明：若認為系爭專利應解釋為橫桿段與柄部大致垂直，但系爭產品之橫桿段延伸方向與柄部延伸方向之夾角為鈍角，亦未落入系爭專利要件D 之文義範圍（見本院卷第566 頁），是以下就系爭產品是否落入系爭專利要件D 、I 、K 為說明，其餘要件兩造既未爭執，本院經審酌後亦認為確實構成文義讀取，此部分理由即如附表所載，不再贅述。

- (3)有關要件D 部分，本院認為系爭專利更正後請求項1 要件D 的「上段具有一橫向之橫桿段」應解釋為「上段具有一與柄部延伸方向大致垂直之橫桿段」，已如前述，而由系爭產品實物可知（照片詳附圖二所示），系爭產品之第二握柄下段延伸有一柄部，上段具有一橫向工作臂，該工作臂與柄部間所呈現之角度概略呈垂直，因此，系爭產品自為系爭專利要件D 之文義所讀取。至於被上訴人認為系爭產品所構成之角度為鈍角而非大致垂直，乃係因被上訴人將系爭產品之柄部延伸方向以一圓弧形繪製而得出之結論（見本院卷第566 頁），然系爭產品的第二握柄本身雖非呈現一絕對鉛直狀，而係為了因應使用者握持的人體工學角度設計有略為彎曲之弧度，但在認定第二握柄之柄部與橫桿段相交時之角度關係時，應以柄部之直切線與系爭產品橫向工作臂（即對應於系爭專利之橫向橫桿段）之直切線為觀察，兩者確實呈現大致垂直之狀態，而不應以第二握柄延伸之弧度曲線來觀察，是被上訴人上開主張，並不足採。
- (4)有關要件I 部分，本院認為系爭專利更正後請求項1 要件I 的「調整座之扣結部是於第二握柄之活動槽橫向長開口中」並無「扣結部『不突出』於活動槽」之限制，已如前述，準此，系爭產品之扣結部雖有部分突出於活動槽外，但該元件仍是位於活動槽橫向長開口中，因此，系爭產品自為系爭專利要件I 之文義所讀取，被上訴人主張並不足採。
- (5)有關要件K 部分，由系爭產品可知，其調整座位於活動槽內側時，拉力彈簧的延伸方向與橫桿段的延伸方向已幾乎呈現直角，雖被上訴人主張其所呈現的角度為銳角（見本院卷第568 頁），然系爭專利要件K 乃記載「約垂直」而非「完全垂直」，本院認為系爭產品所呈現之

角度雖然確實小於90度而呈現銳角，但該銳角已接近於直角，並未逸脫「約垂直」之文義範圍，因此，系爭產品自落入系爭專利要件K 之文義範圍，被上訴人主張並不足採。

(6)綜上，系爭產品可為系爭專利更正後請求項1 之各個要件所文義讀取，而落入系爭專利更正後請求項1 之文義範圍，構成文義侵權，其既非落入系爭專利之均等範圍，即無庸再論斷是否適用先前技術阻卻。

(五)有效性比對分析：

1.被證1之技術內容：

被上訴人原以被證1 、5 證明系爭專利有應撤銷事由存在，然因被證5 為被證1 之美國對應案，與被證1 揭露之技術特徵相同，是被上訴人撤回被證5 之主張，僅以被證1 證明系爭專利更正後請求項1 不具新穎性、進步性（見本院卷第540 頁），合先敘明。被證1 為2004年1 月21日公開之大陸第1469763 號「手鉗」專利，其公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。被證1 提供了一種具有一可調彈性結構的手鉗1，該手鉗1，包括：用一軸10互相轉動連接、能互相移攏和移開的一對手柄20和20'；其兩連接端40'和40"分別與兩手柄20和20'連接、使兩手柄20和20'回到互相移開位置的一彈簧件40；以及一調節該軸10與該彈簧件40兩連接端40'和40"中至少一個連接端之間的距離的調節部50（參被證1 摘要，見原審卷第64頁）。其主要示意圖如附圖三所示。

2.被證1 無法證明更正後系爭專利請求項1 不具新穎性；

(1)上訴人自承系爭專利更正後請求項1 相較於被證1，差異之技術特徵僅在於，被證1 之橫桿段與柄部延伸方向沒有呈垂直，及拉力彈簧與橫桿段之延伸方向沒有呈垂直，其餘技術特徵均已為被證1 所揭露（見本院卷第345、397 頁），然被上訴人則主張上開兩個技術特徵已為被證1 所揭露，故兩造同意將爭點聚焦於此二技術特徵為辯論（見本院卷第345 頁），經本院比對後，認系爭專利更正後請求項1 之上開二技術特徵以外部分，確實已為被證1 所揭露，是以下僅就兩造所爭執之事項為論述。

(2)有關係爭專利「上段具有一橫向之橫桿段」技術特徵部分，本院認為應解釋為該橫桿段與柄部延伸方向大致垂直，已如前述，觀諸被證1 說明書及圖示，其所揭露之手柄20上部雖有一橫向工作臂30，但該工作臂30與手柄

20明顯呈現一「極大之鈍角」而非「大致垂直」，兩者實具有明顯之差異。至於系爭專利「當該調整座位於活動槽內側時，拉力彈簧的延伸方向約垂直於橫桿段的延伸方向」部分，依被證1 圖4 所示，被證1 揭示活動塊70（對應於系爭專利調整座50）位於導引槽口37（對應於系爭專利活動槽24）之內側時，彈簧件40（對應於系爭專利拉力彈簧60）的延伸方向與工作臂30的延伸方向確實呈現一銳角，是上訴人主張兩者形成一小於90度之銳角非不可採（見本院卷第553 頁），但系爭專利係記載「拉力彈簧的延伸方向『約垂直』於橫桿段的延伸方向」，「約垂直」乃一明確用語，系爭專利並未界定與直角相差多少之角度範圍內才是「約」垂直，自應以所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請專利範圍、說明書、圖示後所能客觀理解之合理範圍為準，本院認被證1 之銳角與直角之角度差距實在不大，並未逸脫系爭專利「約垂直」之範圍，自應認被證1 已揭露系爭專利此部分之技術特徵。綜上，被證1 與系爭專利更正後請求項1 僅存有橫向橫桿段與柄部延伸方向之角度並非大致垂直之差異，然該等差異亦非由被證1 所揭露之內容可直接無歧異得知，則整體觀之，被證1 實無法證明系爭專利請求項1 不具新穎性。

3. 被證1 可證明更正後系爭專利請求項1 不具進步性：

依前開所述，被證1 與系爭專利更正後請求項1 所餘差異僅在於，被證1 之橫向橫桿段與柄部延伸方向之角度為一個大鈍角而非大致垂直，又被證1 為加強手及前臂肌肉力量的運動器械（見被證1 說明書第3 頁，原審卷第65頁），與系爭專利技術領域相同；被證1 在解決習知手鉗僅有一種彈力，使用者必須根據自己的握力選擇不同手鉗，因此提供一種可調整手鉗，使同一手鉗可用於握力大小不同的使用者（見被證1 說明書第3 頁，原審卷第65頁），與系爭專利所欲解決之問題與技術手段均相同；又被證1 藉由轉動件60，使活動塊70在引導槽口37中移動，進而改變彈簧件40被拉伸程度，以產生調整握力的功效，與系爭專利所達成的功效相同，在被證1 之技術領域、所欲解決之問題、技術手段、達成功效均相同情況下，上開有關橫向橫桿段與第二握柄間角度之差異，僅為所屬技術領域中具有通常知識者簡單修飾改變即可完成，系爭專利並沒有產生無法預期之功效，因此，整體觀之，被證1 確實可以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。

4. 上訴人所述不可採之理由：

(1) 上訴人雖稱，被證1 的彈簧被拉伸的變形量相當有限，若將工作臂30由手柄20之向上延伸改為如系爭專利的橫向延伸，當彈簧件位於外端時，變形量可顯著增加，系爭專利以較短的橫桿段22長度即可達成同樣的拉力彈簧60拉力變化範圍，此為系爭專利之有利功效而具有進步性云云（見本院卷第417 頁）。然而，系爭專利說明書僅記載「利用轉動調整螺件之方式，即可以調整座改變拉力彈簧之拉力，藉以提供不同的使用者，甚至同一人不同的訓練階段，以各所需要的握力不同使用，該種結構之設計，除具有調整握力外，還具有結構少，組裝容易之優點（見系爭專利說明書第6 至7 頁，原審卷第16 背頁至17頁），遍觀系專利說明書，並未揭示任何有關較短的橫桿段22長度能達成同樣拉力彈簧60拉力之變化範圍等對應特徵或功效描述，上訴人以說明書所未記載之內容主張系爭專利相較於先前技術具有進步性，顯不足採。

(2) 上訴人又稱，被證1 說明書圖4 彈簧延伸方向與橫桿段呈銳角非直角，當調整成圖3 鈍角過程中會出現直角，彈簧力量由中變小再變大，但系爭專利本來是約垂直往外側調整，拉力就是越來越大，系爭專利的拉力變化範圍較大，此為結構所推導之固有功效云云。然查，被證1 已揭露彈簧延伸方向與橫桿段延伸方向「約垂直」之技術特徵，本院已詳述如前，因此，系爭專利與被證1 實無上開拉力變化的差異可言，且系爭專利既然記載「約垂直」，而非「垂直」，則系爭專利亦可涵蓋彈簧與橫桿段呈現「接近於直角之銳角」之情況，如此一來，系爭專利由調整座由活動槽最內側往最外側調整時，其拉力彈簧變化亦可能產生上訴人所稱如被證1 的「由中變小再變大」，顯上訴人上開主張，顯然係以系爭專利彈簧與橫桿段成「絕對垂直」為基礎來論斷與被證1 彈簧調整之拉力變化，然系爭專利既然係界定「約垂直」而非「絕對垂直」，則上訴人上開論述當不可採。

六、綜上所述，系爭產品雖落入系爭專利更正後請求項1 之文義範圍，然被證1 可證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性，依審理法第16條第2 項規定，上訴人於本件民事訴訟中自不得對被上訴人主張權利。從而，上訴人依專利法及公司法第23條第2 項規定，請求被上訴人連帶給付上訴人265 萬元本息，為無理由，應予駁回。原審判決駁回上訴人之訴與假

執行之聲請，係認定系爭產品未落入系爭專利更正前請求項 1 之專利權範圍（上訴人在原審並未提出專利更正抗辯，因此在原審仍係以公告之專利權內容主張權利），原審所持理由為：系爭專利請求項 1 中之橫桿段採取橫向設計，乃是系爭專利與被證 1 先前技術之重要差別之處，故此「橫向之橫桿段」在解釋上，即應依其字面文義，限定於「完全水平」軸向設計，而不包含有任何導致彈簧縱向位移之傾斜軸向設計，且其均等範圍亦必須完全排除任何導致彈簧縱向位移之傾斜軸向設計，以與先前技術之被證 1 有所區隔，蓋因專利權既經國家機關審定授予，當請求項可能存有不同解釋空間時，即應選擇能夠讓專利權維持有效之解釋方式，此即為專利有效解釋原則，智慧局頒布之專利侵害鑑定要點 2.4.2 節亦有相同之說明，如果認為請求項 1 之「橫桿段」，不必限於完全水平軸向之設計，將使請求項 1 會將被證 1 之先前技術包含在內，致使系爭專利具有應撤銷之事由，按照專利有效解釋原則，就不應該採取這樣的解釋，因此，依此解釋之結果，系爭產品之橫桿段有略為向上傾斜之情形，而非「完全水平」，應認為不落入系爭專利「橫向之橫桿段」的文義及均等範圍等語，固非無據。然而，解釋請求項之原則，依專利侵害鑑定要點 2.4 節，有衡平原則、專利權有效推定原則、折衷解釋（以請求項為準原則、審酌說明書及圖示原則），然無論依上開何種原則，解釋請求項之證據應以內部證據及外部證據為解釋，內部證據包括專利說明書、申請專利範圍、圖示及申請歷史檔案，外部證據包括專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書、專家證詞及發明人或創作人之其他專利或論文，且應優先採用內部證據為解釋。專利侵害鑑定要點 2.4.2 節謂「於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理範圍予以解釋，而應依據『完整的申請歷史檔案』，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋。惟若請求項之內容已為明確而使解釋後之請求項成為無效時，則不得朝專利權有效的方向予以解釋。」該專利權有效推定解釋原則所憑之「完整的申請歷史檔案」，即為內部證據，而非爭訟程序中相對人為證明專利無效所提的引證案。本件被證 1 為被上訴人在民事訴訟中所為專利無效抗辯所提的引證案，被證 1 非系爭專利歷史檔案，而非內部證據，亦非系爭專利之發明人或創作人之其他專利，亦非外部證據，原審基於專利有效性推定原則，為使系爭專利與被證 1 有所區隔，而將系爭專利橫向橫桿段解釋為絕對水平，以避開被證 1 的技術特徵

，維護系爭專利之有效性，如此解釋方法，將造成不同的爭訟程序中，因相對人所提的引證案不同，使得同一個請求項用語爲了避開不同的先前技術而在不同的爭訟程序中有不同之解釋，且亦會不當增加請求項甚至說明書內所無之限制特徵，如此一來，專利請求項即可以利用避開引證案之解釋方式來維持專利有效性，操作極致之結果將使專利權幾乎沒有無效的可能，此解釋方式，應與「專利有效推定解釋原則」真正意涵有違，故原審依上開解釋方法所爲系爭產品未落入系爭專利更正前之文義、均等範圍之結論，容有未合，然上訴人於二審程序中既提出系爭專利更正之抗辯，本件基礎事實已與原審不同，是原審所持理由雖與本院不同，但結論並無二致，仍應予維持，故上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，爲無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法與未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴爲無理由，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 107 年 12 月 20 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 陳忠行

法 官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 108 年 1 月 2 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師爲訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人爲法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法

院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。