

【裁判字號】100,台上,284

【裁判日期】1000225

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判全文】

最高法院民事判決

一〇〇年度台上字第二八四號

上訴人 沈文灶

也翔國際股份有限公司

上列一人

法定代理人 林淑華 住同上

共同

訴訟代理人 林育竹律師

被上訴人 鍵吉科技股份有限公司

設台中市〇〇區〇〇路80巷13號1樓

兼法定代理人 康錫東 住同上

訴訟代理人 張慶忠律師

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九十九年八月十二日智慧財產法院第二審判決（九十八年度民專上字第三四號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件上訴人主張：上訴人沈文灶係「衛星天線盤體唇緣構造改良」中華民國M249225號新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專屬授權上訴人也翔國際股份有限公司（下稱也翔公司）使用，專利期間自民國九十三年十一月一日至一〇二年十二月三日。詎被上訴人鍵吉科技股份有限公司（下稱鍵吉公司）未經伊同意或授權，擅自製造並販賣具有系爭專利技術特徵型號「R60PA-WA+U42-42-2A-W1」系列之衛星天線盤及其他相同或類似之產品（下稱系爭產品）予台灣及世界各地廠商牟利，侵害伊之專利權，致伊受有損害，伊得依專利法規定，請求鍵吉公司排除侵害並請求賠償。而被上訴人康錫東為鍵吉公司之法定代理人、依專利法第一百零八條、第八十五條及公司法第二十三條規定，應與鍵吉公司連帶賠償損害等情，爰求為命(一)被上訴人連帶給付沈文灶新台幣（下同）一百萬元並加計法定遲延利息。(二)被上訴人連帶給付也翔公司九百萬元並加計法定遲延利息。(三)鍵吉公司暨康錫東不得使用系爭專利，並不得製造、販賣、為販賣之要約、廣告、陳列系爭產品（含成品及半成品）暨不得為任何侵害系爭專利之行爲之判決。

被上訴人則以：鍵吉公司之股東康錫東、劉光意早於八十六年四

月十日分別以劉光意之妻詹秀英及康錫東之妻林慧瓊名義，就衛星天線盤體唇緣為改良，向智慧財產局申請取得新型專利（新型專利名稱：衛星天線盤體唇緣之改良、申請案號：000000000號；衛星天線盤體唇緣成型裝置、申請案號：000000000號）。伊於上訴人取得系爭專利之前，已使用上開新型專利技術及模具生產系爭衛星天線盤體，上訴人之系爭專利並不具新穎性及進步性，伊無侵害系爭專利權之情事等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：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。法院認有撤銷、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十六條定有明文。本件上訴人為系爭專利權人及專屬授權人為被上訴人所不爭執，被上訴人抗辯上訴人之系爭專利申請專利範圍第一至二項不具新穎性及進步性，而有應撤銷、廢止之原因，原法院就被上訴人此項之抗辯應自為判斷。查系爭專利申請專利範圍共計兩項，第一項為獨立項，第二項為附屬項：一種衛星天線盤體唇緣構造改良，包括一盤體與一側緣，該側緣位於該盤體周圍並具有一支撐環與一容置槽，其特徵在於該支撐環置於該側緣的上緣，當複數個衛星天線堆疊時，下方衛星天線的支撐環置入上方衛星天線的容置槽內，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致。如申請專利範圍第一項所述之衛星天線盤體唇緣構造改良，容置槽係該衛星天線的底緣與側緣向內側凹陷的容置槽。檢視被上訴人所提各項引証，結合被證二、被證五、被證八、被證六、被證九、被證十一、被證十七、被證二十三、被證二十六、被證二十七之引證，雖均不足以證明系爭專利申請專利範圍第一項、第二項不具新穎性。但新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，為專利法第九十四條第四項所明定。被證六為中華民國八十八年一月十一日公告之第350596號專利（申請案號：第000000000號）「衛星天線盤體唇緣成型裝置」之圖式第五圖，該圖為衛星天線盤體唇緣剖面圖。被證十七為舉發案之證據2，其揭示前開專利衛星天線盤體唇緣製造時隨著成型弧槽之形狀而捲繞成型者。被證二十五為舉發案之證據10，係中華民國八十五年七月二日公告之美國US00000000號專利「SATELLITE DISH STACKING SYSTEM（衛星疊型天線盤體堆疊系統）」，其揭示衛星天線盤體（10）藉由控制角度 $\theta 1$ （70、72、74）為最佳值125度，而使得堆疊後之衛星天線盤體（10）彼此間局部區域仍有最佳之空隙（50、

52)，亦即堆疊後之衛星天線盤體10不會彼此全面卡緊而難以分離。被證六即為被證十七之圖式第五圖，被證十七係將圖式第一圖具有平直邊緣A2之衛星天線碟盤之先前技藝改良為第五圖中之P型唇緣，比對被證十七圖式第一圖之具有平直邊緣A2之衛星天線碟盤之先前技藝與被證二十五圖式中之衛星天線碟盤，兩者皆具有平直邊緣（edge48）之相同特徵，故在被證六改良衛星天線碟盤之平直邊緣為P型唇緣之當時，已可由被證二十五之教示得知平直邊緣（edge48）特徵之衛星天線碟盤進行堆疊之技術，在此技術基礎之下，被證六將衛星天線碟盤之平直邊緣改為P型唇緣時，明顯具有維持衛星天線碟盤可堆疊之功能。亦即將被證二十五平直邊緣（edge48）改為被證六P型唇緣時，在維持可堆疊之功能前提下，該彎捲之P型唇緣將容置入原本兩平直邊緣（edge48）之空隙間（space52），故原本平直邊緣（edge48）之彎折處之空隙間（space52）將可對應系爭專利之容置槽230。被證六或被證十七與美國專利相應案之說明書中「先前技術」中支撐環（或系爭專利說明書中「先前技術」中支撐環）並不相同，另由被證六之圖式第五圖其P型唇緣彎折後仍具有內凹處（對應系爭專利之容置槽），與系爭專利說明書中「先前技術」之支撐環亦不相同。衛星天線技術領域中具有衛星天線碟盤之通常知識者，依據被證十七、被證二十五之教示，具有明顯之動機將衛星天線碟盤之平直邊緣（edge48）改為P型唇緣且可堆疊，且系爭專利所具有之功效，未脫離被證二十五所揭示之衛星天線疊合、被證十七或被證六可增加結構強度及抗風之效果，故結合被證六、被證十七、被證二十五之應可證明系爭專利申請專利範圍第一項、第二項不具進步性。上訴人自不得以系爭專利權對被上訴人主張權利。從而，上訴人訴請被上訴人連帶賠償損害及排除侵害，為無理由，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

惟按得心證之理由應記明於判決，為民事訴訟法第二百二十二條第四項所明定。故法院依自由心證判斷事實之真偽時所斟酌調查證據之結果，其內容如何，與應證事實之關聯如何，以及取捨之原因如何，如未記明於判決，即屬同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由。查上訴人已主張：被證六、被證十七及被證二十五均無揭露系爭專利之容置槽，該等被證之結合無法輕易完成系爭專利之發明的整體，且被證二十五所揭示「改變彎折角度」與系爭專利之「設置容置槽」乃兩種全然不相關之技術手段，由「彎折角度」之堆疊技術無法輕易完成系爭專利「容置槽」之技術特徵，台灣經濟科技發展研究院於其專利侵害鑑定報告（一審原證四號）第四十一頁最終鑑定結論中，亦認系爭產品之構成要件與系爭專利之申請專利範圍構成實質相同。系爭產品具有系爭

專利之技術特徵，而有侵害系爭專利等語（見原審卷(二)第一〇二頁），屬重要之攻擊方法。系爭專利之「設置容置槽」及「衛星天線堆疊時支撐環置入容置槽」等技術手段與被證二十五所揭示之「改變彎折角度」關連性如何？「改變彎折角度」能否當然形成一「容置槽」，而使複數個衛星天線堆疊時，下方衛星天線的支撐環置入上方衛星天線的容置槽內，達到系爭專利「堆疊結構穩固」及「節省堆疊空間」之效果？系爭專利「容置槽」之技術特徵與被證二十五堆疊手段之技術特徵是否完全一致？攸關系爭專利申請專利範圍第一項、第二項是否不具進步性，均有待澄清，資為判斷之依據，乃原審就上述各點，疏未詳查審酌，復未說明台灣經濟科技發展研究院之鑑定報告，因何不足採取之理由，遽謂系爭專利其結構與技術已為被證六、被證十七及被證二十五所揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者，不具有進步性，而為上訴人敗訴之判決，難謂無理由不備之違法。上訴論旨，據以指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 一〇〇 年 二 月 二 十 五 日

最高法院民事第二庭

審判長法官 吳 正 一

法官 葉 勝 利

法官 阮 富 枝

法官 許 澍 林

法官 黃 秀 得

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 一〇〇 年 三 月 十 四 日

m