

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第59號

原告 亞洲永盛科技有限公司

法定代理人 張永叡

訴訟代理人 謝煒勇律師

黃信嘉

被告 廣興儀器材料有限公司

法定代理人 張弘震

訴訟代理人 吳尚昆律師

葉思慧律師

林明璇

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國112年2月21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、原告主張：

(一)原告為中華民國發明第I720863號「利用藥劑去除廢水中大部分硼離子之藥劑之製備方法」專利（專利權期間自民國110年3月1日起至129年3月31日止，下稱系爭專利）之專利權人。訴外人台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）興達發電廠於111年5月間辦理之111年跨單位螯合劑（除硼藥劑）一批147萬公斤採購案中，被告於該採購案所提出除硼藥劑（下稱系爭產品）之安全資料表，嗣由被告以新臺幣（下同）5,538萬780元得標，原告於111年7月15日發函被告表示系爭產品侵害系爭專利請求項1，然被告收受函文後仍出貨與台電公司，應屬故意或過失侵害原告系爭專利之專利權，爰依專利法第96條第2項規定，對被告提起本件損害賠償之請求。復參照原告授權系爭專利予訴外人實益企業有限公司（下稱實益公司）之授權金為每公斤2元，被告就系爭產品

出貨數為147萬公斤，依專利法第97條第1項第3款規定計算損害賠償金額應為294萬元，且因被告係故意侵權，依同條第2項規定，原告自請求被告給付2倍之損害賠償金額588萬元。

(二)並聲明：

- 1.被告應給付原告588萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。
- 2.原告願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
- 3.訴訟費用由被告負擔。

二、被告則以：

(一)系爭專利內容為藥劑選定或對應組成比例，屬一種方法專利，原告僅以系爭產品成分包含氯化銻，即認為系爭產品侵害系爭專利，卻未舉證證明系爭產品是否有使用凝集劑，且凝集劑為聚二甲基二烯丙基氯化銨及甲基葡萄糖胺衍生物二者之合等情，亦未說明其中特定質量比率及藥劑製備方法步驟為何，是依文義分析並未見系爭產品如何落入系爭專利之文義範圍，不符合文義讀取。

(二)又附表所示乙證1、2、3、4、5等先前技術均係去除廢水中硼離子之方法，屬去除廢水硼離子之技術領域，而乙證1已揭露系爭專利請求項1「具有特定質量比率係為1~65%的氯化銻溶液」、「0.1~10%的凝集劑」技術特徵，乙證2、3均分別揭露系爭專利請求項1「0.1%~15%的氧化劑與凝集劑」技術特徵，乙證4已揭露系爭專利請求項1「氯化銻及氧化劑」技術特徵，乙證5已揭露系爭專利請求項1「氧化劑」技術特徵，且系爭專利中之凝集劑種類或比例並未逸脫相關習知技術領域，將系爭專利實施例結果與乙證1之表2實施例結果相較，亦可知系爭專利之藥劑選定並不具有無法預期之功效，故所屬技術領域通常知識者可依乙證1揭露之氯化銻溶液與凝集劑、乙證2、3揭露之氧化劑與凝集劑、乙證4揭露之氯化銻與氧化劑及乙證5揭露之氧化劑，進行簡單結合試驗而

01 輕易完成系爭專利請求項1之發明，故乙證1、2之組合；乙
02 證1、3之組合；乙證1、4之組合；乙證1、2、3之組合；乙
03 證3、4之組合；乙證1、2、3、4之組合；乙證1、5之組合；
04 乙證3、4、5之組合；乙證1、2、3、4、5之組合，均各足以
05 證明系爭專利請求項1不具進步性。

06 (三)並聲明：

07 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。

08 2.訴訟費用由原告負擔。

09 3.如受不利判決，請准供擔保免為假執行。

10 三、本院整理並補充兩造不爭執事項及爭執事項（見本院卷第36
11 4頁至第365頁，並依判決格式修正或刪減文句，或依爭點論
12 述順序整理內容）：

13 (一)兩造不爭執事項：

14 1.原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自110年3月1日起
15 至129年3月31日止。

16 2.台電公司興達發電廠辦理111年跨單位整合劑（除硼藥劑）
17 一批採購案公開招標，被告於該採購案中提出系爭產品之安
18 全資料表，並由被告以5,538萬780元得標。

19 3.原告於111年7月15日發函向被告表示系爭產品侵害系爭專利
20 請求項1。被告於111年7月18日收受該函。

21 (二)兩造爭執事項：

22 1.系爭產品是否落入系爭專利請求項1之文義範圍？

23 2.系爭專利有效性：

24 (1)乙證1、2之組合，是否足以證明系爭專利請求項1不具進
25 步性？

26 (2)乙證1、3之組合，是否足以證明系爭專利請求項1不具進
27 步性？

28 (3)乙證1、4之組合，是否足以證明系爭專利請求項1不具進
29 步性？

30 (4)乙證1、2、3之組合，是否足以證明系爭專利請求項1不具
31 進步性？

01 (5)乙證3、4之組合，是否足以證明系爭專利請求項1不具進
02 步性？

03 (6)乙證1、2、3、4之組合，是否足以證明系爭專利請求項1
04 不具進步性？

05 (7)乙證1、5之組合，是否足以證明系爭專利請求項1不具進
06 步性？

07 (8)乙證3、4、5之組合，是否足以證明系爭專利請求項1不具
08 進步性？

09 (9)乙證1、2、3、4、5之組合，是否足以證明系爭專利請求
10 項1不具進步性？

11 3.被告有無故意、過失不法侵權行為？

12 4.原告依專利法第96條第2項規定，請求被告賠償其損害，有
13 無理由？如有，損害賠償金額應為何？

14 四、得心證之理由：

15 (一)按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，
16 民事訴訟法第277條前段定有明文。次按方法發明之實施，
17 指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要
18 約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物；製造方
19 法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見
20 者，他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造，專利
21 法第58條第2項、第99條第1項分別定有明文。準此，專利權
22 人除有專利法第99條第1項規定推定為以該專利方法所製造
23 之情形外，應就主張被控侵權物侵害其方法發明之專利，舉
24 證證明被控侵權物具備如方法發明所製得者之成分組成，及
25 使用該方法所製得。查本件原告固為系爭專利之專利權人，
26 惟除礬藥劑為廢水處理程序常用之物，其製造方法不僅一
27 種，依系爭專利發明說明書中之先前技術、被告所提先前技
28 術即乙證1說明書第【0011】、【0024】至【0026】段落所
29 載（見本院卷第28頁至第29頁、第181頁、第184頁至第185
30 頁），可知乙證1已具體揭露可於含有有害物質的被處理水
31 中加入特定含量銻鹵化物之溶液，以將有害物質沉澱並分

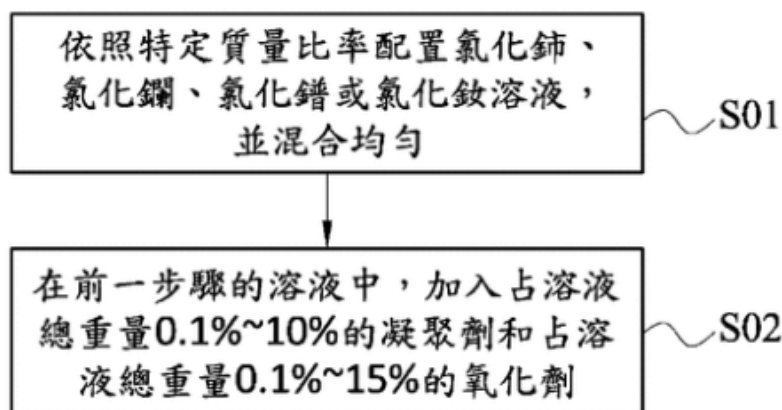
離，其中該有害物質可為硼，且該特定含量可為0.5~2.5wt%之技術特徵，是所屬技術領域具有通常知識者即知將特定含量氯化銻溶液可應用於含硼廢水處理之產品，復依系爭專利說明書提及國內外常使用之除硼氟劑及其處理廢水之方法，亦見系爭專利製造方法所製成之物即除硼藥劑為其先前技術無誤，又原告訴訟代理人於本院準備程序亦表示無證據可資證明系爭產品於系爭專利申請日前為國內外所未見等語（見本院卷第364頁），足見除硼藥劑在系爭專利申請專利前，並非為國內外未見，本院自無從僅以系爭產品為成分包含氯化銻之除硼藥劑，即依專利法第99條第1項規定推定系爭產品係由系爭專利方法所製造。故而，原告仍應就主張系爭產品具備如系爭專利所製得者之成分組成，及使用系爭專利所揭露之方法所製得，因此侵害系爭專利請求項1之文義範圍負舉證責任。

(二)系爭專利技術分析：

1.系爭專利技術內容：

依系爭專利公告本之發明摘要所載（見本院卷第27頁），系爭專利發明揭露一種利用藥劑去除廢水中大部分硼離子之用途，其特徵在於：該藥劑內含有銻、鋇、鐳或釷所構成之化合物。如此一來，藉由加入這樣的藥劑到廢水中，能夠將廢水中的氟去除90%以上的同時，又能去除65%以上的硼離子，不同於傳統的鈣鎂沉澱劑，在處理廢水的時候也不會產生大量汙泥，進而降低廢水處理的整體成本。

2.系爭專利主要圖式：



3.系爭專利申請專利範圍分析：

原告於111年5月19日向經濟部智慧財產局申請更正系爭專利申請範圍即請求項1，且因原告主張受侵害者為系爭專利請求項1，是本件依其更正後系爭專利請求項1「一種去除廢水中大部分硼離子藥劑之製備方法，其步驟包含：（1）依照特定質量比率配置氯化銻、氯化鏷、氯化鐳或氯化釹溶液，並混合均勻，且特定質量比率係為1~65%；及（2）在步驟（1）的溶液中，加入占溶液總重量0.1%~10%的凝集劑和占溶液總重量0.1%~15%的氧化劑，而凝集劑係為聚二甲基二烯丙基氯化銨、和甲基葡萄糖胺衍生物，氧化劑係為過氧化鈉、次氯酸鈉、高錳酸鉀或氯酸鉀。」為據。

(三)系爭產品技術內容：

系爭產品為被告販售出貨與台電公司之「螯合劑（除硼藥劑）」，依被告提供台電公司之安全資料表（見本院卷第53頁），可知系爭產品為一種除硼藥劑，其中成分至少包括氯化銻（27wt%）。

(四)原告主張系爭產品之成分包含氯化銻（27wt%），其製造方法侵害更正後系爭專利請求項1之文義範圍等情，為被告所否認，並以前詞置辯。經查：

- 1.更正後系爭專利請求項1為一種去除廢水中大部分硼離子藥劑之製備方法，經解析更正後系爭專利請求項1之申請專利範圍，其技術內容可分為5個要件，即要件編號1A「一種去除廢水中大部分硼離子藥劑之製備方法」、1B「其步驟包含：（1）依照特定質量比率配置氯化銻、氯化鏷、氯化鐳或氯化釹溶液，並混合均勻，且特定質量比率係為1~65%；」、1C「及（2）在步驟（1）的溶液中，加入占溶液總重量0.1%~10%的凝集劑和占溶液總重量0.1%~15%的氧化劑，」、1D「而凝集劑係為聚二甲基二烯丙基氯化銨和甲基葡萄糖胺衍生物」、1E「氧化劑係為過氧化鈉、次氯酸鈉、高錳酸鉀或氯酸鉀。」

01 2.由原告所提出之111年跨單位整合劑（除硼藥劑）一批採購
02 規範、決標公告、安全資料表（見本院卷第39頁至第54
03 頁），雖能證明系爭產品為去除廢水硼離子之除硼藥劑，而
04 可對應於前述要件編號1A所示「一種去除廢水中大部分硼離
05 子藥劑之製備方法」之技術特徵，然不足以認定系爭產品含
06 有要件編號1C所揭示「占（藥劑）溶液總重量0.1%~10%的凝
07 集劑」、「占溶液總重量0.1%~15%的氧化劑」之技術特徵，
08 及要件編號1D、1E所揭示凝集劑為「聚二甲基二烯丙基氯化
09 銨和甲基葡萄糖胺衍生物」，氧化劑為「過氧化鈉、次氯酸
10 鈉、高錳酸鉀或氯酸鉀」之技術特徵；更無從證明系爭產品
11 之製成方式係按要件編號1B、1C所揭示步驟(1)、(2)順序，即
12 先將「(1)依照特定質量比率配置氯化銻、氯化鏷、氯化鐳或
13 氯化鉍溶液，並混合均勻，且特定質量比率係為1~65%」，
14 再將「在步驟(1)的溶液中，加入占溶液總重量0.1%~10%的凝
15 集劑和占溶液總重量0.1%~15%的氧化劑」。是以，系爭產品
16 無法為更正後系爭專利請求項1要件編號1B至1E文義所讀
17 取，基於全要件原則，系爭產品自未落入更正後系爭專利請
18 求項1之文義範圍而構成侵權。

19 3.原告雖主張：更正後系爭專利請求項1之申請專利範圍雖為
20 方法、步驟，然該步驟係由廢水處理之混凝程序與絮凝程序
21 所構成，且為眾所皆知之基本操作方法。混凝程序之混凝劑
22 或絮凝程序之凝集劑，均有特定的材料限定，並非可以互為
23 置換而得到相同的功能。本件如得檢測系爭產品之內容物比
24 例後，就可以去推知其使用於混凝程序中之混凝劑、絮凝程
25 序之凝集劑、助凝劑各為何，又因混凝程序跟絮凝程序有一
26 定的順序在，亦可知系爭產品如何去實現系爭專利的步驟實
27 施云云。惟查，原告所稱混凝程序與絮凝程序乃廢水處理之
28 操作程序，其中混凝程序，係將與待處理物質粒子（例如
29 硼）表面電性相反之混凝劑加入該廢水中產生電中和，而使
30 該等粒子結合變大以利於水中分離；其中絮凝程序，則係於
31 廢水加入可使待處理物質粒子間產生架橋之凝集劑，促進該

01 等粒子聚集以利於水中分離。而依系爭專利說明書第【002
02 3】至【0034】段落所載（見本院卷第32頁至第36頁），可
03 知系爭專利實驗例1至6於處理含硼廢水時，係同時將含有混
04 凝劑、凝集劑之溶液加入該廢水中，並無限定該等劑物加入
05 順序，是混凝、絮凝程序之電中和、架橋等作用，在廢水處
06 理程序本可交織發生，原告所稱該等程序必然須以特定順序
07 進行，尚非有據。又縱認廢水處理之混凝、絮凝程序係以特
08 定順序進行，惟如前述，混凝、絮凝程序發生作用均以該水
09 中含有待處理物質粒子為前提，而系爭產品之製備方法或更
10 正後系爭專利請求項1所界定者，均係在未含待處理粒子之
11 情況下調配除硼藥劑，與進行廢水處理時之操作環境顯不相
12 同，自難謂於製備系爭產品時須以前述特定順序或步驟添加
13 其成分或調配其組成。況查，更正後系爭專利請求項1之技
14 術內容主要係將步驟（1）之特定質量比率配置氯化銻、氯
15 化鏷、氯化鐳或氯化鉍溶液，與步驟（2）之特定含量的凝
16 集劑、氧化劑等成分經均勻混合程序而製得除硼藥劑，就該
17 混合程序本身而言，僅係相關成分適量混勻之操作，是否有限
18 定其成分加入順序、成分含量須單次加至足量等操作條件之
19 必要，實非無疑，復觀諸系爭專利說明書內容（見本院卷
20 第27頁至第38頁），未見以更正後系爭專利請求項1所界定
21 步驟方法所製成之除硼藥劑能否達成無法預期之效果，則熟
22 習該項技術者可基於其通常知識經簡單推論得知透過「將該
23 步驟（1）、（2）順序互換」、「先配置含有低於1%之氯化
24 銻、氯化鏷、氯化鐳或氯化鉍溶液後，於該溶液中加入對應
25 比例之凝集劑、氧化劑，再將該溶液中之氯化銻、氯化鏷、
26 氯化鐳或氯化鉍等成分脂含量調整至1~65%」、「先配置含
27 有0.1~15%特定氧化劑成分之溶液後，於該溶液中加入對應
28 含量之氯化銻、氯化鏷、氯化鐳或氯化鉍等成分使其含量為
29 1~65%，再加入占溶液總重量0.1%~10%的特定成分凝集劑」
30 等多種不同方法，均可製得相同成分之藥劑，是系爭產品縱
31 然具備同於更正後系爭專利請求項1所述前述凝集劑、氧化

劑等成分組成，亦非必然係由更正後系爭專利請求項1所揭示之步驟方法所製得。此外，原告對於其所稱混凝程序及絮凝程序有一定順序存在、調配除硼藥劑之方法須有固定順序、系爭產品內含之配比與組成即可認定其製成方法等節，均無提出相關舉證以實其說，故其主張前情，難認可採。

(五)綜前，系爭產品並未落入更正後系爭專利請求項1之文義範圍，業經本院認定如前，則原告據此主張被告出貨系爭產品與台電公司之行為，侵害其系爭專利之專利權，並非有據。另本件其餘爭點，即均無論駁之必要，併此敘明。

五、從而，原告依專利法第96條第2項規定，訴請被告給付588萬元損害賠償本息，為無理由，應予駁回。又原告之訴業經駁回，其假執行之聲請即失所依附，應一併駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論列。至原告雖聲請本院向台電公司興達電廠火力發電廠事業部，請其提供被告出貨之系爭產品，並取樣其中500ml裝瓶封籤後送至本院，再由本院送第三方檢驗單位鑑定，即可透過還原工程檢設其中配比與組成（見本院卷第115頁、第366頁），然本院既已認定無從以系爭產品其中成分包含氯化銣而認其落入更正後系爭專利請求項1之文義範圍，且系爭專利為有固定步驟之方法專利，原告迄未說明以上開鑑定方式如何證明系爭產品係以系爭專利之方法、步驟所製成乙節，則縱以原告所稱鑑定方式得以確認系爭產品之配比與組成，然仍無從證明系爭產品係以系爭專利所揭示之方法、步驟而構成文義侵權，本院審酌前情，故認原告前開聲請實無調查之必要。

七、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 3 月 21 日

智慧財產第三庭

法 官 潘曉玫

以上正本係照原本作成。

01 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。
02 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
03 中 華 民 國 112 年 3 月 21 日
04 書記官 李建毅

05 附表：（日期均為西元）
06

證據	內容
乙證1	2016年10月19日公告之日本第JP6008455B1號「有害物質的處理方法」發明專利
乙證2	2003年6月21日公告之臺灣第538008號「含硼廢水的處理方法」發明專利
乙證3	2019年12月3日公開之中國大陸第CN110526442A號「一種除硼-絮凝一體化處理壓裂廢液的方法」專利申請案
乙證4	2012年6月27日公告之中國大陸第CN1780692B號「吸附劑及其製造方法」發明專利
乙證5	2015年12月30日公開之中國大陸第CN105198054A號「一種水體除硼的方法」專利申請案
註：系爭專利申請日為2020年4月1日	