

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊
(115年6月號)

目錄

壹、判決摘錄

案例 1：專利法販賣要約之適用及專利有效性判斷之爭議(111 年度民專上
字第 40 號，裁判日：112.9.7)..... 1

貳、判決全文..... 11

案例 1：專利法販賣要約之適用及專利有效性判斷之爭議(111 年度民專上字第 40 號，裁判日：112.9.7)

一、案件簡介

(一) 上訴人主張

1. **【侵權事實】**上訴人之法定代理人周文三為系爭專利之專利權人，上訴人為專屬被授權人。上訴人在「松果購物」網站購買之「LG100S 空氣壓縮機」（系爭產品）係被上訴人呈軍公司所製造並透過第三人販售，且被上訴人官方網站亦陳列該產品。
2. **【侵權範圍】**系爭產品落入系爭專利請求項 8 至 13 之文義或均等範圍，構成專利侵權。
3. **【損害賠償】**依專利法第 96 條、第 97 條及公司法第 23 條第 2 項，請求被上訴人連帶賠償 200 萬元，並請求銷毀侵權產品及禁止繼續侵害。

(二) 被上訴人抗辯

1. **【否認侵權行為】**各網路平台（PChome、蝦皮等）上販售系爭產品者均為第三人，上訴人未能證明產品來源係被上訴人，且官網刊登產品資訊僅屬「要約引誘」，不構成專利法所定之「販賣之要約」。
2. **【產品中國製造】**系爭產品係在中國製造，非我國專利權效力所及。
3. **【專利有效性抗辯】**提出引證 1 至 7，主張系爭專利請求項 8 至 13 不具新穎性或進步性，應予撤銷。

二、重要爭點

(一)系爭產品是否係被上訴人所製造、為販賣之要約、販賣或使用？

(二)各引證組合（引證 1 至 7 之不同組合）是否足以證明請求項 8 至 13 不具進步性？

三、法院見解

(一) 被上訴人就系爭產品有為販賣之要約之行為：

1. 按所謂「為販賣之要約」（offering for sale）參照 TRIPS 第 28 條第 1 項規定，為專利權之效力範圍。「為販賣之要約」除為販賣要約行為外，亦包括意圖銷售專利產品之行為，即包含要約及要約之引誘，例如於物品上標示售價並陳列、於網路、報章雜誌或其他傳播媒體為廣告等；另為販賣而為價目表之寄送、廣告、陳列、展示，亦屬之。至是否為公開之販賣要約、是以口頭或書面為之、是否已經有專利物品製造完成、專利物品是否為販賣要約之人或第三人所製造，均非所問。而其目的在擴大對權利人之保護，使專利權人能及早對欲從事侵權之行為人採取行動，在其準備與他人訂立契約階段，即可防止其干擾專利排他權之行使，故採廣義或擴張之解釋。準此，專利法關於「販賣之要約」之解釋，應著重於能否擴大及完善發明之保護，民法區別「要約」或「要

約之引誘」之立法考量並非重點，解釋上自不宜逕採民法之判斷標準。

2. 被上訴人呈軍有限公司之英文名稱為「ALL FIRST CORP.」，有經濟部國際貿易局出進口廠商管理系統之被上訴人呈軍公司基本資料可憑，又被上訴人之官網(<https://www.allfirst.com.tw>)所使用之「風勁霸 VOLCANO 及圖」商標，其商標權人為被上訴人呈軍有限公司，且官網刊登有系爭產品(LG100S 空氣壓縮機)之資訊包含產品介紹、照片、型號和規格，又系爭產品於包裝盒、說明書、產品實物及包裝袋等均標示有被上訴人「呈軍有限公司」註冊所有之「風勁霸 VOLCANO」商標，應可推斷系爭產品(LG100S 空氣壓縮機)與被上訴人有所關連。
3. 被上訴人雖辯稱其於公司連結 PChome 商店街之網路販賣所販售之產品與「系爭產品」並非同一，被上訴人未構成專利法第 58 條第 2 項「販賣」專利實施行為云云。惟查，被上訴人經營之 PChome 網路賣場「店面介紹」頁面連結進入「臉書粉絲專頁」，得進入「風勁霸專業打氣機」臉書粉絲專頁，「風勁霸」即為被上訴人所使用之品牌名稱，且該專頁之個人簡介即出現「呈軍有限公司」風勁霸 VOLCANO 資訊，於「關於」頁面中也明確被上訴人公司登記地址、電話、電子郵件及其官方網站，可知系爭粉絲專頁應為被上訴人所經營，又粉絲專頁中被上訴人於 2016 年 11 月 7 日關於介紹系爭產品之貼文中，針對民眾詢問「如何購買？」之留言，被上訴人回覆該則留言，提供販售「系爭產品」之「賣場」連結，再被上訴人數年前自承由中國大陸地區進口型號 LG100S 之空氣壓縮機，應可推斷被上訴人對該系爭產品有意圖銷售系爭產品之行為。
4. 被上訴人又辯稱系爭產品包裝盒之認證標示及標示被上訴人所享有商標權之商標，均不足以認定被上訴人有製造、為販賣之要約、販賣、使用系爭產品之情事云云。然查，原證 8 於包裝盒、說明書、產品實物及包裝袋等均標示有被上訴人「呈軍有限公司」註冊所有之「風勁霸 VOLCANO」商標，且官網刊登有系爭產品(LG100S 空氣壓縮機)之資訊包含產品介紹、照片、型號和規格，應可推斷系爭產品為被上訴人所有。
5. 被上訴人再辯稱系爭產品係中國製造，非我國專利權之效力所及云云。但查，系爭產品縱然於中國製造完成，其不影響系爭產品於我國為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為。

(二) 關於專利有效性

1. 各請求項不具進步性之引證組合

- (1) 引證 1、3、4 之組合或引證 1、2、3、4 之組合或引證 1、3、4、7 之組合或引證 1、2、3、4、7 之組合或引證 1、3、4、5、7 之組合或引證 1、2、3、4、5、7 之組合或引證 6、3、4 之組合或引證 6、2、3、4 之組合或引證 6、3、4、7 之組合或引證 6、2、3、4、7 之組合或引證 6、3、4、5、7 之組合或引證 6、2、3、4、5、7 之組合，足以證明系爭專利請求項 8 不具進步性。
- (2) 引證 1、2、3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 9 不具進步性。
- (3) 引證 1、2、3、4 之組合、引證 1、5、7 之組合足以證明系爭專利請求項

10 不具進步性。

(4)引證 1、2、4、5 之組合、引證 1、2、4、5、7 之組合、引證 6、2、4、5 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

(5)引證 1、2、4、5 之組合、引證 1、5、7 之組合足以證明系爭專利請求項 12 不具進步性。

(6) 引證 1、2、4、5 之組合足以證明系爭專利請求項 13 不具進步性

2. 各引證間具有結合動機之理由：(1)技術領域之關聯性：引證 1（迷你空氣壓縮機之壓縮構造改良）、引證 2（小型空氣壓縮機結構）、引證 3（緊湊型空氣壓縮機結構）、引證 4（空氣壓縮機之構造改良）、引證 5（空壓機，含洩壓閥改良）、引證 6（氣缸殼體改良）、引證 7（無油空氣壓縮機），七件引證全部同屬「空氣壓縮機」技術領域，技術領域重疊，關聯性顯著。(2)功能或作用之共通性：各引證分別透過不同名稱之構件（壓縮筒、壓縮缸、唧筒座、氣缸殼體）實現壓縮空氣之核心功能，於「壓縮空氣」此一作用上完全共通。所屬技術領域具通常知識者在改善空壓機結構時，自有合理動機相互參酌同領域引證之技術手段。各引證雖各自解決不同問題（如引證 5 解決洩壓保護、引證 7 解決無油潤滑問題），但均在空壓機整體技術脈絡下提出改良，所屬技術領域通常知識者在改善空壓機結構時，自然會參酌同領域各引證之技術手段，加以結合運用。

3. 上訴人主張：引證 1 至 7 彼此間就發明目的、所欲解決的問題及技術手段明顯不同，所屬技術領域中具有通常知識者在系爭專利申請當時，並沒有動機或理由將引證 1 至 7 彼此進行結合云云。然查，按判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。雖上訴人主張引證 1、2、3、4、5、6、7 所欲解決的問題不同，惟引證 1、2、3、4、5、6、7 同屬空氣壓縮機技術領域，引證 1、2、3、4、5、6、7 分別利用壓縮筒、壓縮筒、壓縮缸、唧筒座、氣缸體、氣缸殼體、氣缸壓縮空氣，於壓縮空氣之作用、功能上具有共通性，因此，在綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項後，所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合引證 1、2、3、4、5、6、7。因上訴人前述主張並未考量各引證間「技術領域之關連性」、「功能或作用之共通性」，僅以引證 1、2、3、4、5、6、7 所欲解決的問題不同，主張引證 1、2、3、4、5、6、7 間不具結合動機，理由並不可採。

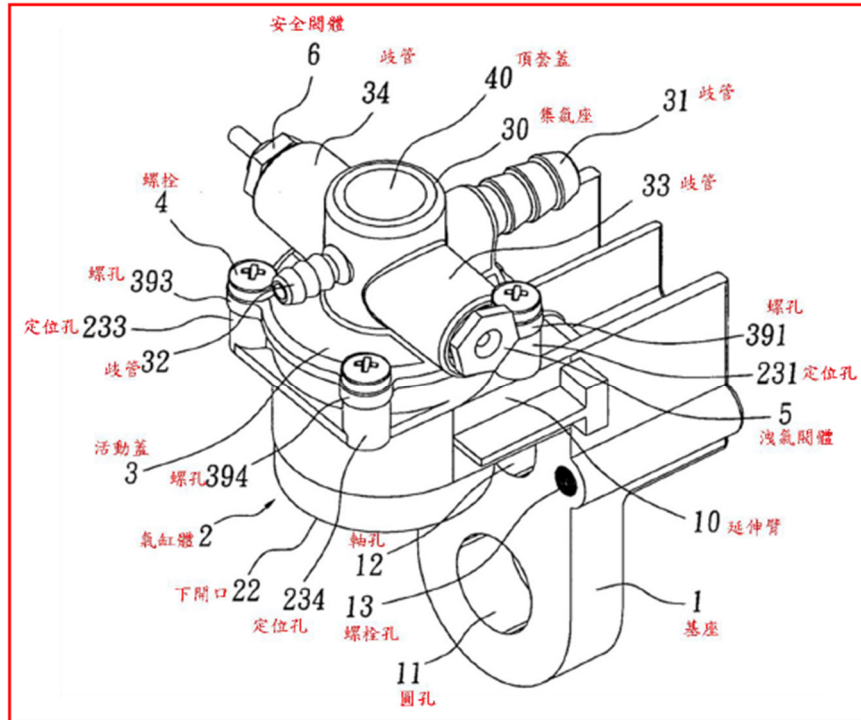
四、總結

(一)專利法第 58 條第 1 項、第 2 項：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」依照上述規定，專利權人原則上享有專有權利，其中包括排除他人未經同意製造、販賣、販賣

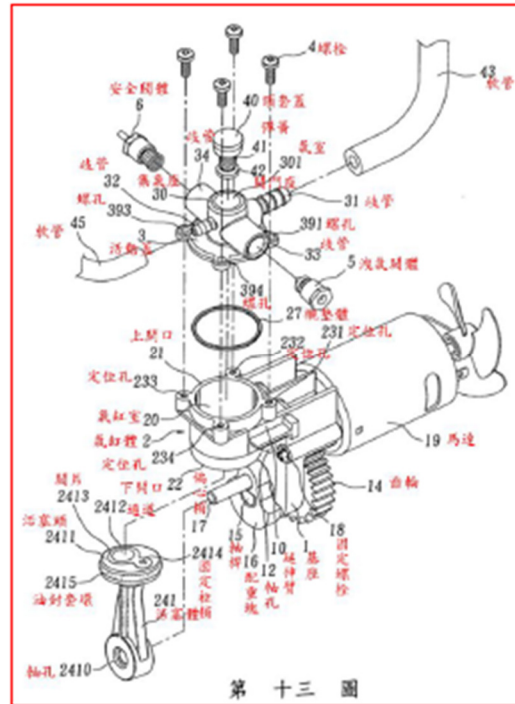
之要約、使用或進口其專利產品及近似產品。

1. 一審判決中指出被告官網上僅有系爭產品外觀之照片無內部結構，亦無記載售價及銷售方式，另原告所取得的系爭產品雖有被告的商標，惟販售者非為被告，無法認定被告有自行或透過他人為販賣，是以一審判決係將「販賣之要約」認定等同於「實際販賣行為」，要求原告證明被告實際扮演具體角色為製造者或出貨者，未能達此標準即否定侵權。
 2. 然本判決明確指出：所謂的「販賣之要約」，不僅限於實際的銷售行為，還包括一方明確表達其意圖銷售專利產品的行為，例如：在物品上標示售價、於網路或媒體上做廣告、發送價目表等。這些行為無論是口頭還是書面形式，都屬於專利法所規範的「販賣之要約」，這種解釋更符合 TRIPS 精神，也更有利於專利權人的保護。本案的被上訴人於官網刊登系爭產品介紹，並有商標連結，以及在臉書粉絲專頁有明確針對民眾詢問「如何購買？」之留言，提供販售「系爭產品」之「賣場」連結，應認被上訴人的行為已符合專利法所規範的「販賣之要約」的範疇，根據我國專利法的規定，這種行為被認為是專利侵權，專利權人有權進行法律追訴。
- (二)關於複數引證間是否有動機能結合，依專利審查基準規定得綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容。特殊情況下，可能僅存在一個有力事項，即可認定其有動機能結合複數引證之技術內容。本判決在判斷通常知識者是否有動機能結合複數引證時，係綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等因素，非僅因單一因素(各引證所欲解決問題)不同即否定結合動機，此標準與專利審查基準規定相同。

附圖：

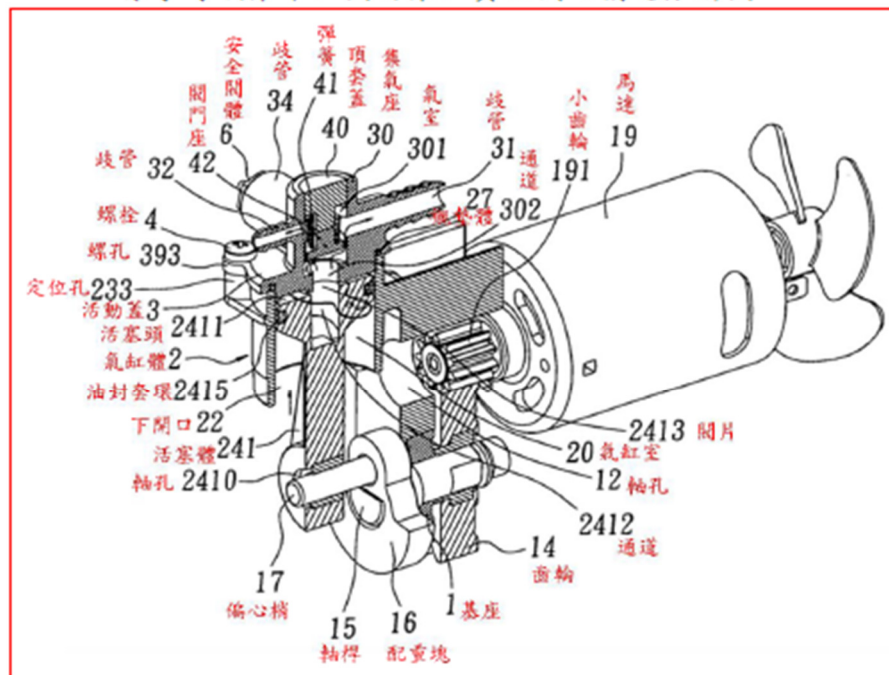


系爭專利第十二圖係第三實施例之立體組合圖。

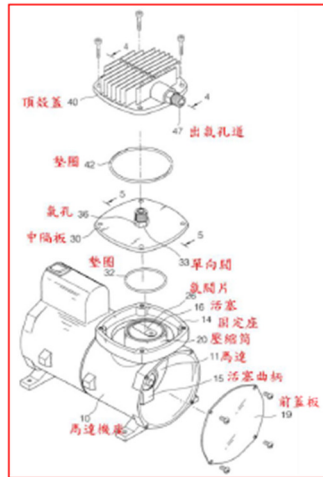


第十三圖

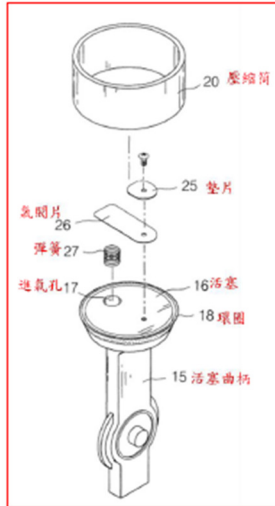
系爭專利第十三圖係第三實施例之構造分解圖。



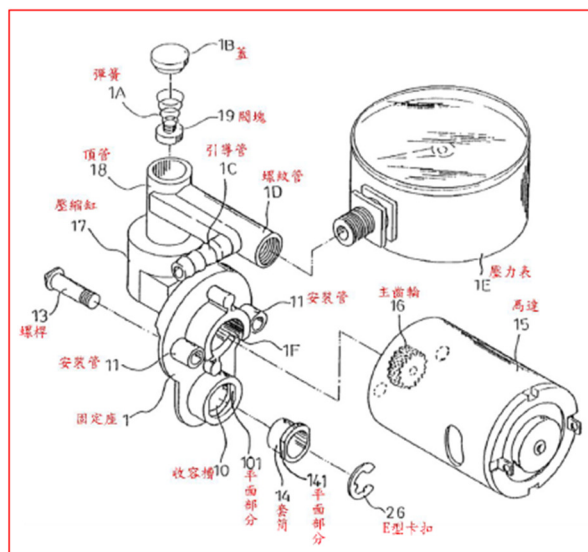
系爭專利第十四圖係第三實施例之動作剖面示意圖。



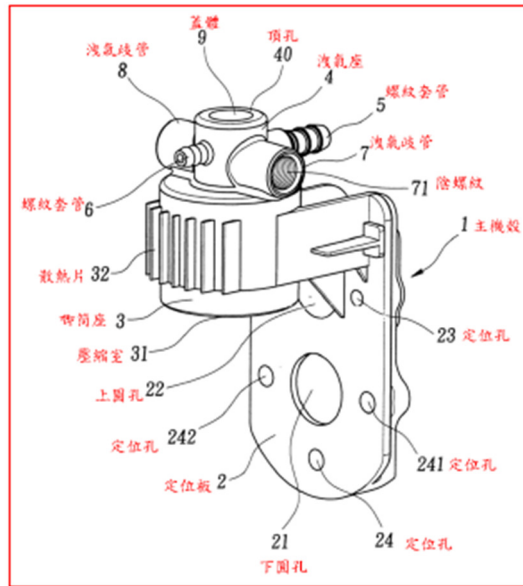
引證 2 第二圖係空氣壓縮機之部份結構立體分解圖。



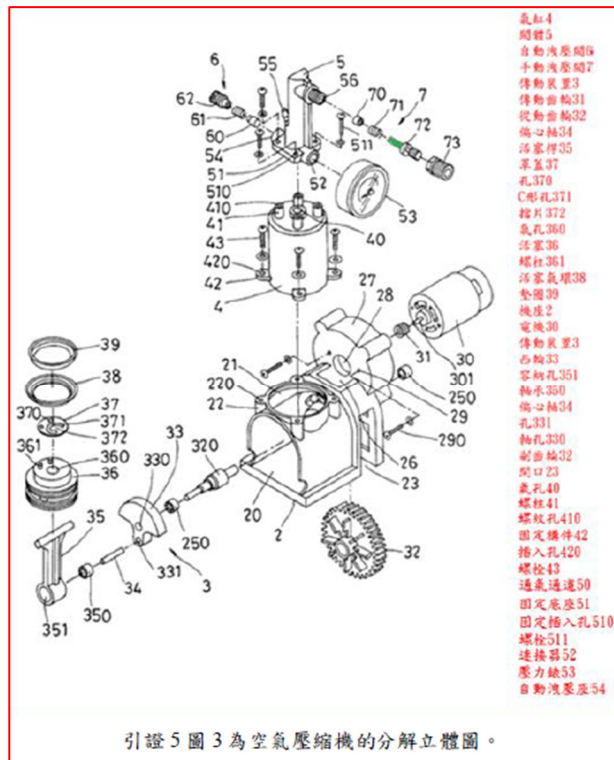
引證 2 第三圖係本創作之活塞傳動機構之立體分解示意圖。



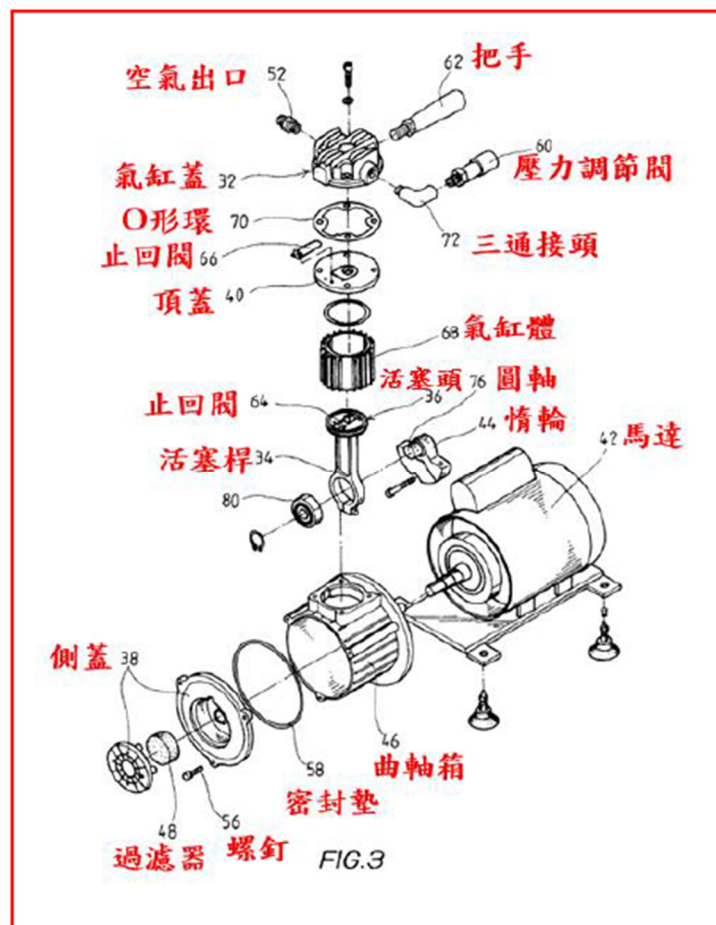
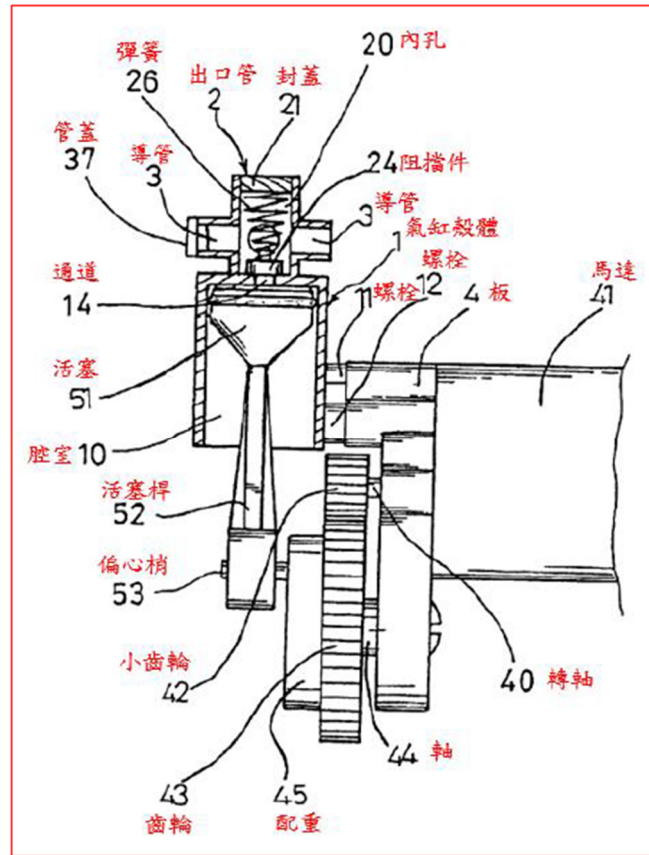
引證 3 圖 1 為空氣壓縮機部分立體分解圖。



引證 4 第一圖係空氣壓縮機立體構造圖。



引證 5 圖 3 為空氣壓縮機的分解立體圖。



貳、判決全文

案例 1：111 年度民專上字第 40 號