

智慧財產及商業法院民事判決

113年度民專上字第28號

上訴人 銓鐸機械有限公司

法定代理人 林盈成

訴訟代理人 洪維駿律師

上一人輔佐人 郭宮寶

被上訴人 振太機械企業股份有限公司

兼法定代理人 陳加成

上二人共同

訴訟代理人 姜宜君律師(兼送達代收人)

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113年11月6日本院113年度民專訴字第6號第一審判決提起上訴，本院於114年12月18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、程序事項：

一、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。

上訴人於民國114年4月7日準備程序期日，就原上訴聲明第六項修正為「就第二項聲明，上訴人願供擔保，請准予宣告假執行」(本院卷第127至128頁)，核屬補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，自應准許。

二、次按當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法，但對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者，不在此限，民事訴訟法第447條第1項第3款定有明文。本件上訴人雖稱被上訴人遲至二審始提出以下新證據組合「甲證2之先前技術與乙證3、乙證6之組合，是否足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性？」、「甲證2之先前技術與乙證3、乙證6之組合，是否足以證明系爭專利更正後請求項3不具進步性？」

01 」、「甲證2之先前技術、乙證3、乙證5、乙證6之組合，是
02 否足以證明系爭專利更正後請求項4不具進步性？」，因為
03 於程序上一審已做過爭點確認，所以不同意增加上列為爭點
04 等語，惟被上訴人陳稱乙上證1為智慧財產局(下稱智慧局)
05 就系爭專利做成舉發成立應予撤銷決定，其中有上開證據組
06 合，新增爭點對於上訴人於本件不會有攻防上的影響，被上
07 訴人希望法院同意將上開新增爭點列為本件爭點，能就雙方
08 爭執事項一次性解決等語(本院卷第210至212頁)。本院審酌
09 甲證2之先前技術、乙證3、乙證5為原審已有之證據，乙證6
10 為被上訴人於本院審理階段所增提之證據，係對於第一審就
11 系爭專利更正後請求項1、3、4是否有應撤銷之原因之補充
12 證據或新的證據組合，此係對於已於原審所提出之系爭專利
13 不具進步性之攻擊防禦方法進行補充，且經本院修正爭點第
14 1項後，上訴人就此亦陳稱與本件相關的攻防部分會一併注
15 意(本院卷第211頁第3行至第30行)，是以，被上訴人於第二
16 審就專利有效性所提出之新證據及證據組合，依民事訴訟法
17 第447條第1項第3款，應予准許。

18 貳、實體事項：

19 一、上訴人主張：

20 (一)上訴人為中華民國第M626862號新型專利「物件除屑機」
21 (下稱系爭專利)之專利權人，現仍在專利權期間。系爭專
22 利申請專利範圍共有5項請求項，皆取得比對結果代碼為6：
23 「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻」之新
24 型專利技術報告。上訴人於111年12月27日拜訪客戶時，赫
25 然發現被上訴人振太機械企業股份有限公司(下稱被上訴人
26 公司)販賣之「平送式鐵屑油水分機」產品2台(下分別稱
27 系爭產品1、2，合稱系爭產品)之結構與系爭專利極其相
28 似；上訴人於112年間經濟部國際貿易局在高雄展覽館主辦
29 之「2023年台灣國際扣件展」展覽，亦發現被上訴人公司參
30 展，公開銷售系爭產品。上訴人遂委請訴外人承洋專利商標
31 事務所進行侵害比對分析，其結果為系爭產品落入系爭專利

01 更正後請求項1，及系爭專利更正後請求項3、4之文義範
02 圍，而侵害系爭專利。上訴人以通訊軟體LINE告知被上訴人
03 公司法定代理人即被上訴人陳加成（以下合稱為被上訴人）
04 上開侵權事實，被上訴人均置之未理而繼續販售系爭產品，
05 確屬故意侵害上訴人專利權，致上訴人受有損害。上訴人爰
06 依專利法第120條準用第96條第1項、第3項規定請求被上訴
07 人排除、防止侵害系爭專利並銷毀已製造並販賣之系爭產品
08 至少5台；及依同法第96條第2項、公司法第23條第2項等規
09 定請求被上訴人給付最低金額之連帶賠償責任。

10 (二)乙證3桿件配置之技術特徵與系爭專利更正後請求項1完全不
11 同；甲證2習知之第一、二篩選件為「處於同一水平且呈對
12 齊」，乙證6仍未揭露「頂緣位置不在同一水平上」，乙證5
13 雖揭露導桿15及各導桿15間之空隙151，但該等導桿未具有
14 間隔交錯及高低差型態所為之整體配置（乙證5之導桿並非
15 供物件除屑之用），承上縱使組合甲證2習知與乙證3、5、
16 6，亦無法產生與系爭專利更正後請求項1、3、4相同之整體
17 技術特徵及功效。

18 二、被上訴人抗辯則以：

19 系爭專利更正後請求項3、4依附更正後請求項1。乙證3和甲
20 證2，同屬從摻雜尺寸不同的固體混合料中分離固體，且尺
21 寸不同的固體之間並無實體連接一起，甲證2的先前技術具
22 有鐵屑卡摯現象導致無法順利進行移動集收，影響該等鐵屑
23 分離作業的進行的問題，乙證3欲解決分類的固體容易阻塞
24 分類裝置導致分類失效的技術問題，兩者欲解決的技術問題
25 有共通性。又乙證3和甲證2的先前技術皆以振動和重力作用
26 作為動力，透過桿件設置和桿件之間形成間隙，利用固體尺
27 寸不同且不會壓縮變形的情況來分開摻雜尺寸不同的固體混
28 合料，兩者的技術手段有共通性。所屬技術領域之通常知識
29 者有動機組合甲證2的先前技術內容與乙證3，得到與更正後
30 請求項1相同的技術特徵並產生相同的技術功效。甲證2的先
31 前技術揭露更正後請求項1的編號1A、編號1B和編號1C。乙

證7揭露一種分選各種粗料並將其分級為不同尺寸，可用於各種物品之分級，且無論物品大小皆可。乙證6揭露一種將材料分為二或多群的材料分離裝置和編號1C。乙證5揭露螺絲整列裝置。是以，甲證2揭露的先前技術和乙證3、乙證4、乙證5、乙證6、乙證7的結合足以說明系爭專利更正後請求項1、3、4不具進步性。

三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）25萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償之日止按年息百分之五計算之利息。(三)被上訴人公司不得自行或使他人或受人委託，製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「平送式鐵屑油水分機」產品，或使其他任何侵害系爭專利物品之行為。(四)被上訴人公司應負擔費用回收並銷毀其已製造並販賣之「平送式鐵屑油水分機」產品至少5台。(五)訴訟費用由被上訴人連帶負擔。(六)就第二項聲明，上訴人願供擔保，請准予宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准予宣告免為假執行。(三)訴訟費用由上訴人負擔。

四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

- (一)兩造不爭執事項（原審卷二第29頁及本院卷第130至131頁）
- 1.上訴人為系爭專利之專利權人（見甲證1至2，原審卷一第29至57頁）。
 - 2.被上訴人製造、銷售系爭產品（見甲證4、6、7，原審卷一第61至64、69至72頁）。
 - 3.智慧局對於上訴人提出之第3次系爭專利更正，判斷准予更正，更正本於西元2025年6月11日公告刊登專利公報第52卷17期，兩造同意依系爭專利第3次更正後之申請專利範圍（下稱「更正後請求項」）為本件審理依據。

01 (二)本件爭點（見原審卷二第29至30頁、本院卷第131至132頁、
02 第210至212頁）：

03 1.系爭專利有效性部分（原審依系爭專利第2次更正後之申請
04 專利範圍為審理依據，本件第二審依不爭執事項第3項兩造
05 之合意修正之）：

06 (1)甲證2之先前技術、乙證3之組合，是否足以證明系爭專利
07 更正後請求項1不具進步性？

08 (2)甲證2之先前技術、乙證7之組合，是否足以證明系爭專利
09 更正後請求項1不具進步性？

10 (3)甲證2之先前技術與乙證6之組合，是否足以證明系爭專利
11 更正後請求項1不具進步性？

12 (4)甲證2之先前技術與乙證3、乙證6之組合，是否足以證明
13 系爭專利更正後請求項1不具進步性？

14 (5)甲證2之先前技術與乙證3之組合，是否足以證明系爭專利
15 更正後請求項3不具進步性？

16 (6)甲證2之先前技術與乙證6之組合，是否足以證明系爭專利
17 更正後請求項3不具進步性？

18 (7)甲證2之先前技術與乙證3、乙證6之組合，是否足以證明
19 系爭專利更正後請求項3不具進步性？

20 (8)甲證2之先前技術、乙證3、5之組合，是否足以證明系爭
21 專利更正後請求項4不具進步性？

22 (9)甲證2之先前技術、乙證5、乙證6之組合，是否足以證明
23 系爭專利更正後請求項4不具進步性？

24 (10)甲證2之先前技術、乙證3、乙證5、乙證6之組合，是否足
25 以證明系爭專利更正後請求項4不具進步性？

26 2.系爭產品有無落入系爭專利更正後請求項1、請求項3及請求
27 項4依附更正後請求項1之文義及均等範圍？

28 3.被上訴人製造之系爭產品於系爭專利申請前在國內實施，有
29 無專利法第59條第1項第3款規定之適用？

30 4.上訴人依專利法第120條準用第96條第2項、公司法第23條第
31 2項請求被上訴人連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，

金額為何？

5.上訴人依專利法第120條準用第96條第1項、第3項請求排除及防止侵害系爭專利，有無理由？

6.上訴人請求被上訴人公司應負擔費用回收並銷毀其已製造並販賣之系爭產品至少5台，是否有理由？

五、得心證之理由：

(一)系爭專利於110年12月9日申請，於111年2月24日審定准予專利，於111年5月11日公告，專利權期間至120年12月8日止，故系爭專利有無撤銷之原因，應依核准時所適用之108年11月1日施行之專利法（下稱專利法）。

(二)系爭專利技術分析：

1.系爭專利所欲解決的問題：

系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示，參閱系爭專利圖1，習知物件除屑機1實際使用後發現，該物件a在去除鐵屑過程中，雖可利用該等篩選桿122a在震動過程中達到尺寸較小的鐵屑落入該間隙122b內，但尺寸較大之鐵屑在無法穿過該間隙122b時，便會遺留在該等篩選桿122a上，然而鑒於該等篩選桿122a的尺寸及該等篩選桿122a間的間隙一致，參閱系爭專利圖2，該鐵屑之重心往該間隙122中移動進而容易插置於該等篩選桿122a間之間隙中（圖2中之箭頭所示），加上該鐵屑呈現出不規則形狀，導致該鐵屑的尺寸不一，因此該鐵屑很容易會卡掣於該間隙122b上，致使後續之該等鐵屑無法順利進行移動集收，影響該等鐵屑分離作業的進行，實有待改善（參系爭專利之說明書【0002】、【0003】）。

2.系爭專利之技術手段：

物件除屑機，包含有一振動器，一設於該振動器上以承接加工成型之物件的承接座，以及一位於該承接座下方之屑料集收單元；其中，該承接座之除屑台具有複數以間隔交錯排列且呈弧面狀設置之第一、第二篩選件，任二相鄰之該第一、第二篩選件間形成有落料之間隙，且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平而呈高低落差設置；是以，當將加工

01 成型且摻雜有鐵屑之物件由該承接座之進料台經該除屑台時
02 其大部分鐵屑得以在除屑台的震動過程中與該物件分離並
03 落入該間隙，而大於該間隙之尺寸較大的鐵屑便會在震動過
04 程中，藉由該第一、第二篩選件所形成之高低落差的搭配設
05 置，可使較大鐵屑的重心往該第二篩選件偏移，如此得以有
06 效防止較大鐵屑插置、卡掣於該第一、第二篩選件之間的間
07 隙缺失產生，以避免影響後續該等鐵屑的移動、集收作業，
08 有效增進後續集收作業之順暢性（參系爭專利之說明書【00
09 05】）。

10 3.系爭專利之功效：

11 系爭專利提供一種物件除屑機，其可使鐵屑移動過程避免產
12 生卡掣現象，以讓物件與鐵屑的分離集收作業順利進行（參
13 系爭專利說明書第【0004】段落）。物件除屑機，藉由該除
14 屑台之第一、第二篩選件的頂緣位置不在同一水平而形成高
15 低落差的型態設置，且任二相鄰該第一、第二篩選件間形成
16 有一供鐵屑落入的間隙，以便可利用該間隙對較小之鐵屑進
17 行分離由該屑料集收單元集收之際，其較大鐵屑便會在震動
18 過程中因該等篩選件的高低落差設置而產生重心偏移至該第
19 二篩選件上，以免除有較大之鐵屑插置、卡掣在該等間隙的
20 現象產生，使得後續該等鐵屑、物件的移動得以更加順暢，
21 大幅有效增進後續鐵屑移動及後續集收更加順暢（參系爭專
22 利之說明書【0013】）。

23 4.系爭專利申請專利範圍：

24 系爭專利申請專利範圍共5項，其中第1項為獨立項，其餘為
25 附屬項。兩造原審準備程序同意不爭執請求項2、5(原審卷
26 一第569頁)，以下依更正核准公告內容(參智慧局專利公報
27 第52卷17期、2025/06/11公告)，請求項1、3、4更正公告內
28 容如下：

29 請求項1：一種物件除屑機，其包含有一振動器，一設於該
30 振動器上且呈傾斜設置並承接加工成型之物件的
31 承接座，以及一位於該承接座下方之屑料集收單

元；其中，該承接座上具有一進料台，以及一與該進料台連接且向外延伸之除屑台；其特徵在於：該除屑台上具有複數以間隔交錯排列且呈弧面狀設置之第一、第二篩選件，任二相鄰之該第一、第二篩選件間形成有可供鐵屑落入之間隙，所述任二相鄰之該第一、第二篩選件彼此間隔交錯以呈平行排列，使該間隙於所述任二相鄰之該第一、第二篩選件間呈一致間距，尺寸小於該間隙之鐵屑係穿過該間隙以落入該屑料集收單元中集收，且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差之型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該物件呈分離。

請求項3：根據請求項1或2所述之物件除屑機，其中，該第一、第二篩選件為圓桿設置。

請求項4：根據請求項1或2所述之物件除屑機，其中，該第一、第二篩選件為中空管狀設置。

(三)系爭產品技術分析：

1.系爭產品1：

系爭產品1為被上訴人振太公司製造「平送式鐵屑油水分機」，其「篩桿為圓形」的機器(甲證8-1、甲證11)。

(1)甲證8-1(原審卷二第53至119頁)為甲證8專利侵害分析報告書(原審卷一第73至135頁)依更正內容調整之修正版，其中被上訴人振太公司廣告文宣、實物近照、參展所展示之機台照片如本判決附圖二所示(原審卷二第62、63頁)，甲證11為系爭產品1之彩色照片如本判決附圖三所示(原審卷一第182、182頁)。

(2)系爭產品1之技術描述：

系爭產品1相對於系爭專利更正公告後請求項1之描述：「一種物件除屑機，其包含有一振動器，一設於該振動器上且呈傾斜設置並承接加工成型之物件的承接座，以及一位

於該承接座下方之屑料集收單元；其中，該承接座上具有一進料台，以及一與該進料台連接且向外延伸之除屑台；其特徵在於：該除屑台上具有複數以間隔交錯排列且呈弧面狀設置之第一、第二篩選件，任二相鄰之該第一、第二篩選件間形成有可供鐵屑落入之間隙，所述任二相鄰之該第一、第二篩選件彼此間隔交錯以呈平行排列，使該間隙於所述任二相鄰之該第一、第二篩選件間呈一致間距，尺寸小於該間隙之鐵屑係穿過該間隙以落入該屑料集收單元中集收，且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該物件呈分離。」。

2.系爭產品2：

系爭產品2為被上訴人振太公司製造「平送式鐵屑油水分機」，其「篩桿為圓形及菱形」的機器(甲證12-1)。

(1)甲證12-1(原審卷二第121至194頁)為甲證12專利侵害分析報告書依(原審卷一第451至517頁)更正內容調整之修正版，其主要待分析實物照片如本判決附圖四所示(原審卷二第130至132頁)。

(2)系爭產品2之技術描述：

系爭產品2相對於系爭專利更正公告後請求項1之描述：「一種物件除屑機，其包含有一振動器，一設於該振動器上且呈傾斜設置並承接加工成型之物件的承接座，以及一位於該承接座下方之屑料集收單元；其中，該承接座上具有一進料台，以及一與該進料台連接且向外延伸之除屑台；其特徵在於：該除屑台上具有複數以間隔交錯排列且呈弧面狀設置之第一、第二篩選件，任二相鄰之該第一、第二篩選件間形成有可供鐵屑落入之間隙，所述任二相鄰之該第一、第二篩選件彼此間隔交錯以呈平行排列，使該間隙於所述任二相鄰之該第一、第二篩選件間呈一致間距，尺寸小於該間隙之鐵屑係穿過該間隙以落入該屑料集收單元

中集收，且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該物件呈分離。」。

(四)有效性證據技術分析：

1. 甲證2之先前技術(即系爭專利說明書第【0002】、【0003】段及圖式第1、2圖所載【先前技術】內容)，為上訴人所自承之先前技術可為系爭專利相關之先前技術。甲證2之先前技術之1. 技術內容參系爭專利說明書第【0002】、【0003】段及圖式第1、2圖，為習知物件除屑機1包含有一振動器11，一設於該振動器11上以承接加工成型之物件且呈傾斜設置之承接座12，以及一位於該承接座12下方之屑料集收單元13；其中，該承接座12具有一進料台121，以及一與該進料台121連接且向外延伸之除屑台122，而該除屑台122具有複數尺寸相同且呈間隔設置之篩選桿122a，以及形成於任二相鄰之該篩選桿122a間之落料的間隙122b；作業時，由該進料台121承接大量已加工成型之物件a，並啟動該振動器11驅動，恰使位於該進料台121上之該等物件a在該振動器11所產生的震動與重力作用下，逐漸往該除屑台122移動，使摻雜有鐵屑該等物件a移動至該除屑台122時，通過震動作用而使該物件a與鐵屑分離，且分離後之鐵屑會經由該等間隙122b落入該屑料集收單元13中，藉此即完成物件a上的除屑作業。在去除鐵屑過程中，尺寸較小的鐵屑落入該間隙122b內，但尺寸較大之鐵屑在無法穿過該間隙122b時，遺留在該等篩選桿122a上，該等篩選桿122a的尺寸及該等篩選桿122a間的間隙一致，鐵屑容易插置於該等篩選桿122a間之間隙中(圖2中之箭頭所示)，加上該鐵屑呈現出不規則形狀，導致該鐵屑的尺寸不一，因此該鐵屑很容易會卡掣於該間隙122b上，致使後續之該等鐵屑無法順利進行移動集收，影響該等鐵屑分離作業的進行，實有待改善(參系爭專利之說明書【0002】、【0003】)，其主要圖式如本判決附圖五所示。

01 2.乙證3是西元1967年10月17日公開之美國第3347368號「SCRE
02 ENING DEVICE」(篩選裝置)專利案，其公告日早於系爭專利
03 申請日(110(2021)年12月9日)，可為系爭專利之先前技
04 術。乙證3一種用以對不同尺寸之顆粒之混合物進行分類之
05 篩選裝置，該篩選裝置包括至少一台架，該台架由基本上單
06 向延伸的桿且橫向彼此分離錯開之桿件構成，所述桿從其進
07 料端到其出料端向下傾斜，相鄰桿的形狀和排列使其間的距
08 離從其進料端到其出料端遞增；最底層板下方設有用於收集
09 至少兩層的物。乙證3圖1揭示包含三個台架A、B及C，各台
10 架均包含位於一共同平面之上層桿件1以及位於另一共同平
11 面之下層桿件2。該等桿件之進料端5係位於一直線上且彼此
12 靠近，該等桿件之出料端之排列方式則為上層桿件之出料端
13 6高於下層桿件之出料端7，其主要圖式如本判決附圖六所示
14 (參原審卷一第238及242頁)。

15 3.乙證5為104(2015)年4月1日公告之我國第M498185號「螺絲
16 整列裝置結構」專利案，其公告日早於系爭專利申請日(11
17 0(2021)年12月9日)，可為系爭專利之先前技術。乙證5是
18 一種螺絲整列裝置結構100，該螺絲整列裝置100包含有活動
19 座10及底座20，其活動座10係於兩框架11間之支桿12上設有
20 具複數個連結肋14之定位板13，且各定位板13上之連結肋14
21 頂端皆與一傾斜狀導桿15連結，而各導桿15間並不接觸將產
22 生一空隙151，復於兩框架11之支桿12間設有一振動馬達1
23 8，並於各框架11之前後端下方設有一套筒19，係將活動座1
24 0以各框架11底部之套筒19套入底座20頂部相對位置之彈簧2
25 2上，使活動座10樞固於底座20上，藉此結構當活動座10之
26 振動馬達18開啟時，因活動座10與底座20間係以彈簧22連
27 結，將使活動座10產生振動使螺絲產生整列效果者(參乙證
28 5摘要)，其主要圖式如本判決附圖七所示。

29 4.乙證6為1982年11月30日公告之美國第4361240號「MATERIAL
30 SEPARATING MACHINE」(材料分離機)專利案，其公開日早於
31 系爭專利申請日(110(2021)年12月9日)，可為系爭專利之

01 先前技術。乙證6提供一種材料分離機，該裝置能透過由振
02 動棒構成的分離床，有效率地對分離床上粗大物料進行篩分
03 作業；另一目的為振動棒以懸臂方式安裝，以提供二次振
04 動；另一目的為振動棒不易磨損，黏性物料也不會附著其
05 上。材料分離機包括至少一個分離床16、17，該分離床16、
06 17接收待分離的物料，並允許預定尺寸的物料通過。該分離
07 床16、17包括至少兩排振動棒(上列(upper row)桿件18及下
08 列(lower row)桿件19)，這些振動棒以懸臂方式由一個支撐
09 構件承載。其中一排的振動棒相對於另一排呈交錯排列。此
10 外，振動棒的直徑可以快速且輕鬆地更換，以調整振動棒之
11 間的有效間隙（參原審卷一第288、294頁），其主要圖式如
12 本判決附圖八所示。

13 5. 乙證7係1896年3月10日公告之美國第555973號「ASSORTING
14 AND GRADING MACHINE」（分選及分級機）專利案，其公開日
15 早於系爭專利申請日（110(2021)年12月9日），可為系爭專
16 利之先前技術。乙證7為一種分選及分級機，改進涉及一種
17 用於將粗料按不同尺寸進行分選和分級的機器；該機器設計
18 用於將各種粗料（例如水果、蔬菜、煤炭等）按不同尺寸進
19 行分級。其中，A代表支撐框架、B係設於一端之進料斗、C
20 係連附於該主框架之混合床台，該混合床台係由縱向條棒cc
21 c組成，該等縱向條棒係依固定之距離間隔設置，並由連附
22 於該主框架之橫向條棒dd加以支撐。待分選之物品係從該進
23 料斗掉落至該等條棒上；D係位於床台C上方之凹槽，所述凹
24 槽係由側軌ff及一系列在該床台上方沿縱向延伸之管件或桿
25 件gg組成，該管件gg係放置於條棒cc之間之中央位置，但位
26 於該等條棒cc上方與其相隔一定之距離（原審卷一第299、30
27 3頁），其主要圖式如本判決附圖九所示。

28 (五) 甲證2先前技術、乙證3之結合足以證明系爭專利更正後請求
29 項1不具進步性：

30 1. 甲證2之先前技術與系爭專利更正後請求項1比對：

31 (1) 甲證2之先前技術說明書第【0002】段及圖式第1圖記載「

習知物件除屑機1包含有一振動器11，一設於該振動器11上以承接加工成型之物件且呈傾斜設置之承接座12，以及一位於該承接座12下方之屑料集收單元13；其中，該承接座12具有一進料台121，以及一與該進料台121連接且向外延伸之除屑台122，而該除屑台122具有複數尺寸相同且呈間隔設置之篩選桿122a，以及形成於任二相鄰之該篩選桿122a間之落料的間隙122b；作業時，由該進料台121承接大量已加工成型之物件a，並啟動該振動器11驅動，恰使位於該進料台121上之該等物件a在該振動器11所產生的震動與重力作用下，逐漸往該除屑台122移動，使摻雜有鐵屑該等物件a移動至該除屑台122時，通過震動作用而使該物件a與鐵屑分離，且分離後之鐵屑會經由該等間隙122b落入該屑料集收單元13中，藉此即完成物件a上的除屑作業。」之內容。

(2)甲證2之先前技術所載之物件除屑機1、振動器11、物件a、承接座12、屑料集收單元13、進料台121、除屑台122、篩選桿122a、鐵屑、間隙122b技術特徵，相當於系爭專利更正後請求項1之物件除屑機、振動器、承接座、屑料集收單元、進料台、除屑台、第一或第二篩選件、鐵屑、間隙之技術特徵，故甲證2先前技術已揭露系爭專利更正後請求項1「一種物件除屑機，其包含有一振動器，一設於該振動器上且呈傾斜設置並承接加工成型之物件的承接座，以及一位於該承接座下方之屑料集收單元；其中，該承接座上具有一進料台，以及一與該進料台連接且向外延伸之除屑台；其特徵在於：」、「該除屑台上具有複數以間隔交錯排列且呈弧面狀設置之第一、第二篩選件，任二相鄰之該第一、第二篩選件間形成有可供鐵屑落入之間隙」及「尺寸小於該間隙之鐵屑係穿過該間隙以落入該屑料集收單元中集收」之技術特徵。

(3)惟甲證2之先前技術揭示該等篩選桿122a尺寸及間隙一致，未揭露系爭專利更正後請求項1之「所述任二相鄰之該

第一、第二篩選件彼此間隔交錯以呈平行排列，使該間隙於所述任二相鄰之該第一、第二篩選件間呈一致間距」、「且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該物件呈分離」之技術特徵。

2. 乙證3與系爭專利更正後請求項1比對：

- (1) 乙證3說明書第2欄第6至14行及圖式第1、2圖揭露一種用以對不同尺寸之顆粒之混合物進行分類之篩選裝置，包含A、B及C三個台架，各台架均包含位於一共同平面之上層桿件1以及位於另一共同平面之下層桿件2。該等桿件之進料端5為一直線且彼此靠近，該等桿件之出料端之排列方式則為上層桿件1之出料端6高於下層桿件2之出料端7，相鄰上層桿1與下層桿2間形成一水平距離d之技術內容。
- (2) 乙證3說明書第2欄第48至59行及圖式第1、2、5圖揭露該篩選裝置運作過程中，物料經由桿的進料端5輸送至上層層板A，所有小於上層兩相鄰桿件1之間距離的顆粒均沿下層桿2滑動，直到上層桿1和下層桿2之間逐漸增大的距離大於顆粒尺寸為止。然後，顆粒落入桿間，落到下一層B層；B層可佈置成比A層更好的分離效果，由圖式第1圖揭示該顆粒經分離最終收集至收集箱18之技術內容。
- (3) 乙證3說明書第1欄第52至54行揭露所述任二桿件之共同平面之間之角度應不大於 5° ，較佳者應不大於 2° （原審卷一第238、242頁）。
- (4) 乙證3之上層桿1、下層桿2、水平距離d、收集箱18之技術特徵，相當系爭專利更正後請求項1第一篩選件、第二篩選件、間距、屑料集收單元之技術特徵。乙證3揭示該兩相鄰之上層桿1與下層桿2間有一水平距離d之技術特徵，相當系爭專利更正後請求項1「所述任二相鄰之該第一、第二篩選件彼此間隔交錯以呈平行排列，使該間隙於所述任二相鄰之該第一、第二篩選件間呈一致間距」之技術特

徵。乙證3揭示該上層桿與該下層桿分屬不同平面，且該上層桿高於下層桿，具有段差之技術特徵，相當系爭專利更正後請求項1「該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該物件呈分離」之技術特徵。

3. 綜上，甲證2之先前技術及乙證3已揭露相當系爭專利更正後請求項1之整體技術特徵，且甲證2之先前技術與乙證3皆為物料之篩選裝置，兩者於技術領域具有相關聯性；甲證2之先前技術及乙證3皆為結合篩選桿以間隙篩選不同尺寸的物料，兩者於功能及作用具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者，自有合理動機為解決甲證2之先前技術容易卡掣鐵屑於該間隙，致鐵屑無法順利集收，影響分離作業的進行問題時，應用乙證3具有高低落差型態的上層桿1和下層桿2設置取代甲證2先前技術之同一水平上之篩選桿122a，而輕易完成系爭專利更正後請求項1之創作，且具有相同的功效，因此，系爭專利更正後請求項1係為所屬技術領域中具有通常知識者依據甲證2之先前技術、乙證3之組合所能輕易完成，甲證2之先前技術、乙證3之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。

(六) 甲證2之先前技術及乙證7之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性：

1. 甲證2之先前技術與系爭專利更正後請求項1比對：

如前所述，甲證2之先前技術未揭露系爭專利更正後請求項1之「所述任二相鄰之該第一、第二篩選件彼此間隔交錯以呈平行排列，使該間隙於所述任二相鄰之該第一、第二篩選件間呈一致間距」、「且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該物件呈分離」之技術特徵。

2. 乙證7與系爭專利更正後請求項1比對：

01 (1)乙證7說明書第1頁第27至45行及圖式第1、3、5、6圖揭露
02 一種分選及分級機，其中A代表支撐框架，其係由腿部bb
03 所支撐之側邊元件aa組成。B係設於一端之進料斗，材料
04 即經由該進料斗送至下方之機器。C係連附於該主框架之
05 混合床台，該混合床台係由縱向條棒ccc組成，該等縱向
06 條棒ccc係依固定之距離間隔設置，並由連附於該主框架
07 之橫向條棒gg加以支撐。待分選之物品係從該進料斗掉落
08 至該等條棒上往前掃動。管件gg係放置於條棒cc之間之中
09 央位置，但位於該等條棒上方且與其相隔一定之距離。

10 (2)乙證7說明書第1頁第72至81行及圖式第3圖揭露操作方式
11 如下：待分選之物品從該進料斗掉落至該床台上，由橫向
12 桿件ii慢慢向前帶動。尺寸較小者可沿斜向穿過條棒cc與
13 管件gg之間之空間，如圖3之箭頭所示，而尺寸最大者則
14 向前移動，並從該機器末端篩選排出滑槽m。

15 (3)乙證7說明書第1頁第97行至第2頁第5行及圖式第6圖揭露
16 本機器可用於各種物品之分級，且無論物品大小皆可，例
17 如水果、蔬菜、煤，以及豆類或花生等小型物品。圖6繪
18 示一種用以為此種小型物品分級之形式，其中該等條棒cc
19 及管件gg均更為靠攏，藉以縮小可供物品穿過之空間。

20 (4)乙證7揭露物品經由固定距離間隔設置之條棒cc及管件gg
21 之間隙進行篩選，及該管件gg設於條棒cc間且位於條棒上
22 方相隔一定距離，彼此間隔交錯平行排列之技術特徵，乙
23 證7已揭露相當系爭專利更正後請求項1「所述任二相鄰之
24 該第一、第二篩選件彼此間隔交錯以呈平行排列，使該間
25 隙於所述任二相鄰之該第一、第二篩選件間呈一致間距」
26 及「且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，
27 使該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿過
28 該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該物件呈分離
29 」之技術特徵。

30 3.綜上，甲證2之先前技術及乙證7已揭露相當系爭專利更正後
31 請求項1整體技術特徵，甲證2之先前技術與乙證7均為應用

於物料篩選裝置於技術領域上具有關聯性；甲證2之先前技術之篩選桿122a與乙證6之條棒cc與管件gg進行物料篩選作業於作用、功能上具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機，為解決甲證2先前技術鐵屑很容易卡掣於該間隙之問題，將乙證7管件gg放置於條棒cc之間上方之中央位置且與其相隔一定距離之配置方式應用至甲證2之先前技術之篩選桿上，且具有相同的功效，因此，系爭專利更正後請求項1係為所屬技術領域中具有通常知識者依據甲證2之先前技術及乙證7之組合所能輕易完成，甲證2之先前技術及乙證7之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。

(七)甲證2之先前技術、乙證6之組合，足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性：

1.甲證2之先前技術與系爭專利更正後請求項1比對：

如前所述，甲證2之先前技術未揭露系爭專利更正後請求項1之「所述任二相鄰之該第一、第二篩選件彼此間隔交錯以呈平行排列，使該間隙於所述任二相鄰之該第一、第二篩選件間呈一致間距」、「且該第一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該物件呈分離」之技術特徵。

2.乙證6與系爭專利更正後請求項1比對：

(1)乙證6說明書第2欄第19至54行及圖式第1圖揭露一種材料分離機10，透過馬達安裝板14承載震動馬達15來使承載彈簧11之材料分離機10產生振動；材料分離機10包括由接收端向下傾斜分離用台架16、17，分離用台架16、17包含上列桿件18及下列桿件19交錯設置組成，對分離之材料而言，桿件18與19係呈現類似鋸齒狀之圖案之技術內容。

(2)乙證6說明書第3欄第7至16行及圖式第3、4圖揭露該桿件18及19設有兩種直徑尺寸之護套25，呈現不同有效開口。

圖3中交錯設置之該桿件18、19之間之有效開口A係大於圖

4中交錯設置之桿件18、19之間之有效開口B。因此，僅需
移除螺桿27即可更換護套25，使用者可視需求選擇護套搭
配桿件而形成不同外徑的桿件，從而改變各台架中桿件18
與19之間之有效開口，不需要將桿件本身從支撐件21上拆
除之技術內容(原審卷一第212至213頁)。

(3)乙證6請求項1揭露一種用以分離材料之裝置，包含：支撐
件；第一分離用台架手段，其可接收待分離之材料，並允
許該材料中具有預定尺寸之部分通過；第二分離用台架手
段，其係定位於所述第一分離用台架手段之下方以接收未
通過所述第一分離用台架手段之材料，並允許該材料中具
有所述預定尺寸之部分通過；所述第一及第二分離用台架
手段各包括至少二列桿件；在各該分離用台架手段中，一
所述列之桿件係與另一所述列之桿件交錯設置；所述桿件
皆相互平行，且所述桿件之一端皆由所述支撐件加以支撐
，所述桿件之另一端則低於該支撐端，以使所述第一及第
二分離用台架手段從接收該材料之點開始向下傾斜之技術
內容。

(4)乙證6揭示之震動馬達15、台架、桿件18及桿件19之技術
特徵，相當系爭專利更正後請求項1之振動器、除屑台、
第一及第二篩選件技術特徵；乙證6之桿件18及桿件19呈
圓桿狀上下交錯相鄰排列，該桿件18及該桿件19間之有效
開口(間隙)可供物料進行篩選之技術內容，乙證6已揭示
相當系爭專利更正後請求項1「該除屑台上具有複數以間
隔交錯排列且呈弧面狀設置之第一、第二篩選件，任二相
鄰之該第一、第二篩選件間形成有可供鐵屑落入之間隙」
之技術特徵。乙證6圖式第1圖揭示該桿件18及桿件19上下
交錯排列，及其頂緣形成高低落差未在同一水平上；又乙
證6請求項1揭露該等桿件皆為相互平行之技術內容，乙證
6已揭露相當系爭專利更正後請求項1「所述任二相鄰之該
第一、第二篩選件彼此間隔交錯以呈平行排列」、「該第
一、第二篩選件之頂緣位置不在同一水平上，使該第一、

第二篩選件形成高低落差的型態設置，未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該等物件呈分離」之技術特徵。

3.綜上，甲證2之先前技術及乙證6已揭露相當系爭專利更正後請求項1全部技術特徵，甲證2之先前技術與乙證6均為應用於物料篩選裝置於技術領域上具有關聯性；甲證2之先前技術之篩選桿122a與乙證6之桿件18及桿件19結合振動器進行物料篩選作業，於作用、功能上具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機，為解決甲證2先前技術鐵屑很容易卡掣於該間隙之問題，將乙證6桿件18及桿件19之間隙配置方式應用至甲證2之先前技術之篩選桿上，且具有相同的功效，因此，系爭專利更正後請求項1係為所屬技術領域中具有通常知識者依據甲證2之先前技術及乙證6之組合所能輕易完成，甲證2之先前技術及乙證6之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。

(八)甲證2之先前技術、乙證3、乙證6之組合，足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性：

1.甲證2之先前技術及乙證3之組合、甲證2之先前技術及乙證6之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如前述。

2.甲證2之先前技術及乙證3、乙證6皆為應用於物料篩選之裝置，於技術領域上具有相關聯性；甲證2之先前技術及乙證3、乙證6均由桿件形成之間隙進行不同物料尺寸之篩選作業，於功能及作用具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者，自有合理動機為解決甲證2之先前技術容易卡掣鐵屑於該間隙，致鐵屑無法順利集收，影響分離作業的進行問題時，應用乙證3具有高低落差型態的上層桿件1和下層桿件2設置，或乙證6桿件18及桿件19之間隙配置方式，取代甲證2先前技術之同一水平上之篩選桿122a，而輕易完成系爭專利更正後請求項1之創作，且具有相同的功效，因此，系爭專利更正後請求項1係為所屬技術領域中具有通常知識者依據甲

證2之先前技術、乙證3及乙證6之組合所能輕易完成，甲證2之先前技術、乙證3及乙證6之組合足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性。

(九)甲證2先前技術及乙證3之組合足以證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項3不具進步性：

- 1.系爭專利請求項3為直接依附於系爭專利更正後請求項1的附屬項，包含請求項1全部技術特徵，甲證2之先前技術及乙證3之組合足證系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如前所述，系爭專利請求項3附屬技術特徵為「該第一、第二篩選件為圓桿設置」。
- 2.甲證2圖式第2圖揭露習知物件除屑機1的篩選桿122a為圓形截面的篩選桿之技術內容，乙證3圖式第2圖亦揭露上層桿件1以及下層桿件2末端為圓形之技術內容。
- 3.承上，甲證2之先前技術或乙證3已揭示相當系爭專利請求項3所附屬之技術特徵，因此，系爭專利請求項3係為所屬技術領域中具有通常知識者依據甲證2先前技術及乙證3之組合所能輕易完成，甲證2先前技術及乙證3之組合足以證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項3不具進步性。

(十)甲證2先前技術及乙證6之組合足以證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項3不具進步性：

- 1.系爭專利請求項3為直接依附於系爭專利更正後請求項1的附屬項，包含請求項1全部技術特徵，甲證2之先前技術及乙證6之組合足證系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如前所述，系爭專利請求項3附屬技術特徵為「該第一、第二篩選件為圓桿設置」。
- 2.甲證2圖式第2圖揭露習知物件除屑機1的篩選桿122a為圓形截面的篩選桿之技術內容，乙證6圖式第1、3、4圖亦揭露桿件18及桿件19末端為圓形之技術內容。
- 3.承上，甲證2之先前技術或乙證6皆已揭示相當系爭專利請求項3所附屬之技術特徵，由上所述，系爭專利請求項3係為所屬技術領域中具有通常知識者依據甲證2先前技術及乙證6之

組合所能輕易完成，甲證2先前技術及乙證6之組合足以證明
依附系爭專利更正後請求項1之請求項3不具進步性。

□甲證2之先前技術、乙證3及乙證6之組合亦足以證明依附系
爭專利更正後請求項1之請求項3不具進步性：

甲證2先前技術及乙證3之組合或甲證2先前技術及乙證6之組
合足以證明系爭專利請求項3依附更正後請求項1不具進步性
，已如前述，因此，甲證2之先前技術、乙證3及乙證6之組
合亦足以證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項3不具進
步性。

□甲證2之先前技術、乙證3及乙證5之組合足以證明依附系爭
專利更正後請求項1之請求項4不具進步性：

1.系爭專利請求項4是直接依附於系爭專利更正後請求項1的附
屬項，包含請求項1全部技術特徵，甲證2之先前技術及乙證
3之組合足證系爭專利更正後請求項1不具進步性，已如前述
，系爭專利請求項4附屬技術特徵為「該第一、第二篩選件
為中空管設置」。

2.乙證5與系爭專利請求項4比對：

(1)乙證5說明書第【0008】、【0009】段及圖式第1圖揭露「
一種螺絲整列裝置結構，該螺絲整列裝置100包含有活動
座10及底座20，其中：活動座10係於兩框架11間設有支桿
12，而各支桿12上設有具複數個連結肋14之定位板13，且
各定位板13上之連結肋14頂端皆與一傾斜狀導桿15連結，
且各導桿15間並不接觸將產生一空隙151，並於兩框架11
後端設有一具傾斜狀導引板17之護罩16，而兩框架11之支
桿12間設有一振動馬達18，並於各框架11之前後端下方設
有一套筒19」，乙證5說明書【0012】段揭露「該導桿15
係為實心圓桿或空心桿體」之技術內容。

(2)乙證5揭示桿件相當系爭專利之第一、第二篩選件，乙證5
已揭示該桿件可為空心桿體之技術特徵，是以乙證5已揭
示系爭專利請求項4所附屬之技術特徵。

3.甲證2之先前技術、乙證3及乙證5皆為物料之篩選裝置，於

技術領域具有相關聯性；

甲證2之先前技術、乙證3及乙證5皆為震動方式結合桿件間隙方式輸送並篩選物料，於功能及作用具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者，自有合理動機將乙證5空心桿體應用至甲證2之先前技術或乙證3上層桿1和下層桿2，而輕易完成系爭專利請求項4之創作，因此，系爭專利請求項4係為所屬技術領域中具有通常知識者依據甲證2之先前技術、乙證3及乙證5之組合所能輕易完成，甲證2之先前技術、乙證3及乙證5之組合足以證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項4不具進步性。

□ 甲證2之先前技術、乙證5及乙證6之組合足以證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項4不具進步性：

如前所述，乙證5已揭示系爭專利請求項4所附屬之技術特徵，又甲證2之先前技術、乙證5及乙證6皆為物料之篩選裝置，於技術領域具有相關聯性；甲證2之先前技術、乙證5及乙證6皆為震動方式結合桿件間隙方式輸送篩選物料，於功能及作用具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將乙證5空心桿體應用至甲證2之先前技術或乙證6桿件18及桿件19，而輕易完成系爭專利請求項4之創作，因此，系爭專利請求項4係為所屬技術領域中具有通常知識者依據甲證2之先前技術、乙證5及乙證6之組合所能輕易完成，甲證2之先前技術、乙證5及乙證6之組合足以證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項4不具進步性。

□ 甲證2之先前技術、乙證3、乙證5及乙證6之組合足以證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項4不具進步性：

甲證2之先前技術、乙證3及乙證5之組合，或甲證2之先前技術、乙證5及乙證6之組合皆足以證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項4不具進步性，已如前述。是以甲證2之先前技術、乙證3、乙證5及乙證6之組合亦足證明依附系爭專利更正後請求項1之請求項4不具進步性。

01 □上訴人主張原判決認定甲證2習知與乙證3無「技術領域之關
02 聯性」、「所欲解決問題之共通性」及「作用或功能之共通
03 性」，不具結合動機，原判決認定顯有違誤，又被上訴人以
04 乙證3為基礎恣意拼湊甲證2之先前技術，爭執系爭專利不具
05 進步性，組合複數引證文件需考量所屬技術領域中具有通常
06 知識者是否有動機結合複數引證而輕易完成系爭專利之發
07 明，實無視系爭專利已於業界取得商業上成功云云。經查：
08 1.二件以上之先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術
09 領域，所欲解決之問題、功能或作用相近或具關連性，且為
10 申請專利之發明所屬技術領域具通常知識者可輕易得知，而
11 有合理組合動機，且申請專利之專利技術內容，可為該等組
12 合所能輕易完成者，則該等先前技術之組合可據以認定該申
13 請專利之發明不具進步性(最高法院109年度台上字第2914號
14 民事判決意旨參照)。經查，甲證2習知物件除屑機作業時，
15 由該進料台121承接物件a並啟動該振動器11，該除屑機具有
16 複數之篩選桿122a，以及形成於篩選桿122a間之間隙122b，
17 使物件a於除屑台122上透過震動與鐵屑分離，藉此即完成物
18 件a上的除屑作業，甲證2習知即為系爭專利之先前技術；乙
19 證3為一種用以對不同尺寸之顆粒之混合物進行分類之篩選
20 裝置，篩選裝置運作過程中，物料經由桿的進料端5輸送至
21 上層層板A，所有小於上層兩相鄰桿件1之間距離的顆粒均沿
22 下層桿2滑動，直到上層桿1和下層桿2之間逐漸增大的距離
23 大於顆粒尺寸為止之內容。甲證2習知技術與乙證3皆為物料
24 篩選裝置，屬相同技術領域具有關聯性；甲證2習知技術所
25 欲解決技術問題為鐵屑卡掣於篩選桿間隙，與乙證3解決所
26 欲分離之材料阻塞之問題相當，具有解決問題之共通性，兩
27 者皆利用篩選桿間隙大小篩選過濾物件於功能及作用具有共
28 通性，所屬技術領域中具有通常知識者，自有合理動機結合
29 甲證2習知技術與乙證3而輕易完成系爭專利之發明，上訴人
30 所訴不具甲證2習知技術與乙證3不具結合動機之詞顯不足採
31 。

01 2.商業上的成功僅為進步性的之輔助判斷因素，專利產品在商
02 業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告
03 宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素所致，故判
04 斷發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必須其成功是
05 由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素所造成（
06 參最高行政法院113年度上字第681號判決意旨）。本件上訴
07 人主張系爭專利取得商業上成功，惟上訴人並未提出資料佐
08 證由系爭專利更正後技術特徵所直接導致之專利產品，且非
09 為銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣
10 等因素所致，故上訴人此部分之主張不足採。

11 □上訴人主張甲證2習知及乙證3之組合，甲證2習知、乙證3、
12 6之組合，甲證2習知、乙證3、5、6之組合顯無「技術領域
13 之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之
14 共通性」，所屬技術領域中具有通常知識者無結合動機，前
15 揭證據組合無法阻卻系爭專利之進步性云云。然查：

16 1.按判斷發明所屬技術領域中具通常知識者是否有動機能結合
17 複數引證之技術內容時，原則上係綜合考量「技術領域之關
18 連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能及作用之共通
19 性」及「教示或建議」等事項。判斷某一引證之技術內容所
20 欲解決問題，得就該引證中記載之所欲解決問題，或該發明
21 所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及之所欲解決問題
22 等進行考量（最高行政法院109年度判字第411號判決意旨參
23 照）。次按2017年7月版之專利審查基準第二篇第三章3.4.1
24 .1 有動機能結合複數引證記載「判斷該發明所屬技術領域
25 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
26 ，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量
27 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
28 通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技術領域之
29 關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共
30 通性」及「教示或建議」等事項。3.4.1.1.1 技術領域之關
31 連性記載「若複數引證之技術內容的技術領域具有關連性，

通常難以即直接認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證，原則上，須進一步考量『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』等一個以上事項，以綜合判斷其是否有動機能結合該等引證之技術內容。」。

2. 甲證2為習知物件除屑機，通過震動作用而使承接座上之物件與鐵屑藉複數篩選桿間之間隙進行物件與鐵屑分離篩選；乙證3為一種用以對不同尺寸之顆粒之混合物進行分類之篩選裝置，藉由上層桿件與下層桿件之水平距離d(間距)進行篩選分類；乙證5為一種螺絲整列裝置結構，藉由震動活動座整列螺絲插入複數導桿間之空隙，進行螺絲整列；乙證6為一種材料分離機，分離台架交錯設置之複數桿件，藉由桿件間之開口(間隙)進行粗料篩選等技術內容。

3. 關於技術領域之關連性：

甲證2習知技術、乙證3、5、6皆為應用承接座結合複數篩選桿，藉由複數篩選桿件間之間隙對除屑座上之物料進行篩選分類，甲證2習知技術、乙證3、5、6所採用桿件之間隙篩選物料之技術原理、機制或作用並無不同，甲證2習知技術、乙證3、5、6屬相同或相關之技術領域。

4. 關於所欲解決問題之共通性：

甲證2習知技術、乙證3、5、6所載技術內容係震動裝置結合承接座，以篩選桿對物料進行篩選，甲證2習知技術、乙證3、6篩選標的係就物料顆粒大小進行篩選；乙證5導桿間之空隙係就螺絲之螺頭進行螺絲整列，甲證2習知技術、乙證3、6係提升篩選桿篩選物料之效率與乙證5提升螺絲整列裝置之作業效率，所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及為實質相同之所欲解決問題，是以甲證2習知技術、乙證3、5、6證據之間具有實質相同、所欲解決之問題具有共通性。

5. 關於功能及作用之共通性：

如前所述，甲證2習知技術、乙證3、5、6皆採行複數篩選桿間隙進行篩選作業，因此具有實質相同上功能及作用。

01 6.綜上，綜合考量甲證2習知技術、乙證3、5、6之技術內容具
02 「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功
03 能或作用之共通性」，是以甲證2習知技術、乙證3之組合，
04 甲證2習知技術、乙證3、6之組合，甲證2習知技術、乙證6
05 之組合，以及甲證2習知技術、乙證3、5、6之組合，均具有
06 合理之組合動機，上訴人此部分之主張不可採。

07 □本院於114年4月7日準備程序諭知審理計劃為：「本件就系
08 爭專利有效性部分先進行準備程序，終結後進行中間言詞辯
09 論，若系爭專利有效，則本院會作中間判決並續行準備程序
10 ，就系爭產品是否侵害系爭專利及損害賠償、排除及防止侵
11 害繼續審理，若系爭專利無效，則會作成終局判決」，經兩
12 造同意(本院卷第132頁第18至27行)，系爭專利更正後請求
13 項1、3、4因不具進步性，而有應撤銷之原因，已如前述，
14 本件爭點第2至6項即不須審酌，本院依上開審理計劃作成終
15 局判局，附此敘明。

16 六、綜上所述，被上訴人抗辯系爭專利更正後請求項1、3、4有
17 應撤銷之原因，為有理由，依智慧財產案件審理法第41條第
18 2項之規定，上訴人於本件民事訴訟中不得依系爭專利請求
19 項1、3、4對於被上訴人主張權利。本件其餘爭點（系爭產
20 品有無落入系爭專利請求項1、3、4之專利權範圍、被上訴
21 人製造之系爭產品於系爭專利申請前在國內實施，有無專利
22 法第59條第1項第3款規定之適用、被上訴人應否連帶負損害
23 賠償責任、損害賠償金額應如何計算、上訴人請求除去及防
24 止侵害系爭專利及請求被上訴人公司應負擔費用回收並銷毀
25 其已製造並販賣之系爭產品至少5台，有無理由部分），即
26 無逐一論駁之必要。是以，上訴人於原審訴之聲明均為無理
27 由，不應准許。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
28 原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不
29 合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，
30 應予駁回。

31 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊或防禦方法及所用證據，

01 經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一
02 論列，附此敘明。

03 八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2
04 條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

05 中 華 民 國 114 年 12 月 31 日

06 智慧財產第一庭

07 審判長法 官 汪漢卿

08 法 官 吳俊龍

09 法 官 曾啓謀

10 以上正本係照原本作成。

11 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
12 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
13 （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
14 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
15 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
16 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
17 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

18 中 華 民 國 115 年 1 月 7 日

19 書記官 丘若瑤

20 附註：

21 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

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

24 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
25 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
26 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。