



淺談大型物品之侵權比對及逾時提出攻防主張之風險——以智商法院 111 年民專上字第 30 號判決為例（第 331 期 2023/09/07）

林美宏* 律師



案情提要

原告為中華民國第M501449號「具有鏈條鬆弛感應機制的迴轉式攔污柵」新型專利（系爭專利）之專利權人，並將之應用於原告所製造、銷售之迴轉式攔污柵產品，用以改善傳統水面下感應器的缺點。

台電公司核能火力發電工程處南部施工處於102年間就「大林電廠更新改建計畫ME07循環水進水口區攔污設備製造安裝工程」（系爭工程）公開招標，該標案由被告以迴轉式攔污柵產品（系爭產品，即被控侵權物）單價金額400萬元、總價2,400萬元得標，並完成系爭產品之安裝及施作。嗣後因系爭產品故障，台電公司大林電廠請原告協助查看，台電公司並提供系爭產品之操作及維護手冊供原告參考，原告始發現被告安裝於大林電廠之系爭產品抄襲系爭專利技術，遂對被告提起專利侵權訴訟。

原告於一審審理程序中主要是主張被告之系爭產品「文義侵害」原告之系爭專利（系爭產品落入系爭專利請求項1至9之文義範圍），並據以請求排除、防止侵害及損害賠償；惟於起訴後歷時近1年，始於最終言詞辯論期日當庭提出系爭產品「均等侵害」系爭專利（系爭產品落入系爭專利請求項1、3之均等範圍）之攻擊防禦方法，此不僅經被告當庭表示原告已逾時提出攻擊防禦方法而拒絕同意其變更爭點，且一審法院認其有延滯訴訟及妨害訴訟終結之情形，故亦不准其提出，繼而不予審酌該項均等侵害之主張。此外，由於一審法院審理後認為系爭產品並未落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，不構成專利侵害，因此判原告敗訴（參智慧財產及商業法院（智商法院）110年度民專訴字第61號判決）。原告遂就此一審判決提起上訴（原告即上訴人；被告即被上訴人。以下仍以原告／被告稱之，以利說明）。

本文擬以上揭專利侵權訴訟案件之二審判決（即智商法院 111 年民專上字第 30 號判決），就以下二爭議，概述該判決之觀點及認定依據，供讀者參考：

- (一) 當被控侵權物屬大型機具設備或有其他難以取得之情事時，得否以產品操作及維護手冊作為系爭產品之實物內容，而據以進行專利侵權比對？
- (二) 原告於一審逾時提出攻擊防禦方法，上訴二審後是否仍得主張？

爭議一：得否以操作及維護手冊作為系爭產品之實物內容，進行侵權比對？

一般而言，專利侵權鑑定原則上是以「被控侵權物」與「系爭專利請求項所揭示之權利範圍」進行比對。是以被告曾於一審辯稱：因原告未提出系爭產品實物，且該操作手冊並無揭露系爭專利中有關鏈條鬆弛感應機制之實際組成構件、技術手段及作動關係，故無從作為系爭產品是否落入系爭專利請求項1至9之比對依據。

惟二審判決基於下述理由，認為本件得以該操作手冊作為與系爭專利進行侵權比對之

* 任職台一國際法律事務所



依據（一審判決亦同此結論）：系爭產品（迴轉式攔污柵）屬大型機械設施，且僅使用於水面以下特定場域，非市面上得輕易取得，縱至現場勘驗，仍需克服水下勘驗之問題，是本件以系爭產品實物作為比對對象顯有其困難性。而該操作手冊是關於系爭產品之結構示意圖，且為被告提供予業主（即台電公司）之最後版本，其上蓋有被告公司發票章，該手冊內容所示之產品結構與被告安裝於台電公司大林電廠之實物相同，此為被告所不爭執，則依經驗及論理法則，該操作手冊所載內容應與被告所提供安裝於現場之得標採購項目（即系爭產品）相同，否則將構成債務不履行及對業主之欺罔。故只要在同一性無爭議之情形下，自得以該手冊內容作為與系爭專利比對之依據。

爭議二：原告於一審逾時提出攻擊防禦方法，上訴二審後是否仍得主張？

原告於110年6月4日提起本件訴訟，並主張被告製造、銷售之系爭產品落入系爭專利請求項1至9之文義範圍，且經一審法院於111年2月16日審理時當庭與原告確認，且與兩造協商整理爭點，並經兩造均同意後載明不爭執事項及爭點內容，以作為論辯及判決之基礎。此後，兩造便應於此經協議簡化爭點之範圍內，提出攻擊防禦方法。

然而原告竟遲至一審最終言詞辯論期日（111年5月18日），始當庭提出系爭產品已均等落入系爭專利請求項1、3而構成均等侵權之新攻擊防禦方法，該爭執事項不僅已逸脫兩造協議爭點之範圍，且其提出時點距起訴已歷時近一年（其間已進行多次言詞辯論程序），並經被告當庭表示反對，是以一審法院認原告之前揭行為具重大過失並顯有礙於訴訟之終結，未符合民事訴訟法第276條第1項各款及第270條之1第3項但書之情形，因此未准其提出而不予審酌。又因一審法院認定本件不構成文義侵權，故判決原告敗訴。

至於民事第二審，是採取嚴格續審制，原則上當事人於第二審不得提出新攻擊防禦方法，但如有符合同法第447第1項但書及第463條準用第276條第1項各款規定情形，則得許其提出，而不當然發生失權效果（參最高法院110年度台上字第244號判決要旨）。

另依第447第2項規定，於當事人因合於第447條第1項但書而提出新攻擊防禦方法之情形，該當事人應負釋明之責。惟如審判長或受命法官已將該新攻擊防禦方法列為爭點，且該當事人並已就該爭點為聲明、陳述，致相信審判長或受命法官已准許其提出時，則審判長或受命法官於行使闡明義務而命該當事人盡釋明義務前，不得以其未釋明為由予以駁回，以符程序法上之誠信原則（參最高法院109年度台上字第2029號判決要旨）。所謂「釋明」，是指法院就某項事實之存否，得到大致為正當之心證，即為已足；而無須達到確信其為真實之程度（參最高法院98年度台抗字第807號民事裁定要旨）。

由於本件原告是在一審最終言詞辯論期日當庭提出均等侵害之主張，並非於上訴時才提，只是因一審法院認其乃逾時提出新攻擊防禦方法而不予審酌。加上，該新攻擊防禦方法所涉待證事實已經兩造同意列為爭點，且該爭點也經兩造分別以口頭及書狀充分攻防陳述，自無延滯訴訟之情形。何況該新攻擊防禦方法攸關專利權人得否主張其權利等核心爭議事項，倘若不許原告提出，則有顯失公平之情事。是以二審法院認本件原告於二審審理程序中提出前揭新攻擊方法及證據資料，並無違反同法第196條第1項及第447條第1項規定，應予准許。二審法院並進一步認定系爭產品已均等落入系爭專利請求項1、3，構成均等侵權，因而改判原告勝訴。



結語

綜上所述，於爭議一之情形，當被控侵權物於客觀現實上無法取得或取得有其困難時，則只要能確保間接資料與被控侵權物（如本件操作手冊與系爭產品）之同一性，應得以該間接資料作為與系爭專利比對之依據。於爭議二之情形，雖然在符合民事訴訟法第447第1項及第276條規定之前提下，當事人有機會得於二審提出新攻擊防禦方法，惟此屬於法院就個案所為之事實認定及法律評價，不可一概而論。而為了確保當事人能盡其攻擊防禦，只要是攸關勝敗訴之主張（如涉及專利有效性、侵權成立與否等關鍵事項），即應於起訴前委請專家詳予研究評估，一旦起訴後則務必於協議簡化爭點時或至遲於一審準備程序終結前併予提出，避免因程序上逾時主張而遭致敗訴。

參考資料：

1. 智慧財產及商業法院 110 年度民專訴字第 61 號判決
2. 智慧財產及商業法院 111 年民專上字第 30 號判決
3. 最高法院 110 年度台上字第 244 號判決
4. 最高法院 109 年度台上字第 2029 號判決
5. 最高法院 98 年度台抗字第 807 號民事裁定