

【裁判字號】 99,民專上,3  
【裁判日期】 990916  
【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議等  
【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

99 年度民專上字第 3 號

上 訴 人 全歲科技有限公司  
法定代理人 甲○○  
訴訟代理人 張慧明律師  
                  謝宗翰律師  
被上訴人 醫電鼎眾股份有限公司  
法定代理人 乙○○  
訴訟代理人 呂康德律師

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 98 年 12 月 14 日本院 98 年度民專訴字第 94 號第一審判決提起上訴，本院於 99 年 8 月 26 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、程序方面：

一、按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第 446 條第 1 項但書、第 255 條第 1 項第 2 款、第 3 款定有明文。上訴人全歲科技有限公司（下稱全歲科技公司）於原審起訴聲明：(1)被上訴人醫電鼎眾股份有限公司（下稱醫電鼎眾公司）及原審被告乙○○應連帶給付上訴人新臺幣（下同）100 萬元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止按週年利率 5%計算之利息。(2)被上訴人不得自行或使他人設計、製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害上訴人新式樣第 D124448 號「影像顯示型內視儀」專利權之產品，並將製造系爭專利之模具全數銷毀，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告行為。(3)第 1 項聲明，上訴人願供擔保請准宣告假執行。嗣上訴人於民國 99 年 1 月 11 日於本院提起上訴，其上訴聲明為：(1)原判決廢棄。(2)上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人 150 萬元整，及自起訴狀送達翌日起至清償日止按年息利

率百分之 5 計算之利息。(3)被上訴人不得自行或使他人設計、製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害上訴人系爭專利之產品，並將製造系爭專利之模具全數銷燬，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告行為。(4)第 2 項聲明，上訴人願供擔保請准宣告假執行。查上訴人提起第二審上訴時，依其原主張之訴訟標的，就未曾由第一審判決部分之前開上訴聲明第(2)項，擴張其起訴聲明，核屬訴之追加，且其請求之基礎事實同一，揆諸民事訴訟法第 446 條第 1 項但書、第 255 條第 1 項第 2 款、第 3 款規定，不待上訴人同意即可追加，自應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

上訴人於原審起訴主張其係新式樣專利第 D124448 號「影像顯示型內視儀」之專利權人，專利期間自 97 年 8 月 21 日至 108 年 8 月 21 日（下稱系爭專利）。經上訴人於 98 年 1 月 31 日自被上訴人醫電鼎眾公司網站上購得由被上訴人所製造、販賣之「FASTA (ICP-55)」之產品（下稱系爭產品），被上訴人並於同年 5 月 27 日交由快遞公司予上訴人。上訴人取得系爭產品後，觀得其於外觀型態上均以「T 型」呈現，於側面及正面各處觀之亦均與上訴人所擁有之系爭專利相同，且被上訴人迄今仍有繼續販賣之事實，故上訴人於 98 年 7 月 6 日前往臺灣臺北地方法院所屬民間公證人陳建源事務所處做成公證書，用以證明上訴人於被上訴人網站上仍有發現被上訴人販售上開系爭產品之事實。就被上訴人販售產品而言，因上訴人無法計算被上訴人使用該專利所得之利益，而依先前購買系爭產品之報價美金 800 元為計算基礎，扣除開具信用狀 10% 及其他人事成本 20% 後，推估被上訴人每年應銷售系爭產品 200 至 1,000 具，所得利益至少有數百萬元，因此預先請求 150 萬元。爰依專利法第 129 條準用同法第 84 條第 1 項、第 3 項、第 85 條第 1 項第 2 款，暫以最低金額 100 萬元為本件之請求。並依同法第 129 條準用同法第 84 條第 1 項、第 3 項規定，請求被上訴人不得為下列聲明第 2 項之行為。

原審為上訴人全部敗訴判決，上訴人不服提起上訴，主張：

1.兩造曾簽訂 3 份合作契約書（下稱系爭三合作契約書），契約標的不同。系爭三合作契約書，第 1 份「產品開發及銷售合作契約」（下稱第 1 份合作契約書）標的為「18" 內視鏡

及 36" 內視鏡」；第三份「Video Image Guide Scope 產品升級計畫合作契約」（下稱第 3 份合作契約書）之標的為「Video Image Guide Scope」。該二種標的物都需連接至一般終端電腦，經由電腦螢幕顯示方能使用，與系爭專利之「手持式」影像顯示儀無關，系爭專利自不可能適用第 1 份合作契約書及第 3 份合作契約書之第七條規定。再者，第 2 份「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約」（下稱第 2 份合作契約書）之標的，明顯得知是「6mm 工業用內視鏡」。又在另案上訴人對被上訴人提出之背信告訴案件，臺灣高等法院檢察署 98 年度上聲議字第 7393 號處分書，亦言「是該 6.1mm 內視鏡既不在上開合作契約所拘束之範圍，自難謂被告對其他公司販售 6.1mm 內視鏡構成何背信行為可言」。相同之標準亦應適用在本案。按上訴人向被上訴人實際購買之產品組件，均為「5.5mm 內視鏡」之組件，而系爭專利之手持式「影像顯示型內視儀」即是配合該「5.5mm 內視鏡」產品所研發之新式樣組件，此可由上訴人之內視鏡產品之型錄僅標示有「5.5mm」，從未見有「6mm 內視鏡」之產品可知，故而系爭專利之歸屬應不在兩造「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約」之約定範圍內。本案實際設計繪圖完成系爭新式樣之人為丙○○應無爭議。又丙○○於 96 年 2 月 26 日至 96 年 10 月間受雇於上訴人，主要工作即為系爭專利之設計繪圖，且丙○○之設計提案，均須依甲○○指示進行修改，最後亦以甲○○之同意為完成之依據。又系爭專利提出申請之日期為 96 年 8 月 22 日，當時丙○○尚在上訴人雇用期間，則依專利法第 7 條第 1 項規定，丙○○職務上所完成之系爭專利，其專利申請權及專利權自歸屬於上訴人，是上訴人申請系爭專利應屬合法，並無該當得撤銷之事由。

2. 上訴人有意突顯僅是「0.1mm」或「0.5mm」的差距，都可能造成系爭專利是否屬第 2 份合作契約書標的範疇之爭議。要釐清上開爭議，需以第 2 份合作契約書之「附件一」及契約條文中所謂「本研發成果」之相關約定為依據。參第 2 份合作契約書第一、三、五、七條規定，所謂的「本研發成果」係指「附件一之特定技術資料」，被上訴人依約應將「本研發成果」交付上訴人，其交付之內容主要為附件一之「硬體材料表、調整校正方式、使用說明手冊及維護說明手冊」，而所約定之「研發成果」應於雙方簽約後 60 日內全部完成。雙方簽約日為 95 年 11 月 21 日，是以「研發成果」應於 96 年 1 月 21 日前完成。是以，依原審 98 年 10 月 19 日筆錄第 3 頁所

載，丙○○至少提出系爭專利六次設計案，最終為系爭專利申請依據之設計圖係於 96 年 6 月 21 日提出，該設計圖不可能為 96 年 1 月 21 日前應完成且交付的「本研發成果」。就實質面而言，依第 2 份合作契約書第一、三條規定，系爭專利之設計圖是否屬上開「本研發成果」，被上訴人即應證明其依附件一交付予上訴人的「硬體材料表、調整校正方式、使用說明手冊及維護說明手冊」中包括有系爭專利之設計圖。又系爭專利若屬「本研發成果」範疇內，理應由被上訴人完成設計，並交付上訴人，其費用應已包括在第 2 份合作契約書之開發費用內。然依原審調查，系爭專利之設計圖係由丙○○因受僱於上訴人，依上訴人指示所完成。若又認為系爭專利之設計屬於被上訴人依第 2 份合作契約書所完成之「本研發成果」，邏輯上顯有謬誤。

3. 依 99 年 5 月 22 日本案審理期日證人丙○○之證詞，足堪確認系爭專利外觀設計係被上訴人僱用丙○○繪製完成，且該事實亦為被上訴人所明知，顯然該外觀設計不可能屬於第 2 份合作契約書所稱之「本研發成果」範疇內，自不可能適用該契約第七條有關智慧財產權歸屬之規定。而回歸專利法第 7 條第 1 項規定，系爭專利之申請權及專利權自當屬於上訴人，上訴人申請系爭專利應屬合法，並無得撤銷之事由。
4. 另有關於損害賠償之計算，依先前購買取得被上訴人系爭產品之報價為美金 800 元，其中產品外觀價值約為 100 美元折合新台幣約為 3,200 元；另推估被上訴人銷售之數量至少在 1,000 具以上，則所得利益至少應在  $3,200 \times 1,000 = 3,200,000$  元以上。因此，上訴人預先請求 150 萬元。
5. 上訴聲明：
  - (1) 原判決廢棄。(2) 上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人 150 萬元整，及自起訴狀送達翌日起至清償日止按年息利率百分之 5 計算之利息。(3) 被上訴人不得自行或使他人設計、製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害上訴人系爭專利之產品，並將製造系爭專利之模具全數銷燬，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告行為。(4) 第 2 項聲明，上訴人願供擔保請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：

斯上訴人既非系爭專利之合法申請權人，違反專利法第 128 條第 1 項第 3 款之規定，有應撤銷之原因：

1.兩造曾於 95 年 2 月 28 日簽訂第 1 份合作契約書，同年 11 月 21 日簽訂第 2 份合作契約書及第 3 份合作契約書即系爭三合作契約書，其中第 7 條規定，依據合作契約書下產生所有可能研發之成果，其衍生專利申請權係為被上訴人所有。依第 1 份合作契約書第 1 條第 1 項規定可知開發完全為被上訴人之研發團隊所負責，上訴人並無自行開發之能力，故系爭專利之創作人甲○○並非系爭專利權之原創作人。而 96 年 9 月 19 日經濟日報第 3 版刊登一則主題為「醫電研發微型電子式內視鏡檢測系統」，並附上該產品外形之照片，即為系爭專利之圖面，可證明系爭專利創作人並非甲○○。依系爭三合作契約書，被上訴人開發之產品的代理商即為上訴人，上訴人透過代理關係取得被上訴人研發之微型電子式內視鏡檢測系統，嗣背於合作契約書之約定，申請系爭專利。且被上訴人曾於 96 年 6 月 21 日、6 月 29 日、8 月 8 日、8 月 9 日及 8 月 15 日從自己公司之網址中寄出 5 封電子郵件，此經公證為真，寄出日期皆早於系爭專利之申請日（同年 8 月 22 日），且其標題，附檔均可證明系爭專利係由被上訴人完成。另經認證之丙○○切結書載明「附件之設計圖係丙○○先生依據原始發明人醫電科技股份有限公司（現改名為醫電鼎眾股份有限公司）負責人乙○○之構想於 96 年 6 月 15 日完成，該設計圖之相關智慧財產權均屬於乙○○先生所有」，證人丙○○並於 5 月 25 日到庭作證，證明其設計圖之構想來自詹先生及醫電的同事，並沒有來自甲○○的構想及意見，且其薪水乃兩造各付一半，當時是因為醫電科技公司之條件尚未達到符合申請外國人來台之工作條件，故請全崴科技公司協助，以其名義來台工作，實際上證人均在醫電科技公司上班，足證上訴人所言不實。

2.上訴人既非系爭專利之合法申請權人，其請求被上訴人依專利法第 129 條、第 85 條第 1 項第 2 款規定請求損害賠償，自無理由；上訴人另請求依專利法第 129 條、第 84 條第 1 項、第 3 項規定，請求被上訴人不得為上訴聲明第 3 項之行為，亦無理由。

爰系爭專利係兩造簽訂第 2 份合作契約書後所獲致之研發成果範疇：

依第 2 份合作契約書前言、第二條第一項、第三條、第七條規定，及第 2 份合作契約書末頁附件一為產品之規格，其研發產品之管徑大小為小於或等於 6mm 以觀，管徑 5.5mm 為第 2 份合作契約書規範的產品規格，系爭專利係兩造簽訂第 2

份合約契約書後所獲致之研發成果範疇，上訴人質疑系爭專利為 5.5mm 產品，不在約定範疇內云云，顯有誤會。亦可見上訴人竊取被上訴人研發成果之投機心態，委實不可取。

婦系爭專利之外觀形狀設計完成之過程：

被上訴人早於 93 年 5 月 21 日提出發明專利第 I262778 號之申請，當時已提及將螢幕整合至內視鏡上。95 年初與上訴人法定代理人甲○○先生見面時，已將電子式內視鏡的原型機展示給上訴人看，經幾次開會討論後，決定分兩階段開發產品，第一階段開發與電腦整合之內視鏡；第二階段開發手持式內視鏡，乃於 95 年 2 月 28 日簽訂第 1 份合作契約書。第二階段於 95 年 12 月 21 日簽訂『6mm 工業用內視鏡開發計畫』合約書（即第 2 份合作契約書），其中專案開發內容為具有照相及錄影功能之手持式工業用內視鏡，此合約完成交貨時即為一完整實品，包含外殼機構。第 2 份合作契約書所開發的標的為工業用的內視鏡。嗣後乙○○商請上訴人申請證人丙○○來台工作，掛名於上訴人公司，實際上是在被上訴人公司上班，與乙○○配合設計系爭專利之設計圖及其他相關工作。配合之方式為乙○○為計畫主持人，規劃所有功能方塊及產品架構，概念為開發一款適合攜帶的手持式工業用內視鏡，期需兼顧幾項重點：(一) 需直接搭配 LCD 顯示器。兼具照相錄影功能。外外觀需有工業用產品的感覺。乙○○提出此概念並規劃整體產品架構後，將相關規格訂出，包含外型概圖其中根據上述重點將螢幕設定為：(1) 3.5 inch LCD。(2) 照相及錄影功能最容易被使用，因此有別於一般數位相機設計，採照相及錄影按鍵獨立設計，並以較鮮明之顏色作區隔。(3) 此產品屬工業用產品，因此採外殼為包覆橡膠之雙料射出設計。證人丙○○根據被上訴人所提出的外觀設計草圖架構，協助將內部機構建制完成，被上訴人根據合約完成開發案，並提供完整的工作用內視鏡產品原型機給上訴人。故證人丙○○先生才出具原審被證八之切結書，切結書內聲明「附件之設計圖係丙○○先生依據原始發明人醫電公司負責人乙○○先生之機想於 2007 年 6 月 15 日完成」，證人亦曾到鈞院作證證明此事，上訴人法定代理人甲○○先生於原審作證時妄稱系爭專利之外型為其構想設計云云，全與事實不符。煩聲明：(1) 上訴駁回。(2) 若為不利判決，被上訴人願供擔保，請准免為假執行。

三、兩造不爭執之事項：

被上訴人之前身為醫電科技股份有限公司，法定代理人為乙

○○，嗣更名為醫電鼎眾股份有限公司。

媿上訴人（法定代理人為甲○○）與醫電科技公司於 95 年 2 月 28 日簽訂「產品開發及銷售合作契約書」（即第 1 份合作契約書），於同年 11 月 21 日簽訂「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書」（即第 2 份合作契約書）、「Video Image Guide Scope 產品升級計畫合作契約書」（即第 3 份合作契約書）（見原審卷第 89 至 120 頁）。

婦上訴人前於 96 年 8 月 22 日以甲○○為創作人，以「影像顯示型內視儀」向智慧財產局申請新式樣專利，於審核准予專利後，於 97 年 8 月 21 日公告（證書號數：D124448，即系爭專利）（見原審卷第 12 至 20 頁之專利證書、專利公報）。

媿型號 FASTA(ICP-55) 之產品（即系爭產品）為被上訴人所製造、販賣（見原審卷第 21 至 51 頁之購買證明、公證書），且有落入上訴人系爭專利權之權利範圍。

#### 四、兩造之主要爭點：

媿上訴人是否為系爭專利權之申請權人？有無應撤銷之原因？

媿上訴人得否依專利法第 129 條、第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款規定，請求被上訴人負損害賠償責任？

俟被上訴人是否侵害上訴人系爭專利之申請專利範圍？

館被上訴人是否具侵害上訴人系爭專利權之故意？

偉上訴人得否依專利法第 129 條、第 85 條第 1 項第 2 款規定，請求被上訴人賠償 1,000,000 元？

婦上訴人得否依公司法第 23 條第 2 項規定，請求被上訴人法定代理人乙○○與被上訴人連帶負損害賠償責任？

媿上訴人得否依專利法第 129 條、第 84 條第 1 項、第 3 項規定，請求被上訴人不得為聲明第 2 項所載之行為？

#### 五、本院得心證之理由：

媿上訴人是否為系爭專利之申請權人，有無應撤銷之原因：

俟按（第 1 項）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，（第 2 項）前項情形，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 16 條定有明文。

館被上訴人於本件抗辯上訴人非系爭專利權之申請權人，違反專利法第 128 條第 1 項第 3 款之規定等語，本院就此抗辯應自為判斷。查系爭專利係於 96 年 8 月 22 日申請，經審定准予

專利後，於 97 年 8 月 21 日公告，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法（即現行專利法）為斷。

偉次按（第 1 項）專利申請權，指得依本法申請專利之權利；

（第 2 項）專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人，專利法第 5 條定有明文。又有新式樣專利權人為非新式樣專利申請權人之情事者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，同法第 128 條第 1 項第 3 款亦有明文。而系爭專利有無違反同法第 128 條第 1 項第 3 款所定情事而應撤銷其新式樣專利權，依法應由主張系爭專利無效之人（即被上訴人）附具證據證明之。

傳依上訴人與醫電科技公司所簽訂之系爭第 2 份合作契約書之約定：第 2 份合作契約書約首：「... 甲（即上訴人）乙（即醫電科技公司）雙方為特定產品開發與銷售合作之事，特立本契約，...」第一條第一項：「雙方合意一、緣乙方開發 6mm 工業用內視鏡開發計畫，獲得並產生如附件一之特定技術資料（以下簡稱『本研發成果』）。且乙方同意依下列條件，將『本研發成果』授權甲方使用於整合開發產品以商品化，...」第二條第一項：「授權內容一、乙方同意授予甲方使用、實施、重製、修改全部或一部份『本研發成果』，及同意授予甲方販賣、使用或實施全部或一部『本研發成果』所製造或組裝之產品（以下統稱『本產品』）。」第三條：「資料交付乙方應依附件一所定之內容，陸續將『本研發成果』（主要含硬體材料表、調整校正方式、使用說明手冊及維護說明手冊各壹份）交付甲方。」第七條：「『本研發成果』所可能獲得之專利權... 皆歸乙方所有，甲方不得將其向任何有關機關申請專利權... 之註冊登記。」此有 6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書暨附件一附卷可稽（見原審卷第 102 至 104、110 頁）。上訴人與醫電科技公司業於系爭第 2 份合作契約書第七條，明文約定醫電科技公司之研發成果所可能獲得之專利權，悉歸醫電科技公司所有。上訴人主張系爭三合作契約書之專利權，並不包括新式樣，係指附件一之範圍，僅產品功能部分云云。被上訴人則抗辯依據合作契約書下產生所有可能研發之成果，其衍生專利申請權係為被上訴人所有等語。此涉及簽約當事人之意思表示解釋。

- 5.按解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解，最高法院 17 年上字第 1118 號著有判例。經查：觀諸系爭第 2 份合作契約書之全文（含附件一），上訴人與醫電科技公司合作開發與銷售之標的為「6mm 工業用內視鏡」，業已載明合作開發之項目、規格及內部構造。且合作之內容既係將醫電科技公司之相關研發成果加以商品化，醫電科技公司因此授權上訴人「使用、實施、重製、修改」其研發成果，且同意上訴人「販賣、使用或實施」其研發成果所製造或組裝之產品。因此，系爭第 2 份合作契約書第七條所稱「『本研發成果』所可能獲得之專利權」自包含研發成果之商品化過程中所生之發明、新型及新式樣專利權。
- 6.上訴人雖稱系爭專利係為配合 5.5mm 管徑之內視鏡，與第 2 份合約書係 6mm 之內視鏡並不相同云云。然查，依前開第 2 份合約書第一條第一款及第七條所示，即已載明：醫電公司開發 6mm 工業用內視鏡開發計畫，獲得並產生如附件一之特定技術資料（『本研發成果』）。且醫電公司同意依下列條件，將『本研發成果』授權上訴人使用於整合開發產品以商品化，...」、「本研發成果」所可能獲得之專利權... 皆歸醫電公司所有，上訴人不得將其向任何有關機關申請專利權... 之註冊登記。」，並有 6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書暨附件一附卷可稽，而再細繹該合作契約書末頁之附件一所示，係為產品之規格，其研發產品之管徑大小為小於或等於 6mm，有該附件影本在卷為憑，是以管徑為 5.5mm 自為該合作契約書所規範之產品規格。
- 7.又上訴人雖稱系爭專利並非第 2 份合作契約書之研發成果，並舉該合約書第一、三、五、七條之規定，而認該契約之研發成果應於 96 年 1 月 21 日前完成，本系爭專利之最後設計圖係 96 年 6 月 21 日提出，不可能屬於該合約書之研發成果，該合約書之研發成果即係指附件一之特定技術資料云云。然查，上訴人與醫電科技公司如何為合作事宜乙節，被上訴人辯稱：醫電科技公司早於 93 年 5 月 21 日已提出發明專利 I26277 8 號之申請，當時已提及將螢幕整合至內視鏡上。95 年初與上訴人法代甲○○先生見面時，已將電子式內視鏡的原型機展示給上訴人看，經幾次開會討論後，決定分兩階段開發產品，第一階段開發與電腦整合之內視鏡；第二階段開發手持式內視鏡。乃於 95 年 2 月 28 日簽訂第一份合作契約書（參原

審卷第 90 至 100 頁之被證一)。第二階段於 95 年 12 月 21 日簽訂『6mm 工業用內視鏡開發計畫』合約書(參原審卷第 101 至 110 頁之被證二)，亦有前開合約書在卷為憑，足見兩造所為約定開發內容為具有照相及錄影功能之手持式工業用內視鏡，此合約完成交貨時即為一完整實品，理應包含外殼機構，始符常情與合約目的，而完成該實品及外殼機構所包括之技術均應屬該合約書之研發成果，是以該研發成果自應包含本件系爭專利在內，自難憑合約之交貨時間而反推系爭專利非屬該研發成果，上訴人前開主張，自無足採。

8. 至證人甲○○雖於原審證稱當初乙○○即表明其無設計能力，請伊找丙○○設計外型，合約內容僅限於功能部分等語(見原審卷第 214、215 頁)，然此為被上訴人所否認，而依系爭第 2 份合作契約書第七條之「專利權」文義，解釋上包含新式樣專利，上訴人並未提出其他證據證明原告與醫電科技公司簽訂系爭合作契約書時，已將新式樣專利排除於第七條之約定範圍之外，故上訴人及甲○○此部分主張，即無可採。
9. 上訴人另主張本件實際設計繪圖完成系爭新式樣專利之人為丙○○，而丙○○於 96 年 2 月 26 日至 96 年 10 月間受雇於上訴人，主要工作即為系爭專利之設計繪圖，且丙○○之設計提案，均須依甲○○指示進行修改，最後亦以甲○○之同意為完成之依據，系爭專利提出申請之日期為 96 年 8 月 22 日，當時丙○○尚在上訴人雇用期間，則依專利法第 7 條第 1 項規定，丙○○職務上所完成之系爭專利，其專利申請權及專利權自歸屬於上訴人云云。然查：
  - (1) 上訴人法定代理人甲○○雖於原審審理時到庭具結陳述其創作過程(見原審卷第 212 至 215 頁)，並提出提案 1 至 6 之電子郵件暨設計圖面、照片為證(見原審卷第 230 至 253 頁)。惟被上訴人亦提出 96 年 6 月 21 日、6 月 29 日、8 月 8 日、8 月 9 日及 8 月 15 日傳送之 5 封電子郵件暨設計圖面(見本院卷第 123 至 135 頁)。姑不論原先共同開發產品之外觀設計的構想及將之具體化成圖面者究為甲○○、丙○○或乙○○，可得確定者乃以上提案 1 至 6 及被上訴人之電子郵件，均為將醫電科技公司之研發成果依系爭第 2 份合作契約書予以商品化之經過，則因開發產品過程中所生之產品的形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，自屬系爭第 2 份合作契約書第七條所稱「『本研發成果』所可能獲得之專利權」(含新式樣專利)之範疇，上訴人前開主張，已非

可採。

②且查證人丙○○於本院準備程序時到庭結證稱：系爭專利的圖示係伊所畫的，伊係根據乙○○及醫電公司的同事給伊構想才畫的，甲○○並沒有給伊構想及意見，伊當時係由乙○○找來台灣工作，因為當時醫電公司的條件還沒有達到符合申請外國人來工作的條件，所以請上訴人公司協助，以上訴人公司的名義申請伊之工作證，伊之薪水是上訴人與醫電公司均有支付，伊工作的場所都在醫電公司等語（見本院卷第88至94頁）。上訴人對於系爭專利的圖示係由丙○○所畫的等情，亦不爭執，亦未具體對於證人丙○○前開證詞有何不實之處，提出駁斥，堪認證人丙○○前開證詞堪以採信。是以丙○○既係由被上訴人之乙○○請來台工作，雖掛名於上訴人公司，惟實際上是在被上訴人公司上班，而與乙○○配合設計系爭專利之設計圖及其他相關工作。否則，果如上訴人所辯，丙○○係受僱於上訴人公司，則被上訴人何須再支付丙○○薪水？丙○○的工作場所何以都在醫電科技公司？在在足證上訴人前開所辯，並無足採。準此，縱如上訴人所辯其亦有參與該設計圖之草擬，惟由上可知丙○○最後係根據被上訴人醫電科技公司所提出的外觀設計草圖架構，協助將內部機構件製作完成，被上訴人醫電科技公司根據合約完成開發案，並提供完整的工作用內視鏡產品原型機給上訴人全歲科技公司等情，堪可認定。上訴人辯稱系爭專利丙○○尚在上訴人雇用期間所完成，其專利申請權及專利權自歸屬於上訴人云云，自非可採。

10. 綜上，上訴人逕將系爭第2份合作契約書第七條所稱之專利權，曲解僅限於產品功能，而不包含新式樣專利，顯屬未洽。系爭專利係「影像顯示型內視儀」之新式樣，而依系爭第2份合作契約書第七條約定，上訴人與醫電科技公司因合作開發相關內視鏡產品，其外觀設計所衍生之新式樣專利權應歸醫電科技公司所有，上訴人不得以之向智慧財產局申請新式樣專利權。故上訴人並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，被上訴人以系爭專利有專利法第128條第1項第3款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。

六、從而，上訴人並非系爭專利之專利申請權人，而有專利法第128條第1項第3款之應撤銷原因，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新式樣專利之權利。故上訴人請求被上訴人給付1,500,000元，及自起訴狀送達翌日起至清償

日止按週年利率 5%計算之利息，及請求被上訴人不得自行或使他人設計、製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之產品，並將製造系爭專利「影像顯示型內視儀」之模具全數銷毀，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告行為，為無理由，應予駁回。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第 449 條第 1 項、第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 9 月 16 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 汪漢卿

法 官 王俊雄

以上正本係照原本作成。

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（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具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師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 項但書或第 2 項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 99 年 9 月 16 日

書記官 王英傑