98 年度民專訴字第 40 號

裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議

裁判日期：98 年 11 月 26 日

相關法條：專利法第 87 條、專屬授權

背景摘要：

原告甲○○於 94 年 2 月 14 日以自行研發之「以紋路交匯點形成不同光紋之燙金面載體及其製作方法」，向經濟部智慧財產局申請發明專利，經實體審查核准獲發給發明第 I255238 號專利權（下稱系爭專利）。被告和信超媒體股份有限公司（下稱和信公司）自 95 年起即以和信超媒體戲谷分公司名義向原告聯盛公司採購前開「可刮除防偽辨識燙金系統」，將之使用於其所生產、銷售之遊戲軟體及儲值卡外盒包裝上，供作辨識正版軟體之用。系爭侵權產品係使用紋路交匯方式及燙金面紋路作為防偽與辨識之用途，經比對分析後，其與原告聯盛公司所生產之系爭產品完全相同，已落入系爭專利申請專利範圍。

兩造主張：

一、原告主張：

1. 原告於 94 年 2 月 14 日以自行研發之「以紋路交匯點形成不同光紋之燙金面載體及其製作方法」，向經濟部智慧財產局申請發明專利，經實體審查核准獲發給發明第 I255238 號專利權（下稱系爭專利）。
2. 原告於 95 年 7 月 1 日將系爭專利專屬授權予原告聯盛特殊印刷有限公司（下稱聯盛公司），並向經濟部智慧財產局為授權登記在案，授權期間自 95 年 7 月 1 日起至 114 年 2 月 13 日止。又原告甲○○雖將系爭專利專屬授權予原告聯盛公司，惟其仍得行使系爭專利之權利，而非經專屬授權後即不得行使專利權。
3. 被告和信超媒體股份有限公司（下稱和信公司）自 95 年起即以和信超媒體戲谷分公司名義向原告聯盛公司採購前開「可刮除防偽辨識燙金系統」，將之使用於其所生產、銷售之遊戲軟體及儲值卡外盒包裝上，供作辨識正版軟體之用。系爭侵權產品係使用紋路交匯方式及燙金面紋路作為防偽與辨識之用途，經比對分析後，其與原告聯盛公司所生產之系爭產品完全相同，已落入系爭專利申請專利範圍。原告爰依專利法第 84 條第 1 項規定，請求被告和信公司負損害賠償責任。

二、被告主張：

1. 原告聯盛公司是否確為「專屬被授權人」尚有疑義，故其是否具有原告之適

格即有疑義。且縱認原告聯盛公司為系爭專利之專屬被授權人，然其得請求專利權受侵害之時點，應不得早於經濟部智慧財產局授權登記之公告日即 97 年 9 月 21 日，惟原告於本件訴之聲明第一項係以 97 年 11 月為損害賠償之請求始點，然原告聯盛公司既為專屬被授權人，且其授權關係自 97 年 9 月 21 日發生對抗第三人之效力，則本件侵權行為係發生於原告甲○○已不得行使其專利權之後，其在實體法上既不能行使系爭專利之專利權，在訴訟法上自無當事人適格。

2. 引證四之由訴外人宇奧科技股份有限公司及富爾特科技股份有限公司於 93 年間所發行之「決戰神州」網路遊戲卡上反光防偽燙金標識等所揭露之技術特徵，與系爭專利相比較，可知系爭專利不具新穎性。

判決要旨：

1. 按專利權人將其專利授權他人使用，僅係就其權利內容授予他人實施，就該權利所衍生之侵權行為事件，並非當然不得為任何訴訟行為，此在專屬授權之情形下亦然，非謂專屬授權契約中，授權人即當然不得實施因其權利受侵害所生之訴訟行為。本件原告彼此間之授權內容為專利權之全部授權，除此之外，並無其他保留，是原告甲○○是否不能提起本件訴訟，尚難據此論斷，而本件原告分屬授權人及被授權人，其所為之請求亦為同一，理論上而言並無重複獲利之情形，是渠等提起本件訴訟，應無不合，被告有關此部份之程序上爭執，並無理由，先予敘明。
2. 按本件原告係主張被告所販售之產品其上所黏貼之燙金防偽標籤侵害系爭專利所揭露之方法專利，而依專利法第 87 條規定：「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造（第 1 項）。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障（第 2 項）。」等語，則本件原告既主張被告侵害其方法專利，其對於被告所銷售之產品上黏貼之燙金防偽標籤在其取得系爭方法專利前並不存在之事實，自應負舉證責任，換言之，燙金防偽標籤乃原告所指依其專利方法製成之物，然在原告取得系爭方法專利前，國內外是否均無另以其他方法製作之燙金防偽標籤，且被告所製造之物品與原告系爭方法專利所製得之產品是否相同，凡此均須先由原告負舉證責任，始生再由被告依上開規定第 2 項舉證證明其製造方法不同之責任，此有最高法院 98 年度臺上字第 367 號民事判決意旨可供參照。原告雖主張系爭專利既經智慧財產局實體審查，准予專利，自符合「新穎性」之條件，是系爭專利所揭露之製造方法專利所製成物品在製造方法申請前自為國內外未見云云。惟按製法專利之新穎性，其比對基礎在於製備方法之材料及反應條件、步驟等，此與製得之產品是否具新穎性並非有絕對關係，蓋同一物品可能有多種不同製法，只要其製法內容符合專利要件，該製法內容即可准予專利，然此與方法專利所製得之產品

是否為國內外所未見並無關聯。是原告僅以系爭方法專利既已取得專利權，即主張由該方法專利所製得之物品自為申請前後國內外所未見者云云，顯係誤解其間邏輯關係。

3. 就據證 3 所揭示之圖式而言，依該圖式可見於載體上之燙金面（即圖樣面）存有基體紋路之局部紋路，且證據 3 揭示之日期在系爭專利申請日之前，故證據 3 足以證明系爭方法專利製備之物品並非國內外所未見者，就此而言，原告顯然無法證明在其申請系爭製法專利前，國內外均無類似以其製法專利所製成之物品存在，而依專利法第 87 條第 2 項規定意旨，被告就其製作方法既已提出反證，自不能僅因原告恣意否認，即排除被告依其所展示之方法製成系爭燙金防偽標籤之可能性，進而免除原告之舉證責任。
4. 本件原告既無法證明系爭製成方法專利申請日前後，國內外確無利用其他方法產生出相同物品之事實，而被告復就其製造相同物品所使用之方法提出證明，依專利法第 87 條第 2 項規定，自應認為被告已提出其製法與系爭專利不同之反證，原告既無法證明被告確係使用系爭專利所揭露之方法製造系爭所謂侵權物品，其訴請被告連帶賠償損害，並請求命被告不得就侵害原告所有第 I255238 發明專利權之商品為輸入、運送、販賣、批售、散布、意圖販賣而陳列、意圖販賣而進口、加工、揀選、生產、製造或其他一切處分行為云云，即屬無據，應予駁回。