98 年度民專上更(一)字第 1 號

裁判案由：專利權權利歸屬爭議
裁判日期：98 年 10 月 22 日
相關法條：專利法第 5、6 條

背景摘要：

上訴人起訴主張其為「波動能量產生器」之創作人，以其技術及儀器向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請獲准「波動能量產生器」新型專利（證書號：M281645 。下稱「波動能量產生器」專利），被上訴人卻以上訴人抄襲「保健美容儀器」新型專利（證書號：M269081 ）」（下稱系爭專利）為由，向智慧財產局就系爭專利提出舉發。惟上訴人始為系爭專利之創作人，得依專利法第 5 條第 2 項規定為專利申請權人，被上訴人並非創作人或權利受讓人，無權申請系爭專利，惟被上訴人卻取得系爭專利，致使上訴人關於系爭專利申請權人之地位受有侵害之危險，此不安之危險冀以確認判決除去之等語，爰起訴請求⑴確認被上訴人非為系爭專利之創作人，⑵確認上訴人為系爭專利之創作人。經原審判決駁回其訴，上訴人即提起上訴，並聲明廢棄原判決，且請求確認上訴人就系爭專利之專利申請權存在。是以上訴人僅就原起訴聲明第 2 項部分上訴，就原起訴聲明第 1 項部分並未聲明不服而告確定。

兩造主張：

一、 上訴人主張：

1. 波動能量產生器（下稱系爭儀器）第 1 代至第 5 代之技術內容，在專利上之評價實質相同，被上訴人自上訴人取得「波動能量產生器」，並學習波動能量導引技術，此為被上訴人所不爭執。被上訴人係於 93 年 7 月 25 日與上訴人簽訂天龍門技術傳授契約書，取得波動能量產生器乙台，並習得波動能量導引技術，隨即於短短不及 4 個月之 93 年 11 月 22 日提出系爭專利申請，難以想像如何達成。
2. 系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術內容，與系爭儀器之外觀及二導電片內容相同。至其餘請求項，僅內容稍有差異，惟屬實質相同之創作。
3. 被上訴人舉發上訴人之「波動能量產生器」專利時，所依據之理由為引證案（即系爭專利）所揭示之主要結構特徵、操作方式與所達成之功效等，均與「波動能量產生器」專利完全相同。因系爭專利本為上訴人之創作，為被上訴人所剽竊申請專利，故前後二專利申請案之內容自屬實質相同。

二、 被上訴人主張：

1. 上訴人曾交付波動能量矯正儀 1 台予被上訴人，兩造並非就上訴人交付之儀器即為上訴人所稱據以申請專利之第 5 代儀器無爭執。縱被上訴人買受之波動能量矯正儀，即上訴人申請「波動能量產生器」專利儀器，均為上訴人所稱第 5 代儀器，然其與系爭專利之構造、效果並不相同，有證人許君鳳於原審證述，足見上訴人非系爭專利之創作人。
2. 被上訴人舉發上訴人「波動能量產生器」專利之理由，係將該專利之主要結構特徵與系爭專利之相同特徵比對，並無提及系爭專利中導電套等其他主要專利特徵，故上訴人以此主張二專利內容實質相同，應無理由。
3. 被上訴人前向智慧財產局申請系爭專利之新型專利技術報告書，其中引用文獻 1 第 M266064 號新型專利已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 、2 項，但第 3 至 9 項仍具有新穎性，縱上訴人主張「波動能量產生器」專利與系爭專利申請專利範圍第 1 項相同，但系爭專利申請專利範圍第 3 至 9 項仍具有新穎性，此二專利絕非實質相同。又第 M266064 號新型專利早於 93 年 3 月 19 日創作，於同年 6 月 18 日申請公告，顯較上訴人出售儀器及系爭專利之申請公告日為早，是以系爭專利申請專利範圍第 1 項，顯非上訴人創作。

判決要旨：

1. 上訴人主張系爭專利抄襲「波動能量生產器」第 5 代儀器（下稱系爭儀器第 5 代），伊始為系爭專利之真正創作人云云，惟此為被上訴人所否認，上訴人自應就系爭專利與系爭儀器第 5 代係屬同一創作之事實負舉證之責。
2. 上訴人於 98 年 8 月 14 日提出儀器 1 台，主張此即被上訴人於 93 年間向上訴人購買之儀器云云（見本院卷第 87、93 頁），惟被上訴人陳稱：「這部機器的外觀確實是被上訴人於 93 年間向上訴人所購買，但是內部的構造為何，被上訴人並不知道。... 系爭專利有第 1 項有導電片體下方有絕緣墊，上訴人之機器並沒有。... 」等語。是以上訴人所提之儀器是否為兩造於 93 年 7 月 25 日簽訂「天龍門技術傳授契約書」後，由上訴人借予被上訴人之波動能量矯正儀，即非無疑。
3. 縱然此部儀器即上訴人於 93 年間借予被上訴人者，惟經整體技術特徵比對，系爭專利與系爭儀器第 5 代之構造、效果、目的及技術內容並非實質相同，非屬同一創作，難認上訴人為系爭專利之創作人。