

【裁判字號】 99,民專訴,229

【裁判日期】 1000824

【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決 99 年度民專訴字第 229 號

原 告 琦勝科技有限公司

法定代理人 關大俊

訴訟代理人 蔡宜真律師

被 告 司迪國際微波股份有限公司

法定代理人 李文裕

訴訟代理人 陳慶尚律師

張文修

複代理人 張又仁律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於 100 年 7 月 29 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、本件原告起訴主張：

(一)原告於民國 93 年 5 月 28 日向智慧財產局申請「整合式無線監控系統」新型專利（下稱系爭專利），經智慧財產局於 94 年 4 月 1 日以第 M260940 號公告准予專利，系爭專利原申請專利範圍計有 11 項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項，嗣於 97 年 4 月 17 日申請更正專利範圍，將原申請專利範圍第 1、6 項之文字作部份變更，並刪除原申請專利範圍第 7 項，將原申請專利範圍第 8 至 11 項之項次更正為第 7 至 10 項，期間自 94 年 4 月 1 日至 104 年 5 月 27 日止。

(二)被告於 97 年 6 月 3 日標得花蓮縣警察局之 97 年度治安防治專案—重要路口監視及錄影監視系統整合採購案，已安裝於花蓮縣政府警察局及各重要路口（下稱被控侵權物品），經原告探訪得知被告參與上開招標所使用之技術，為原告系爭專利範圍內，惟被告並未取得原告之授權，即逕行使用系爭專利，已嚴重侵害原告之權益。

(三)被告早於 91 年 8 月 21 日標得桃園縣警察局之「天羅地網專案監控保安系統架構/功能建置案」（下稱「天羅地網專案」），並於 91 年 12 月 20 日實施完成，92 年 1 月 20 日經驗收合格

完畢，被告於該專案使用之技術特徵與系爭專利是一樣的。惟查天羅地網專案等文件係以招標文件之方式呈現，並非見於圖書刊物，且並未全部上網公告，又該等招標文件之領取者，僅係為特定之投標廠商，且招標文件均需付費領取，亦非處於隨時可供閱讀之公開狀態，是該等文件僅為特定之多數人得知悉，應不符合專利法第 94 條第 1 項所謂「公開」之要件，因此原告於 93 年 5 月 28 日依法取得系爭專利權之後，被告即不得繼續施作。

(四)又查招標文件中契約約定有保密條款，依天羅地網專案之契約書第 15 條『保密之責任如下：一乙方對本專案各項文件內容及使用之資料，應負保密責任，並負責對乙方專案經理及專屬人員簽署保密契約，非經甲方書面同意，不得供給其他個人、機關、團體或公司行號參考，或運用於本契約無關之工作』，即得標廠商均需對招標文件所有內容予以保密，舉重以明輕得標廠商需要對於所有內容保密，則所有領取招標文件之特定人當亦需對招標文件保密，可知系爭專利之技術並未公開，僅於特定人間知悉而已。

(五)再查「公開使用」係指透過使用行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，被告雖稱天羅地網專案曾召開啟用典禮、發傳單及新聞報導，然就該領域具有通常知識之人即便參與啟用典禮或取得傳單及新聞報導，仍無法完成該技術，故被告無法舉證系爭專利屬公開使用或公開刊物已揭露系爭專利。

(六)為此，依據民法第 184 條第 1 項、專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項、第 85 條等規定，請求被告給付新台幣（下同）200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息 5% 計算之利息。並陳明願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則抗辯：

(一)被告於 91 年 9 月 5 日與桃園縣警察局簽訂天羅地網專案契約書，並於 92 年 1 月 20 日驗收合格完畢，並已公開使用該系統，而被告製作該建置案之技術與原告系爭專利相同，又被控侵權物品與天羅地網專案是完全一樣，因此被控侵權物品是有落入系爭專利的文義範圍。

(二)惟被告認為天羅地網專案係採「公開招標」，且已於 91 年 8 月 1 日對外公告，又該專案評選須知及其附件依法亦應公開，再者，該招標文件之領購對象不限於特定廠商，得不具名領取，縱使需付費購買，仍不影響其公開性。且該建置案亦於 92 年 1 月 20 日經驗收合格，並已公開使用該系統，桃園縣

警察局當時有舉辦啟用典禮，典禮中除正式啟用天羅地網監視系統外，亦有簡報介紹該項系統之運作模式、採用設備與功能等。而原告之系爭專利於93年5月28日始向智慧財產局申請，可見，原告之系爭專利欠缺新穎性。

(三)智慧財產局於97年1月4日發函予原告，檢送新型專利技術報告乙份，該報告中第14項比對結果：引用93年2月25日公開之「中華人民共和國專利公開第CN0000000A號」及90年11月1日公開之「美國專利公開第2001/0000000A1」等文獻，系爭專利第1項比對結果為「本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。」且系爭專利僅係被證13（即前開美國專利）與無線區域網路之簡單集合，對於該技術領域中具有通常知識者，依據當時監視系統技術與無線區域網路技術可輕易完成，可見系爭專利欠缺進步性。

(四)綜上，請求駁回原告之訴，並陳明如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。

三、兩造不爭執之事實：

(一)原告於93年5月28日向智慧財產局申請「整合式無線監控系統」新型專利，經智慧財產局於94年4月1日以第M260940號公告准予專利，系爭專利原申請專利範圍計有11項，第1項為獨立項，其餘為附屬項，嗣於97年4月17日申請更正專利範圍，將原申請專利範圍第1、6項之文字作部分變更，更正後申請專利範圍第1項為「1.一種整合式無線監控系統，其中包含：一無線中繼站，該無線中繼站係為一無線路由器；一中央監控裝置，該裝置包含一中央監控模組以及一無線收發模組，其中該無線收發模組係與該無線中繼站相互傳遞訊號，而該中央監控模組係用以處理該訊號；複數個監控裝置，每一個該監控裝置包含一監控模組、一無線收發模組以及至少一監控點，其中該無線收發模組係與該無線中繼站相互傳遞訊號，而該監控模組係用以處理該訊號，每一該等監控點皆係電連接於該監控模組，且接受於該監控模組之控制，其中每一該等監控點至少包含一監視鏡頭；其中，所述之無線收發模組以及該無線路由器符合IEEE802.11的規範，該中央監控裝置可以透過複數個監控裝置之其中之一，控制所屬之該監控點進行監控動作。」後正後申請專利範圍第6項為「如申請專利範圍第1項所述之整合式無線監控系統，其中所述之無線路由器之輸出功率為5瓦特(Watt)。」並刪除原申請專利範圍第7項，將原申請專利範圍第8至11項之項次更正為第7-10項（詳本院卷(一)第5、43、59-60、

64、111-112、135 頁)。

(二)被告於 91 年 8 月 21 日即標得桃園縣警察局之「天羅地網專案監控保安系統架構／功能建置案」(下稱「天羅地網專案」)，並於 92 年 1 月 20 日完成建置並公開使用(詳本院卷(一)第 145、159 頁)。

(三)系爭專利之技術手段已為「天羅地網專案」之技術內容所揭露，且揭露之程度已足以使系爭專利喪失新穎性(詳本院卷(二)第 5 頁)。

(四)被告於 97 年 6 月 3 日標得之花蓮縣警察局 97 年度治安防治專案一重要路口監視及錄影帶監視整合採購案(下稱被告為履行該採購案實施系爭專利技術內容而製作之物品為被控侵權物品，詳本院卷(一)第 135 頁背面)，又被控侵權物品所實施之技術內容已充分為「天羅地網專案」所揭露(詳本院卷(二)第 5 頁)。

(五)被控侵權物品為系爭專利更正後申請專利範圍第 1、2、3、4、7、8、9、10 項文義所讀取(詳本院卷(一)第 209-210 頁、本院卷(二)第 5 頁)。

四、本件爭點與本院判斷：

(一)事實概要：原告主張其為系爭專利之專利權人，被告雖於原告申請系爭專利前即實施系爭專利之技術手段，但於原告取得系爭專利後，即無權繼續實施，則被告為履行桃園縣警察局採購案而實施之技術內容侵害系爭專利更正後申請專利範圍第 1、2、3、4、7、8、9、10 項；又「天羅地網專案」技術內容係未公開之文件，不得作為舉發系爭專利無效之引證案等語。被告則抗辯：被告既於系爭專利申請前即已實施「天羅地網」之技術內容，自得於原告取得系爭專利後繼續實施該技術內容，且被告得標施作之「天羅地網專案」於完成時有啟用典禮，已屬公開使用，自得作為舉發系爭專利無效之引證案等語。則本件之爭點應為：(1)原告得否請求禁止被告繼續施作於專利申請前即已實施之技術內容；(2)「天羅地網專案」之技術內容得否作為舉發系爭專利無效之引證案。茲分項析述如后。

(二)原告得否請求禁止被告繼續施作於專利申請前即已實施之技術內容：

1. 按「^①發明專利權之效力，不及於下列各款情事：二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。^②前項第二款及第五款之使

用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」專利法第 57 條第 1 項第 2 款、第 2 項、第 108 條定有明文。

2. 經查原告於 93 年 5 月 28 日申請系爭專利，被告於 92 年 1 月 20 日即已實施系爭專利之技術內容為桃園縣警察局建置「天羅地網專案」完成，則被告於系爭專利申請前即已實施系爭專利之技術內容。又被告係於 91 年 8 月 21 日標得前揭桃園縣警察局之「天羅地網專案」，則被告向警察機關投標施作相關無線監控系統工程，係屬被告之原有事業，至為明確，參酌前揭規定，被告自得於原有事業內向花蓮縣警察局投標「97 年度治安防治專案—重要路口監視及錄影帶監視整合採購案」，並於得標後繼續實施「天羅地網」之技術內容以履行採購合約之義務。核原告主張被告侵害系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、4、7、8、9、10 項，為無理由，不應准許。

(三)「天羅地網專案」之技術內容得否作為舉發系爭專利無效之引證案：

1. 按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」專利法第 94 條第 1 項第 1 款定有明文。次按所謂公開使用，係指將專利之技術手段實施於物品或方法上，而應用其技術功能之使用行為；或透過製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為而揭露技術內容，使該技術處於公眾得以知悉之狀態。
2. 原告雖主張：「天羅地網專案」係屬未公開之資料，不得作為舉發系爭專利無效之引證案云云。惟被告抗辯「天羅地網專案」之技術內容已見於刊物與公開使用，自得作為舉發系爭專利無效之引證案等語（詳本院卷(一)第 136 頁背面）。足見被告並非僅係以「天羅地網專案」已見於刊物作為系爭專利喪失新穎性之唯一理由，並以「天羅地網專案」之技術內容已經公開使用作為系爭專利喪失新穎性之理由，則「天羅地網專案」縱令未見於刊物，則該專案所揭露之技術內容如已為業者公開使用，「天羅地網專案」之技術內容亦可作為舉發系爭專利之引證案。惟查被告得以施作該專案係其得標之故，如其未得標而由他廠商得標，他廠商亦得實施「天羅地網專案」之技術內容，則「天羅地網專案」之技術內容已因桃園縣警察局公開招標而處於公開得使用之狀態；況「天羅地網專案」之系統相關設備基本需求架構為：一、路口監

控端相關設備內容，計有(一)攝影機組、(二)數位錄影主機、(三)穩定 ON-LINE 網管型 UPS 、(四)無線微波通訊設備 (含天線) 、(五)戶外防水型收容機箱、(六)電源引出保護裝置、(七)配線電纜線材；二、無線微波中斷站相關設備內容，計有(一)無線微波中斷站相關設備內容、(二)穩定 ON-LINE 網管型 UPS 、(三)戶外防水型收容機箱、(四)電源引出保護裝置；三、監視遠控端，有該專案需求計畫書 1 件在卷足憑 (詳本院卷(一)第 149-158 頁)，標得廠商於施作「天羅地網專案」時必須於戶外大量施工，則被告於 92 年 1 月 20 日「天羅地網專案」建置完成時自屬已公開使用其技術特徵。

3. 原告雖主張：被告與桃園縣警察局就「天羅地網專案」所締結之契約書第 15 條訂有保密條款，被告對於本專案各項文件內容及使用之資料，應負保密責任，並負責對被告專案經理人及專屬人員簽署保密契約，非經桃園縣警察局同意，不得供給其他個人、機關、團體或公司行號參考，或運用於本契約無關之約定；又「天羅地網專案」之招標文件，領取者僅係特定之投標廠商，且招標文件均需付費領取，亦非處於隨時可供閱覽之狀態，則「天羅地網專案」之技術內容不能認為已公開云云 (詳本院卷(一)第 235-236 、144 頁)。惟：
 - (1)按技術特徵與契約內容之保密係屬截然不同之兩事，揆諸前揭契約文義，僅能解釋為被告就系爭契約內容負有保密之義務，且如將保密義務解釋為包括「天羅地網專案」之技術內容，被告於嗣後即不可再參與警察機關有關之無線監控系統投標案，否則即屬違反不得將「本專案各項文件內容及使用之資料，運用於與本契約無關之工作」之約定，無異係就政府採購加諸予被告不公平與不平等之歧視待遇，則桃園縣警察局既未主張其係「天羅地網專案」技術內容之權利人，自不能認前揭契約保密條款約定之保密範圍包括「天羅地網專案」之技術內容在內。
 - (2)查「天羅地網專案」之公開評選須知僅規定參與投標廠商必須提出：營利事業登記證、廠商相關公會會員證書影本、廠商最近一年無退票紀錄證明正本、廠商最近一期納稅之證明影本、共同投標者需檢附共同投標招議書正本，有公開評選須知 1 件在卷足憑 (詳本院卷(一)第 145 頁背面)，並未對於投標廠商之資料作特別限制，則不特定多數人均得透過投標程序接觸「天羅地網專案」之技術文件，苟「天羅地網專案」係桃園縣警察局所創作，其透過公開招標程序使技術文件處於不特定人得知悉與利用之狀態，自屬公開使用，已因喪

失新穎性而不得申請專利，況原告係於「天羅地網專案」建置完成後之93年5月28日始申請系爭專利，自不因僅有少數人領取「天羅地網專案」之招標文件，以及領取招標文件須支付費用，即可謂「天羅地網專案」之技術特徵，尚未經公開使用。

(四)綜上所述，「天羅地網專案」之技術內容既於原告申請專利前已公開使用，且原告又自認系爭專利之技術特徵已為「天羅地網專案」之技術內容所揭露，且揭露至喪失新穎性之程度，則系爭專利自有得撤銷專利權之事由，被告自得提出系爭專利無效之抗辯，則原告主張被告侵害系爭專利，自難認可採。

五、從而，原告依據侵權行為之法律關係，請求被告給付200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息，為無理由，應予駁回。又原告既受敗訴之判決，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

六、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 8 月 24 日

智慧財產法院第三庭

法 官 何君豪

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

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 100 年 8 月 24 日

書記官 張君豪