智慧財產民事判決

102 年 6 月

目　　錄

壹、判決摘錄

一、確認專利申請權歸屬（101 年度民專訴字第 100 號）……2

二、發明專利共同發明人之爭議（101 年度民專訴字第 52 號）…6

三、商業方法得否作為專利標的之判斷（101 年度民專訴字第 56 號）……12

四、字元輸入系統及其方法侵權認定（101 年度民專訴字第 59 號）……16

五、侵權行為主觀過失要件之判斷（101 年度民專訴字第 94 號）……21

六、專利申請權之性質及專利權歸屬之救濟程序（101 年度民專上字第 2 號）……34

貳、判決全文（請至司法院法學資料檢索系統查閱）

一、智慧財產法院 101 年度民專訴字第 100 號

二、智慧財產法院 101 年度民專訴字第 52 號

三、智慧財產法院 101 年度民專訴字第 56 號

四、智慧財產法院 101 年度民專訴字第 59 號

五、智慧財產法院 101 年度民專訴字第 94 號

六、智慧財產法院 101 年度民專上字第 2 號

確認專利申請權歸屬

裁判字號：智慧財產法院民事判決 101 年度民專訴字第 100 號

裁判日期：101 年 12 月 28 日

系爭專利：發明專利申請案第 098127771 號「用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方及其製造方法」之專利申請權

相關法條：專利法第 5 條

判決要旨：

專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。申請專利，須係專利申請權人始得為之（同法第 22 條第 1 項、第 105 條、第 112 條參照），專利專責機關審查申請案件，固須依同法第 5 條、第 7 條、第 8 條等相關規定，審認申請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權究竟誰屬之效力。兩造就專利申請權之私權誰屬有所爭執，揆諸前揭說明，原告有即受確認判決之法律上利益，且此爭執應由民事普通法院審判，被告抗辯本件應屬公法事件爭訟云云，尚有未洽。

按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。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。又按發明人係指實際進行研究發明之人，發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人；所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

【判決摘錄】

一、原告起訴主張：

(一)**原告所屬成龍健康禮約股份有限公司（下稱成龍公司）與被告合作，約定由被告為原告代工代料生產保健食品，**基於合作情誼，另由被告每月給付原告及成龍公司新臺幣（下同）2 萬元之顧問費／權利金，讓被告可以行銷與原告同樣的「白藜蘆醇研發產品」

（下稱系爭產品），原告將自行銷售之通路定名為「蕾斯威拉逆轉醇」，被告通路銷售的品名為「薩丁尼亞逆轉醇」，兩者成份略有不同，以作為市場區隔。**原告將有商業機密之白藜蘆醇成份配方及製造方法交由被告營養師簡蕙琦簽收，並製造生產行銷於市場。**然**被告**卻利用為原告代工代料之機會取得系爭產品之發明配方及其製造方法，**未經原告同意，以被告名義**（原名為百年生技實業有限公司）向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）**申請系爭專利**。

(二)系爭專利之真正發明人為原告，被告僅為原告代工代料，此由原告所屬成龍公司與經銷商簽立合約，均有被告在合約蓋章簽字當見證人，合約中開宗明義說明藜蘆醇／逆轉醇產品研發公司為原告所屬公司，被告僅是製造廠，兩造間並無專利法第 6 條第 1 款、第 7 條之適用，原告已向智慧局提出檢舉，由於在**專利申請審查期間造成諸多不安狀態，原告在法律上地位亦受侵害之危險等情事，而請求確認原告為系爭專利之發明人及擁有系爭專利之權利人。**

二、被告則抗辯以：

(一)被告並無利用為原告代工機會而抄襲之情事：

1. 系爭發明申請專利範圍包含食品配方比例及製造方法，就食品成分而言，原告所提出之原證 1、原證 2 固然記載若干食品之成分及劑量，然該成分與劑量與系爭專利之發明特徵並非全然一致，例如：原證 1 之成分有牛樟芝萃取物、諾麗果萃取物、薑黃萃取物，系爭專利卻無上開成分，二者在成分組成、劑量均有不同，而不同之成分、劑量所加成後之效果、功能不一；就製造方法而言，原告提出之原證 1、原證 2 手寫文件中，並無任何關於製造方法之記載或說明，是以，縱然上開手寫文件中有若干食品成分、配方、劑量，尚無法在無任何製造方法之情形下，徒以上開文件記載即可完成系爭專利之全部發明內容。依前開所陳，系爭專利之創作特徵與原告系爭產品「蕾斯威拉逆轉醇」、「薩丁尼亞

逆轉醇」技術發明不相同，難以依此認定被告有利用為原告代工機會而抄襲、利用其技術內容。

2. **被告本身有研發團隊可以從事研發製造，經過被告研發團隊多次實驗、研究，得出系爭專利所載較佳之成分劑量比例。**尤有甚者，原告於其自著「白藜蘆醇疾病老化剋星」一書，自承白藜蘆醇早為歐洲、日本發表此種成分，且歐洲、日本等國早已致力於白藜蘆醇於生醫領域發展研發並進一步發表相關研究及應用於生技食品等領域，原告並非最早發現白藜蘆醇或將白藜蘆醇應用於生技食品或生醫領，原告僅就歐洲、日本對白藜蘆醇之相關研究報告及應用加以彙整、統整而已，原告就白藜蘆醇應用於生技食品亦不具特殊創作性，從而，原告主張伊發現白藜蘆醇的生醫分子，並將其應用於食品而製成白藜蘆醇相關產品，依此主張其具有發明之事實，即不足採。

三、判決理由：

(一)按「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。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。又按發明人係指實際進行研究發明之人，**發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人；所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。**

(二)**系爭發明各項申請專利範圍之技術特徵，均早已記載於原證 2，或僅為原證 2 所載之技術特徵再加上習知技術，是實則系爭發明之技術特徵，乃源自原告提供予被告之原證 2 配方，原告方為對系爭發明申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，而為系爭發明之發明人，**揆諸專利法第 5 條規定，原告應為系爭發明之申請權人，系爭發明之專利申請權應為原告所有。至於被告雖抗辯：原告並非最早發現白藜蘆醇或將白藜蘆醇應用於生技食

品或生醫領域，原告僅就歐洲、日本對白藜蘆醇之相關研究報告及應用加以彙整、統整而已，原告就白藜蘆醇應用於生技食品亦不具特殊創作性云云，但原告於原證 2 記載之配方即為系爭發明主要內容，而被告並未證明原證 2 所載配方之發想者另有其人，至於其是否僅為歐洲、日本對白藜蘆醇之相關研究報告及應用加以彙整、統整，乃系爭發明是否得取得專利之問題，與發明人及申請權之判斷無涉。從而，原告**請求確認系爭發明之專利申請權為其所有，為有理由**，應予准許。

四.判決結果

確認經濟部智慧財產局發明專利申請案第 098127771 號「用於抗氧化、抗老化與抗發炎之食品配方及其製造方法」之專利申請權為原告所有。

【研析】

本件判決審認，專利申請權，屬私法上之權利；並明確定義何謂發明人及所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段，均值參考。

發明專利共同發明人之爭議

裁判字號：智慧財產法院民事判決 101 年度民專訴字第 52 號

裁判日期：102 年 1 月 25 日

系爭專利：「分離自藤黃樹脂的化合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組成物」發明專利申請案

相關法條：專利法第 7 條及第 12 條

判決要旨：

按發明人係指實際進行研究發明之人；發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人。**發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人**，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人**並不以對各該請求項均有貢獻為必要**，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生「構想」（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。若**僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發明人**。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第 277 條前段定有明文。原告既主張其為系爭發明之共同發明人，自**應就其對系爭發明一項或數項請求項有實質貢獻乙節，負舉證責任**。

【判決摘錄】

一、原告主張

（一）原告係○○大學化學系榮譽退休教授，於 91 年間接受被告公司法定代理人丙董事長邀請，由被告公司出資，原告貢獻所長，進行生技製藥領域之研究開發。原告協助被告公司研發實驗室通過財團法人全國認證基金會 ISO17025 實驗室認證，原告任職時並列名為被告公司研發實驗室計劃主持人。

（二）在被告公司的藤黃樹脂研究開發計畫中，原告本於專業先後取得 I282280 專利（下稱前專利）與發明申請案「分離自藤黃樹

脂的化合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥學組成物」（下稱系爭發明）之成果。原告在 99 年 3 月離職前，系爭發明申請專利範圍早已研發完畢，系爭發明申請書亦已接近最後定稿階段，前專利和系爭發明中所揭示之新穎化合物，其結構分析，以及中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作，皆由原告負責完成，原告為前專利和系爭發明之實際進行研究發明之人。

（三）原告在前專利中成功揭示新穎化合物即福木黃色素 A，在系爭發明中更成功揭示 18 個新穎化合物，於前專利中原告固經列為共同發明人，惟系爭發明卻無，原告於系爭發明揭示新穎化合物，完成結構分析使之能與已知化合物有所區隔，被告卻否認原告為共同發明人，爰提起本件訴訟。

二、被告主張

（一）原告就系爭發明無實質貢獻，原告非被告公司唯一為化合物結構解析之人。系爭發明之發明「構想」是將 TSB-14 即藤黃樹脂丙酮萃取產物分離純化出單一之化合物，以更容易被製備且更發揮止痛、抗發炎以及抗癌活性，此一「構想」業已於被告送至清大貴儀中心進行相關質譜分析前，即已由被告法定代理人丙先生貢獻完成，且已為「物之完成」。

（二）原告所為係在被告指示下為申請專利而付諸實施之工作，係依他人設計規劃之細節據以實施，根據本身熟練之技術事項而無任何創作性行為於內之工作，化合物之結構解析並非有「創作性作為」之工作，僅係依據既有轉換規則、化學知識與統計資料解釋光譜數據。實則，TSB-14 之分離，分離構想之人皆係為被告之法定代理人丙先生，其實驗操作皆係於被告之實驗室以 RP-HPLC 半製備級操作得出 TSB-14 之洗滌圖形，並分別成 A 至 E 共 5 個區段，再依照一定操作程序洗提出 TSB-14A 至 TSB-14E 混合物，嗣由被告法定代理人丙先生對照被告公司前所萃取純化出之 35 個化合物之指紋圖譜順序鑑定，進而確認

在 TSB-14A 至 TSB-14E 中各混合物含有之化合物，再由被告法定代理人丙先生親送汎○公司。原告對藥理實驗亦無貢獻，系爭發明中不論係抑制腫瘤／癌細胞、治療腫瘤／癌細胞、止痛、抗發炎任一用途，皆係被告委託汎○公司為藥理實驗後證實之用途。

（三）系爭發明化合物之萃取分離和純化等實驗工作，係於 94 年間進行，與證人己所提及之會議時間上相距甚遠。原告之所以列名於 ISO 認證書上之實驗主持人，係因原告於斯時任職於被告公司並協助被告申請 ISO17025 認證之故，系爭實驗主持人為 000000 先生，並非原告。且被告得到系爭發明新穎化合物之萃取、純化實驗時間在先（94 年間進行），被告委託原告協助申請 ISO17025 認證在後（97 年 10 月）。原告僅係協助被告處理與○○事務所間之部分聯繫、資料整理事宜。

三、本案爭點：

原告是否為系爭專利申請案之共同發明人？

四、判決理由：

（一）按發明人係指實際進行研究發明之人；發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人。發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生「構想」（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。若僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，則非發明人。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第 277 條前段定有明文。

原告既主張其為系爭發明之共同發明人，自應就其對系爭發明一項或數項請求項有實質貢獻乙節，負舉證責任。

（二）前專利係揭示一種藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14 以及由該丙酮萃取產物進一步純化的福木黃色素 A 化合物及包含該化合物之藥學組成物；雖然系爭發明係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14 進行後續研究，然系爭發明自丙酮萃取產物 TSB-14 分離出 5 個分離部分並從中純化出 18 種新穎化合物，並證明該 TSB-14 產物、該 5 個分離部分及新穎化合物之藥理活性，且申請專利範圍係請求該等新穎化合物及含有該等新穎化合物、丙酮萃取產物、丙酮萃取產物之分離部分或彼等組合為活性成分之醫藥組成物，**該等新穎技術特徵均未見於前專利，是系爭發明與前專利既分屬不同之發明，原告仍須舉證證明其對系爭發明的實質貢獻為何**。

（三）**新穎化合物發明之構想應在於如何獲得該化合物**，例如構思以某種化學合成之方式製得，或是從某種天然物質中分離純化製得，並非指將一已純化分離之化合物，以分析儀器得到其光譜數據資料，依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識而予以解析，並判斷與已知化合物是否有區隔。**系爭發明所欲解決之問題在於從藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物，其所採用之技術手段係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物中分離及純化出單一化合物，並找出具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物及萃取物，是就 TSB-14 即藤黃樹脂丙酮萃取產物分離純化出單一化合物，以更容易被製備且更發揮止痛、抗發炎及抗癌活性產生構想並進而提出具體可達成該構想之技術手段之人，方為對系爭發明有實質貢獻之人**，而關於化合物之結構解析，乃根據系爭發明申請前之通常知識，使該化合物進行各種光譜分析，例如質譜儀、核磁共振光譜儀(NMR)或傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR)，然後由該等儀器所得到之光譜數據資料，依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識而予以解析，縱此一判讀解析工作有一定之專業性及

困難處，亦不因而使其成為對系爭發明所欲解決之問題或達成之功效提出解決之構想，從而，原告雖依工作分配擔任化合物結構鑑定之工作，但其仍非系爭發明之實質貢獻者，而僅為輔助人。

（四）原告與泰國教授 Karalai 通訊之電子郵件及命名草稿文件僅能證明原告為命名衝突之聯繫人員，但未可反推原告即為系爭發明之新穎化合物中、英文名稱與 IUPAC 之命名人；又命名草稿文件之內容並未註明姓名或簽名，其中僅有部分頁次載明日期，是其可否證明原告即為新穎化合物之命名人，亦非無疑。況關於化合物之中、英文、IUPAC 名稱之命名係為一般具有有機化學知識之人，根據國際上通用之命名原則而可完成者，因此，縱認原告確為系爭發明新穎化合物之命名者，亦難認其對於系爭發明有實質貢獻。

（五）證人己證詞並未能明確證實系爭發明研發過程中，原告就系爭發明究有無協助解決實驗過程中所遭遇之問題及何種問題，自難據以判斷原告是否對系爭發明有實質貢獻。原告雖又提出化合物分離／純化作業標準書，混合物萃取作業標準書、混合物品質鑑定作業標準書等為證，惟均係針對一般化合物的操作流程，並未特定為系爭發明之化合物。從而，徒憑原告時列名為被告公司研發實驗室計劃主持人、證人己證詞等，實不足以認定原告對系爭發明之實質貢獻為何。

（六）原告就其究竟如何決定將 TSB-14 依其性質分離以委外進行藥理試驗，始終未能舉證證明。縱認係由原告代表與委外廠商溝通、討論，若非對於系爭發明所遭遇之困難提出具體的技術建議而完成系爭發明之內容，否則僅為一般事務性之連繫工作，仍難稱原告為發明人。

（七）原證 10 至多僅能證明原告曾核對及批示汎○藥理研究所 000000 所提供之實驗設計，但尚難證明其係針對何種化合物進行何種實驗設計、是否與系爭發明相關、實驗設計者為何人等情，故該證據尚不足以證明原告所稱之事實。

（八）原證 25 係列出篩選藥物之癌症相關標的蛋白質及其特性，其雖說明一些標的蛋白質之作用機制與所涉之相關癌症，惟其屬於習知之知識，況由該資料無法得知係由何人整理，無法證明原告確實協助更新文獻資料，建立特定腫瘤／癌症與所試驗酵素間之相關作用機制，進而為系爭發明之化合物的醫藥用途之發明人。

（九）提供資料以供系爭發明之專利說明書的撰寫、國外申請專利時之答辯，並不能證明原告為系爭發明之發明人。

（十）綜上所述，原告未能舉證證明其對系爭發明有何實質貢獻，從而，其請求被告應於系爭發明申請案表示原告為共同發明人，為無理由，應予駁回。

五、判決結果

原告之訴駁回。

【研析】

一、本件法院得心證之理由主要係就系爭發明逐項進行技術內容及申請專利範圍進行分析，審認系爭發明所揭示之新穎化合物，其構想應在於如何獲得該化合物，並進一步針對系爭發明所欲解決之問題，具體指明「就 TSB-14 即藤黃樹脂丙酮萃取產物分離純化出單一化合物，以更容易被製備且更發揮止痛、抗發炎及抗癌活性產生構想並進而提出具體可達成該構想之技術手段之人，方為對系爭發明有實質貢獻之人」，原告所舉其為前專利案發明人、系爭發明所揭示之新穎化合物，均由其獨立完成結構分析、其為該化合物之命名者、列名研發實驗室計劃主持人等等，均未能證明其對系爭發明有何實質貢獻。

二、本件判決延續前一則判決（101 年度民專訴字第 100 號）「發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人」之見解，並以實例闡釋何謂「實質貢獻」，更進一步敘明僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。可作為定義專利發明人，判斷共同發明人之參考。

商業方法得否作為專利標的之判斷

裁判字號：智慧財產法院民事判決 101 年度民專訴字第 56 號

裁判日期：102 年 1 月 25 日

系爭專利：殺價式拍賣之方法

相關法條：專利法第 21 條、第 26 條第 2 項、第 26 條第 3 項

判決要旨：

申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，必須具有技術性。又申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性；亦即考量發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。又商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。惟商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，因此，若該方法解決問題的手段整體上具技術性，則符合發明之定義；若該方法利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，則不符合發明之定義。

【判決摘錄】

一、原告主張

(一)原告係發明專利第 I305629 號「殺價式拍賣之方法」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自 98 年 1 月 21 日至 114 年 10 月 20 日止。被告推出線上遊戲天子傳奇 online 洪武大帝遊戲（下稱系爭遊戲 1）、龍騰三國 online 遊戲（下稱系爭遊戲 2）與夢之三國萌化大革命 online 遊戲（下稱系爭遊戲 3），其營運之線上遊戲商城並提供競價拍賣活動，規定於每次投標時支付一定之投標金，結標時依「最低價」且「唯一」投標者之規則進行得標者之判定，此為系爭專利最重要之技術特徵，依被告活動

規則操作之競標結果，與實施系爭專利所得之結果相同，被告所使用拍賣方法之流程／步驟與系爭專利相同，系爭遊戲 1、2、3 實已落入系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項。

(二)就系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項，被告提出之文獻未揭露系爭專利之技術特徵，無法證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。

(三)被告所舉之系爭專利技術特徵，皆無法證明系爭專利申請專利範圍不具進步性，系爭專利不具應撤銷之原因。

二、被告主張

(一)依專利法第 21 條發明之定義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。系爭專利之申請專利範圍乃為「一種殺價式拍賣之方法」，而其中主要之技術特徵乃利用投標後「最低」且「唯一」之規則判斷得標者為何。另系爭專利申請專利範圍第 1 項雖於前言部分指稱該方法係運用於一拍賣系統，然該方法之各步驟執行皆以買家或使用者之主動參與為其執行要件，而非針對該系統本身的資訊傳遞、處理或儲存之具體運作而為描述。另外，該方法亦僅單純設定得標規則為何，而屬單純經濟事務之管理與運用，非利用自然法則。系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項乃非屬利用自然法則之創作，應屬無效。

(二)系爭專利申請專利範圍存有不明確之處，文獻可證系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項不具進步性，系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項之技術特徵乃有違專利法第 26 條第 2 項無充分揭露或第 3 項不明確規定之情事，應屬無效。

(三)是否均等的判斷中，系爭遊戲與原告系爭專利經全要件原則逐一判斷，並不符合文義讀取。而系爭遊戲與原告系爭專利之殺價式拍賣之方法功能、流程相異，手段、功能與結果難謂均等。

三、本案爭點

系爭專利是否符合專利法上發明之定義？

四、判決理由：

（一）92 年專利法第 21 條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」該條係對「發明」之定義規定，申請專利之發明必須符合發明之定義，始為專利法所規定之發明，否則不得准予專利，如已核准，則有應撤銷之原因。申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作，必須具有技術性。又申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。又商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。惟商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，因此，若該方法解決問題的手段整體上具技術性，則符合發明之定義；若該方法利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，則不符合發明之定義。

（二）系爭專利不論在「欲解決之技術問題點」、「對照先前技術之功效」、「殺價式拍賣之方法與習知拍賣系統之比較」、「具新穎性之原因」以及「具進步性之原因」，皆非在於執行商業方法之電腦硬體及程式軟體，僅在於商業方法本身，而利用電腦硬體及程式軟體的目的即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦硬體及程式軟體予以實施者。

（三）系爭專利申請專利範圍第 1 至 5 項為非屬利用自然法則之創作，違反92年專利法第21條而有應撤銷之事由存在，則依前述智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，自不得對被告主張權利。

五.判決結果

起訴請求無理由駁回。

假執行之聲請一併駁回。

【研析】

一、本案系爭專利在「欲解決之技術問題點」、「對照先前技術之功效」、「殺價式拍賣之方法與習知拍賣系統之比較」、「具新穎性之原因」以及「具進步性之原因」等方面，法院認定皆非在於執行商業方法之電腦硬體及程式軟體，而在於商業方法本身，故非屬利用自然法則之創作，不符合發明之定義。

二、我國專利民事判決涉及商業方法之案件較少，本案或可作為日後商業方法得否作為專利標的之參考。

字元輸入系統及其方法侵權認定

裁判字號：智慧財產法院民事判決 101 年度民專訴字第 59 號

裁判日期：101 年 10 月 25 日

系爭專利： 發明第 I293152 號「可調整一輸入裝置所對應之字元設定之字元輸入系統及其方法」專利

相關法條：專利法第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項、公司法第 23 條第 2 項

判決要旨：

原告主張被告所製造販賣之系爭產品，落入系爭專利申請專利範圍第 1、3、8、10、15、16、19 項而侵害系爭專利，惟經法院進行侵權比對後，認定系爭專利申請專利範圍所稱之「輸入裝置」，係指有形的硬體裝置，不包括無形的虛擬鍵盤在內，故系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍，被告未侵權，故無接續討論系爭專利是否有應撤銷事由存在之必要。

【判決摘錄】

一、原告起訴主張：

(一)原告為發明第 I293152 號「可調整一輸入裝置所對應之字元設定之字元輸入系統及其方法」專利之專利權人，專利權期間自 97 年 2 月 1 日起至 114 年 6 月 19 日止（下稱系爭專利）。詎被告○○國際商業銀行股份有限公司（下稱○○公司）未經原告同意或授權，竟製造並販售侵害系爭專利之網路銀行操作介面(下稱系爭產品)，系爭專利並未限定以硬體或軟體形式實施，是系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1、3、8、10、15、16、19 項而侵害系爭專利，且系爭專利並無應撤銷事由存在，被告自應對原告負損害賠償之責。

(二)原告曾先後於 101 年 2 月 23 日、101 年 3 月 23 日對被告台新銀行寄出存證信函，被告等明確知悉該侵害系爭專利權之事實，仍持續為侵權行為，可知被告行為顯屬故意。自 98 年至 101 年

7月止，原告損害至少有新台幣208,234,125元，並且自101年2月24日被告台新銀行收受原告存證信函之日起至其101年7月12日修改系爭產品止，被告行為屬故意應酌定懲罰性賠償金，原告僅依民事訴訟法第244條第4項規定，暫先請求其中1,650,000元。被告吳○○為被告○○公司之法定代理人，依公司法第23條第2項規定，自應與被告○○公司負連帶賠償責任。爰依專利法第84條第1項、第85條第1項第2款、第3項規定，提起本件請求。

二、被告則抗辯以：

(一)系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍：

1. 系爭產品並未包含機械式按壓「輸入裝置」及「顯示裝置」或「運算單元」，亦無系爭專利所述「轉換」、「顯示」、「重新設定」之步驟，故均不符合文義讀取。而系爭產品使用虛擬鍵盤與系爭專利屬不同技術手段，且系爭專利係針對實體機械式按壓輸入裝置之輸入安全性而設計，蓋實體機械式按壓輸入裝置其輸入元件位置無法變換，故透過轉換內部字元對應關係並於另外設置的顯示裝置顯示該對應關係之手段，達防側錄偷拍之目的。

2. 然而，系爭產品係使用虛擬鍵盤作為輸入介面，而虛擬鍵盤之按鍵可依設計者或使用者之需要提供任意擺放虛擬按鍵位置的不同形式之虛擬鍵盤，所顯示之字元即為輸入之字元，其對應關係並未轉換或改變，不涉及字元與輸入元件對應關係之轉換及、或重新設定，當然無須在輸入過程中顯示字元對應關係之轉換，因此系爭專利之「輸入裝置」難以均等至因軟體設計呈現之虛擬鍵盤。故系爭產品均不落入系爭專利申請專利範圍第1、3、8、10、15、16、19項之文義及均等範圍內。

(二)系爭專利有應撤銷之事由：

縱認系爭專利之「輸入裝置」可涵蓋軟體形式之鍵盤，然被證1已揭露系爭專利上開申請專利範圍之技術特徵，故系爭專利不具進步性，應予撤銷。

三、判決理由：

(一)系爭專利之技術內容：

系爭專利係一種可調整一輸入裝置所對應之字元設定之字元輸入系統及其方法。該輸入裝置 12 包含有複數個輸入元件 30~39，其係對應一預設字元設定，該複數個輸入元件 30~39 中一輸入元件係依據該預設字元設定而指示一第一字元之輸入。該方法包含有：將該預設字元設定轉換為一特定字元設定；以及依據該特定字元設定來判斷該輸入元件係指示一第二字元之輸入。

(二)申請專利範圍解釋：

兩造對於系爭專利申請專利範圍之「耦接」、「輸入裝置」、「預設字元設定」、「顯示裝置」、「轉換」及「顯示」等用語應如何解釋有所爭執，茲分述如下：

1. 系爭專利申請專利範圍之「耦接」用語應解釋為「二個『相同形態』的元件彼此間以接觸或非接觸方式相互連接或組合。
2. 系爭專利申請專利範圍之「輸入裝置」用語應解釋為「可輸入硬體訊號並具體存在之有形的硬體裝置」。
3. 系爭專利申請專利範圍之「預設字元設定」用語應解釋為「預先固定（內定）之輸入裝置的硬體訊號所對應的字元意義」。
4. 系爭專利申請專利範圍之「顯示裝置」用語應解釋為「以視覺化方式輸出電腦資訊之硬體裝置」。
5. 系爭專利申請專利範圍之「轉換」用語應解釋為「改變設定」。
6. 系爭專利申請專利範圍之「顯示」用語應解釋為「輸出電腦資訊」。

(三)侵權比對分析：

原告主張系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1、3、8、10、15、16 及 19 項，因第 1 項與第 3 項、第 8 項與第 10 項、第 15 項與第 16 項係分屬 3 個相同群組的請求項，第 19 項為另 1 群組請求項，故以上開 4 個群組進行侵權比對分析。經比

對，系爭產品均未落入系爭專利申請專利範圍第 1 、3 、8 、10、15、16 及 19 項之文義及均等範圍。

(四)結論：

1. 系爭產品既均不落入系爭專利申請專利範圍第 1、3、8、10、15、16 及 19 項之文義及均等範圍，則原告之請求即無理由，因此被證 1 可否證明系爭專利上開申請專利範圍不具進步性、原告請求被告連帶賠償 165 萬本息是否有據等爭點，即無論述之必要。
2. 原告於 101 年 10 月 18 日、101 年 10 月 23 日具狀主張還原系爭產品之虛擬鍵盤 Flash 程式（keyboard.swf）的原始程式碼與系爭專利比對後，系爭產品落入系爭專利請求項 1、3、8、10、15、16 及 19 等請求項的文義範圍，而聲請本院再開辯論。然系爭專利申請專利範圍之「輸入裝置」用語應解釋為「可輸入硬體訊號並具體存在之有形的硬體裝置」（即排除以電腦程式指令形成而無具體形式的軟體輸入程式)已如前述，縱依原告主張系爭產品之「虛擬鍵盤」上的「虛擬按鍵」所對應的英文字元確實在使用者按下「更新」後產生「轉換」，且其虛擬鍵盤 Flash 程式係藉由「虛擬按鍵」位置判斷使用者所對應輸入的英文字元，惟系爭產品之「虛擬鍵盤」係為無具體形式存在的電腦軟體程式，系爭產品之「虛擬鍵盤」（無形的軟體程式）自無法讀取到系爭專利請求項 1、3、8、10、15、16 及 19 等請求項之「輸入裝置」(有形的硬體裝置)的文義，亦與系爭專利申請專利範圍第 1 、3 、8 、10、15、16 及 19 等請求項實質上為不相同的技術手段，原告上開主張並不影響判決結果，是本件並無再開辯論之必要。
3. 綜上所述，系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第 1、3、8、10、15、16 及 19 項，從而原告依專利法第 84 條第 1 項及第 85 條第 1 項、公司法第 23 條第 2 項規定，請求被告連帶給付原告 165 萬元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原

告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

四、判決結果

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

【判決研析】

一、**本案關鍵在於系爭專利申請專利範圍中特定用語之定義及解釋，法院所採之解釋內容，直接或間接影響系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍之認定。**以「輸入裝置」為例，兩造爭執之焦點即在於，輸入裝置僅指有形的、機械化的硬體裝置，或亦包括無形的軟體程式(虛擬鍵盤)在內。如是，系爭產品則可能落入系爭專利申請專利範圍，而成立侵權；如否，則可能不構成侵權。

二、由此可知，申請專利範圍中特定名詞或用語之定義，極可能影響法院對系爭產品是否構成侵權之判斷。因此，**專利申請人於撰寫申請專利範圍時，應儘可能給予相關用語明確之定義，以避免未來於法院爭訟時，因定義模糊不清，而須由法院予以解釋闡明，導致申請專利範圍可能遭到限縮之不利情形。**

侵權行為主觀過失要件之判斷

裁判字號：智慧財產法院民事判決 101 年度民專訴字第 94 號

裁判日期：102 年 3 月 1 日

系爭專利：中華民國新型第 M292331 號「沙發床椅構造改良」新型專利

相關法條：修正前專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項前段、第 85 條第 1 項第 2 款、第 3 項、公司法第 23 條第 2 項

判決要旨：

侵害專利權之損害賠償與一般侵權行為同採過失責任主義，亦即行為人主觀上須具備故意或過失，始得令其負侵害專利權之損害賠償責任。所謂過失係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生；至於所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。

【判決摘錄】

一、原告主張

(一)原告係系爭專利之專利權人，被告公司於 97 年 7 月 31 日向原告購買系爭專利商品後，竟以「KIKY 驚奇居家生活館」名義於「YAHOO! 奇摩拍賣網站」上銷售與系爭專利構造、功能均相同之系爭產品，經原告向被告購得系爭產品並送經鑑定，鑑定結論為系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項，顯已侵害系爭專利權。

(二)系爭專利不具應撤銷之原因：被告所提證據無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性或不具進步性。

(三)原告於 95 年 6 月 21 日取得系爭專利後即在網路平台上銷售系爭專利產品，於販售系爭專利產品時均會在網頁上刊登專利證書並於產品寄送時附上專利說明之夾記，被告曾向原告購買系爭專利商品，即可得知系爭專利產品之專利權人為原告及系爭專利之相關資訊，被告為一傢俱販售之專業廠商，應可知悉系爭產品為一有專利產品，故被告有侵害原告系爭專利權之故意甚明。退步言，倘鈞院認被告無侵害系爭專利故意，惟按專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，故該發明或創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失。被告係從事傢俱、寢具、廚房器具、裝設品批發業、零售業既屬販賣傢俱之同業，又與原告有市場競爭關係，被告於販售其產品前，就其產品之形狀、構造或裝置等各項要件，必先進行「專利檢索」等程序，惟被告卻未於販售前，就其銷售系爭產品善盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，致有侵害系爭專利之情事，其屬應注意而不注意或怠於交易上所必要之注意，自有過失。

二、被告主張

(一)系爭專利有應撤銷原因：被告所提證據被證 2 可以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性；證據 2 與證據 3 之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；證據 2 與證據 3 與證據 4 之組合可以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(二)系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項。

(三)被告係經設立登記，從事網路行銷，登錄在奇摩拍賣，販賣生活百貨、家居用品，並非製造商，所販售之商品係向○○國際有限公司所購買。原告稱被告曾於 97 年 7 月 31 日以「驚奇傢俱」名義向原告購買系爭專利商品，實與事實不符，蓋所購買並非系爭專利商品，而當時原告於產品本身或包裝、廣告文宣、目錄亦均

未標示有專利證書號數，或表明專利產品，訴訟中原告才於網頁補上專利證書。

三、判決理由

(一)系爭專利技術分析：

1. 系爭專利技術內容：本創作係有關於一種沙發床椅構造改良，其主要乃係於沙發床椅背靠側之左右兩側各設一公拉鏈，而手靠側之與背靠側相臨之一側亦設公拉鏈，而於兩方型抱枕之其中兩側適處則各設一母拉鏈；當該沙發床椅之背靠側及手靠側均張開平放當床使用時，令方型抱枕兩側所設之母拉鏈分別與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合，使該方型抱枕與該沙發床椅結合成一完整之方型床，令使用者於使用時更感舒適者。

2. 系爭專利申請專利範圍分析：系爭專利申請專利範圍共計 2 項，其中第 1 項為獨立項，第 2 項為直接依附於第 1 項之附屬項。原告主張受侵害之申請專利範圍第 1 項為：「一種沙發床椅構造改良，其主要包括有一沙發床椅及兩方型抱枕，其中:沙發床椅，於該背靠側之左右兩側適處車縫有公拉鏈，而其兩手靠側之與背靠側相臨之一側適處亦設有公拉鏈；方型抱枕，於其中兩側適處各設有一母拉鏈；令該方型抱枕置於該沙發床椅背靠側及手靠側張開平放時所產生之方型缺口，並令其兩側母拉鏈分別與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合，則結合成一完整無缺口之方型床墊使用者。」

(二)系爭專利申請專利範圍之解釋:被告稱公母拉鏈應解釋為相對應的拉鏈作為結合或組合的功能等語。系爭專利申請專利範圍第 1 項之「公拉鏈」及「母拉鏈」之文字意義以及參酌系爭專利說明書第 5 頁第 4 行至第 5 行記載「背靠側(30)及手靠側(31)均張開平放，將兩方型抱枕(4)置於該沙發床椅(3)之背靠側(30)與手靠側(31)張開平放後所產生之方型缺口(32)，並令背靠側(30)及手靠側(31)所設之公拉鏈(301)、(311)與方型抱枕(4)

兩側所設之母拉鏈(40)相配合」，應認該「公拉鏈」之文義應指公的齒狀鈕鍊形物，「母拉鏈」之文義應指母的齒狀鈕鍊形物，兩者可相密合一起。

(三)系爭專利有無應撤銷原因之判斷：

1.原告主張系爭專利經經濟部智慧財產局於 95 年 6 月 21 日審定准予專利公告，則系爭專利是否符合專利申請要件，應適用核准專利時所適用之 92 年 2 月 6 日修正之專利法（下稱 92 年專利法）。

2.被告所提之引證資料：

(1)被證 2：係天天家具網站上介紹英國設計師 M 氏設計之 Oblong 模塊系列沙發。該沙發由眾多邊緣帶有 U 形拉鍊的長方體模塊組成，通過拉鏈可將 Oblong 模塊隨意組合出扶手椅、雙人沙發及三人沙發。

(2)被證 3：係網站上販售 2000 年出品 SMALA 沙發組。

(3)被證 4：係被告利用模塊沙發為關鍵字搜尋到複數網路資料。

3.被證 2 不可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性：

(1)被證 2 第 2 頁至多僅可得知英國設計師 Jasper Morrison 於 2004 年設計 Oblong 模塊系列沙發，惟並無從確認被證 2 中所揭露之沙發即為上開 2004 年設計之 Oblong 模塊系列沙發，又被告尚無其他佐證足資證明被證 2 之公開日期早於系爭專利申請日 2005 年 11 月 14 日，是以被證 2 尚不具證據能力。

(2)縱將系爭專利申請專利範圍第 1 項與被證 2 相較，系爭專利之沙發床椅，於該背靠側之左右兩側適處車縫有公拉鏈，而其兩手靠側之與背靠側相臨之一側適處亦設有公拉鏈技術特徵，為被證 2 第 1 頁第 2 圖揭露之沙發椅背靠之左右兩側設有拉鍊及手靠側臨近背靠設有拉鍊技術特徵所揭露，惟被證 2 並無揭露系爭專利之各設有母拉鏈之兩方型抱枕及方型抱枕置於沙發床椅背靠側及手靠側張

開平放時所產生之方型缺口,兩側母拉鏈分別與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合,則結合成一完整無缺口之方型床墊之技術特徵，且被證 2 揭露係為沙發椅，是以不具有系爭專利之發床椅背張開平放時所產生之方型缺口。系爭專利申請專利範圍第 1 項與被證 2 兩者技術特徵係有差異,尚難稱被證 2 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

4. 被證 2、被證 3 之組合不可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性:被證 3 係為網站上販售 2000 年出品 SMALA 沙發組，揭露一沙發椅及一抱枕，系爭專利申請專利範圍第 1 項與被證 3 相較，被證 3 僅揭露系爭專利之抱枕，惟系爭專利之方型抱枕兩側適處各設有一母拉鏈技術特徵並未為被證 3 所揭露。縱或將被證 2、被證 3 組合，仍無揭露系爭專利之各設有母拉鏈之兩方型抱枕及方型抱枕置於沙發床椅背靠側及手靠側張開平放時所產生之方型缺口，兩側母拉鏈分別與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合，則結合成一完整無缺口之方型床墊之技術特徵，就所屬技術領域中具有通常知識者，在被證 2 及被證 3 皆未揭露系爭專利之設有母拉鏈之兩方型抱枕及方型抱枕置於沙發床椅背靠側及手靠側張開平放時所產生之方型缺口，兩側母拉鏈分別與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合，則結合成一完整無缺口之方型床墊之技術特徵下，尚難依被證 2 及被證 3 揭露之先前技術，而顯能輕易完成系爭專利，是以被證 2、被證 3 之組合亦不具有方型抱枕與沙發床椅利用拉鍊相配合，填滿沙發床椅張開平放時所產生之方型缺口功效，故被證 2、被證 3 之組合尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

5. 被證 2、被證 3、被證 4 之組合不可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性：被證 4 係被告利用模塊沙發為關鍵字搜尋到複數網路資料，惟上開網站所呈現之日期僅為被告列

印網站日期 2012 年 8 月 22 日（晚於系爭專利申請日），網站上未揭露沙發公開時間點，故無法確定是否於系爭專利申請前已為公眾得知之資訊，尚難稱被證 4 具有證據能力；況查被證 4 所揭示之沙發，皆無揭露系爭專利之設有母拉鏈之兩方型抱枕及方型抱枕置於沙發床椅背靠側及手靠側張開平放時所產生之方型缺口，兩側母拉鏈分別與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合，則結合成一完整無缺口之方型床墊之技術特徵；被證 2、被證 3 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，業同前陳，故被證 2、被證 3、被證 4 之組合亦不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(四)系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之均等範圍。

1. 系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件可拆解如下：

(1)1A：一種沙發床椅構造改良，

(2)1B：其主要包括有一沙發床椅及兩方型抱枕，

(3)1C：沙發床椅，於該背靠側之左右兩側適處車縫有公拉鏈,而其兩手靠側之與背靠側相臨之一側適處亦設有公拉鏈；

(4)1D：方型抱枕，於其中兩側適處各設有一母拉鏈；

(5)1E:令該方型抱枕置於該沙發床椅背靠側及手靠側張開平放時所產生之方型缺口,並令其兩側母拉鏈分別與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合,則結合成一完整無缺口之方型床墊使用者。

2. 系爭產品經對應系爭專利申請專利範圍第 1 項各要件解析其技術內容，可對應解析為 5 個要件：

(1)1a：一種沙發床椅構造，

(2)1b：包括有一沙發床椅及兩方型抱枕，

(3)1c：沙發床椅,於背靠側之左右兩側延背靠側至相臨之手靠側設有一公拉鏈；

(4)1d：方型抱枕，於相連兩側設有一母拉鏈；

(5)1e:令方型抱枕置於沙發床椅背靠側及手靠側張開平放時所產生之方型缺口,並令兩側之母拉鏈與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合,則結合成一完整無缺口之方型床墊使用者。

3.系爭產品與系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義比對分析說明：

(1)系爭產品編號 1a 要件「一種沙發床椅構造，」為系爭專利申請專利範圍第 1 項編號 1A 要件「一種沙發床椅構造改良，」文義所讀入。

(2)系爭產品編號 1b 要件「主要包括有一沙發床椅及兩方型抱枕,」為系爭專利申請專利範圍第 1 項編號 1B 要件「其主要包括有一沙發床椅及兩方型抱枕，」文義所讀入。

(3)系爭產品編號 1c 要件之沙發床椅僅設有一公拉鏈，而系爭專利係於沙發床椅之手靠側與背靠側各設有一公拉鏈，是系爭產品編號 1c 要件「沙發床椅，於背靠側之左右兩側延背靠側至相臨之手靠側設有一公拉鏈；」不為系爭專利申請專利範圍第 1 項編號 1C 要件「沙發床椅，於該背靠側之左右兩側適處車縫有公拉鏈,而其兩手靠側之與背靠側相臨之一側適處亦設有公拉鏈;」文義所讀入。

(4)系爭產品之方型抱枕僅設有一母拉鏈,而系爭專利之方型抱枕設有二母拉鏈,是系爭產品編號 1d 要件「方型抱枕，於相連兩側設有一母拉鏈；」不為系爭專利申請專利範圍第 1 項編號 1D 要件「方型抱枕，其中兩側適當處各設有一母拉鏈;」文義所讀入。

(5)系爭產品方型抱枕兩側之一母拉鏈與沙發床椅之背靠側及手靠側之一公拉鏈相配合,而系爭專利之方型抱枕兩側之母拉鏈分別與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合，是系爭產品編號 1e 要件「令方型抱枕置於沙發床椅背靠側及手靠側張開平放時所產生之方型缺口,並令兩側之母拉鏈與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配

合，則結合成一完整無缺口之方型床墊使用者。」不為系爭專利申請專利範圍第 1 項編號 1E 要件「令該方型抱枕置於該沙發床椅背靠側及手靠側張開平放時所產生之方型缺口，並令其兩側母拉鏈分別與沙發床椅之背靠側及手靠側之公拉鏈相配合，則結合成一完整無缺口之方型床墊使用者。」文義所讀入。

(6)綜上，系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義範圍。

4. 系爭產品與系爭專利申請專利範圍第 1 項均等比對分析說明：

(1)系爭專利申請專利範圍第 1 項要件分別為沙發床椅背靠側及手靠側設公拉鏈與方型抱枕設母拉鏈結構特徵，其間涉有兩構件相配合關係，是以要件編號 1C、要件編號 1D、要件編號 1E 之技術特徵之均等分析應一併考量，合先敘明。

(2)系爭產品要件編號 1c、1d、1e 與系爭專利要件標號 1C、1D、1E 差別僅在於系爭產品沙發床椅自背靠側至手靠側設有一公拉鏈，方型抱枕相連兩側設有一母拉鏈，而系爭專利沙發床椅背靠側及手靠側各設有一公拉鏈，方型抱枕兩側各設有一母拉鏈。依均等論之「手段(way) ，功能(function)，效果(result)」判斷，系爭產品係利用「沙發床椅自背靠側至手靠側之一公拉鏈與方型抱枕之一母拉鏈配合」，而系爭專利係利用「沙發床椅背靠側公拉鏈與方型抱枕一側之母拉鏈及手靠側公拉鏈與方型抱枕另一側之母拉鏈配合」，兩者皆利用公拉鏈與母拉鏈相配合之技術手段，差別僅在於拉鏈數量，就所屬系爭專利技術領域中具有通常知識者，在相同位置，將系爭專利之兩公拉鏈及兩母拉鏈改變為一公拉鏈及一母拉鏈係屬顯能輕易完成，故兩者技術手段為實質相同。系爭產品產生「沙發床椅之公拉鏈與兩方型抱枕母拉鏈相配合而結合」功

能，而系爭專利產生「沙發床椅之公拉鏈與兩方型抱枕母拉鏈相配合而結合」功能，兩者功能係實質相同。系爭產品產生「方型抱枕與該沙發床椅結合成一完整無缺口之方型床墊」結果，與系爭專利產生「方型抱枕與該沙發床椅結合成一完整無缺口之方型床墊」結果，兩者結果實質相同。

(3)綜上，系爭產品要件編號 1c、1d、1e 與系爭專利要件標號 1C、1D、1E 均等論之判斷，兩者之技術手段、功能及結果均實質相同，故系爭產品要件標號 1c、1d、1e 為系爭專利要件標號 1C、1D、1E 之均等物，系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之均等範圍。

(五)原告依修正前專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項前段、第 85 條第 1 項第 2 款、第 3 項、公司法第 23 條第 2 項請求被告連帶賠償 500,000 元部分：

1. 查專利法雖於 100 年 12 月 21 日修正公布、102 年 1 月 1 日施行，惟原告主張被告侵害系爭專利權之時間為新修正專利法施行前，是以系爭專利是否受到侵害，應以當時有效之 99 年 8 月 25 日修正公布之專利法（下稱修正前專利法）為法規依據，合先敘明。

2. 按「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，修正前專利法第 84 條第 1 項前段定有明文，並經由同法第 108 條準用於新型專利。次按侵害專利權之損害賠償與一般侵權行為同採過失責任主義，亦即行為人主觀上須具備故意或過失，始得令其負侵害專利權之損害賠償責任。又修正前專利法第 79 條規定，發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。

3. 查原告自承其未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，亦未曾寄發侵權通知予被告，是除非原告得依修正前專利法第 79 條但書規定證明被告明知或有事實足證其可得而知為

專利物品，否則即難認被告有侵害專利權之故意或過失而應負損害賠償責任。原告雖稱：其在各大網路平台販賣系爭專利商品時，已將專利證書刊登於網頁上，嗣於產品寄送時亦會在商品包裝內附有簡易專利說明之夾記，而被告曾於 97 年 7 月 31 日向原告購買系爭專利商品，自不得諉為不知系爭專利存在云云，惟查，自原告提出之網頁上所載拍賣時間觀之，均為本件起訴後所出現之網頁，自不足以作為認定被告於本件起訴前可由該等網頁得知系爭專利產品之依據。又原告所稱產品寄送時會在商品包裝內附有簡易專利說明之夾記乙節，僅據提出該夾記 1 紙，實不足以證明其確於寄送產品時有附加該夾記。另原告稱被告曾於 97 年 7 月 31 日向原告購買系爭專利商品乙節，固據提出銷貨單 1 紙為憑（本院卷第 16 頁），惟觀其品名「巧克力夾心沙發椅」，仍無從得知是否為系爭專利產品，原告雖稱可自其產品編號「114-519」之「114」得知上情，惟自其提出之產品摘要表觀之，以「114」為產品編號頭碼的產品，包括「沙發椅」、「椅子類」等產品大類，難認其上開所述確實有據，從而，無從認定被告確曾向原告購買系爭專利產品，原告主張被告於起訴前有侵害系爭專利權之故意云云，尚難遽信。

4. 至原告雖又稱：專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，行為人「應注意而不注意」或「怠於交易上所必要之注意」時，自應負過失責任。是事業從事生產或銷售行為之際，自應就其提供之商品或服務是否有侵害專利作最低限度之專利權查證，倘未查證者，即難謂無過失云云。惟查，所謂過失係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生；至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，

應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。查被告公司係於 98 年 11 月 17 日設立，資本總額 500 萬元，於拍賣網站販賣生活百貨、家居用品，非製造商，系爭產品係向他人購買等情，有被告提出之公司基本資料查詢、統一發票、進項明細等件為憑，且為原告所不爭執，自堪信為真實。本院審酌被告公司為中小型公司，從事網路販賣家居用品之營業，非製造商，依其拍賣網頁所示，於 101 年 3 月間之拍賣商品多達 1,744 項，屬位於產品供給鏈較末端之百貨零售商，難以要求其就所有商品均須進行專利查證後始得販賣，以及前述原告未為專利標示及未曾通知侵權等一切情況，認實難僅憑系爭專利已經登記、公示，即謂有事實足證被告可得而知為專利物品而有侵害系爭專利權之過失。從而，原告主張被告於起訴前即有侵害系爭專利之過失云云，亦難憑採。

5. 惟查，被告於 101 年 7 月 5 日收受本件原告起訴狀繕本，此有本院送達證書 1 紙在卷可稽，而依被告自行提出之系爭產品販賣明細，被告公司於收受起訴狀繕本後仍有繼續販賣系爭產品之行為。是被告收受起訴狀繕本後，已知系爭專利存在及系爭產品有侵權之疑慮，卻仍繼續販賣系爭產品，自難謂無侵害系爭專利權之故意，從而，被告公司自應就其於收受起訴狀繕本後之販賣系爭產品行為，負損害賠償責任。

6. 末按公司法第 23 條第 2 項，被告係被告公司之負責人，有公司登記資料查詢在卷可稽，於從事公司之販賣系爭產品業務時，係違反專利法之規定侵害原告之系爭專利，致原告受有損害，自應依前揭規定與被告公司負連帶賠償之責。

(六)結論：綜上所述，被告販賣之系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之均等範圍，且被告於收受起訴狀繕本後有侵害系爭專利之故意，是原告請求被告連帶賠，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，並請求被告公司不得為販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利之產品及其他侵害系爭專利權之行為，為有理由，應予准許。

四、 判決結果

原告之訴（就被告收受原告起訴狀繕本後所為販賣系爭產品之行為）有理由。

【研析】

專利法100年修法前第84條雖未明定侵權行為損害賠償責任之主觀要件，惟通說認為侵害專利權之損害賠償與一般侵權行為同採過失責任主義，亦即行為人主觀上須具備故意或過失，始得令其負侵害專利權之損害賠償責任。

而在過失要件之判斷上，法院實務雖多有表示「專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，又過失概念已有客觀化之傾向，其意涵『應注意而不注意』或『怠於交易上所必要之注意』時，自應負過失責任。況智慧財產侵權已成為現代企業經營所應面臨之風險，事業於從事生產、製造與銷售之際，應較以往負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。從而，對於具有一般風險意識之事業而言，其從事生產或銷售行為之際，自應就其提供之商品或服務，是否有侵害專利作最低限度之查證，倘未查證者，即難謂無過失」(100年度民專訴字第40號判決；98年度智慧財產法律座談會)。然而，在進一步考量到「應注意而不注意」之內涵時，則必須為個案之判斷。因此，如101年度民專訴字第77號判決所言:「過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至於所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之

注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷」。本案判決亦遵循相同原則。

被告與原告如為競爭同業者，多有可能被認定為係系爭專利所屬技術領域中具有通常知識之業者，應具備有預見或避免損害發生之能力及注意義務，從而如被告未注意而未為最低限度之查證或進行專利檢索，而致生侵權行為，有可能被認定其有未盡注意義務之過失(如100 年度民專訴字第 119 號判決)。

相對於此類判決，本案不同之處在於被告公司係「於拍賣網站販賣生活百貨、家居用品，非製造商…係屬位於產品供給鏈較末端之百貨零售商，難以要求其就所有商品均須進行專利查證後始得販賣」，法院因此認為「難僅憑系爭專利已經登記、公示，即謂有事實足證被告可得而知為專利物品而有侵害系爭專利權之過失」，從而認定被告於原告起訴前未有侵害系爭專利之過失。

申言之，雖然專利於現行法係採登記及公告制度，處於任何人均可知悉之狀態，但並不可因此推認被告不知或未能查證原告專利之存在必定係屬有過失；此與日本特許法基於專利公告制度而明採推定過失者，仍屬有別。

專利申請權之性質及專利權歸屬之救濟程序

判決字號：智慧財產法院民事判決 100 年度民專上字第 2 號

判決日期：102 年 4 月 11 日

系爭專利：第 M386915 號「多功能運動器材」新型專利

相關法條：修正前專利法第 5 條、第 7 條、第 107 條（現行專利法第 119 條）

判決要旨：

所謂「專利申請權」乃一種權利，而此種權利可作為讓與或繼承之客體，準此以解，可進一步獲知專利申請權具有準物權之性質，乃法律創設之一種無體財產權，而因其具有財產權之性質，且可作為讓與或繼承之標的，故此種權利性質上乃屬私權。

智慧財產局受理專利之申請，至許可專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間(例如專利專責機關撤銷專利、否准專利等，有認為係權利人與主管機關間之糾紛)自屬私人間之民事糾葛，殆無在私人彼此間提起行政訴訟之餘地。

【判決摘錄】

一、上訴人主張

(一)有關上訴人上訴變更訴之聲明合法部分：

上訴人原主張「被上訴人應將系爭專利權轉讓予上訴人」，嗣變更訴之聲明為「確認上訴人為系爭專利之申請權人」，上開聲明均將「上訴人是否為系爭專利之創作人」及「系爭專利是否抄襲上訴人所有系爭運動器材之技術特徵」列為主要爭點，且均以「上

訴人為系爭專利之創作人」及「系爭專利抄襲上訴人所有系爭運動器材之技術特徵」之證據資料，作為判斷上訴人之訴有無理由之基礎，且請求之目的最終均在取得系爭專利權，基於紛爭解決一次性之訴訟經濟要求，本件實無禁止上訴人變更訴之聲明之理。

(二)有關系爭專利權歸屬之私權爭議仍須透過民事法院裁判認定部分：

1. 依專利法第 5 條第 2 項、第 67 條第 1 項第 3 款及第 107 條第 1 項第 3 款、第 67 條第 2 項及第 107 條第 2 項、第 67 條第 2 項及第 107 條第 2 項等規定，可知我國雖採先申請主義，然為調和先申請主義所衍生出搶註之弊端，避免真正之發明人或創作人無法獲得專利制度之保護，對於非發明人或創作人之人申請專利，進而取得專利權者，真正之發明人或創作人（即利害關係人）得對之提起舉發以撤銷其專利權。復依最高行政法院 91 年度判字第 521 號判決意旨，經濟部智慧財產局雖為專利專責機關，負責關於專利之申請及舉發等業務，然其終究非職司審判權限之機關，對於當事人間關於專利權及專利申請權歸屬之私權爭議，並無自行審查判斷之餘地。另由最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決意旨，可知在專利權及專利申請權歸屬爭議事件中，真正發明人或創作人等申請權人必須先取得民事法院之裁判，確定其為真正發明或新型專利之申請權人後，再以該裁判為據向經濟部智慧財產局提起舉發，以撤銷非真正發明人或創作人所申請之專利，真正發明人或創作人無從直接透過舉發程序，解決上開私權上之爭議。

2. 上訴人係請求確認系爭專利申請權、專利權之歸屬，並非訴請為移轉、撤銷或塗銷系爭專利之登記。又系爭專利之公告時間為 99 年 8 月 21 日，上訴人應於 101 年 8 月 21 日之前提起舉發。上訴人雖提起本件訴訟請求確認「系爭專利申請權及專利權歸屬」之爭議，然為避免判決確定後已逾法定期間，仍於 100 年 5 月 25

日就系爭專利向經濟部智慧財產局提起舉發，舉發案號列為000000000N01。

(三)有關被上訴人惡意抄襲系爭運動器材技術部分：

1. 系爭運動器材既係由上訴人所雇用之訴外人等職務上所完成之發明或創作，其專利權及專利申請權，依法自應歸上訴人所有。又上訴人自 98 年 12 月 21 日起，開始陸續對其代工廠商提供系爭運動器材之構圖，原審亦肯認系爭運動器材之開發過程，係由上訴人將系爭運動器材之構圖傳遞至下游代工廠商訴外人芙瑞公司，再傳遞予其下游廠商訴外人相○公司，以上期間均早於系爭專利之申請日即 99 年 4 月 27 日，足認上訴人為系爭運動器材之發明人。

2. 系爭運動器材之全部技術發明，早於系爭專利之申請日，且系爭運動器材與系爭專利之基礎技術特徵皆為「底座裝置」、「轉擺裝置」及「扶手裝置」所架構而成，亦即兩者在主要基礎結構完全相同。詎原審無視系爭專利與系爭運動器材在「底座裝置」、「轉擺裝置」及「扶手裝置」三個基礎裝置完全相同，且在鎖合固定及開鎖轉擺之功能上並無不同之事實，竟以「轉擺固鎖之位置」、「擋止裝置之位置」該二處細微不重要之技術內容，認定其與系爭專利間存有轉擺固鎖、擋止裝置等構造上之差異，可徵系爭運動器材與系爭專利之技術特徵不同，是原審之判斷，甚為不當。

3. 消費市場上未見與系爭運動器材主要基礎架構相同之運動器材產品，而被上訴人係不具機械工程技術背景之人，自無創作系爭專利之專業能力，復以被上訴人係上訴人下游代工廠商訴外人相○公司之受僱人。

4. 至上證 3 揭示系爭運動器材係將「扶手裝置」之延伸架連接到「底座裝置」之樞接座上，並非直接連接到「底座裝置」上，然無論延伸架設置在「底座裝置」上，抑或設置在「底座裝置」之樞接座上，均無礙「扶手裝置」供使用者扶持平衡之作用。此種差異

性係屬細微，並不影響系爭運動器材及系爭專利在主要基礎結構上完全相同之事實。

二、被上訴人主張

(一)有關被上訴人不同意上訴人之訴之變更，且上訴人追加與變更之訴之聲明不合法部分：

1. 依民事訴訟法第 446 條第 1 項、第 255 條第 1 項第 2 款規定，所謂請求基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性。本件上訴人起訴主張「被上訴人應將系爭專利權轉讓予上訴人」，其中「轉讓」係已肯認被上訴人擁有該權利，再基於某移轉讓與之請求權主張轉讓，故主要爭點在「有無該移轉讓與之請求權」，然上訴人欲追加之訴之聲明為「確認被上訴人非系爭專利之申請權人」，其主要爭點在於「系爭專利申請權之歸屬」，足見追加之訴與原訴並不具爭點共同性，故上訴人所為訴之追加不合法。
2. 上訴人於原審請求系爭專利權移轉，其請求權基礎為民法第 767 條規定，該規定之構成要件，為請求權人為所有權人及無權占有或侵奪其所有物。又專利權與一般財產權均可因讓與或繼承等取得專利權，而請求民法第 767 條規定之前提應為所有權人，至於取得原因應不在審理之列。然上訴人主張「前者訴之聲明之確立必須以後者訴之聲明之成立為前提」，然上訴人後者訴之聲明成立並不當然使得上訴人取得專利所有權，蓋確認上訴人為專利申請權人，與上訴人為專利所有權人係屬二事，況且請求權基礎與法規依據亦為不同，足見兩者並非同一基礎事實。
3. 被上訴人於原審抗辯上訴人並未舉證何者為實際創作人且如何取得系爭專利申請權，且於 100 年 8 月 9 日之言詞辯論程序主張，上訴人為法人，通常並非一般專利之發明人，且於 100 年 10 月 5 日之答辯狀主張上訴人並非系爭專利之發明人或創作人。然上訴人遲至第二審才變更訴之聲明且於第一審未提出變更後之聲明以及相關之攻擊防禦方法，既侵害被上訴人之審級利益又有延滯

訴訟之虞，依智慧財產案件審理細則第 33 條規定，上訴人變更或追加訴之聲明不合法。

(二)有關上訴人應依循行政救濟途徑而非逕提起民事訴訟程序之給付之訴、確認之訴部分：

1. 由智慧財產案件審理細則第 29 條規定之立法理由可知，上訴人藉確認之訴請求確認專利權法律關係存在與否之判決，不發生使智慧財產局撤銷專利權登記之效力，其欠缺即受確認判決之法律上利益。

2. 高行政法院 91 年度判字第 521 號及最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決所涉及之爭議，均屬當事人間之僱傭關係之認定及是否另以契約約定，故最高法院所指智慧財產局無法自行判斷之私權爭議應指涉及僱傭關係或其他契約關係之認定時始屬之，是上訴人援引上揭判決主張智慧財產局無法自行判斷本案爭議，應以民事法院裁判確定之內容為據，容有誤解，上訴人仍應循行政救濟程序始為適法。

(三)有關被上訴人否認上證 1 至上證 8 文書之真正及證據力部分：上訴人提出上證 1 至上證 8 之電子郵件，皆非被上訴人所發送或接收之電子郵件，被上訴人無從判斷其真偽，其內容與附件有否經更改、變造，被上訴人亦無從得知。上訴人主張被上訴人明知上證 1 至上證 8 之電子郵件為真正，仍故意否認真正，顯係被上訴人欲推諉舉證責任之舉。被上訴人否認上證 1 至上證 8 文書之真正及證據力，上訴人欲主張圖檔之傳遞過程自應另舉證主張。

(四)有關上訴人並非系爭專利之發明人或創作人部分：

1. 原審並未認定該電子信函所傳遞之資料與期日為實質，而係假設性語氣，上訴人如欲為該主張應另行舉證。縱認系爭運動器材之設計圖傳遞之過程如上訴人所主張，惟上訴人仍未提出系爭運動器材係其雇用之員工所研發之直接相關證據。另上證 15 僅能證明上訴人曾有發行運動器材之準備行為，難以此證明上訴人為系爭運動器材之發明人。

2. 被上訴人否認上證 16 中路徑「emails\WEBE1960\Concept\Proto#3\COSTING1.6.10」，檔名為「ABArc 3.SLDASM」之檔案資料為上證 3。且上證 16 中路徑「emails\WEBE1960\Development」，檔名為「PinAdded.SLDDRW」之檔案資料亦不足以當作比對系爭技術特徵之基礎。又上訴人已就上證 3 為比對基礎進行攻防後，因上證 3 顯未具有上訴人所主張之技術特徵，遂提出和上證 3 毫無關聯之上證 16，且又未能證明被上訴人有何抄襲上證 16 之可能，上訴人顯欲混淆並拖延訴訟程序之進行。

(五)有關被上訴人未有上訴人所主張之將上訴人之技術內容申請專利之情事部分：被上訴人否認上證 1 至上證 8 文書之真實及證據力，並否認上訴人所主張之系爭運動器材之設計圖傳遞之過程及日期。且上訴人無法證明上證 6 之附檔圖樣經訴外人芙瑞公司寄予訴外人相○公司，亦無法證明其寄送圖樣之時間點為 99 年 1 月 15 日。又被上訴人僅為訴外人相○公司之僱員，並非高級主管，訴外人芙○公司與相○公司報價之信件往來，並非被上訴人所得接觸，縱認系爭運動器材相關設計圖曾寄送予訴外人相○公司，被上訴人亦無從知悉該設計圖之內容。且原審亦肯認上訴人所提出之證物及證人黃○○之陳述，均無法勾稽證明被上訴人經由輾轉取得系爭運動器材之技術內容，進而持之申請系爭專利。且系爭專利與上訴人所提之技術內容不同，上訴人主張被上訴人抄襲，實屬無稽。

(六)有關被上訴人具創作系爭專利之能力部分：被上訴人在相關運動器材製造之相○公司擔任開發助理，其可經由實務經驗，以增進自身之研發專業能力，故被上訴人是否具有研發創作系爭專利運動器材之能力，與學歷或教育程度無必然關係。

三、本案爭點

（一）本件是否為私法關係上之爭議？

（二）上訴人是否為系爭運動器材技術之創作人？

（三）被上訴人是否自他人處，知悉系爭運動器材技術之內容？

（四）系爭專利之技術特徵與系爭運動器材是否相同？

（五）上訴人之聲明請求是否適當而應予准許？

四、判決理由

(一)本件為私法關係上之爭議

1. 專利申請權，指得依本法申請專利之權利，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、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第 5 條設有規定。而專利申請權及專利權，均得讓與或繼承，同法第 6 條第 1 項亦有明文。又倘新型專利權人為非新型專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，修正前專利法第 107 條第 1 項第 3 款及現行修正後 119 條第 1 項第 3 款分別定有明文。綜合上開規定意旨，可知**所謂「專利申請權」乃一種權利，而此種權利可作為讓與或繼承之客體，準此以解，可進一步獲知專利申請權具有準物權之性質，乃法律創設之一種無體財產權，而因其具有財產權之性質，且可作為讓與或繼承之標的，故此種權利性質上乃屬私權。**茲易生混淆者，乃論者常將專利權之授與既係源自於專利專責機關之行政處分而來，是以，智慧財產局在決定受理何人申請專利，亦屬行政處分之一種，因此所生之爭議，自屬公法上之糾紛，應提起行政訴訟云云。惟查，**智慧財產局受理專利之申請，至許可專利為止，乃階段性行為，而自申請案繫屬於智慧財產局後，智慧財產局准否專利，固係其依據專利法規，本於專業知識，在法律所賦予之裁量餘地空間內所為之公法上行為，惟在申請案繫屬於智慧財產局之前，究竟何人為真正專利權人，何人得提出申請，常涉及私人間之私法關係或糾紛，例如僱傭、承攬、繼承、冒名、剽竊等，此等權益糾紛之釐清，常非專利專責機關所得判斷，且此種權益之糾紛，亦僅存在於爭議之私人間，非存在於私人與專利主管機關間(例如專利專責機關撤銷專利、否准專利等，有認為係權利人與**

主管機關間之糾紛)自屬私人間之民事糾葛，殆無在私人彼此間提起行政訴訟之餘地。

2. 或認為本件係專利專責機關智慧財產局不同意上訴人申請登記為專利權人，故屬於智慧財產局與上訴人間糾紛事項，為公法上爭議，應提起行政訴訟云云。惟查，本件智慧財產局所以無法同意上訴人申請登記為專利權人，係因系爭專利業已有專利權人登記在案，並非上訴人不符其他法律規定而遭智慧財產局駁回申請（例如申請要件不備、文件不符、專利業經公開喪失新穎性等），致智慧財產局與上訴人形成對立兩造之情形。而形式上登記為專利權人之被上訴人究竟是否為真正之發明人、其有無冒名剽竊情形、與上訴人間有無糾紛，實非智慧財產局所得判斷，故智慧財產局所以未接受上訴人之申請，係因智慧財產局力有未逮緣故，並非上訴人之申請有何違背法令事由，是以，本件上訴人向智慧財產局申請登記為專利權人事件，形式上對立之兩造雖為智慧財產局與上訴人，惟實質上存有權利爭議之對立兩造，乃上訴人與被上訴人，而此種私人間權利爭議事項，自屬民事糾葛，得為民事法院審理之範圍，此參最高行政法院 89 年度判字第 1752 號、91 年度判字第 521 號判決意旨即明。準此，本件上訴人與被上訴人二自然人間就系爭專利此一無體財產權權利誰屬一節既有爭議，自屬民事事件，應由民事法院審理。

(二)上訴人為系爭運動器材技術之創作人

1. 按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第 277 條定有明文。又當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第 1 項之規定，同法第 280 條第 3 項設有規定。而當事人為釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據，同法第 284 條亦規定明確。至各待證事項之事實如何，應藉由證據證明至何種強度者，依期性質不同而有不同要求，就民事爭議事件而言，必須達到「優勢證據程度」(Preponderance

of Evidence）；而有關專利有效性之判斷部分，則因涉及行政機關（智慧財產局）之專業及對其裁量餘地之尊重，舉世各國均有所謂推定專利有效（Presumed Valid）之原則，是以，倘在專利侵權民事爭議事件中，被告援引先前技術主張專利無效者，該等先前技術是否足以證明專利無效，需達到「清楚且令人信服之程度」（Clear and Convincing Evidence），始可認定專利無效，行政機關在嗣後之舉發爭訟中，亦得以因此援引法院之見解撤銷專利，此一證據證明力之要求強度，較之民事爭議中之「優勢證據」更強；至於刑事案件中，由於涉及人身自由或生命權之剝奪，以及基於無罪推定原則，是以，欲證明被告有罪者，所提證據必須達到「超越所有合理懷疑之程度」（Beyond reasonable Doubts），使法院確信已無其他合理懷疑存在，確信被告確有所指違法行為存在之程度。由是可知，上開三種證據證明力之要求，以「超越合理懷疑之程度」為最高，「清楚且令人信服之程度」次之，而所謂「優勢證據」則再次。本件有關專利申請權人誰屬問題既屬一般民事爭議事件，就證據證明力之要求自以「優勢證據之程度」即足，換言之，兩造本件爭議中究竟何人主張可採，自以其各自所提證據何者較占優勢為斷。

2. 本件上訴人主張其曾於 98 年 12 月 21 日寄發電子信函，就系爭運動器材之代工事宜，向下游代工廠即訴外人芙○公司詢價，並附上系爭運動器材之原始基本構圖供其參考…芙○公司則於 99 年 4 月 13 日下午 8 時 33 分回覆上訴人，確定自上開 FT 網站下載取得系爭運動器材之設計圖等，上開事實，業經證人即芙○公司員工黃○○於原審審理時結證無誤，而上訴人傳送與芙○公司之檔案內容，即為該公司所繪製之研發設計之「Ab Glider」運動器材圖檔，此復為證人所不爭執，是不論系爭運動器材之設計圖稿究竟是否為上訴人員工即訴外人…等人所設計繪製，可資確定者，乃上訴人確曾傳送上開圖稿予訴外人芙○公司，而芙○公司曾再將上開圖稿傳送予訴外人相○公司。

3.按受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定，著作權法第 11 條第 1、2 項定有明文；又受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定，專利法第 7 條第 1 項亦設有規定。由上開規定可知，除非另有約定，否則雇用人享有員工所創作之著作之財產權，或受雇人職務上所為之發明、新型或設計之專利申請權及專利權。本件上訴人確曾傳送系爭運動器材設計圖予訴外人芙○公司，嗣後並且依該設計圖製造 Ab Glider 運動器材，並製作有使用手冊，倘上訴人未取得上開著作之著作財產權或創作權利，如何可能公然製作銷售上開器材。況依上訴人所提出之僱傭契約及經公證之宣誓書等所示，上開上訴人所列設計人員確為上訴人公司員工，且均分別簽定有保密及競業禁止契約（Confidentiality and Non-Competition Agreement），準此，以優勢證據原則為論，堪認本件上訴人應具有系爭運動器材所衍生之智慧財產權利。

(三)被上訴人確曾自他人處，知悉系爭運動器材技術之內容

1.按向來實務在判斷有無侵害著作權之抄襲疑義時，均以下列事項為判斷依據：(1)被告有無接觸（Access）著作之事實；(2)被控侵權物與著作間是否構成實質近似(Substantial Similarity)。本件兩造所爭執者雖為專利權之歸屬，惟其實質爭議之內容即在於被上訴人所申請之系爭專利究竟有無抄襲上訴人系爭運動器材之設計(上訴人並不否認二者間存有差異，詳後述)，換言之，本件主要爭議，即在於被上訴人系爭專利之技術特徵與上訴人之設計是否構成「實質近似」，是以，為釐清此部分疑慮，仍可援引上開判斷依據作為本件論斷基礎。

2.承前所述，本件上訴人曾將其所設計之運動器材設計稿傳送予訴外人芙○公司，而芙○公司再將設計圖稿傳送予訴外人相○公

司，相○公司並據以製作手工樣品。另據被上訴人自承其在相○公司係擔任開發助理，是倘上訴人確曾傳送圖稿予芙○公司，芙○公司再將圖稿轉送相○公司用以製作手工樣品，以被上訴人所擔任之職務，自有可能接觸上訴人所傳送之圖稿。按「接觸」事實之有無，除非當場取證，否則甚難證明，而實務上絕大部分有關接觸之事實均係事後推演，極少有當場成功取證之證據得以證明，是以，國內外司法實務上均採有無接觸之可能作為認定依據，此亦係源自於優勢證據之法理。本件被上訴人任職於訴外人相○公司，而相○公司復間接為上訴人製作系爭運動器材樣品，是就設計圖稿及樣品之傳送過程而言，被上訴人既任職於製作手工樣品之相○公司擔任開發助理職務，自有高度可能接觸設計圖稿及樣品等資料。被上訴人單純否認有接觸之事實，並主張上訴人應積極證明被上訴人有接觸之事實，顯然係認為上訴人應提出不致使人產生合理懷疑程度之證據，或至少係清楚且令人信服之程度，顯然過苛。況被上訴人對於客觀證據業已足以證明被上訴人確有接觸之「可能性」一節均無法舉證排除（例如證明並未任職於相○公司、或製作樣品期間其不在公司等），自應認為被上訴人確有「接觸」上訴人設計圖稿及樣品之可能。

3. 再依證人即芙○公司職員丁○○於本院準備程序中結證稱:「（99年1月時有無將與愛康公司接觸？）有，愛康公司會把他們初步的理念與設計圖稿交給我們，交給我們之後我們會與他們多次磋商，定稿之後我們自己內部會先打樣、測試，交給廠商做出模型、測試之後，我們再將測試結果告知愛康公司，沒問題的話，我們把圖檔傳給相○公司，我們有簽保密合約，相○公司會給我們報價，我們再回報給愛康公司。」、「（請審判長提示上證六的電子郵件，這個電子郵件是你寄給相○公司的嗎？）這封信是我傳的沒錯，電子郵件出去之後我還打電話跟楊小姐確認，她說她有收到了。」、「（你是否有跟相○確認楊小姐她確實可以讀取完整檔？）我有問她收到沒，是否開的起來，她說收到，沒有問題。相○公司收到模型是在作圖檔之後，所以一定是打得開才有辦法

作模型。」、「（證人如何知道相○公司有把模型樣品做出來？）我會參與後續的開會，所以我有看到模型。」、「（你有仔細檢視模型？）有，我們公司高級工程師跟我都有仔細看，會當場確認優缺點，以及確定改良項目。」等語，由是益證相○公司確曾收受上訴人交付與芙○公司之設計圖稿，並且依稿製作樣品供芙○公司審查，而被上訴人既參與相○公司開發產品，應確有接觸上訴人系爭運動器材設計圖稿及樣品之高度可能，殆無疑義。

(四)系爭專利之技術特徵與系爭運動器材實質相同－本件被上訴人系爭專利各請求項與上訴人系爭 Ab Glider 運動器材相較，其中縱使有若干微小差異，惟上開差異仍為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕意思及，而就整體而言（乃指全要件原則之比較之下），被上訴人系爭專利所有技術特徵與上訴人系爭 Ab Glider 運動器材所揭露之技術特徵相較，兩者實已構成實質近似（借用著作權用語）或實質相同，以上訴人系爭 Ab Glider 運動器材之設計早於被上訴人系爭專利申請前，且被上訴人所任職之相○公司早在被上訴人系爭專利申請前即曾間接為上訴人製作樣品，且該樣品亦已揭露被上訴人系爭專利所有技術特徵，若在專利有效性之舉發程序，被上訴人系爭專利應已構成不具新穎性事由（一對一比對）或不具進步性事由（上訴人系爭 Ab Glider 運動器材與習知技術之組合）。是本院審酌被上訴人既有接觸上訴人系爭 Ab Glider 運動器材設計之高度可能性，而其所申請之系爭專利技術特徵復與上訴人所設計之 Ab Glider 運動器材構成實質近似，自堪認被上訴人並非系爭專利之創作人，實際創作人應為上訴人。

(六)按本件被上訴人係私立○○家商觀光科畢業，並不具機械物理技術背景，且其訴訟代理人於本院審理時亦自承本件被上訴人迄今僅有此一唯一之專利，從未曾有任何發明或其他創作之記錄，且表示系爭專利之創作過程沒有圖面，其所謂之設計圖，僅有創作草圖一張，姑不論被上訴人所繪製之草圖顯示之結構與系爭專利說明書中所附圖式差異過大，即以該草圖顯示之內容以觀，僅有

一張草圖，缺乏細部結構，如何得以實施系爭專利各請求項所揭露之技術特徵，實大有疑問。此參酌證人即芙○公司設計師丁○○於本院審理時結證稱：「（如果給你被上證1的圖（提示被上證1），你有無辦法寫出他的專利？）沒辦法，因為有很多結構都會造成機械的擺動，只有手繪圖不曉得如何作動的。」、「（證人之前有無幫別人申請過專利？)在芙○公司的時候有申請過很多。」等語，即知單純手繪單張圖稿，未有各連結機構及作動之細部設計圖，根本無法作出成品，遑論得以進一步描述其技術特徵而就各技術特徵列項申請專利。而依證人丁○○所述，其在設計系爭運動器材圖稿時，係以SOLID WORK軟體繪製3D圖檔，只要拿到上開圖檔生產產品不會有問題，因此在給3D圖檔時廠商必須簽保密契約，而本件上訴人將設計理念及設計圖稿交給芙○公司後，芙○公司必須多次與上訴人磋商後，再由芙○公司打樣、測試，交給廠商（下游廠商之意）做出模型，測試之後再將測試結果告知上訴人，若沒問題，則會將圖檔傳給相○公司，雙方簽有保密契約，相○公司提出報價後，芙○公司再轉知上訴人，由是可知，欲製作出一份可行之設計圖稿，必須具備相當之設計能力，且各項細節均需多次調整。然本件被上訴人在缺乏學歷背景、從未有任何類似發明或創作，僅以一張粗略之草圖，即可以衍生創作一專利，而該專利中所繪製之圖式甚至較該草圖更為精細，其究竟如何創作，從未見被上訴人說明。而本院欲釐清被上訴人究竟如何創作本件專利，如何設計、透過何種程式繪圖等疑義，多次告知被上訴人訴訟代理人轉知被上訴人必須親自到場，或於開庭通知上註明務必親自到庭，惟被上訴人無正當理由均不到場，可知被上訴人對於如何創作系爭專利一節，除單純否認上訴人之主張外，從未積極說明，亦迴避與證人丁○○之對質，此與一般專利權人勇於蒞庭說明設計過程，並接受他人對設計能力、創作過程、甚或專利之有效性等質疑者，迥不相同。基於上開事由（被上訴人接觸上訴人設計之高度可能性、系爭專利技術特徵與上訴人所提出之設計圖稿實質近似、被上訴人缺乏設

計之學經歷以及訴訟中百般迴避對質挑戰等），益證本件被上訴人並非系爭專利之創作人，而系爭專利所以完成，實係抄襲上訴人之設計，並據而搶先申請專利而得。

六、綜上所述，本件被上訴人所以「創作」系爭專利，並據以向智慧財產局申請取得專利權，實係因接觸並抄襲上訴人之設計而來，換言之，被上訴人並非實際創作人，上訴人始為系爭專利之創作人。而所謂專利申請權，指得依本法申請專利之權利，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、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第 5 條設有規定。又倘新型專利權人為非新型專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，修正前專利法第 107 條第 1 項第 3 款及現行修正後 119 條第 1 項第 3 款分別定有明文。是依上開規定，本件被上訴人既非實際創作人，即非專利申請權人，本件上訴人身為系爭專利之實際創作人，自為系爭專利之申請權人，是其訴請確認其為系爭專利之申請權人，當屬有據，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，固非無見，惟原審將兩造自然人之間有關確認私權誰屬之爭議，誤認為係公法事件，自非允洽。又原審未就兩造間往來過程，被上訴人有無可能接觸上訴人所設計之資料，以及被上訴人在其所任職之相○公司間接為上訴人做出樣品後，始以技術特徵實質相同之系爭專利向智慧財產局申請取得專利權，究竟何人為創作人一節細予研求，自有未當。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，即屬有據，應予准許。又本件上訴人提起本件上訴後，於 101 年 6 月 5 日當庭撤回上訴聲明(三)，亦即變更聲明為：(一)原判決廢棄。(二)確認上訴人為專利證書號第 M386915 號「多功能運動器材」新型專利之申請權人。(三)訴訟費用由被上訴人負擔。而本院經審理後，業已確認上訴人為系爭專利之創作人，是本件爰准許上訴人所請，僅確認其為系爭專利之申請權人。

七、本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第 1 條、民事訴訟法第 449 條第 1 項、第 78 條，判決如主文。

五、判決結果

原判決廢棄。

確認上訴人為專利證書號第 M386915 號「多功能運動器材」新型專利之申請權人。

【研析】

一、本件廢棄之原判決前經摘錄於本局101年2月專利民事判決雙月刊。

二、原判決審認，專利申請權為公法上之權利而非私權，專利申請權人不得以非專利申請權人侵害其專利申請權為由，依據私法之法律關係，提起專利申請權受侵害或請求確認之民事訴訟。當事人應依修正前專利法第 67 條（現行專利法第 71 條）第 1 項第 3 款規定，向本局提起舉發，其對舉發結果不服時，復依訴願法、行政訴訟法尋求救濟，獲得有利判決時，得請求本局為移轉登記。

三、本件判決係審認，本案為私法關係上之爭議，專利申請權性質乃屬私權，並確認上訴人為系爭運動器材技術之創作人，被上訴人並非實際創作人。

四、查本件上訴人於原審係依民法第 767 條規定，聲明請求判決被告（即被上訴人）應將系爭專利權轉讓與原告（即上訴人），嗣變更上訴聲明為「確認上訴人為專利證書號第 M386915 號『多功能運動器材』新型專利之申請權人」，因此尚無法經由本件判決知悉，法院對本案已提起專利舉發之情形，真正權利人如又起訴請求移轉專利權，是否有實益之見解。惟本件判決判斷真正創作人所考量之因素仍值得參考。